

**LAPROPRIETEINTELLE CTUELLEAUSERVICE
DESENTREPRISES**



**ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)
DIVISION PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES**

<http://www.wipo.int/sme/fr>

TABLE DES MATIÈRES

POURQUOI LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE PRÉSENTE-T-ELLE UN INTÉRÊT POUR VOTRE PME?	5
COMMENT LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE PEUT-ELLE ACCROÎTRE LA VALEUR DE VOTRE PME?	6
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, UN ACTIF COMMERCIAL	6
LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, UN INVESTISSEMENT	7
LA VALEUR DES ACTIFS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE	7
LE CONTRÔLE DE LA GESTION D'UN ACTIF DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE	8
COMMENT TRANSFORMER LES INVENTIONS EN ACTIFS RENTABLES POUR VOTRE PME?	10
LES RAISONS DE BREVETER VOS INVENTIONS	10
QU'ADVIENT-IL SI VOUS NE BREVETEZ PAS VOS INVENTIONS?	11
AUTRES LIENS ET BIBLIOGRAPHIES	12
POURQUOI LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE EST-ELLE ESSENTIELLE À LA COMMERCIALISATION DE VOS PRODUITS ET SERVICES DE VOTRE PME?	13
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET COMMERCIALISATION	13
LA COMMERCIALISATION DE VOS PRODUITS ET SERVICES DANS L'ÉCONOMIE	14
TIRER LE MEILLEUR PARTI DE LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE	15
VOTRE PME PEUT-ELLE UTILISER DES ACTIFS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE À DES FINS DE FINANCEMENT?	17
QUESTIONS PRATIQUES DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE LORS DE L'ÉLABORATION D'UN PLAN DE DÉVELOPPEMENT	17
UTILISATION D'UN ACTIF DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE POUR FINANCER VOTRE ENTREPRISE	23
LA CAUTIONNEMENT DES ACTIFS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : UN NOUVELLE TENDANCE	24
L'IMPORTANCE D'UNE JUSTE ÉVALUATION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE POUR OBTENIR UN FINANCEMENT	24
AUTRES LIENS ET DOCUMENTS	25
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE PEUT-ELLE ACCROÎTRE LES PERSPECTIVES D'EXPORTATION DE VOTRE PME?	27
EXPORTER VOS PRODUITS BREVETÉS	27
UTILISER L'IMAGE DE MARQUE ET LE DÉSIN ET LE MODÈLE POUR COMMERCIALISER LES PRODUITS ET SERVICES À L'ÉTRANGER	28
ÉPUISEMENT INTERNATIONAL ET IMPORTATION PARALLÈLE	28
AUTRES LIENS ET DOCUMENTS	30
VOTRE PME PEUT-ELLE OBTENIR ET MAINTENIR UN BREVET DE PROTECTION PAR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE?	31
BREVETS	31
MODÈLES D'UTILITÉ	32
MARQUES DE PRODUIT ET DE SERVICE	32
MARQUES COLLECTIVES	33
MARQUES NOTOIRES	33
INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES	34
DÉSIN ET MODÈLES INDUSTRIELS	34
DROIT D'AUTEUR	35
FAIRE PROTÉGER LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE VOTRE PME À L'ÉTRANGER	36
QUAND FAIRE PROTÉGER LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE VOTRE PME À L'ÉTRANGER?	36
COMMENT FAIRE PROTÉGER LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE VOTRE PME À L'ÉTRANGER?	36
PROTECTION INTERNATIONALE	37
POURQUOI LES MARQUES SONT-ELLES INDISPENSABLES AU SUCCÈS DE VOTRE PME?	39

CRÉER OU CHOISIR UNE MARQUE	39
EFFECTUER UNE RECHERCHE DANS LE DOMAINE DES MARQUES	40
PROTÉGER LES SECRETS D'AFFAIRES DE VOTRE PME	41
COMMENT PROTÉGER LES SECRETS D'AFFAIRES?	41
PRÉCAUTIONS QU'IL FAUT PRENDRE POUR VOTRE PME	42
BREVETS SOUS SECRETS D'AFFAIRES?	42
CAS DANS LESQUELS IL PEUT ÊTRE AVANTAGEUX POUR VOTRE PME DE PROTÉGER SES SECRETS D'AFFAIRES	43
COMMENT VOTRE PME PEUT-ELLE BÉNÉFICIER DE LA PROTECTION DU DROIT D'AUTEUR?	45
DROITS D'AUTEUR ET DROITS CONNEXES	45
CONSEILS PRATIQUES POUR VOTRE PME EN TANT QU'UTILISATEUR DU DROIT D'AUTEUR	48
CONSEILS UTILES À VOTRE PME EN TANT QU'ÉMETTEUR DU DROIT D'AUTEUR	49
AUTRES CONSEILS PRATIQUES POUR VOTRE PME EN TANT QU'ÉMETTEUR DU DROIT D'AUTEUR	49
COMMENT POUVEZ-VOUS UTILISER LES MARQUES COLLECTIVES, LES MARQUES DE CERTIFICATION ET LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES DANS L'INTÉRÊT DE VOTRE PME?	51
LES MARQUES COLLECTIVES	51
LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES	52
LES MARQUES DE CERTIFICATION	54
COMMENT FAIRE PROTÉGER LES INNOVATIONS PAR DES MODÈLES D'UTILITÉ?	55
OÙ OBTENIR UN MODÈLE D'UTILITÉ?	56
COMMENT GÉRER LES ACTIFS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE VOTRE PME?	57
QUESTIONS PRATIQUES DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE LORS DE L'ÉLABORATION D'UN PLAN DE DÉVELOPPEMENT	58
QUELQUES ÉLÉMENTS IMPORTANTS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION LORS DE LA MISE AU POINT D'UNE STRATÉGIE EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE	64
AUTRES LIENS ET DOCUMENTS CONNEXES	65
COMMENT UTILISER L'INFORMATION EN MATIÈRE DE BREVETS DANS L'INTÉRÊT DE VOTRE PME?	67
POURQUOI L'INFORMATION EN MATIÈRE DE BREVETS PRÉSENTE-T-ELLE UN INTÉRÊT POUR VOTRE PME?	67
QUELS SONT LES AVANTAGES DES DOCUMENTS DE BREVET EN TANT QUE SOURCES DE REVENUS?	68
OÙ ET COMMENT OBTENIR L'INFORMATION EN MATIÈRE DE BREVETS?	68
AUTRES LIENS ET DOCUMENTS CONNEXES	69
COMMENT CONCÉDER DES LICENCES SUR DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE? UN ÉLÉMENT ESSENTIEL DE LA STRATÉGIE COMMERCIALE DE VOTRE PME	70
CONCESSION DE LICENCE SUR DES TECHNIQUES	70
CONTRATS DE FRANCHISE OU DE LICENCE DE MARQUES	71
CONTRATS DE LICENCE DU DROIT D'AUTEUR	71
AUTRES LIENS ET DOCUMENTS CONNEXES	72
COMMENT VOTRE PME PEUT-ELLE RÉGLER LES LITIGES RELATIFS À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE?	73
ARBITRAGE ET MÉDIATION	73
FAIRE RESPECTER LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE VOTRE PME	74
SANCTION – À QU'ELLE INITIATIVE?	74
ACCESSIBILITÉ DES PROCÉDURES DE SANCTION	75
COMMENT FAIRE RESPECTER LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE VOTRE PME?	75
AUTRES LIENS ET DOCUMENTS CONNEXES	76
ANNEXE	77
GESTION COLLECTIVE DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS CONNEXES	77

POURQUOI LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE PRÉS ENTE-T-ELLE UN INTÉRÊT POUR VOTRE PME?

La propriété intellectuelle, la créativité et l'esprit d'invention, nous environne. Chaque produit ou service que nous utilisons dans notre existence quotidienne résulte d'une longue chaîne d'innovations, grandes ou petites, telles que les changements dans les dessins ou modèles, ou les améliorations qui donnent à un produit son aspect ou son mode de fonctionnement actuels. Prenons un produit simple, tel qu'un stylo. Le fameux stylo à bille breveté de Ladislao Biro constitue, à maints égards, une découverte capitale. Mais beaucoup d'autres ont, à leur tour, amélioré le produit et ses dessins ou modèles et protégé également leurs améliorations par l'acquisition de droits de propriété intellectuelle. La marque de votre stylo est également une propriété intellectuelle qui aide le producteur à commercialiser le produit et à fidéliser sa clientèle.

Et c'est rare le cas avec presque tous les produits ou services offerts sur le marché. Par exemple un lecteur de disque compact : il est probable qu'une protection par brevet a été obtenue pour ses différentes parties techniques. Son dessin ou modèle est peut-être protégé par des droits attachés aux dessins ou modèles industriels. La raison sociale est très probablement protégée par une marque et la musique retransmise par le lecteur (ou a été) protégée par le droit d'auteur.

Que sont donc les effets sur votre entreprise?

Quel que soit le produit que votre entreprise fabrique ou le service qu'elle fournit, il est probable qu'elle utilise et crée régulièrement une grande quantité de propriété intellectuelle. Cela étant, vous devez systématiquement envisager les mesures requises pour la protéger, l'administrer et la faire respecter en vue d'obtenir de la titularité des droits les meilleurs résultats commerciaux possibles. Si vous utilisez la propriété intellectuelle qui appartient à autrui, vous devez alors songer à l'acheter ou à acquérir les droits d'usage en prenant une licence pour éviter tout litige et les dépenses qui s'ensuivent.

La quasi-totalité des PME ont un nom commercial ou une ou plusieurs marques et doivent penser à les protéger. La plupart d'entre elles ont de précieux renseignements commerciaux confidentiels, qui vont des listes de clients aux méthodes de vente qu'elles souhaitent protéger. Un grand nombre aura élaboré des dessins ou modèles originaux et créatifs d'autres auront produit, ou aidé à publier, diffuser ou vendre au détail une œuvre protégée par le droit d'auteur. Certaines ont peut-être inventé ou amélioré un produit ou service.

Dans tous les exemples de ce type, votre PME doit envisager comment mieux utiliser le système de propriété intellectuelle à son propre avantage. La propriété intellectuelle peut aider votre PME dans presque tous les aspects de l'essor de votre entreprise et de votre stratégie compétitive : de l'élaboration d'un dessin ou modèle de produit, de la fourniture de services à la commercialisation et de l'obtention de ressources financières à l'exportation ou au développement de votre entreprise à l'étranger par le biais de l'octroi de licence ou du franchisage.

Pour tous renseignements à ce sujet et à d'autres, vous pouvez consulter les pages de ce site Web et découvrir le monde de la propriété intellectuelle et les possibilités qu'elle offre à votre PME.

COMMENT LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE PEUT-ELLE ACCROÎTRE LA VALEUR MARCHANDE DE VOTRE PME?

La propriété intellectuelle n'est pas toujours appréciée à sa juste valeur et les perspectives de bénéfices futurs qu'elle peut offrir sont largement sous-estimées par les PME. Toutefois, quand la propriété intellectuelle est légalement protégée et qu'il existe sur le marché une demande de produits ou de services protégés par la propriété intellectuelle, elle peut devenir un **actif commercial précieux**.

- La propriété intellectuelle peut créer des recettes pour votre PME par le biais de l'octroi de licence, la vente, ou la commercialisation de produits ou services protégés qui peuvent notablement améliorer la part de marché de l'entreprise ou augmenter ses marges bénéficiaires.
- Les droits de propriété intellectuelle peuvent augmenter la valeur de votre PME aux yeux des investisseurs et des institutions de financement.
- Lors d'une vente, fusion ou acquisition, les actifs de propriété intellectuelle peuvent considérablement relever la valeur de votre entreprise et parfois constituer les principaux, sinon les seuls, véritables actifs de valeur.

L'utilisation stratégique des actifs de propriété intellectuelle peut, par conséquent, nettement accroître la compétitivité de votre PME. Les petites et moyennes entreprises devraient s'assurer qu'elles sont prêtes à relever le défi et à prendre des mesures pour exploiter leur propriété intellectuelle et la protéger autant que possible. À l'instar des biens corporels, les actifs de propriété intellectuelle doivent être acquis et maintenus en vigueur (voir "Votre PME peut-elle obtenir maintenant une protection par la propriété intellectuelle?"), justifiés, estimés, dûment vérifiés et soigneusement administrés pour les exploiter pleinement (voir "Comment gérer les actifs de propriété intellectuelle de votre PME?"). Mais avant tout, les PME doivent reconnaître la valeur de la propriété intellectuelle et commencer à la considérer comme un actif commercial précieux.

LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, UN ACTIF COMMERCIAL

Les actifs d'une entreprise se divisent en deux grandes catégories : biens corporels – comprenant notamment bâtiments, machines, actifs financiers et infrastructures – et biens incorporels – qui vont du capital humain et du savoir-faire aux idées, images de marque, dessins ou modèles et autres résultats intangibles de la capacité d'une société à créer et innover. Auparavant, la valeur d'une société reposait essentiellement sur les biens corporels qui passaient pour jouer un rôle déterminant dans la compétitivité d'une entreprise sur le marché. Ces dernières années, la situation a changé notablement. De plus en plus, et en raison surtout de la révolution des techniques de l'information et de l'essor du secteur tertiaire, les sociétés s'apprécient de plus en plus sur la base de leurs biens incorporels acquis et maintenus en vigueur.

En bref, les grands entrepôts et usines ont été remplacés par des logiciels de forte puissance et des idées novatrices, principales sources de recettes pour une vaste proportion grandissante d'entreprises dans le monde. Et même dans les secteurs où les techniques de production traditionnelles restent dominantes, les innovations continues et la créativité sans limite deviennent les clefs d'une compétitivité accrue dans des marchés acharnés, intérieurs ou internationaux. Les biens incorporels prenant désormais un tournant décisif, les PME devront chercher comment en faire le meilleur usage.

Pour faire, le meilleur moyen est de protéger légalement les biens incorporels et, quand ils remplissent le critère relatif à la protection de la propriété intellectuelle, acquérir et maintenir des droits de propriété intellectuelle. Ces droits peuvent être acquis notamment pour les catégories suivantes de biens incorporels :

- Produits et procédés novateurs (au moyen de brevets et modèles d'utilité);
- Œuvres culturelles, artistiques et littéraires, y compris, dans la plupart des pays, les logiciels informatiques et la compilation de données (moyennant la protection par le droit d'auteur et les droits connexes);
- Dessins ou modèles créatifs, y compris des dessins ou modèles textiles (au moyen de droits attachés aux dessins ou modèles industriels);
- Signes distinctifs (essentiellement moyennant la protection des marques, y compris les marques collectives et de certification, mais dans certains cas au moyen de indications géographiques; voir ci -après);
- Microplaquettes semi -conductrices (moyennant la protection des schémas de configuration ou topographies de circuits intégrés);
- Dénominations de produits d'une certaine qualité ou réputation attribuable à l'origine géographique (moyennant la protection des indications géographiques); et
- Secrets d'affaire (moyennant la protection des renseignements non divulgués de valeur commerciale).

L A PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, UN INVESTISSEMENT

Effectuer les bons investissements est essentiel pour améliorer la valeur commerciale de votre PME. Investir dans des équipements et matériels, l'élaboration, la commercialisation et la recherche de produits peut considérablement relever la situation financière de votre société en élargissant sa base d'actifs et en augmentant sa productivité future. L'acquisition de droits de propriété intellectuelle peut avoir un effet analogue. Les marchés apprécieront votre société sur la base de ses actifs, de ses opérations commerciales ordinaires, ainsi que de ses perspectives de rentabilité, sur lesquelles peut se répercuter l'acquisition de brevets décisifs. Les exemples foisonnent de PME dont la valeur commerciale a augmenté du jour au lendemain par suite de l'acquisition d'importants brevets attachés à des techniques de pointe.

De même, une bonne marque, dotée d'une solide réputation auprès des consommateurs, augmentera également la valeur actuelle de votre société et contribuera résolument à rendre ses produits et services plus intéressants pour les consommateurs. Investir dans la constitution d'un bon portefeuille de propriété intellectuelle représente par conséquent bien plus qu'une défense contre des concurrents potentiels. C'est un moyen d'accroître la valeur commerciale de votre société et d'améliorer sa rentabilité future.

LA VALEUR DES ACTIFS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Point essentiel, la protection légale de la propriété intellectuelle fait des biens incorporels des droits de propriété exclusifs, quoique pour une période limitée. Elle permet à votre PME de revendiquer la propriété de ses biens incorporels et de les exploiter au maximum de leur

potentiel. En bref, la protection de la propriété intellectuelle rend les biens incorporels "un peu plus corporels" en les transformant en actifs exclusifs appréciables qui souvent peuvent être écoulés sur le marché.

Si les idées novatrices, des dessins ou modèles créatifs et images de marque influentes de votre PME ne sont pas protégés par des droits de propriété intellectuelle, toute autre entreprise peut librement et légalement les utiliser sans limite. En revanche, s'ils sont protégés par ces droits, ils acquièrent pour votre entreprise une valeur concrète en devenant des droits de propriété qui ne peuvent être commercialisés ni utilisés sans votre autorisation.

Investisseurs, courtiers en valeurs mobilières et conseillers financiers, se rendant de plus en plus compte de cette réalité, ont commencé à donner aux actifs de propriété intellectuelle une valeur élevée. Les entreprises, dans le monde entier, toujours plus au courant de la valeur de leurs actifs de propriété intellectuelle, les ont, dans certains cas, intégrés dans leur bilan. Nombre d'entre elles, dont des PME, ont commencé à s'engager à contrôler périodiquement la gestion de leurs techniques et de leur propriété intellectuelle. Dans nombre de cas, les entreprises ont compris que leurs actifs de propriété intellectuelle valent en fait plus que leurs biens corporels. Teleso souvent le cas de sociétés exploitant les secteurs de pointe et ceux à forte intensité de connaissances, ou de celles qui jouissent d'une image de marque notoirement connue.

CONTROLE DE GESTION DE VOTRE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Une façon pour votre PME d'être mieux en mesure d'exploiter les bénéfices potentiels de ses actifs de propriété intellectuelle et d'en extraire leur pleine valeur est de contrôler la gestion de la propriété intellectuelle. Il serait préférable de confier cette tâche à des vérificateurs extérieurs, mais souvent un contrôle préliminaire peut être effectué au sein de votre société. Ils'agit de parler à des recenseurs, d'analyser et d'évaluer les actifs de propriété intellectuelle de votre PME pour vous assurer que vous les utilisez au mieux. Ce faisant, votre PME pourra prendre des décisions en connaissance de cause dans les cas suivants :

- **Acquisition d'actifs de propriété intellectuelle** – Connaître la propriété intellectuelle de votre société et sa valeur vous aidera à décider quel type de droits de propriété intellectuelle acquérir et maintenir et comment administrer au mieux les actifs de propriété intellectuelle de votre PME (voir "Votre PME peut-elle obtenir et maintenir en vigueur la protection de la propriété intellectuelle?" et "Comment gérer les actifs de propriété intellectuelle de votre PME").
- **Fusion et acquisitions** – Une bonne connaissance des actifs de propriété intellectuelle de votre PME peut nettement la revaloriser. En effet, les investisseurs jugent une société d'après leurs propres révisions de rentabilité, qui se fondent, dans une large mesure, sur l'exploitation de droits de propriété intellectuelle.
- **Octroi de licence** – Votre PME peut augmenter sa trésorerie (recettes) en concédant ses droits de propriété intellectuelle sous licence à d'autres (voir "Comment concéder des licences sur les droits de propriété intellectuelle? Un élément essentiel de la stratégie commerciale de votre PME"). Un contrôle de gestion de la propriété intellectuelle permettra à votre PME de déterminer la valeur de votre propre propriété intellectuelle en vue d'obtenir le maximum d'avantages des contrats de licence. Les recettes qui en découlent peuvent augmenter la valeur commerciale de votre PME.

- **Nantissement** – Un portefeuille de propriété intellectuelle bien constitué peut également servir de nantissement. Dans ce cas, les bailleurs détermineront sur la base des actifs de propriété intellectuelle la position de solvabilité de votre PME (voir “Votre PME peut-elle utiliser des actifs de propriété intellectuelle à des fins de financement?”).
- **Sanction des droits** – Connaissant la valeur de vos actifs de propriété intellectuelle, votre PME sera à même de décider s’il est opportun d’intenter des poursuites pour atteinte et de quelle façon dans chaque cas.
- **Réduction des coûts** – Un registre de propriété intellectuelle bien géré vous aidera entre autres à découvrir des actifs de propriété intellectuelle périmés (et d’ainsi supprimer des frais de maintien de ces actifs), à ne pas porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers, ce qui, incontestablement, permet de réduire les coûts.

En s’accoutumant à inventorier et exploiter les actifs de propriété intellectuelle et à les utiliser de façon stratégique, une entreprise peut augmenter ses recettes, l’emporter sur ses concurrents et bien se situer sur le marché; ce sont là autant de stratégies qui peuvent déboucher sur une revalorisation commerciale de votre PME.

COMMENT TRANSFORMER LES INVENTIONS EN ACTIFS RENTABLES POUR VOTRE PME?

Les idées novatrices et créatrices sont au centre de la plupart des affaires lucratives. Les idées en elles-mêmes n'ont cependant guère de valeur. Elles doivent être exploitées, concrétisées en produits ou services novateurs et leur commercialisation assurée pour que votre PME puisse recueillir les fruits de son esprit d'innovation et de créativité. La propriété intellectuelle, en particulier les brevets, peut être déterminante pour transformer les idées et inventions novatrices en produits compétitifs qui augmentent notablement les marges bénéficiaires.

Votre PME peut également par les systèmes de brevets recevoir des redevances en concédant sous licence ses inventions sans breveter à d'autres entreprises qui ont la capacité de les commercialiser. Ainsi, votre PME, non seulement fera des économies, mais elles assure également un afflux de recettes provenant de son invention ou des inventions de ses employés, sans devoir investir pour les commercialiser.

Pour obtenir des renseignements pratiques sur le coût des brevets, leur délai d'obtention et sur d'autres questions fréquemment posées, vous pouvez consulter les liens ou vous adresser à votre officine nationale de propriété intellectuelle.

LES RAISONS DE BREVETER VOS INVENTIONS

- **Droit exclusifs** – Les brevets offrent le droit exclusif qui normalement permettent à votre PME d'utiliser et d'exploiter l'invention pendant vingt ans à partir de la date de dépôt de la demande de brevet.
- **Position de force sur le marché** – Grâce à ces droits exclusifs, vous pouvez empêcher des tiers d'utiliser commercialement votre invention brevetée, réduisant ainsi la concurrence et exerçant une suprématie sur le marché.
- **Rendement supérieur des investissements** – Ayant investi des sommes et un temps considérables pour élaborer des produits novateurs, votre PME peut, sous couvert de ces droits exclusifs, commercialiser l'invention et obtenir par là un rendement plus élevé de ses investissements.
- **Possibilité de concéder sous licence ou vendre l'invention** – Si vous préférez ne pas exploiter vous-même le brevet, vous pouvez le vendre ou concéder sous licence les droits de le commercialiser à une autre entreprise qui vous procurera des recettes.
- **Pouvoir de négociation accru** – Si votre PME est occupée à acquérir les droits d'usage de brevets appartenant à une autre entreprise, par le biais d'un accord de licence, votre portefeuille de brevets augmentera votre pouvoir de négociation. Autrement dit, l'entreprise avec qui vous négociez portera le plus grand intérêt à vos brevets et vous pourriez conclure des licences croisées qui permettraient, en substance, aux deux entreprises d'échanger les droits attachés aux brevets.

- **Notoriété pour votre entreprise** – Partenaires commerciaux, investisseurs et actionnaires verront dans les portefeuilles de brevets une preuve d'un niveau élevé de compétence, de spécialisation et de capacité technique au sein de votre société. Cela sera révélé au fil du temps pour collecter des fonds, trouver des partenaires commerciaux et relever la valeur commerciale de votre société.

Les documents "Formulating an Intellectual Property Development Strategy for Enterprises" (disponible en format Adobe PDF) et "The Role of IPRs in the Promotion of Competitiveness and Development of Enterprises" (disponible en format Adobe PDF) offrent quelques aperçus sur la façon d'élaborer une stratégie en matière de brevets pour votre PME.

En maints cas, où une entreprise a simplement amélioré un produit existant et où les améliorations ne sont pas suffisamment inventives pour être brevetables, les modèles d'utilité (ou "petits brevets" ou "certificats d'utilité") offriront, le cas échéant dans le pays en question, une variante satisfaisante. Parfois, il serait judicieux que votre PME conserve ses innovations sous forme de secrets d'affaires, ce qui oblige en particulier à prendre les mesures qui s'imposent pour assurer la confidentialité.

Il est vivement recommandé aux PME qui s'occupent d'activités inventives de consulter les banques de données sur les brevets pour s'en renseigner sur les techniques existantes, rechercher des partenaires de licence pour le cas où une technique existante a déjà été utilisée tout au long d'activités de recherche. Il existe une analyse plus détaillée de l'importance des recherches en matière de brevets.

QU'ADVIENT-ILSIVOUSNEBREVET EZPASVOSINVENTIONS ?

- **Quelqu'un d'autre peut les breveter** – Dans la plupart des pays (exceptés les États-Unis d'Amérique), la première personne ou entreprise qui dépose une demande de brevet d'invention a droit au brevet. C'est dire en fait que, si vous n'avez pas breveté vos inventions ou les inventions de vos employés de votre PME, d'autres – qui ultérieurement mettront au point une invention identique ou équivalente – peuvent faire et exclure légitimement votre entreprise du marché, limiter ses activités à la continuation de l'emploi antérieur quand la législation en matière de brevet prévoit une exception de ce type, ou demander à votre PME de s'acquitter du paiement d'une taxe pour l'usage de l'invention.
- **Les concurrents peuvent tirer profit de votre invention** – Si le produit a du succès, de nombreuses entreprises concurrentes seront tentées de fabriquer le même produit en utilisant votre invention sans avoir à en payer l'usage. Les grandes entreprises profiteront des économies d'échelle pour fabriquer le produit à un moindre coût et imposer un prix de marché plus favorable. Ces procédés réduiront notablement la part de marché de votre société pour ce produit. De petites entreprises concurrentes peuvent également fabriquer le même produit et le vendre sur le meilleur marché, n'ayant pas à compenser les frais de recherche et de mise au point encourus par votre PME.

- **Les possibilités de concéder sous licence, de vendre ou de transférer des techniques seront fortement entravées** – Sans droits de propriété intellectuelle, les transferts de techniques seront difficiles, voire impossibles. Pour transférer une technique, il faut en avoir la propriété, que seule la protection de la propriété intellectuelle permet d'obtenir. De plus, lors de négociations en vue de transférer une innovation technique, chaque partie se méfie de divulguer son invention, craignant que l'autre partie n'emporte l'avantage. La protection de la propriété intellectuelle, en particulier la protection par brevet, est indispensable pour acquérir des techniques par la concession de licence.

AUTRES LIENS ET BIBLIOGRAPHIES

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la façon dont les brevets aident les PME à exploiter leur potentiel d'innovation, vous pouvez consulter les documents suivants :

- "Formulating an Intellectual Property Development Strategy for Enterprises" (voir **WIPO/IP/HAN/98/7(b)** dans le format Adobe PDF).
- "Fostering the Globalization Potential of SMEs in the Globalization Era" (voir **WIPO/IP/MIL/01/1(B)** dans le format Adobe PDF).
- "The Role of the IPR in the Promotion of Competitiveness and Development of Enterprises" (voir **WIPO/IP/HAN/98/5(b)** dans le format Adobe PDF).
- Pour avoir un aperçu fondamental des brevets et des inventions brevetables, voir le document : "The Protection of Inventions: Patents and Other Titles of Protection" (voir **WIPO/IP/ADD/97/2** dans le format Adobe PDF).
- "Seeking Cost-Effective Patents" (<http://www.fplc.edu/tfield/sEeking.htm>).

POURQUOI LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE EST-ELLE ESSENTIELLE À LA COMMERCIALISATION DE VOS PRODUITS OU SERVICES EN VOTRE PME?

Pour la plupart des petites et moyennes entreprises (PME), la commercialisation des produits ou services constitue une difficulté majeure. Une stratégie de commercialisation permettrait d'établir un lien clair entre vos produits ou services et votre PME en tant que producteur ou fournisseur de ces produits ou services. Cela signifie que les consommateurs pourraient distinguer en un coup d'œil vos produits ou services de ceux de vos concurrents et les associer avec certaines qualités recherchées.

La propriété intellectuelle, lorsqu'elle est utilisée efficacement, joue un rôle important dans la création de l'image de votre entreprise dans l'esprit des consommateurs actuels et potentiels et dans le positionnement de votre entreprise sur le marché. Les droits de propriété intellectuelle, associés à d'autres outils de commercialisation (comme les annonces publicitaires et autres activités de promotion des ventes) sont essentiels pour :

- différencier vos produits et services et les rendre plus facilement reconnaissables
- promouvoir vos produits ou services et créer une clientèle fidèle
- diversifier votre stratégie de commercialisation pour toucher des groupes de consommateurs diversifiés
- commercialiser vos produits ou services dans des pays étrangers (voir "La propriété intellectuelle peut-elle accroître les possibilités d'exportation de votre PME?")

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET COMMERCIALISATION

Différents droits de propriété intellectuelle peuvent jouer un rôle dans votre stratégie de commercialisation, et ce de plusieurs manières :

Marques de produits et de services

Une marque bien conçue est souvent un instrument décisif du succès de votre PME sur le marché. Elle permettra aux consommateurs de distinguer les produits ou services de votre PME de ceux de vos concurrents et de les associer aux qualités recherchées. De plus, elle peut jouer un rôle important dans la capacité de votre produit ou service à pénétrer sur un nouveau marché, en particulier si vous avez choisi ou créé la marque avec soin pour qu'elle attire le public visé. Il est essentiel que vous recherchiez les marques pouvant entrer en conflit avec la vôtre avant de déposer une demande ou d'utiliser une nouvelle marque pour vos produits ou services. À cet effet, vous pouvez recourir aux services d'un avocat ou d'un agent compétent. Cela éviterait à votre PME de supporter des dépenses inutiles si il existe déjà une marque identique ou en conflit sur le marché cible (voir "Effectuer une recherche dans le domaine des marques").

Marques collectives

L'utilisation d'une marque collective (par une coopérative ou une association d'entreprises) permet aux PME membres de tirer parti d'une réputation acquise sur la base de l'origine commune ou d'autres caractéristiques communes des marchandises produites ou des services fournis par des entreprises différentes. Ceci est notamment le cas lorsque l'origine ou les autres caractéristiques communes constituent le principal facteur de

détermination de la qualité ou du bogoût d'un produit ou service. L'utilisation d'une marque collective peut favoriser une alliance ou faciliter la coopération avec d'autres PME de manière à tirer pleinement avantage des ressources communes.

Dessins et modèles industriels

Dans l'économie mondiale fortement concurrentielle d'aujourd'hui, un dessin ou modèle visuellement attractif peut à lui seul vous permettre d'attirer une clientèle exigeante et extrêmement diversifiée. Grâce à des dessins ou modèles créatifs, votre PME pourrait attirer divers groupes de consommateurs appartenant à des tranches d'âge, des régions, des cultures etc. différentes. Être titulaire de droits de dessin ou modèle sur la forme ou le style attrayant d'un produit peut vous apporter un avantage très utiles sur les concurrents.

Indications géographiques

Les consommateurs de certains produits d'une région donnée comptent trouver certaines caractéristiques inhérentes à ces produits qui découlent du sol, climat ou du savoir-faire particulier des habitants de cette région. Exploiter la réputation de vos produits qui proviennent d'une telle région ou tirer partie de telles compétences dans votre stratégie de commercialisation est une bonne tactique commerciale pour différencier vos produits de ceux des autres. Il est important de souligner qu'avec de tels produits, votre PME doit maintenir les normes et la qualité attendues des produits provenant de cette région ou d'un tel savoir-faire. Voir "Indications géographiques".

Brevets

Le produit que vous avez récemment introduit sur un marché peut effectivement bénéficier de la protection par brevet. Être titulaire d'un brevet peut aussi ouvrir d'autres voies commerciales comme la concession de licence ou la conclusion d'alliances stratégiques (voir "Comment transformer les inventions en actifs rentables pour votre PME?").

Modèles d'utilité

L'utilisation efficace de modèles ou certificats d'utilité, lorsque cette protection est possible, peut aider votre PME à se maintenir à un niveau des concurrents. Lorsqu'elle est utilisée de manière stratégique, la protection des modèles d'utilité peut être un instrument efficace pour positionner votre PME sur le marché, en particulier si elle se situe dans un domaine où l'avantage technologique joue un rôle important dans la détermination de l'entreprise qui détient la plus grande part de marché. En vous intéressant de près aux produits de vos concurrents et aux promesses de bénéfices qu'ils représentent, vous pouvez toujours améliorer les produits de votre PME afin d'offrir des avantages identiques ou supérieurs et protéger votre innovation en tant que modèle d'utilité, en particulier si les critères de brevetabilité sont partiellement satisfaits.

L'ACCOMMODATION DE VOS PRODUITS ET SERVICES DANS LA NOUVELLE ÉCONOMIE

Les incidences du commerce électronique sur la propriété intellectuelle et votre PME

Alors que l'Internet peut offrir un grand nombre de possibilités aux PME, il peut aussi poser un certain nombre d'obstacles à la protection et à l'application efficace des droits de propriété intellectuelle d'une manière générale et du droit d'auteur et des droits connexes,

des marques et des brevets en particulier. La protection d'un titre du droit d'auteur et des droits connexes dans l'environnement numérique, la possibilité de protection par brevet des méthodes commerciales de commerce électronique, l'utilisation de marques comme "métabalises" et mots-clés, les atteintes aux droits attachés à des marques par l'utilisation d'un signe sur l'Internet, l'étendue de la protection des marques notoires et la concurrence déloyale dans le commerce électronique constituent les principales questions et défis prêtant à controverse que votre PME aura à résoudre ou à relever. Pour plus d'enseignements, voir « Propriété intellectuelle et commerce électronique ».

Noms de domaine

Si vous envisagez de faire des affaires sur l'Internet vous avez besoin d'une adresse Internet, techniquement appelée un nom de domaine. Bien qu'ayant une fonction différente, les noms de domaine entrent souvent en conflit avec les marques qui sont utilisées pour identifier vos produits et services et les distinguer de ceux de vos concurrents. Votre PME devrait donc éviter d'utiliser un nom de domaine déjà protégé par une autre entreprise en tant que marque. Si votre PME est confrontée à l'utilisation d'une marque en tant que nom de domaine par un concurrent, vous pouvez demander conseil sur les moyens de résoudre un litige d'une manière efficace et à un coût raisonnable. Alors qu'un nombre de litiges entre marques et noms de domaine peuvent être tranchés par les tribunaux, beaucoup de PME pourront préférer avoir recours à des procédures spéciales plus rapides et moins chères dans le cadre des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges. Le Service de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine de l'OMPI est la principale institution dans ce domaine. ans

Autres liens et documents

- <http://europa.eu.int/ISPO/ecommerce/>
- <http://kite.tsa.de>

TIRER LE MEILLEUR PARTI DE LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Afin de vous assurer que votre programme de commercialisation tire le meilleur parti de vos droits de propriété intellectuelle, il est utile d'envisager les aspects suivants :

- Enregistrer vos actifs de propriété intellectuelle ou demander leur protection le plus tôt possible afin de tirer pleinement avantage de vos droits de propriété intellectuelle tout en vous engageant dans la publicité et d'autres activités de promotion.
- Vérifier soigneusement que votre PME ne porte pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers. À cet égard, il est conseillé d'effectuer des recherches sur les marques et les brevets avant de commercialiser des produits et services qui peuvent entrer en conflit avec des droits de propriété intellectuelle protégés par d'autres personnes ou entreprises.
- Utiliser vos droits de propriété intellectuelle dans vos annonces publicitaires ou autres activités de promotion, ou y faire référence, afin d'informer vos clients actuels et potentiels de la protection de vos produits et services par la propriété intellectuelle.

- Surveiller le marché et être prêt à prendre contact avec un avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle ou un organe officiel chargé de faire respecter les droits de propriété intellectuelle lorsque vous constatez une violation de vos droits de propriété intellectuelle susceptible de porter atteinte aux bénéfices ou à la réputation de votre PME (voir "Comment votre PME peut-elle résoudre les litiges relatifs à la propriété intellectuelle?"). En pratique, les droits de propriété intellectuelle vous permettent de lutter contre la production non autorisée, l'imitation et d'autres types d'atteintes. La législation nationale ou la jurisprudence peut aussi offrir une protection contre les actes de concurrence déloyale tels que les fausses allégations visant à discréditer vos produits ou services, les allégations visant à induire le public en erreur quant aux caractéristiques de vos produits et services et les actes visant à créer une confusion avec vos produits et services.

VOTRE PME PEUT-ELLE UTILISER DES ACTIFS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE À DES FINS FINANCIÈRES ?

On se rend de plus en plus compte, depuis quelques années, que les actifs de propriété intellectuelle peuvent être monnayés. Il existe pour ce faire plusieurs façons. La propriété intellectuelle peut être vendue, concédée sous licence, servir de nantissement ou de garantie à un crédit, ou, à titre complémentaire ou parallèle, de caution pour emprunter des fonds auprès d'amis, de la famille, d'investisseurs privés (appelés en anglais "business angels" qui investissent dans de petites et moyennes entreprises non cotées en bourse et offrent souvent leur expérience et leur compétence), spécialistes du capital-risque, banques spécialisées et parfois même banques ordinaires.

En outre, dans la plupart des pays, le gouvernement encourage et soutient les nouvelles entreprises technologiques et autres PME novatrices par des subventions, garanties, aides, éventuellement prêts à des conditions de faveur, qui sont fournis par l'intermédiaire d'institutions publiques de crédit et de banques qui se rendent compte directement ou indirectement de l'importance des actifs de propriété intellectuelle.

En votre qualité de propriétaire ou de directeur d'une PME, il importe donc que vous considériez la propriété intellectuelle de votre entreprise non seulement comme un atout d'ordre juridique mais également comme un instrument financier.

QUESTIONS PRATIQUES DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE LORS DE L'ÉLABORATION D'UN PLAN DE DÉVELOPPEMENT

Qu'est-ce qu'un plan de développement peut vous apporter ?

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

Élaborer un plan de développement demande beaucoup de travail. Alors, qu'est-ce qui justifie le temps et l'énergie que vous allez consacrer à l'élaboration d'un plan ? Un plan de développement peut être utilisé à plusieurs fins :

Examiner la possibilité de réaliser votre idée commerciale : un plan de développement établi oblige une entreprise à se pencher sur toutes les questions essentielles, à savoir la demande potentielle pour ses produits ou services, la nature de la concurrence, les barrières à l'entrée, l'axe de proposition commerciale spécifique des produits ou services nouveaux ou améliorés, les ressources nécessaires, le nombre indispensable de salariés, les technologies et partenaires stratégiques appropriés, la recherche de financement, les coûts de démarrage prévus, les stratégies de commercialisation et autres.

Avoir accès aux services et aux fonds de démarrage : les pépinières d'entreprises et les investisseurs et bailleurs de fonds potentiels exigent des plans de développement bien conçus et réalistes. Comme, souvent, tel n'est pas le cas, il n'est pas étonnant que les investisseurs et les pépinières d'entreprises rejettent 80% des plans de développement qu'ils reçoivent.

Donner une **orientation stratégique** : un plan de développement constitue un document de référence qui fournit à votre équipe de gestion ainsi qu'à vous-même une base objective

pour déterminer si votre entreprise est en bonne voie pour atteindre ses objectifs dans le délai fixé et avec les ressources disponibles.

Fournir une **norme** ou un **repère** pour évaluer les décisions commerciales et les résultats dans l'avenir. Cette norme ou ce repère peut évoluer avec l'entreprise et le plan de développement est, à cet égard, un document dynamique qui doit être révisé sur la base des circonstances nouvelles et changeantes.

Pourquoi la propriété intellectuelle doit-elle faire partie de votre plan de développement ?

Les connaissances nouvelles ou originales et l'expression créative d'idées constituent un élément moteur des entreprises florissantes du XXI^e siècle. Par conséquent, la protection de ces connaissances et expressions créatives contre une divulgation involontaire ou l'utilisation non autorisée par des concurrents joue un rôle de plus en plus décisif dans l'acquisition et la conservation d'un avantage concurrentiel. La création d'une entreprise nécessite aussi divers autres types de ressources, y compris un réseau de relations et des fonds. Le système de protection de la propriété intellectuelle constitue un instrument clé pour : 1) tenir à l'écart les concurrents sans scrupules, 2) renforcer les relations avec les employés, les consultants, les fournisseurs, les sous-traitants, les partenaires commerciaux et les clients, et 3) obtenir des fonds.

Pour être accepté par un pépinière d'entreprises ou attirer des investisseurs, il est nécessaire d'avoir un plan de développement de qualité qui présente objectivement les perspectives de l'entreprise proposée. Pour convaincre les investisseurs, vous devez démontrer 1) qu'il existe une demande pour votre produit sur le marché, 2) que votre produit est meilleur que les produits concurrents, s'il y en a, et 3) que vous avez pris les mesures adéquates pour empêcher que votre succès soit "parasité" par des concurrents malhonnêtes.

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

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

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

Pour de nombreuses entreprises, les renseignements commerciaux confidentiels tels que les informations sur la production, les inventions secrètes, ainsi que les savoir-faire technique, financier et en matière de commercialisation) peuvent à eux seuls créer un avantage

concurrentiel. Dans de telles conditions, il est important d'informer les prestataires de services aux nouvelles entreprises de haute technologie et les investisseurs que votre entreprise possède des secrets commerciaux importants (appelés secrets d'affaire) et que vous avez pris les mesures adéquates pour les protéger des employés et des concurrents. En fait, même le plan de développement lui-même est un document secret auquel l'accès doit être sélectif et, d'une manière générale, autorisé seulement après la signature d'un accord de non-divulgence ou de confidentialité par l'employé, l'investisseur ou toute autre personne concernée.

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

Comment la propriété intellectuelle peut-elle être intégrée dans le processus d'élaboration d'un plan de développement ?

La rédaction d'un plan nécessite une bonne préparation. Vous devez au préalable vous pencher sur un certain nombre de questions. Vous devez connaître la nature de votre entreprise, savoir quelles sont les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs, identifier vos marchés cibles, évaluer la solidité et les possibilités de croissance de l'entreprise, etc. De plus, vous devez déterminer l'utilité commerciale des actifs de propriété intellectuelle, qu'ils vous appartiennent ou soient concédés sous licence par une autre entreprise, ainsi que les ressources nécessaires à l'acquisition et à la conservation de ces actifs.

L'exposé présenté ci-dessous énumère quelques questions essentielles sur les aspects de la propriété intellectuelle dont vous devez tenir compte lors de l'élaboration de votre plan de développement. Les différents points seront plus ou moins importants en fonction de votre situation particulière et de vos activités. De plus, cette liste n'est pas exhaustive, de nombreux autres aspects devant être pris en considération en fonction de vos particularités. Cependant, les réponses à ces questions peuvent vous aider à intégrer les actifs de propriété intellectuelle dans le processus d'élaboration de votre plan de développement.

1. Quels actifs de propriété intellectuelle détenez-vous ?

Définissez et classez votre portefeuille de propriété intellectuelle. Celui-ci contient toujours des informations confidentielles ou secrets d'affaires, un ou plusieurs noms commerciaux et une ou plusieurs marques, il contient aussi souvent des noms de domaine, des dessins ou modèles industriels, des titres de droit d'auteur et des droits connexes, et parfois des modèles d'utilité et des brevets d'invention.

Quels sont les autres actifs incorporels dont vous disposez ? À cet égard, prenez aussi en considération les accords de franchise, de licence et de distribution, les droits de publication, les clauses de non-concurrence, les bases de données d'information, les logiciels

informatiques, le profil commercial, les connaissances en gestion, le réseau de distribution, les compétences techniques, etc.

2. Quelle est la situation de votre portefeuille de propriété intellectuelle?

Disposez-vous d'un système vous permettant de déterminer vos actifs de propriété intellectuelle?

Détenez-vous un portefeuille de propriété intellectuelle? Quand a-t-il été créé? Par qui?

Parmi vos actifs de propriété intellectuelle, lesquels sont susceptibles d'enregistrement? Sont-ils enregistrés ou devraient-ils l'être? Sont-ils aussi enregistrés dans des pays étrangers ou sur des marchés d'exportation? L'enregistrement doit-il faire l'objet d'un renouvellement? Si oui, quand?

Effectuez-vous des contrôles de gestion de votre propriété intellectuelle ou prévoyez-vous de le faire? Si oui, à quel rythme et qui en est chargé?

3. Comment prévoyez-vous de protéger vos actifs de propriété intellectuelle?

- Si vous commercialisez vos actifs de propriété intellectuelle (que ce soit à titre personnel ou avec un partenaire), bénéficiez-vous d'arrangements qui garantissent la propriété ou la copropriété?
- Si vous sous-traitez une partie de vos activités commerciales, avez-vous établi des contrats garantissant vos droits de propriété intellectuelle sur les travaux sous-traités et interdisant aux tiers de tirer profit de vos produits ou de les commercialiser sans votre accord préalable?
- Dans quelle mesure est-il facile ou difficile pour les tiers d'obtenir ou de reproduire en bonne et due forme vos renseignements commerciaux secrets? Quelles mesures sont prises pour garantir le secret de vos renseignements commerciaux confidentiels? Avez-vous établi une politique et un plan de sécurité intégré pour vos biens matériels et vos actifs électroniques? Si vous commercialisez vos actifs de propriété intellectuelle (que ce soit à titre personnel ou avec un partenaire), avez-vous prévu des dispositions permettant de garantir la confidentialité de vos renseignements commerciaux secrets? Avez-vous introduit des clauses de confidentialité ou de non-divulgateur et des clauses de non-concurrence dans les contrats de travail de vos employés occupant un poste clé et les accords conclus avec vos partenaires commerciaux?
- Vous êtes-vous assuré que les renseignements commerciaux confidentiels ou secrets d'affaires ne sont pas mis à disposition ou divulgués par affichages sur votre site Web ou par e-mails? Tous vos e-mails et URL sont-ils exempts d'informations confidentielles? Vos pages Web contiennent-elles des liens vers des pages hébergeant des informations confidentielles?

4. Quel est le rôle des actifs de propriété intellectuelle dans la réussite de votre entreprise?

- Dans quelle mesure vos actifs de propriété intellectuelle sont-ils réellement utilisés ou éventuellement utiles, ou ne sont-ils plus utilisés par votre entreprise?
- Le succès commercial de votre entreprise dépend-il d'actifs de propriété intellectuelle, qu'ils soient détenus ou exploités sous licence par votre entreprise? De quel type d'actifs de propriété intellectuelle s'agit-il?
- Détenez-vous des produits ou procédés nouveaux qui vous conféreront un avantage concurrentiel unique? Si oui, vont-ils révolutionner un secteur industriel? Les droits de propriété intellectuelle qui s'y rapportent peuvent-ils être garantis afin d'assurer la différenciation complémentaire et d'empêcher les concurrents de pénétrer sur le marché?
- Quel avantage concurrentiel vos actifs de propriété intellectuelle (détenus ou exploités sous licence) confèrent-ils à votre entreprise? Évaluez et expliquez dans quelle mesure la propriété intellectuelle offre un intérêt pour la clientèle et contribue à l'acquisition d'un avantage concurrentiel durable.
- Vos secrets d'affaires, vos brevets, vos marques, vos œuvres protégées et vos dessins et modèles industriels suffisent-ils à protéger les éléments de votre entreprise qui déterminent son succès?

5. Détenez-vous tous les actifs de propriété intellectuelle dont vous avez besoin ou dépendez-vous d'actifs de propriété intellectuelle détenus par des tiers?

- Détenez-vous les actifs de propriété intellectuelle que vous utilisez? Pouvez-vous le prouver? Avez-vous en votre possession les dossiers, les enregistrements, les contrats et autres moyens de preuve qu'un investisseur, un partenaire commercial ou un tribunal peut demander? Avez-vous cerné les plaintes que pourraient déposer des tiers au sujet de vos titres de propriété intellectuelle (par exemple des sponsors industriels ou des bénéficiaires de contrats de recherche)?
- Êtes-vous sûr de ne pas porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle d'autrui? Pouvez-vous le prouver (par exemple, avez-vous effectué une recherche en matière de brevets, de marques ou de dessins et modèles industriels)? Avez-vous vérifié qu'aucun de vos employés occupant un poste clé et ayant travaillé pour un concurrent dans le passé n'est lié par des accords de non-concurrence ou de confidentialité et de non-divulgation après emploi, conclus avec un employeur précédent? Avez-vous besoin d'accéder à la propriété intellectuelle de tiers pour exploiter votre idée commerciale? Les licences d'exploitation dont vous avez besoin pour utiliser la propriété intellectuelle qui ne vous appartient pas vous sont-elles été concédées?
- Avez-vous signé des accords de non-divulgation ou de non-concurrence avec les membres clés de votre personnel, les entrepreneurs, les consultants ou les autres fournisseurs externes qui cèdent à votre entreprise tous les objets de propriété intellectuelle qu'ils créent lorsqu'ils travaillent pour vous?
- Lorsque vous avez recours à des fournisseurs extérieurs pour rédiger et concevoir vos documents de commercialisation ou de publicité ou votre site Web et vos pages Web, les contrats précisent-ils à qui appartient la propriété intellectuelle créée dans ce cadre? Si les employés sont à l'origine d'une création, cela entre-t-il dans le champ de leurs tâches? Dans le cas contraire, avez-vous prévu un acte écrit de cession du droit d'auteur et des autres droits de propriété intellectuelle concernés? Disposez-vous d'autorisations en bonne et due forme concernant l'utilisation, sur votre site Web ou d'une autre

manière, de documents écrits, de dessins, de photographies, de musique ou de toute autre chose, créés paruntiers?

- Votre site Web contient-il des métabalisés, des liens hypertextes, des cadres ou d'autres liens solides vers d'autres sites Web? Les tiers concernés ont-ils dûment donné leur autorisation à cet effet?

6. Avez-vous une connaissance suffisante des stratégies en matière de propriété intellectuelle et des portefeuilles de propriété intellectuelle de vos concurrents?

- Disposez-vous d'un plan pour recueillir des informations sur la concurrence? Est-ce que vous rassemblez des informations et des bases de données en matière de propriété intellectuelle ou prévoyez de les utiliser pour obtenir des informations afin d'être plus compétitif que vos concurrents? En effectuant des recherches dans les registres des brevets, des marques et des dessins et modèles industriels, vous pouvez obtenir des renseignements juridiques, techniques et commerciaux détaillés sur les opérations et les produits d'un concurrent. Vous pouvez utiliser ces informations pour estimer s'il pourrait y avoir un marché pour vos produits. De plus, une recherche en matière de propriété intellectuelle vous permet de vérifier si vous pouvez protéger votre propriété intellectuelle, si vous portez atteinte à la propriété intellectuelle d'un tiers et si d'autres tiers portent déjà atteinte à vos droits de propriété intellectuelle ou sont susceptibles de le faire.
- Existe-t-il des obstacles liés à la propriété intellectuelle qui vous empêchent d'entrer sur le marché de votre concurrent, par exemple des brevets, des marques ou des dessins et modèles industriels, soulignant la fidélité des consommateurs à l'égard de l'image et des marques de votre concurrent, etc.?

7. Avez-vous doté votre entreprise d'une politique et d'une stratégie en matière de propriété intellectuelle?

- De quelle façon est-ce que, d'une manière générale, vous identifiez, protégez, exploitez et gérez vos actifs de propriété intellectuelle?
- Quels projets avez-vous mis en place pour retirer le maximum de bénéfices de la commercialisation de vos actifs de propriété intellectuelle?
- Avez-vous une stratégie de commercialisation particulière? Prévoyez-vous d'exporter? Si oui, utilisez-vous ou prévoyez-vous d'utiliser un système de dépôt ou d'enregistrement régional ou international (comme le Traité de coopération en matière de brevets, le système de Madrid ou l'Arrangement de La Haye) pour les demandes de brevet et les enregistrements de marques ou de dessins et modèles?
- Avez-vous évalué les possibilités de commercialisation de tout ou partie de vos actifs de propriété intellectuelle totalement ou partiellement par le biais de la concession de licences, d'accords de franchise ou de ventes?
- Avez-vous soumis votre propriété intellectuelle à un contrôle de gestion indépendant de manière régulière? Vos actifs de propriété intellectuelle ont-ils été estimés? Cela a-t-il été fait de manière indépendante?

- Dans quelle mesure avez-vous tenu compte des questions de fiscalité et des incitations associées à la commercialisation de votre propriété intellectuelle? Cette opération peut être subordonnée à des conditions préalables en matière de fiscalité (par exemple un enregistrement). Le régime de fiscalité concernant les recettes et les dépenses découlant de la commercialisation de votre propriété intellectuelle peut s'écarter largement du système de comptabilité. Des mesures gouvernementales d'aide financière peuvent être appliquées aux actifs de propriété intellectuelle et à leur commercialisation.
- Prévoyez-vous d'utiliser vos actifs de propriété intellectuelle comme caution ou garantie pour un prêt ou d'établir un titre négociable sur le marché des valeurs mobilières? Quelles sont les possibilités de titrisation des futures sources de revenus liées à un groupe ou portefeuille d'actifs de propriété intellectuelle vous appartenant?
- Disposez-vous d'un programme de formation du personnel portant sur la gestion et la protection de vos actifs de propriété intellectuelle?

Les plans de développement constituent un outil essentiel pour faire appel aux prestataires de services aux nouvelles entreprises de haute technologie et aux investisseurs et étudier les débouchés pour votre entreprise. Parce que la propriété intellectuelle donne à votre entreprise des avantages concurrentiels et augmente sa valeur, il est nécessaire de faire connaître vos actifs de propriété intellectuelle aux prestataires de services aux nouvelles entreprises de haute technologie et aux investisseurs en les intégrant de manière appropriée dans votre plan de développement.

UTILISATION DES ACTIFS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE POUR FINANCER VOTRE ENTREPRISE

Les actifs de propriété intellectuelle peuvent vous aider à étayer votre demande de fonds auprès d'investisseurs ou de prêteurs. L'investisseur ou prêteur, qu'ils s'agissent d'une banque, d'une institution financière, d'un spécialiste du capital-risque ou d'un investisseur privé, vérifiera, pour apprécier la demande d'aide ou de prêt financier, si le produit ou service, nouveau ou novateur, offert par la PME est protégé par un brevet, un modèle d'utilité, une marque, un dessin ou modèle industriel, un droit d'auteur ou des droits connexes. Une protection de ce type est souvent un bon révélateur du potentiel dont votre PME jouit pour bien réussir sur le marché.

La titularité des droits de propriété intellectuelle est donc un élément important pour convaincre investisseurs ou prêteurs des possibilités de marché qui s'offrent à l'entreprise pour commercialiser le produit ou le service en question. Parfois, un seul brevet prépondérant peut ouvrir les portes à nombre de perspectives financières.

La titularité des droits de propriété intellectuelle sur la création ou les innovations attachées à des produits ou services qu'une entreprise entend commercialiser, garantit un certain degré d'exclusivité et, par conséquent, une part plus élevée de marché si le produit ou service a du succès auprès des consommateurs.

Les investisseurs ou prêteurs peuvent apprécier de diverses façons vos actifs de propriété intellectuelle et attacher des degrés différents d'importance aux droits de propriété intellectuelle. On tend toutefois nettement à miser de plus en plus sur les actifs de propriété intellectuelle qui représentent un atout concurrentiel pour les entreprises. Aussi, investisseurs ou prêteurs se tournent-ils toujours plus vers les entreprises disposant d'un

portefeuille de propriété intellectuelle bien géré, bien qu'ils se heurtent, même dans les pays développés, à de nombreux et nouveaux problèmes et enjeux.

En votant la qualité de propriétaire ou de directeur d'une PME, vous devez par conséquent prendre des mesures en vue d'appréhender la valeur commerciale des actifs de propriété intellectuelle de votre entreprise, en veillant à les faire évaluer par des spécialistes, si nécessaire, ainsi qu'à toutes les instructions éventuelles pour dûment les déclarer en détail dans les registres comptables et au bilan. Veillez surtout à indiquer les actifs de propriété intellectuelle de votre PME dans le plan d'entreprise que vous présenterez aux investisseurs ou prêteurs éventuels.

LE CAUTIONNEMENT DES ACTIFS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : UNE NOUVELLE TENDANCE

Prêter de l'argent garantit totalement ou partiellement par des actifs de propriété intellectuelle est un phénomène récent même dans les pays développés. Le nantissement de prêts commerciaux et de crédits bancaires moyennant une caution représentée par des actifs de propriété intellectuelle est de plus en plus courant, en particulier dans l'industrie de la musique, les PME de l'Internet et les secteurs de techniques de pointe.

On entend généralement par cautionnement la mise en commun de différents actifs financiers et l'émission de nouveaux titres garantis par ces actifs. En principe, ces derniers peuvent être des créances qui reposent sur des disponibilités raisonnablement fiables, ou même sur des sommes à recevoir exclusives. Il est ainsi possible de cautionner le versement de redevances découlant de concessions sous licence d'un brevet, d'une marque ou d'un secret d'affaire, ou des droits d'un musicien attachés à des œuvres ou des enregistrements musicaux. Ainsi, l'un des cautionnements les plus notoires de ces dernières années a concerné le paiement de redevances d'un spécialiste du rock aux États-Unis, à savoir M. David Bowie.

À l'heure actuelle, les marchés de titres garantis par des actifs de propriété intellectuelle sont restreints, car acheteurs et vendeurs sont peu nombreux. Mais au vu de la récente prolifération d'échanges de propriété intellectuelle sur l'Internet, on peut penser qu'avec le temps toutes les parties intéressées consacreront davantage d'attention et de moyens à l'utilisation des actifs de propriété intellectuelle pour financer la création de nouvelles entreprises et leur expansion. Plus la propriété intellectuelle crée de la liquidité, plus nombreuses seront les possibilités de nantissement.

IMPORTANCE D'UNE JUSTE ÉVALUATION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE POUR OBTENIR UN FINANCEMENT

Alors que la titrisation semble gagner du terrain, les prêts traditionnels restent la principale source de financement extérieur pour la plupart des PME. La pratique consistant à accorder des prêts garantis uniquement par des actifs de propriété intellectuelle n'est pas très courante; en fait cette technique est plus utilisée par les sociétés d'investissement en capital risque que par les banques. Si vous voulez utiliser des actifs de propriété intellectuelle comme garantie pour obtenir un financement, vous avez plus de chances de réussir si vous pouvez prouver que vos actifs de propriété intellectuelle présentent une certaine liquidité et qu'ils peuvent être évalués indépendamment de votre entreprise. De plus, vous devez démontrer que vos actifs de propriété intellectuelle sont durables, au moins pour la durée de remboursement de votre prêt, et qu'ils peuvent être commercialisés en cas de saisie ou de faillite.

À cet égard, il est essentiel d'identifier tous les actifs de propriété intellectuelle de votre PME et d'obtenir une évaluation objective par une entreprise d'évaluation compétente. La valeur des procédures de gestion de la propriété intellectuelle qui identifient, enregistrent, analysent et chiffrent vos actifs de propriété intellectuelle augmente de plus en plus sur le marché de l'Internet. Ceci constitue pour vous une raison supplémentaire de faire mieux

connaître en interne la portée et la valeur des actifs de propriété intellectuelle, y compris les secrets d'affaire, qui pourraient être utilisés en garantie d'un prêt.

Il est vrai que l'évaluation de la propriété intellectuelle était considérée jusqu'à présent comme hautement subjective par les prêteurs et les emprunteurs. Bien qu'il existe des méthodes d'évaluation bien établies, celles-ci sont jugées trop subjectives ou elles sont généralement incomprises par la plupart des gens. Cependant, l'utilisation croissante de flux de redevances provenant de la concession de licences pour déterminer la valeur de la propriété intellectuelle est une évolution positive qui renforcera l'acceptation des actifs de propriété intellectuelle en tant qu'actifs de valeur offrant une garantie pour le financement par l'emprunt et le prêt avec prise de participation.

Entant que PME, il est donc important que vous gardiez cet aspect à l'esprit lorsque vous cherchez une aide financière particulière et mettez au point une stratégie commerciale et un programme d'action pour votre entreprise..

AUTRES LIENS ET DOCUMENTS

The European Business Angels Network (<http://www.eban.org>) favorise l'échange d'expériences entre des réseaux d'investisseurs privés et des incidences indirectes grâce à toute une gamme de fonctions de conseil et d'affichage, un retour d'informations directes des investisseurs aux PME et un rôle d'enseignement et de formation pour tous les participants.

Le site Web de **European Venture Capital Association's** (<http://www.evca.com/sources.html>) fournit des liens vers un grand nombre d'associations nationales de capital -risque dans le monde.

Le site Web de la **Commission européenne** (<http://www.cordis.lu/finance/src/angels.htm>) fournit des renseignements et des liens sur d'autres sources de financement pour des activités innovantes et leur commercialisation.

L'initiative "**Innovation2000**" (<http://www.bei.org/pub/news/i2i/pmreport.htm>) de la Banque européenne d'investissement (BEI) marque une nette réorientation des activités de prêt en faveur de projets à fort teneur en innovation et s'articule autour de cinq composantes principales, dont l'une porte sur "les PME et la création d'entreprises". L'appui fourni par la BEI prend principalement la forme d'opérations de prêt et de dispositifs de financement du capital -risque en faveur des PME (à travers des filiales spécialisées, le Fonds européen d'investissement - FEI - <http://www.fei.org/sme/default.htm>). En ce qui concerne "les PME et la création d'entreprises", l'appui visé des opérations de capital -risque et des garanties pour le financement par l'emprunt, qui sont gérées par le FEI (voir le paragraphe 7 de la première page Web citée).

Le rapport d'étude de février 2001 sur le financement des entreprises innovantes par le capital -risque, tout en étudiant la situation en Europe, fait une comparaison avec les États-Unis et examine aussi Israël; ce rapport est disponible en anglais à l'adresse <http://www.eib.org/pub/divers/vencap.pdf>.

Le site Web de la **National Venture Capital Association** (<http://www.nvca.org>) propose une introduction au capital -risque aux États-Unis d'Amérique.

Article intitulé "Financing and Securing Intellectual Property" à l'adresse <http://www.bereskinparr.com/art-html/FinancingSecuringIP.html>.

Article intitulé "IP Assets as Sources of Potential Corporate Profits" à l'adresse <http://www.bereskinparr.com/art-html/IPCommercialTransactions.html>.

Article intitulé "Venture Capital in Canada : Focus on Small and Medium Technology Enterprises" à l'adresse <http://www.idrc.ca/lacro/vencap/lefton.html>

Article intitulé "Has David Bowie Started a New Era of Celebrity Securitizations?" à l'adresse <http://www.icicicareers.com/finance/Has%20David%20Bowie%20Started%20a%20New%20Era%20of%20Celebrity%20Securitizations.htm>

Article intitulé "Financing E-commerce: Legal and Practical Risks" à l'adresse <http://elj.warwick.ac.uk/jilt/01-1/lipton.html>.

L'APPROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE PEUT-ELLE ACCROÎTRE LES POSSIBILITÉS D'EXPORTATION DE VOTRE PME?

Avant de s'engager dans une opération d'exportation, les entreprises doivent franchir une série d'étapes clés : identification d'un marché d'exportation adapté, estimation de la demande, recherche de circuits de distribution, estimation des coûts et obtention des fonds. Nous cherchons ici à souligner les principales raisons pour lesquelles vous devriez aussi tenir compte des questions de propriété intellectuelle lors de la planification de votre stratégie d'exportation et étudier de quelle manière les droits de propriété intellectuelle pourraient renforcer la compétitivité de votre petite ou moyenne entreprise (PME) sur les marchés d'exportation.

Étant donné que les droits de propriété intellectuelle ont un caractère "territorial", c'est-à-dire que vous ne pouvez vous en prévaloir que dans le pays ou la région pour lequel ils ont été demandés et accordés, pour bénéficier de droits de propriété intellectuelle exclusifs sur des marchés étrangers, vous devez demander et obtenir une protection à l'étranger (sauf lorsqu'il est possible d'obtenir les droits de manière automatique sans avoir à remplir de formalités, par exemple grâce à un mécanisme de traitement international tel que la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, voir "Comment votre PME peut-elle bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur?").

Les principales raisons de protéger la propriété intellectuelle sur les marchés d'exportation sont énoncées ci-dessous :

- Les droits de propriété intellectuelle, en particulier les brevets, peuvent déboucher sur de nouvelles possibilités d'exportation.
- Les droits de propriété intellectuelle, en particulier les marques et les designs industriels, peuvent vous aider à créer une position favorable sur les marchés d'exportation.
- Les droits de propriété intellectuelle augmentent les chances de conquérir une clientèle fidèle à vos produits et services sur les marchés d'exportation.

EXPORTER VOS PRODUITS BREVETÉS

La protection par brevet (ou modèle d'utilité) vous permet de jouir d'un avantage concurrentiel important sur les marchés d'exportation. Les entreprises qui ont bien protégé leurs inventions à l'étranger disposent d'une série de possibilités pour exporter leurs produits innovants, ce qui sinon ne serait peut-être pas le cas. Parmi ces possibilités on trouve les suivantes :

- Fabriquer le produit à un niveau national et exporter le produit protégé, directement ou par des intermédiaires, en sachant qu'aucune autre société ne peut légalement fabriquer, vendre ou exploiter le même produit sur le marché désigné sans votre autorisation (et que la plupart des législations relatives aux brevets n'autorisent plus, conformément aux obligations internationales du pays, à émettre des licences non volontaires au motif que les produits protégés ne sont pas fabriqués localement dans le pays de destination de l'exportation).

- Concéder une licence sur l'invention à une entreprise étrangère qui fabriquera le produit localement, en échange du paiement d'une somme forfaitaire et/ou de redevances (voir "Comment concéder des licences sur des droits de propriété intellectuelle? Un élément essentiel de la stratégie commerciale de votre PME").
- Créer des co-entreprises avec d'autres entreprises pour la fabrication et/ou la commercialisation du produit sur les marchés étrangers sélectionnés.

Selon votre stratégie, votre entreprise percevra des revenus complémentaires soit par la vente directe du produit, soit par les taxes et/ou redevances payées par un preneur de licence.

UTILISER L'IMAGE DE MARQUE ET LE DESSIN ET MODÈLE POUR COMMERCIALISER LES PRODUITS ET SERVICES À L'ÉTRANGER

Les raisons qui président à la protection des marques et des dessins et modèles industriels sur le marché national sont aussi pleinement valables pour les marchés étrangers. L'enregistrement des marques, en particulier, vous permet d'accroître au maximum la différenciation des produits, la publicité et la commercialisation, renforçant ainsi la reconnaissance de votre produit ou service sur les marchés internationaux et créant un lien direct avec les consommateurs étrangers. Selon la nature de votre service, un accord de franchise avec des entreprises à l'étranger pourrait constituer une autre solution intéressante pour percevoir également des revenus de votre marque à l'étranger.

Les entreprises qui exportent des produits sans marque seront confrontées à des inconvénients tels que :

- des revenus inférieurs car les consommateurs demandent des prix inférieurs pour les produits sans marque;
- l'absence de fidélité des consommateurs due en grande partie à leur incapacité à reconnaître le produit et à le distinguer de ceux des concurrents;
- des difficultés en matière de commercialisation et de publicité des produits et services à l'étranger en l'absence d'un symbole approprié ou d'un identificateur simple établissant un lien entre vos produits ou services et votre PME, car commercialiser un produit sans marque est par nature bien plus difficile.

En ce qui concerne les dessins et modèles industriels, non seulement la protection sur les marchés d'exportation contribuera au renforcement de votre stratégie commerciale globale mais elle jouera aussi un rôle important dans l'adaptation des produits à certains marchés cibles, la création de marchés à créer pour les produits de votre entreprise et le renforcement de l'image et de la réputation de votre entreprise en établissant un lien avec un dessin ou modèle donné.

ÉPUISEMENT INTERNATIONAL ET IMPORTATION PAR ALLELE

Lors de la mise au point de votre stratégie d'exportation, vous devriez vérifier, de préférence en consultant un spécialiste compétent, si un acheteur peut légalement revendre sur un autre marché des produits protégés par des droits de propriété intellectuelle qu'il a achetés à votre PME, ou avec votre consentement, sans chercher à obtenir votre autorisation. Cette question se posera que si vous avez déjà obtenu la protection de vos droits de propriété intellectuelle au niveau national ainsi que sur les marchés d'exportation, ou si vous

envisagez de la demander. De même, si votre PME a acheté des produits protégés par un brevet, une marque, un dessin ou modèle industriel et/ou un droit d'auteur, vous devriez vérifier si vous ne devez pas obtenir l'accord formel du titulaire du droit de propriété intellectuelle pour pouvoir vendre ces biens à l'étranger, c'est-à-dire sur d'autres marchés (à savoir vérifier si les droits de propriété intellectuelle sont considérés comme étant "épuisés"). Vous serez peut-être surpris par le fait que les réponses à ces questions sont relativement complexes et peuvent non seulement varier d'un pays à l'autre mais aussi dépendre du type de droit de propriété intellectuelle concerné.

Avant d'examiner ces questions, il convient de définir ce que l'on entend par "épuisement" des droits de propriété intellectuelle. "L'épuisement" constitue une des limites des droits de propriété intellectuelle. Dès qu'un produit protégé par un droit de propriété intellectuelle a été commercialisé par votre PME ou par d'autres avec votre consentement, les droits de propriété intellectuelle sur l'exploitation commerciale de ce produit ne peuvent plus être exercés par votre PME car ils sont "épuisés". Cette limitation est parfois aussi appelée la "théorie de la première vente", car les droits d'exploitation commerciale d'un produit donné expirent avec la première vente de ce produit. Sauf disposition législative contraire, les actes postérieurs de vente, location, prêt ou autres formes d'utilisation commerciale par destataires ne peuvent plus être contrôlés ou contestés par votre PME. Il existe un consensus relativement large en faveur de l'application de ce principe au moins dans le cadre du marché national.

Le consensus est moins important sur la question de savoir si la vente à l'étranger d'un produit protégé par des droits de propriété intellectuelle peut épuiser les droits de propriété intellectuelle sur ce produit dans le cadre du droit national. La question devient pertinente dans les cas dits "d'importation parallèle". Cette pratique consiste à importer des produits en marge des circuits de distribution négociés contractuellement avec le fabricant. Puisque le fabricant/titulaire du droit de propriété intellectuelle n'a aucun lien contractuel avec l'importateur parallèle, les produits importés sont parfois qualifiés de "produits du marché gris", ce qui induit souvent en erreur en pratique car les produits sont des originaux, mais les circuits de distribution ne sont pas contrôlés par le fabricant/titulaire du droit de propriété intellectuelle. Sur la base du droit d'importation conféré par un droit de propriété intellectuelle à son titulaire, celui-ci peut tenter de s'opposer à une telle importation afin de séparer les marchés. Cependant, si la commercialisation du produit à l'étranger par le titulaire du droit de propriété intellectuelle ou avec son consentement conduit à l'épuisement du droit à un niveau national, le droit d'importation est aussi épuisé et ne peut donc plus être invoqué contre l'importation parallèle.

Les principes susmentionnés sont diverses incidences suivant le pays d'importation, pour des raisons législatives ou politiques, applique le principe de l'épuisement national, régional ou international. Le principe de l'**épuisement national** n'autorise pas le titulaire du droit de propriété intellectuelle à contrôler l'exploitation commerciale des produits mis par lui, ou avec son consentement, sur le marché national. Cependant, le titulaire du droit de propriété intellectuelle (ou le preneur de licence auquel il a donné autorisation) peut toujours s'opposer à l'importation de produits originaux commercialisés à l'étranger, en se fondant sur le droit d'importation. En cas de **épuisement régional**, la première vente par le titulaire du droit ou avec son consentement du produit protégé par un droit de propriété intellectuelle vaut épuisement de tout droit de propriété intellectuelle sur ces produits, non seulement à un niveau national mais dans toute la région, et les importations parallèles dans la région ne peuvent plus faire l'objet d'une opposition sur la base du droit de propriété intellectuelle. Lorsqu'un pays applique le principe de l'**épuisement international**, les droits de propriété intellectuelle sont épuisés dès que le produit a été vendu par le titulaire du droit ou avec son consentement dans n'importe quelle région du monde.

Les offices nationaux de propriété intellectuelle, ou les avocats ou agents de propriété intellectuelle, devraient être en mesure de vous informer sur les dispositions ou cas d'espèce qui s'appliquent dans le pays concerné pour chaque type de droit de propriété intellectuelle.

Pour plus d'enseignements sur les décisions récentes et les différentes approches dans les pays de droit romain et de droit coutumier à un niveau international, voir le document ATRIP/GVA/99/6 intitulé "Parallel Imports and International Trade" (disponible en format Adobe PDF) (présenté lors de l'assemblée annuelle de l'Association internationale pour la promotion de l'enseignement et de la recherche en propriété intellectuelle (ATRIP) qui s'est tenue au siège de l'OMPI à Genève (du 7 au 9 juillet 1999)).

AUTRES LIENS ET DOCUMENTS

Vous trouverez des conseils concernant l'exportation de vos produits sur les sites Web suivants :

Centre du commerce international (<http://www.intracen.org/tradinst/welcome.htm>).

Ce site Web contient un registre des organismes de promotion du commerce et d'autres institutions d'appui au commerce.

Tradenet Export Advisers (<http://www.tradenet.gov>). Ce site Web fournit des conseils sur les différents aspects de l'exportation. Même si certaines questions sont abordées du point de vue des exportateurs américains, les explications sont souvent générales et utiles aux PME de tous les pays. Voir en particulier la partie intitulée "Export answers" (<http://www.tradenet.gov>).

World Chambers Network (<http://www.worldchambers.com/index.htm>). Ce site Web fournit des renseignements sur le commerce et les entreprises par pays et contient un registre des chambres de commerce dans le monde.

Organisation des États américains (<http://www.oas.org>). Ce site Web contient des renseignements par pays à l'intention des exportateurs en relations d'affaires avec des pays d'Amérique latine ou d'Amérique du Nord, dans la base de données SICE sous la rubrique "Trade and Integration".

BizAPEC (<http://www.BizAPEC.com>) est un service destiné aux entreprises qui est fourni par le secrétariat de l'APEC. Ce site contient des renseignements sur les entreprises et l'investissement dans les pays de la Coopération économique Asie - Pacifique.

SBA's Guide to exporting s'adresse en particulier aux entreprises américaines (<http://www.sbaonline.sba.gov/OIT/info/Guide-To-Exporting>).

VOTRE PME PEUT-ELLE OBTENIR ET MAINTENIR EN VIGUEUR UNE PROTECTION PAR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ?

Avant de pouvoir tirer profit d'actifs de propriété intellectuelle, votre PME doit acquérir des droits de propriété intellectuelle. Un certain nombre de droits doivent être accordés ou enregistrés. Au niveau national, les offices de propriété intellectuelle des différents pays sont les seules institutions habilitées à accorder ou à enregistrer des droits de propriété intellectuelle. La procédure d'obtention et de maintien en vigueur peut varier d'un pays à l'autre, mais les principes et caractéristiques fondamentales de ces procédures sont les mêmes dans la plupart des pays. Il y a lieu de souligner que les droits de propriété intellectuelle peuvent aussi, dans certaines conditions, être obtenus au niveau régional ou international (voir "Faire protéger les droits de propriété intellectuelle de votre PME à l'étranger").

Avant de demander la protection de votre PME par la propriété intellectuelle dans un pays, il est dans votre intérêt d'en étudier le système juridique qui régit les questions de propriété intellectuelle. Il existe différentes sources d'informations sur la législation en matière de propriété intellectuelle. Pour commencer, le mieux serait probablement de vous adresser à l'office national de propriété intellectuelle ou à l'office du droit d'auteur afin d'obtenir des renseignements précis sur la protection de la propriété intellectuelle dans votre pays. De plus, vous pouvez consulter la collection de lois accessible en ligne de l'OMPI (CLEA). Il est souvent utile de demander l'aide d'un agent de propriété intellectuelle ou d'un avocat, en particulier lorsque les lois de propriété intellectuelle pertinentes exigent d'un déposant qui réside pas dans le pays qu'il soit représenté par un agent ou un avocat habilité à exercer dans ce pays. L'office de propriété intellectuelle, ou l'agent de propriété intellectuelle/l'avocat devrait être en mesure de vous dire si les PME peuvent bénéficier d'incitations particulières, sous forme de réduction de taxes, pour l'obtention et le maintien en vigueur de droits de propriété intellectuelle.

Procédures pour différents droits de propriété intellectuelle

La procédure applicable à l'obtention de la protection et au maintien en vigueur de droits de propriété intellectuelle par votre PME est décrite ci-dessous :

BREVETS

Le brevet confère un droit exclusif sur une invention, qui est un produit ou un procédé offrant une nouvelle manière de faire quelque chose ou apportant une nouvelle solution technique à un problème.

Quelques indications générales sur les procédures de délivrance et de maintien en vigueur des brevets

Dans un certain nombre de pays, les brevets sont délivrés lorsque les principaux critères de brevetabilité (nouveau, activité inventive et possibilité d'application industrielle) sont jugés satisfaits. Cependant, dans de nombreux pays, n'effectuent pas d'examen sur le fond du fait de contraintes financières ou autres. Ces offices se contentent de procéder à un examen des formalités que vous devez accomplir avant de déposer votre demande de brevet. Parmi les pays qui effectuent un examen sur le fond, certains le font automatiquement à la réception d'une demande de brevet tandis que d'autres ne font que sur dépôt d'une requête à cet effet. Cette demande d'examen doit être déposée dans un certain délai qui, selon la législation applicable aux brevets, peut aller jusqu'à plusieurs années. Selon il est possible de reporter l'examen et de former opposition avant l'octroi du brevet, la procédure de délivrance d'un brevet peut être très longue. Des efforts sont donc déployés, dans de nombreux pays et au niveau international, pour accélérer la procédure préalable à la délivrance du brevet. De plus, un certain nombre de pays prévoient la publication des demandes de brevet à l'expiration d'un certain délai (en général 18 mois après la date de

dépôt ou, lorsqu'une priorité revendiquée, après la date de priorité (voir Questions fréquemment posées)).

Le déposant doit généralement verser une taxe de dépôt et parfois une taxe d'examen (lorsqu'un examen sur le fond est effectué) et une taxe annuelle de maintien en vigueur de la demande. Dans la plupart des pays, les taxes de maintien en vigueur du brevet doivent être acquittées chaque année (annuités). Conformément aux obligations internationales découlant de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC), il existe un délai de grâce minimal de six mois pour défaut de paiement des taxes de maintien en vigueur, mais les pays sont libres d'accorder des délais de grâce plus longs. Le défaut de paiement des taxes de maintien dans le délai de grâce entraînera la déchéance rétroactive du brevet, à savoir à compter de la date initiale de l'annuité due.

Pour tous renseignements pratiques sur les coûts de délivrance d'un brevet, le temps nécessaire à la délivrance des brevets et tout autre QFP utile, consultez les liens ou contactez avec votre office national de propriété intellectuelle.

MODELES D'UTILITE

Dans certains pays, les inventions peuvent aussi être protégées par des modèles d'utilité, qui sont aussi connus sous le nom "petits brevets" ou "certificats d'utilité". Les conditions d'enregistrement des modèles d'utilité sont généralement moins strictes (puisqu'aucune activité inventive n'est requise, ou seulement une activité inventive moins importante), la procédure d'enregistrement est plus rapide (puisque la nouveauté et l'activité inventive font généralement l'objet d'un examen avant l'enregistrement) et les taxes d'obtention et de maintien en vigueur sont généralement moins élevées que celles applicables aux brevets. Les demandes doivent généralement être déposées auprès de l'office national de propriété intellectuelle.

MARQUES DE PRODUIT ET DE SERVICE

Une marque de produit ou de service est un signe distinctif qui indique que des produits ou services sont produits ou fournis par une certaine personne, une certaine entreprise ou un certain groupe de personnes/d'entreprises, permettant aux consommateurs de les distinguer des produits ou services de tiers.

Quelques indications générales sur les procédures d'enregistrement des marques

Dans certains pays, la protection d'une marque peut être obtenue par l'enregistrement ou l'usage. Dans d'autres pays, pour la plupart des marques, vous devez les enregistrer si vous souhaitez obtenir leur protection. Même lorsque vous pouvez bénéficier d'une protection sans enregistrement, c'est-à-dire fondées sur l'usage de la marque, il est toujours souhaitable d'enregistrer la marque pour obtenir une protection meilleure ou plus solide.

Si vous souhaitez obtenir la protection de la marque de votre PME par l'enregistrement, vous devez déposer une demande auprès d'un office des marques régional, s'il y en a un, ou national. Dès que les taxes dues auront été acquittées, l'office examinera la demande. Un certain nombre de motifs peuvent entraîner le rejet de votre demande. En pratique, les demandes sont le plus souvent rejetées pour les motifs suivants :

- i) il est probable que les consommateurs confondront votre marque avec une marque figurant déjà sur le registre ou pour laquelle une demande a été déposée ou avec une marque non enregistrée;

ii) votre marque décrit seulement un produit ou un service ou une caractéristique du produit ou du service;

iii) votre marque est constituée d'un terme géographique qui peut prêter à confusion ou qui ne devrait pas être le monopole d'une seule entreprise;

iv) votre marque porte atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs;

v) ou votre marque est constituée d'un élément, ou le contient sans autorisation, qui est identique à un signe officiel, une armoirie, un drapeau ou un autre emblème protégé, ou le poinçonne d'un État ou d'une organisation intergouvernementale ou en constitue une imitation.

Lorsque la législation d'un pays en matière de marques prévoit une procédure d'opposition, la demande est publiée après avoir été examinée et après que toute personne intéressée eut la possibilité de formuler une objection contre l'enregistrement de la marque si elle considère que cela pourrait porter atteinte à ses droits. L'officier rendra alors une décision sur la base des preuves apportées par les deux parties et cette décision fera généralement l'objet d'un appel.

Selon les lois nationales, la période initiale d'enregistrement est d'au moins sept ans (généralement 10 ans). Cependant, contrairement à d'autres droits de propriété industrielle, l'enregistrement des marques peut être renouvelé indéfiniment sur paiement d'une taxe de renouvellement. Voir aussi "Effectuer une recherche dans le domaine des marques".

MARQUES COLLECTIVES

Bien que la définition puisse varier d'un pays à l'autre, les marques collectives sont généralement définies comme des signes qui caractérisent l'origine géographique, le matériau utilisé, le mode de fabrication, la qualité ou d'autres caractéristiques communes aux produits ou services de différentes entreprises utilisant la marque collective. Le propriétaire peut être une association dont ces entreprises sont membres ou toute autre entité, y compris une institution publique ou une coopérative. La plupart des pays exigent qu'une demande de marque collective soit accompagnée d'une copie de la réglementation régissant l'utilisation de la marque collective et n'autorisent pas la concession de licences sur une telle marque. À l'instar des marques de produits/des services, les marques collectives sont aussi maintenues sur paiement de taxes de renouvellement.

MARQUES NOTOIRES

Les marques de produits et de services notoires bénéficient dans la plupart des pays d'une protection contre les signes qui sont considérés comme constituant une reproduction, une imitation ou une traduction de la marque, à condition qu'ils soient susceptibles de créer une confusion dans l'esprit du secteur concerné du public. Les marques notoires sont généralement protégées, indépendamment du fait qu'elles soient enregistrées ou non, contre des produits et services identiques ou similaires à ceux pour lesquels elles ont acquis leur réputation. Dans de nombreux pays, elles sont aussi, sous certaines conditions, protégées contre des produits et services qui sont passimilaires. Il convient de noter que, bien qu'il n'y ait pas de définition précise adoptée d'un commun accord de ce qui constitue une "marque notoire", la recommandation commune de l'OMPI relative à la protection des marques notoires pourrait être utile pour les pays.

La protection des marques notoires

De nombreux pays protègent les marques notoires non enregistrées conformément aux obligations internationales qui leur incombent en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC). Par conséquent, non

seulement les grandes entreprises mais aussi les PME peuvent avoir de bonnes chances de se forger une réputation suffisante auprès des consommateurs pour que leurs marques puissent être reconnues tant que marques notoires et obtenir une protection sans enregistrement. Il est cependant conseillé de demander l'enregistrement, compte tenu du fait que beaucoup de pays offrent une protection élargie aux marques notoires enregistrees contre l'affaiblissement (article 16.3 de l'Accord sur les ADPIC), c'est-à-dire contre le fait que la réputation d'une marque soit affaiblie par l'utilisation non autorisée de cette marque par des tiers.

Vous devez être conscient du fait qu'un certain nombre de lois sur les marques mettent simplement en oeuvre les obligations découlant de l'article 16.3 de l'Accord sur les ADPIC et ne protègent les marques notoires enregistrees que dans les conditions suivantes :

- les produits et services pour lesquels l'autre marque est utilisée ou pour laquelle la protection est demandée ne sont pas identiques ou similaires aux produits pour lesquels la marque notoire a acquis sa réputation,
- l'utilisation de l'autre marque indiquera un lien entre ces produits et le propriétaire de la marque notoire
- et risquerait de nuire aux intérêts de ce dernier.

INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

Qu'est-ce qu'une indication géographique ?

Une indication géographique est un signe utilisé sur des produits qui ont une origine géographique précise et qui possèdent des qualités ou une notoriété dues à ce lieu d'origine. La plupart du temps, une indication géographique consiste dans le nom du lieu d'origine des produits. Les produits agricoles sont généralement des qualités qui découlent de leur lieu de production et sont influencés par des facteurs locaux déterminés, tels que le climat et le sol. Pour qu'un signe fonctionne comme une indication géographique, il faut que la législation nationale contienne des dispositions en ce sens et que les consommateurs le considèrent comme tel. Les indications géographiques peuvent être utilisées pour une grande variété de produits agricoles; par exemple, le terme "Toscane" est utilisé pour l'huile d'olive produite dans une aire déterminée d'Italie (cette appellation est protégée en Italie par la loi n° 169 du 5 février 1992) et celui de "Roquefort" pour du fromage produit en France (cette appellation est protégée dans l'Union européenne en vertu du règlement (CE) n° 2081/92 et aux États-Unis en vertu de l'enregistrement de marque de certification no 571.798).

DESSIN ET MODÈLES INDUSTRIELS

Les dessins ou modèles industriels sont des compositions de ligne ou de couleurs ou des formes tridimensionnelles qui donnent un aspect particulier au produit industriel ou artisanal. Ils protègent l'aspect ornemental ou esthétique d'un objet utile, qui fait généralement appel aux sens de la vue ou du toucher, et peuvent être reproduits dans des quantités importantes.

Quelques indications générales sur les procédures de protection des dessins et modèles industriels

Dans la plupart des pays, la protection des dessins et modèles industriels ne peut être obtenue que par l'enregistrement. Dans un certain nombre de ces pays, aucune recherche n'est effectuée ni aucun examen sur le fond avant l'enregistrement du dessin ou modèle industriel. Certains pays prévoient une recherche et un examen lors que la demande de dessin ou modèle industriel a été publiée et qu'un tiers a fait objection à l'enregistrement.

présentant un avis d'opposition. Dans un très petit nombre de pays, la protection est aussi possible pour des dessins et modèles industriels non enregistrés.

En règle générale, pour pouvoir bénéficier de la protection par l'enregistrement, le dessin ou le modèle doit être "nouveau" ou "original". La durée de protection varie d'un pays à l'autre. Alors que la durée habituelle de protection est de 15 ans (une durée initiale de cinq ans avec la possibilité d'un renouvellement pour deux périodes supplémentaires de cinq ans chacune), certains pays offrent une protection pour seulement 10 ans tandis que d'autres vont jusqu'à 25 ans. Le renouvellement de la protection est généralement subordonné au paiement d'une taxe de renouvellement. Cependant, contrairement aux marques, la protection des dessins et modèles industriels, une fois accordée, n'est pas susceptible d'annulation si ces derniers ne sont pas utilisés de manière active.

DROIT D'AUTEUR

La protection au titre du droit d'auteur porte sur les créations originales dans les domaines littéraire (y compris les logiciels), musicale et artistique, quel que soit le mode ou la forme d'expression. L'acquisition de la protection au titre du droit d'auteur est généralement automatique dès que votre œuvre est fixée sur un support matériel. Cependant, dans certains cas, il peut être possible ou, exceptionnellement, nécessaire d'enregistrer le droit d'auteur.

Difficultés relatives à l'obtention d'une protection par la propriété intellectuelle

Parmi les difficultés auxquelles elle se heurte la plupart des PME dans l'obtention d'une protection par la propriété intellectuelle on trouve :

- un manque d'œuvres suffisantes pour entreprendre le travail préparatoire nécessaire à l'obtention d'une protection par la propriété intellectuelle, par exemple les recherches initiales et autres procédures antérieures au dépôt;
- des coûts élevés, en particulier agissant sur la procédure d'obtention d'un brevet qui peut s'accompagner de frais de traduction des documents et d'honoraires à verser aux agents de propriété intellectuelle ou aux avocats;
- des connaissances "internes" insuffisantes sur les droits de propriété intellectuelle et les procédures applicables à leur protection.

Dans une certaine mesure, les charges liées à l'obtention d'une protection par la propriété intellectuelle peuvent être réduites si vous connaissez mieux les possibilités d'utilisation efficace du système de propriété intellectuelle. Les PME peuvent aussi réduire la charge de travail et les coûts d'obtention d'une protection par la propriété intellectuelle en appliquant des accords régionaux ou internationaux lorsqu'ils demandent la protection à l'étranger (voir "Faire protéger les droits de propriété intellectuelle de votre PME à l'étranger?"), en ayant recours aux services particuliers offerts aux PME lorsqu'il y en a ou en optant pour des niveaux de protection inférieurs, comme la protection par modèle d'utilité, lorsque la législation du ou des pays en question prévoit de telles formes de protection.

FAIRE PROTÉGER LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE VOTRE PME À L'ÉTRANGER

Pourquoi faire protéger la propriété intellectuelle de votre PME à l'étranger ?

De plus en plus de petites et moyennes entreprises (PME) exercent des activités sur plusieurs marchés, vendant des produits ou des services ou concédant sous licence ou franchisant leurs droits de propriété intellectuelle et leurs savoir-faire au-delà de leurs frontières nationales. Toutefois, les droits de propriété intellectuelle présentent un caractère territorial ce qui signifie que, généralement, ils ne sont protégés que dans le pays ou la région d'origine où la protection a été demandée et obtenue. C'est pourquoi, il est crucial de protéger les droits de propriété intellectuelle sur les marchés d'exportation, de manière à bénéficier à l'étranger de la même protection que sur le marché local. Il conviendrait d'étudier avec soin la possibilité de demander à temps la protection des droits de propriété intellectuelle dans tous les pays dans lesquels vous êtes susceptibles d'exporter ou de concéder sous licence votre produit ou service dans un avenir prévisible (voir "La propriété intellectuelle peut-elle accroître les possibilités d'exportation de votre PME à l'étranger?").

QUAND FAIRE PROTÉGER LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE VOTRE PME À L'ÉTRANGER ?

En règle générale, vous devez veiller à ce que votre PME obtienne aussi rapidement que possible une protection appropriée sur tous les marchés d'exportation concernés.

En ce qui concerne les **brevets** d'invention, la plupart des pays accordent un délai de priorité de 12 mois à partir de la date de dépôt de la première demande de protection par brevet dans d'autres pays. Après l'écoulement de ce délai, vous pourriez éventuellement ne plus pouvoir obtenir une protection par brevet dans d'autres pays, ce qui peut se traduire par une perte de gains importants dans le cadre de vos exportations (pour une brève explication du sens du terme "délai de priorité", consulter la rubrique Questions fréquemment posées).

En ce qui concerne les **marques** et les **dessins et modèles industriels**, la plupart des pays accordent un délai de priorité de six mois à partir de la date de dépôt de la première demande de protection d'une marque ou d'un dessin ou modèle industriel dans d'autres pays.

Pour ce qui est du **droit d'auteur**, si vous êtes ressortissant ou résident d'un État partie à la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques ou membre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et lié par les dispositions de l'Accord sur les ADPIC ou si vous avez publié votre œuvre pour la première fois ou au moins simultanément dans l'un des pays précités, votre droit d'auteur sera automatiquement protégé dans tous les autres États qui sont parties à la Convention de Berne ou qui sont membres de l'OMC.

COMMENT FAIRE PROTÉGER LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE VOTRE PME À L'ÉTRANGER ?

Demandes nationales

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

offertes par les systèmes de protection internationale administrés par l'OMPI pour les inventions, les marques et les dessins et modèles industriels constituent une autre solution plus simple et généralement moins coûteuse.

Demandes régionales

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

- **Office européen des brevets** (pour les brevets européens) : <http://www.european-patent-office.org>
- **Office de l'harmonisation dans le marché intérieur** (pour les marques et, dans l'avenir, les dessins et modèles industriels au sein de la Communauté européenne) : <http://oami.eu.int>
- **Organisation régionale africaine de la propriété industrielle** (ARIPO, l'office régional de propriété intellectuelle des pays africains anglophones pour les brevets, les marques et les dessins et modèles industriels) : <http://aripo.wipo.net>
- **Organisation africaine de la propriété intellectuelle** (OAPI, l'office régional de propriété intellectuelle des pays africains francophones pour les brevets, les marques, les dessins et modèles industriels et, dans l'avenir, les indications géographiques et les schémas de configuration de circuits intégrés) : <http://oapi.wipo.net>
- **Office eurasiens des brevets** (pour la protection par brevet dans la Communauté des États indépendants) : <http://www.eapo.org>
- **Bureau Benelux des marques & Bureau Benelux des dessins ou modèles** (pour la protection des marques et des dessins et modèles en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg) : <http://www.bmb-bbm.org> & <http://www.bbtm-bbdm.org>
- **Office des brevets du Conseil de coopération des États arabes du Golfe** (pour les brevets) : <http://www.gulf-patent-office.org.sa>

PROTECTION INTERNATIONALE

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

- **La protection internationale des inventions** est prévue dans le cadre du système du PCT, le système mondial de dépôt multiples simplifié de demandes de brevet. En déposant une seule demande internationale de brevet en vertu du PCT, vous demandez en réalité la protection d'une invention dans un grand nombre de pays (plus de cent à l'heure actuelle) à travers le monde.
- **La protection internationale des marques** est prévue dans le cadre du "système de Madrid". Le système de Madrid simplifie considérablement la procédure d'enregistrement d'une marque dans de nombreux pays parties à ce système. Un enregistrement international en vertu du système de Madrid produit les mêmes effets qu'une demande d'enregistrement de marque déposée dans chaque pays désigné par le déposant et, à moins d'être refusé par l'office d'un pays désigné dans un délai déterminé, ce enregistrement produit les mêmes effets que si l'enregistrement avait été effectué dans le registre des marques de ce pays (voir aussi "Vingt questions au sujet du Protocole de Madrid" (Adobe PDF)).
- **La protection internationale des dessins et modèles industriels** est prévue dans le cadre de l'Arrangement de La Haye. Ce système offre au propriétaire d'un dessin ou modèle industriel la possibilité d'obtenir la protection de son dessin ou modèle dans plusieurs pays en déposant auprès du Bureau international de l'OMPI une demande unique, rédigée en une seule langue, et en payant une seule série de taxes dans une seule monnaie.

POURQUOI LES MARQUES SONT-ELLES INDISPENSABLES AU SUCCÈS DE VOTRE PME?

Vos marques sont, à bien des égards, la vitrine de votre entreprise. Elles permettent à vos clients de distinguer vos produits et services de ceux de vos concurrents, ce qui donne à votre PME la possibilité de mieux commercialiser ses produits et services. Cependant, les marques ne constituent pas uniquement des signes distinctifs. Elles sont aussi considérées comme une garantie de qualité stable. Un client qui est satisfait de la qualité de votre produit ou service continuera de l'acheter en fondant ses attentes sur la qualité de la marque notoire. C'est pourquoi, vous devez veiller soigneusement au choix et à la conception d'une marque appropriée, à sa protection, à son utilisation dans la publicité et à l'usage de son utilisation trompeuse ou abusive par autrui.

À l'heure de choisir une marque, vous devez déterminer si la marque que vous envisagez d'utiliser ou des marques analogues ont déjà été enregistrées par d'autres entreprises pour la catégorie de biens ou de services et pour les marchés auxquels vous vous intéressez. On peut obtenir ce type d'information en effectuant une recherche dans le domaine des marques. Il est crucial d'effectuer cette recherche à un stade précoce afin d'éviter des litiges inutiles avec d'autres entreprises et une perte de ressources.

Après avoir effectué une recherche des marques litigieuses dans les bases de données des marques, vous devez réfléchir à un meilleur moyen de protéger vos marques. Pour plus de renseignements sur la procédure d'enregistrement de votre marque, consulter la rubrique : "Quelques indications générales sur les procédures d'enregistrement des marques".

Pour en savoir plus sur l'importance que revêt la protection de votre marque sur les marchés d'exportation, reportez-vous aux rubriques suivantes : "Utiliser l'image de marque et les dessins et modèles pour commercialiser des produits et services à l'étranger" et "Faire protéger les droits de propriété intellectuelle de votre PME à l'étranger".

CRÉER OU CHOISIR UNE MARQUE

Créer ou choisir une marque n'est pas une tâche aisée. Il existe, en réalité, des sociétés spécialisées dont l'activité principale consiste à trouver ou à élaborer une marque appropriée qui répond à vos besoins. Si aucune règle stricte n'indique ce qui pourra constituer une marque à succès, certaines lignes directrices utiles ont été élaborées. Tout d'abord, vous devez vous assurer que la marque envisagée répond aux exigences juridiques relatives à l'enregistrement d'une marque. Par-dessus tout, votre marque doit présenter un caractère suffisamment distinctif pour pouvoir être protégée et enregistrée auprès de l'office des marques de votre pays et à l'étranger. Par ailleurs, parmi les critères généralement retenus pour créer, concevoir ou choisir une marque, vous souhaiterez éventuellement en étudier certains, notamment :

- le signe doit être facile à lire, à épeler, à prononcer et à se mémoriser dans toutes les langues utilisées;
- il ne doit pas avoir de sens négatif en argot ou de connotations fâcheuses;
- il doit être adapté aux marchés d'exportation et ne doit pas avoir de sens négatif dans des langues étrangères, en particulier si vous envisagez de commercialiser le produit à l'étranger;
- il ne doit pas créer de confusion quant à la nature du produit.

- il doit pouvoir être adapté à tous les supports publicitaires.

La marque que vous aurez choisie est susceptible d'entrer dans l'une des catégories suivantes :

Mots inventés (ou mots "fantaisie") : ce sont des mots inventés qui n'ont pas de sens réel dans aucune langue (par exemple, Kodak ou Exxon). Les mots inventés ont l'avantage d'être faciles à protéger étant donné qu'ils sont plus susceptibles d'être considérés comme distincts. Toutefois, ils peuvent être plus difficiles à se remémorer et pour certains consommateurs, il sera donc nécessaire de déployer plus d'efforts pour la publicité des produits concernés.

Marques arbitraires : elles consistent en des mots qui ont un sens réel dans une langue donnée. Cependant, le sens de ces mots n'est pas lié au produit lui-même ou à l'une des caractéristiques (par exemple, Apple (pomme) pour un ordinateur). Comme pour les mots inventés, si le degré et la facilité de protection sont généralement élevés, il n'existe pas de lien direct entre la marque et le produit; aussi, est-il nécessaire de faire appel à des techniques commerciales plus élaborées pour créer ce lien dans l'esprit du client.

Marques suggestives : ils s'agit de marques qui font allusion à certaines caractéristiques du produit. L'avantage des marques suggestives réside dans le fait qu'elles constituent une forme de publicité et peuvent créer, dans l'esprit des clients, un lien direct entre la marque, certaines caractéristiques voulues et le produit. Toutefois, un risque connexe est que certaines juridictions peuvent considérer une marque suggestive comme trop descriptive ou pas assez distincte pour répondre aux critères permettant d'obtenir la protection de la marque.

EFFECTUER UNE RECHERCHE DANS LE DOMAINE DES MARQUES

Comme première étape de la protection, il vous est conseillé d'effectuer une recherche dans le domaine des marques pour vous assurer que la marque en question n'est pas déjà utilisée par une autre entreprise sur le(s) marché(s) cible(s). Dans de nombreux pays, le bureau des marques enregistre les marques sans procéder à une comparaison avec les enregistrements et les demandes d'enregistrement reçus auparavant, laissant à vos futurs concurrents la charge de formuler une opposition après la publication ou l'enregistrement de la marque ou de la demande. C'est pourquoi, enregistrer une marque dans ces pays ne vous garantit pas que la marque ne portera pas atteinte aux droits de tiers. Il est donc important, dans la mesure du possible, d'effectuer une recherche dans les bases de données nationales sur les marques, avant d'utiliser une marque pour vos opérations d'exportation.

Les recherches sur les marques peuvent être effectuées dans les bases de données en ligne (bien que, à l'heure actuelle, peu de pays offrent ces services) avec l'aide des sociétés spécialisées ou dans le registre national des marques. Il est important de tenir compte du fait que, s'il est facile de distinguer les marques identiques à votre propre marque, il est plus difficile de reconnaître les marques susceptibles de prêter à confusion qui sont en conflit avec la vôtre. En fonction du fond de l'affaire, il peut être utile de recourir aux services d'un agent ou d'un conseiller en marques compétent pour effectuer une recherche sur les marques pour votre PME.

Étant donné que la plupart des marques (à l'exception des "marques notoirement connues") ne protègent que les produits ou les services pour lesquels elles sont enregistrées, ainsi que les produits ou services analogues à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, la marque que vous avez enregistrée peut être utilisée en toute légalité par des tiers pour commercialiser des produits ou des services qui n'ont aucun lien avec ceux proposés par votre PME.

PROTÉGER LES SECRETS D'AFFAIRES DE VOTRE PME

Qu'est-ce qu'un secret d'affaires?

D'une manière générale, tout renseignement commercial confidentiel qui donne à une entreprise un avantage concurrentiel peut être considéré comme un secret d'affaires. Les secrets d'affaires comprennent les secrets de fabrication ou les secrets industriels, ainsi que les secrets commerciaux. L'utilisation non autorisée de tels renseignements par des personnes autres que le détenteur est considérée comme une pratique déloyale et une violation du secret d'affaires. Selon le système juridique en vigueur, la protection des secrets d'affaires relève du principe général de protection contre la concurrence déloyale ou se fonde sur des dispositions ou une jurisprudence spécifiques sur la protection des renseignements confidentiels.

L'objet des secrets d'affaires est généralement défini au sens large et inclut les méthodes de vente, les méthodes de distribution, les profils des consommateurs, les stratégies publicitaires, les listes de fournisseurs et de clients et les procédés de fabrication. Si, en fin de compte, la détermination des renseignements qui relèvent du secret d'affaires dépend des circonstances propres à chaque cas, il est évident que les pratiques déloyales en ce qui concerne les renseignements confidentiels comprennent l'espionnage industriel ou commercial, la rupture de contrat et l'abus de confiance.

COMMENT PROTÉGER LES SECRETS D'AFFAIRES?

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

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

Exemple

Une PME met au point un procédé de fabrication lui permettant d'obtenir un meilleur rapport coût-efficacité. Ce procédé donne à l'entreprise un avantage concurrentiel. L'entreprise en question ne divulgue donc pas son savoir-faire tant que son secret d'affaires tout en souhaitant que ses concurrents ne soient pas au courant. Elles assurent qu'un nombre limité de personnes seulement connaissent le secret et que ceux qui sont au courant ont bien conscience de son caractère confidentiel. En traitant avec des tiers ou en concédant son savoir-faire sous licence, l'entreprise signe des accords de non-divulgateurs pour assurer que toutes les parties savent que les renseignements sont secrets. Dans ces circonstances,

l'appropriation illicite de ces renseignements par un concurrent ou par un tiers serait considérée comme une violation des secrets d'affaires de cette entreprise.

PRECAUTIONS QU'IL DOIT PRENDRE VOTRE PME

Les PME ont largement recours aux secrets d'affaires. En fait, de nombreuses PME dépendent presque exclusivement des secrets d'affaires pour la protection de leur propriété intellectuelle (bien que, souvent, elles ne sachent même pas que les secrets d'affaires sont protégés par la loi). Il est donc important de s'assurer que les entreprises prennent toutes les mesures nécessaires pour protéger efficacement leurs secrets d'affaires. Ces mesures consistent notamment :

- premièrement, à déterminer si le secret est brevetable et, dans ce cas, s'il n'est pas mieux protégé par un brevet;
- deuxièmement, à s'assurer qu'un nombre limité de personnes seulement connaissent le secret et qu'elles sont toutes conscientes qu'ils agissent avec des renseignements confidentiels;
- troisièmement, à inclure des accords de non-divulcation dans les contrats des employés; toutefois, dans de nombreux pays, les employés sont tenus, selon la loi, à un devoir de confidentialité envers leur employeur, même en l'absence de tels accords; le devoir de confidentialité à l'égard des secrets d'affaires de l'employeur dure en général, au moins pendant une période déterminée, même après que l'employé a quitté son emploi;
- quatrièmement, à signer des accords de non-divulcation avec les partenaires commerciaux chaque fois que des renseignements confidentiels sont divulgués.

BREVET OU SECRETS D'AFFAIRES?

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

Avantages présentés par les secrets d'affaires :

- la protection du secret d'affaires a l'avantage de ne pas être limitée dans le temps (les brevets durent en général jusqu'à 20 ans). Elle peut donc continuer indéfiniment, aussi longtemps que le secret n'a pas été révélé au public;
- les secrets d'affaires ne comportent pas de frais d'enregistrement (bien que les efforts déployés pour garder les renseignements secrets puissent avoir un coût élevé);
- les secrets d'affaires produisent immédiatement leurs effets;

- la protection des secrets d'affaires ne nécessite pas le respect de certaines formalités telles que la divulgation des renseignements à une administration gouvernementale.

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

- si le secret est contenu dans un produit novateur, des tiers sont susceptibles de l'examiner, de le démonter et de l'analyser (c'est-à-dire, de le "désosser") afin de découvrir le secret et de pouvoir ensuite l'utiliser. En réalité, la protection des secrets d'affaires d'une invention ne donne pas le droit exclusif d'empêcher des tiers d'en faire un usage commercial;
- une fois le secret divulgué, n'importe qui peut y accéder et l'utiliser à volonté;
- un secret d'affaires est plus difficile à faire respecter qu'un brevet. Le niveau de protection accordé aux secrets d'affaires varie sensiblement d'un pays à l'autre, mais est généralement considéré comme faible, particulièrement en regard de la protection offerte par un brevet;
- un secret d'affaires peut être breveté par une personne autre que celle qui a mis au point les renseignements pertinents par des moyens licites.

CAS DANS LESQUELS IL PEUT ÊTRE AVANTAGEUX POUR VOTRE PME DE PROTÉGER SES SECRETS D'AFFAIRES

Même si toutes les décisions se prennent au cas par cas, la protection d'un secret d'affaires est conseillée dans les circonstances suivantes :

- lorsque le secret n'est pas brevetable;
- lorsqu'il existe une forte probabilité que les renseignements pourront être tenus secrets pendant une longue période. Si les renseignements secrets consistent en une invention brevetable, la protection d'un secret d'affaires n'est indiquée que si le secret peut garder son caractère confidentiel pendant plus de 20 ans (durée de protection d'un brevet) et si des tiers ne sont pas susceptibles de mettre au point la même invention de manière licite;
- lorsque le secret d'affaires n'est pas considéré comme possédant une valeur telle qu'il soit nécessaire de le breveter (bien qu'un modèle d'utilité constitue une solution satisfaisante dans les pays où la protection des modèles d'utilité existe);
- lorsque le secret est lié à un procédé de fabrication plutôt qu'à un produit, les produits étant plus susceptibles d'être désossés;
- lorsque vous avez déposé une demande de brevet et que vous attendez la délivrance du brevet.

Toutefois, il est important de tenir compte du fait que la protection du secret d'affaires est en général plus faible dans la plupart des pays, que les conditions de la protection et sa portée peuvent varier sensiblement d'un pays à l'autre selon les mécanismes législatif et la jurisprudence en vigueur et que les tribunaux peuvent exiger des efforts substantiels et, éventuellement, coûteux pour préserver la confidentialité. La protection par brevet ou par modèle d'utilité, dans la mesure du possible, fournit une protection plus sûre.

COMMENT VOTRE PME PEUT-ELLE BÉNÉFICIER DE LA PROTECTION DU DROIT D'AUTEUR?

Votre entreprise se consacre-t-elle à la création, à l'enregistrement, à la publication, à la diffusion, à la distribution ou à la vente en détail d'œuvres artistiques, musicales ou littéraires? Votre entreprise dispose-t-elle d'un site Web, publie-t-elle une brochure, diffuse-t-elle une vidéo promotionnelle ou passe-t-elle des annonces publicitaires dans les journaux ou à la télévision? Votre PME utilise-t-elle de la musique, des images ou des logiciels appartenant à des tiers dans ses publications, ses brochures, ses bases de données ou ses sites Web? Votre entreprise est-elle titulaire des droits d'un logiciel informatique? Si la réponse à l'une des questions posées ci-dessus est "oui", vous souhaitez peut-être en savoir davantage sur les questions de droit d'auteur. Une brève explication sur les types d'œuvres couvertes par la protection au titre du droit d'auteur sur les droits conférés par le droit d'auteur et les droits connexes est fournie ci-après.

Lorsque vous comprendrez mieux les principes essentiels de la protection du droit d'auteur, vous souhaitez peut-être en savoir ce que votre PME doit faire pour :

a) utiliser ou exploiter de manière licite les œuvres ou les créations de tiers avec l'autorisation de l'auteur ou du titulaire du droit dans des conditions loyales et raisonnables;

b) protéger vos propres œuvres ou créations et vous assurer que vous faites le meilleur usage de votre droit et recevoir à juste titre une compensation financière pour toute utilisation de vos créations.

DROITS D'AUTEUR ET DROITS CONNEXES Qu'est-ce que le droit d'auteur?

Le droit d'auteur désigne l'ensemble des **droits dont jouissent les créateurs** sur leurs œuvres littéraires et artistiques.

Quelles sont les œuvres protégées par le droit d'auteur?

Les **œuvres protégées par le droit d'auteur** comprennent notamment les œuvres littéraires (romans, poèmes, pièces de théâtre, ouvrages de référence, journaux et logiciels), les bases de données, les films, compositions musicales et œuvres chorégraphiques, les œuvres artistiques telles que les peintures, dessins, photographies et sculptures, architecture, et les créations publicitaires, cartes géographiques et dessins techniques.

Quels sont les droits que possède l'auteur?

Les **créateurs** d'œuvres protégées par le droit d'auteur et leurs héritiers ont certains droits fondamentaux. Ils ont notamment le **droit exclusif** d'utiliser l'œuvre ou d'autoriser son utilisation à des conditions convenues. Le créateur d'une œuvre peut interdire ou autoriser :

- sa **reproduction** sous diverses formes, par exemple sous forme d'imprimés ou d'enregistrement sonore;
- son **exécution publique**, pour les pièces de théâtre ou œuvres musicales par exemple;

- son **enregistrement**, par exemple sous forme de disques compacts, cassettes ou cassettes vidéo;
- sa **radiodiffusion** par radio, câble ou satellite;
- sa **traduction** en d'autres langues ou son **adaptation**, consistant par exemple à transformer un roman en scénario de film.

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

Ces **droits patrimoniaux** ont une durée limitée, selon les traités pertinents de l'OMPI, à 50 ans après le décès du créateur. Certaines lois nationales prévoient une durée plus longue. Cette limitation de la durée de protection permet au créateur et à leurs héritiers de retirer des avantages financiers de l'oeuvre pendant une durée raisonnable. La protection par le droit d'auteur comprend aussi des **droits moraux**, notamment le droit de revendiquer la paternité d'une oeuvre, et le droit de s'opposer à des modifications de l'oeuvre qui risquent de porter atteinte à la réputation du créateur.

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

Peut-on protéger des idées, procédures, méthodes ou concepts par le droit d'auteur?

La protection du droit d'auteurs s'étend aux expressions, et non aux idées, procédures, méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques. Ce principe a été confirmé par l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ainsi que [le Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur \(WCT\)](#) .

Qu'entend-on par droits connexes?

Un ensemble de **droits connexes du droit d'auteur** s'est rapidement développé ces 50 dernières années. Ces droits, qui sont développés *autour* des oeuvres protégées par le droit d'auteur, sont des droits similaires aux droits d'auteur, mais souvent plus limités dans leur portée et dans le temps, et que possèdent les :

- **artistes interprètes ou exécutants** (acteur et musicien par exemple) sur leurs prestations;
- **producteurs d'enregistrement sonores** (enregistrement sur cassette et disques compacts) sur leurs enregistrements;

- **organismes de radiodiffusion** sur leurs programmes radiodiffusés et télévisés.

Pourquoi protéger le droit d'auteur ?

Le droit d'auteur et les droits connexes sont **essentiels à la créativité humaine**, parce qu'ils apportent aux créateurs des encouragements, sous la forme d'une **reconnaissance morale** et d'une **remunération équitable**. Grâce à ces systèmes de droits, les créateurs sont sûrs que leur oeuvre peut être diffusée sans qu'ils aient à craindre la copie non autorisée ou la piraterie. Cela permet de développer l'accès à la **culture**, à la **connaissance** et aux **loisirs** partout dans le monde, et en **accroît la jouissance**.

Comment le droit d'auteurs est-il adapté au progrès technique ?

Le champ du **droit d'auteur et des droits connexes** s'est **énormément élargi** avec le **progrès technique** des dernières décennies, qui a apporté de nouvelles manières de diffuser les créations par des moyens tels que la **communication mondiale** sous forme de radiodiffusion par satellite ou les disques compacts. La diffusion des oeuvres par l'**Internet** n'est que l'étape la plus récente de cette évolution, qui soulève de nouvelles questions concernant le droit d'auteur. L'OMPI participe activement au débat international qui se déroule actuellement sur l'élaboration de nouvelles normes de protection du droit d'auteur dans l'espace cyber. Elle administre le Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur et le Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (souvent désignés conjointement comme les "traités Internet"), qui établissent des **normes internationales** tendant à prévenir l'accès non autorisé aux oeuvres de l'esprit et l'utilisation de ces oeuvres sur l'Internet ou d'autres réseaux numériques.

Quelle est la réglementation du droit d'auteur ?

Le droit d'auteur lui-même acquiert sans formalités. Une oeuvre est considérée comme protégée par le droit d'auteur dès sa création. Cependant, dans de nombreux pays, il existe un **bureau national du droit d'auteur**, et certaines législations permettent le dépôt des oeuvres, par exemple l'enregistrement des titres.

De nombreux titulaires d'oeuvres de l'esprit n'ont pas les moyens de s'occuper eux-mêmes de la défense juridique et administrative de leurs droits d'auteur, ce qui est en particulier le cas de **l'accroissement mondial de l'utilisation** des droits sur les oeuvres littéraires et musicales et sur les prestations. En conséquence, des **organismes sous sociétés de gestion collectives** ont de plus en plus souvent été créés dans beaucoup de pays. Ces sociétés peuvent faire profiter leurs membres de leurs connaissances administratives et juridiques, par exemple en ce qui concerne la perception, la gestion et le versement des redevances dues pour l'utilisation internationale de leurs oeuvres.

Quelle est la réglementation du droit d'auteur ? Est-il nécessaire d'enregistrer le droit d'auteur pour bénéficier de la protection ?

Selon la [Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques](#), la protection est automatique, en ce sens qu'elle ne requiert pour son existence aucune procédure de dépôt ou d'enregistrement. L'auteur d'une oeuvre originale est protégé dès la création de son oeuvre, sans formalité, dans les États parties à la Convention de Berne. **L'OMPI n'offre donc pas de système d'enregistrement pour les oeuvres littéraires et artistiques.**

Cependant, dans de nombreux pays, il existe un [bureau national du droit d'auteur](#), et certains pays prévoient dans leur législation nationale une procédure d'enregistrement. En général, l'enregistrement des oeuvres peut servir devant les tribunaux pour établir le droit de propriété.

CONSEILS PRATIQUES POUR VOTRE PME EN TANT QU'UTILISATEUR D'UN DROIT D'AUTEUR

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

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

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

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

CONSEILS UTILES AVANT DE PROTÉGER VOTRE PME EN TANT QUE TITULAIRE D'UN DROIT D'AUTEUR

Si votre société relève directement de l'industrie du droit d'auteur, c'est -à-dire si elle crée, édite, enregistre, distribue ou vend des œuvres protégées par le droit d'auteur ou les droits connexes, assurez-vous de bien connaître vos droits et prenez toutes les mesures appropriées pour les exercer, les concéder sous licence et les faire respecter. Mais, même si vous n'êtes pas directement liés à l'industrie du droit d'auteur, il est possible que votre entreprise produise des temps à autre des œuvres protégées par le droit d'auteur ou les droits connexes. Les publications d'entreprise, les brochures, les sites Web, les annonces publicitaires destinées à la télévision ou à la presse écrite ou encore les vidéos promotionnelles sont autant d'éléments susceptibles de protection dans le cadre de la législation sur le droit d'auteur.

Quoiqu'il en soit, si vous pensez que votre entreprise a créé des œuvres protégées par le droit d'auteur ou les droits connexes et si vous souhaitez qu'elle en retire le maximum de profit, il serait prudent de demander conseil à votre officine nationale du droit d'auteur ou à un juriste spécialisé. Les questions ci-dessous pourraient notamment vous aider à mieux comprendre le régime de droit d'auteur en vigueur dans votre pays.

Existe-t-il un registre du droit d'auteur? Généralement, la protection du droit d'auteur est automatique et n'est pas subordonnée à l'enregistrement. Dans certains pays, cependant, il existe un registre du droit d'auteur, et il serait judicieux d'y faire inscrire votre œuvre, car ce serait là une aide précieuse en cas de litige, au sujet de la titularité de l'œuvre par exemple.

Quid tient les droits? Le titulaire du droit d'auteur sur une œuvre est généralement le créateur original ou l'auteur de l'œuvre. Cette règle souffre cependant de quelques exceptions. Dans certains pays, par exemple, les droits patrimoniaux sur une œuvre protégée sont réputés appartenir initialement à l'employeur ou au producteur, alors que dans d'autres pays ils sont réputés être cédés ou transmis à ces derniers. Il serait donc souhaitable de vous informer sur la réglementation applicable à cet égard dans votre pays.

Quels sont mes droits? Les droits exclusifs accordés aux auteurs et autres titulaires en vertu de la législation nationale sur le droit d'auteur varient d'un pays à l'autre. On peut dire cependant qu'en règle générale les droits exclusifs comprennent, par exemple, le droit de reproduction (droit de faire des copies de l'œuvre), le droit de représentation ou d'exécution publique, le droit de radiodiffusion et le droit d'adaptation. De plus, dans certains pays, les titulaires reconnaissent par ailleurs aux titulaires des droits sur la distribution de leurs œuvres sur l'Internet et leur assurent une protection contre la neutralisation des mesures techniques de protection. Il serait donc intéressant de connaître les droits prévus par la législation sur le droit d'auteur de votre pays pour que votre PME puisse bénéficier pleinement de la protection du droit d'auteur et des droits connexes. Pour faciliter le commerce légitime des œuvres protégées, il faut aussi tenir compte du fait qu'aux termes des traités de l'OMPI les droits patrimoniaux reconnus aux auteurs sont une durée limitée à 50 ans après le décès de l'auteur. Des délais de protection plus longs peuvent être prévus au niveau national. Les organismes de gestion collective sont généralement en mesure de fournir des renseignements à ce sujet. Souvenez-vous aussi que la protection du droit d'auteur s'étend généralement au droit moral, à savoir au droit de revendiquer la paternité de l'œuvre et au droit de s'opposer aux modifications de nature à nuire à la réputation du créateur.

AUTRES CONSEILS PRATIQUES POUR VOTRE PME EN TANT QUE TITULAIRE D'UN DROIT D'AUTEUR

Comment faire protéger mes œuvres au niveau international? Si le pays dont vous êtes ressortissant ou dans lequel vous résidez a ratifié des conventions internationales dans le domaine du droit d'auteur et des droits connexes administrées par l'OMPI, telles que la Convention de Berne, ou que ce pays est membre de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et qu'il est conforme à ses obligations découlant de l'Accord sur les ADPIC, ou alors

si vous avez rendu public votre œuvre pour la première fois ou au moins simultanément dans un pays remplissant les critères susmentionnés, votre œuvre protégée par le droit d'auteur sera automatiquement protégée dans un grand nombre de pays. Si tel n'est pas le cas, certains accords bilatéraux passés entre votre pays et d'autres pays peuvent prévoir des droits analogues.

Comment puis-je concéder une licence sur mes œuvres? Si vous souhaitez concéder une licence d'exploitation de votre œuvre à des utilisateurs tels que des organismes de radiodiffusion, des éditeurs ou même des établissements de loisirs de toutes sortes, tels que des bars ou des discothèques, adhérer à une société de gestion collective peut constituer une bonne option. Les organismes de gestion collective supervisent l'utilisation d'œuvres pour le compte de leurs créateurs et se chargent de négocier les licences et de collecter les redevances. Ils sont particulièrement généralisés dans le domaine des œuvres littéraires et artistiques où il peut exister un grand nombre d'utilisateurs de la même œuvre et où il serait difficile, tant pour le titulaire du droit que pour les utilisateurs, de demander une autorisation spécifique pour chaque utilisation et de superviser la gestion des droits. Lorsque des sociétés de gestion collective n'existent pas, les contrats de licence doivent être négociés individuellement avec le preneur de licence. Les conseils d'un spécialiste peuvent être utiles pour obtenir de meilleures conditions avant que vous ne signiez le contrat de licence.

Comment faire respecter mes droits? Le créateur d'une œuvre a le droit d'autoriser ou d'interdire l'utilisation de son œuvre. Si quelqu'un utilise sans autorisation vos œuvres protégées par le droit d'auteur, vous pouvez faire respecter vos droits par voie administrative et devant les tribunaux. Dans de nombreux pays, des mesures communément appelées mesures à la frontière, destinées à empêcher l'importation de marchandises pirates, sont également appliquées. Les conseils fournis par un agent ou un avocat spécialisé en propriété intellectuelle, par le bureau du droit d'auteur ou par les fonctionnaires des douanes peuvent être très utiles si vous vous apercevez que l'on porte atteinte à vos droits sur vos œuvres (voir aussi la rubrique "Comment votre PME peut-elle régler les litiges relatifs à la propriété intellectuelle?"). Certaines œuvres, telles que les logiciels, les phonogrammes et les œuvres audiovisuelles peuvent comprendre des dispositifs techniques de protection (par exemple, des cryptages, des systèmes d'accès réservé) qui les protègent d'une utilisation non autorisée. Ces systèmes constituent, pour les titulaires des droits, des moyens permettant de limiter l'accès de leurs œuvres aux clients qui acceptent les conditions d'utilisation et le paiement exigé pour cette utilisation.

COMMENT POUVEZ-VOUS UTILISER LES MARQUES COLLECTIVES, LES MARQUES DE CERTIFICATION ET LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES DANS L'INTÉRÊT DE VOTRE PME?

Il n'est pas facile pour les petites et moyennes entreprises (PME) de faire un nom auprès des consommateurs et de fidéliser une clientèle. Quelle que soit la qualité des produits proposés, accéder aux magasins de vente au détail, aux marchés locaux et aux réseaux de distribution et faire connaître ses produits aux consommateurs sont autant de démarches qui exigent un investissement important, souvent supérieur au budget des entreprises. Leur production se faisant à petite échelle, de nombreuses PME ont du mal à mettre sur pied une campagne de commercialisation efficace qui leur permet de positionner leurs produits et de les doter d'une réputation susceptible d'attirer les consommateurs. Ceci étant, quels sont les choix qui s'offrent à elles?

«Si vous ne pouvez gagner, alignez-vous à votre adversaire», dit avec beaucoup de sagesse un vieux dicton. En agissant de concert, les PME peuvent mettre sur pied une campagne de commercialisation commune pour leurs produits au moyen des **marques collectives**. En effet, pour beaucoup, l'un des grands problèmes rencontrés par les PME n'est pas tant leur taille mais leur isolement. Grâce aux marques collectives, des PME différentes fabriquant des produits similaires disposent d'une base solide pour s'associer et il leur est alors plus facile de faire un nom et d'acquiescer à une notoriété pour leurs produits.

Des PME peuvent aussi demander à faire enregistrer une **indication géographique** pour leur produit si elles considèrent qu'il existe un lien évident entre celui-ci et la zone géographique où il est fabriqué. Elles se verront alors accorder le droit exclusif d'utiliser l'indication (par exemple «champagne» ou «tequila») pour promouvoir leur produit.

Enfin, les PME peuvent avoir recours aux **marques de certification** pour attester que le produit satisfait à certaines normes établies, ce qui indique aux consommateurs que le produit a fait l'objet d'un contrôle effectué par une organisation jugée compétente pour certifier le produit et qu'il est conforme aux normes établies. Les marques de certification peuvent aider une entreprise à commercialiser ses produits et à améliorer son image auprès des consommateurs.

LES MARQUES COLLECTIVES

La plupart des pays ont, dans leur législation relative à la propriété intellectuelle, des dispositions sur la protection des marques collectives. **Les marques collectives** sont généralement définies comme des signes servant à distinguer l'origine géographique, le matériau, le mode de fabrication ou toute autre caractéristique commune des produits ou des services de différentes entreprises qui les utilisent collectivement. Le titulaire peut être soit une association dont font partie ces entreprises soit toute autre entité, y compris une institution publique ou une coopérative.

L'entité titulaire de la marque collective est tenue de veiller à ce que ses membres respectent certaines normes (généralement fixées dans le règlement concernant l'utilisation de cette marque). Ainsi, cette dernière a pour fonction d'informer le public de certaines caractéristiques particulières du produit pour lequel elle est utilisée. Dans la plupart des pays, il est exigé que toute demande d'enregistrement d'une marque collective soit accompagnée d'un exemplaire du règlement régissant l'utilisation de cette marque.

Les marques collectives servent souvent à promouvoir des produits caractéristiques d'une région donnée. Dans certains cas, la création de ce type de marque n'est pas seulement permis

de commercialiser plus facilement ces produits au niveau national – et, parfois, international – mais aussi offert aux producteurs locaux un cadre de coopération. En effet, lorsqu'ils créent une marque collective, ils doivent élaborer certains critères et normes et mettre au point une stratégie commune. En ce sens, les marques collectives peuvent devenir de puissants instruments de développement local.

Prenons l'exemple précis de produits qui peuvent présenter certaines caractéristiques propres aux producteurs d'une région donnée et liées à la situation historique et socio-culturelle de cette région. Une marque collective peut être utilisée pour symboliser toutes ces caractéristiques et servir de base à la commercialisation des produits en question, dans l'intérêt de tous les producteurs.

Des PME constituées en association peuvent donc faire enregistrer une marque collective pour commercialiser conjointement leurs produits et les faire mieux connaître. La marque collective peut être utilisée avec la marque individuelle du producteur d'un produit particulier. Les entreprises ont ainsi un moyen de différencier leurs propres produits de ceux de la concurrence et tout en bénéficiant de la confiance qu'accordent les consommateurs aux produits ou services proposés sous la marque collective.

Les marques collectives peuvent donc représenter pour les PME des instruments utiles qui les aideront à surmonter certains des obstacles liés à leur petite taille et à leur isolement sur le marché. [Les offices nationaux de propriété industrielle](#) sont à même de fournir des informations

plus détaillées sur les procédures d'enregistrement et l'utilisation des marques collectives et des marques de certification.

Pour avoir un exemple concret de l'utilisation des marques collectives, on est prié de consulter les études de cas "[Chirimoya Cumbe](#)" [lien] et "[APDL Cajamarca](#)" [lien].

LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

Qu'est-ce qu'une indication géographique?

Une indication géographique est un signe utilisé sur des produits qui ont une origine géographique précise et qui possèdent des qualités ou une notoriété dues à ce lieu d'origine. La plupart du temps, une indication géographique consiste dans le nom du lieu d'origine des produits. Les produits agricoles sont généralement des qualités qui découlent de leur lieu de production et sont influencés par des facteurs locaux déterminés, tels que le climat et le sol. Pour qu'un signe fonctionne comme une indication géographique, il faut que la législation nationale contienne des dispositions en ce sens et que les consommateurs le considèrent comme tel. Les indications géographiques peuvent être utilisées pour une grande variété de produits agricoles; par exemple, le terme "Toscane" est utilisé pour l'huile d'olive produite dans une aire déterminée d'Italie (cette appellation est protégée en Italie par la loi n° 169 du 5 février 1992) et celui de "Roquefort" pour du fromage produit en France (cette appellation est protégée dans l'Union européenne en vertu du règlement (CE) n° 2081/92 et aux États-Unis d'Amérique en vertu de l'enregistrement de marque de certification n° 571.798).

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

L'utilisation d'indications géographiques n'est pas limitée aux produits agricoles. Ces indications peuvent aussi mettre en valeur les qualités particulières d'un produit dues à des facteurs humains présents sur le lieu d'origine des produits, tels que certaines techniques de

fabrication et la tradition. Le lieu d'origine peut être un village ou une ville, une région ou un pays. Par exemple, le substantif "Suisse" ou l'adjectif "suisse" est considéré dans de nombreux pays comme une indication géographique pour des produits qui sont fabriqués en Suisse, en particulier pour les montres.

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

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

Quelle est le rôle d'une indication géographique?

Une indication géographique met en évidence un lieu ou une région de production précis qui détermine les qualités caractéristiques du produit qui en est originaire. Il est important que le produit ait ses qualités et son nom décelé au lieu. Ces qualités dépendent du lieu de production, il existe un "lien" déterminé entre le produit et le lieu de production originaire.

Pourquoi les indications géographiques doivent-elles être protégées?

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

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

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

Comment une indication géographique est-elle protégée?

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

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

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

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

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

Quelle est le rôle de l'OMPI en ce qui concerne la protection des indications géographiques?

L'OMPI est chargée d'administrer un certain nombre d'arrangements internationaux qui traitent, notamment ou exclusivement, de la protection des indications géographiques (voir, en particulier la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et l'Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international). En outre, dans le cadre du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques, constitué de représentants des États membres et des organisations intéressées, l'OMPI étudie de nouveaux moyens de renforcer la protection des indications géographiques au niveau international.

LES MARQUES DE CERTIFICATION

Plusieurs pays prévoient également la protection des marques de certification. Les **marques de certification** sont généralement accordées à des produits respectant des normes définies mais ne sont pas réservées aux membres d'une entité. Elles peuvent être utilisées par quiconque peut certifier que les produits en question respectent certaines normes établies. Parmi les marques de certification les plus célèbres il faut citer le label WOOLMARK, qui certifie que les produits sur lesquels il est apposé sont en pure laine.

Dans de nombreux pays, la principale différence entre marques collectives et marques de certification vient de ce que les premières ne peuvent être utilisées que par un groupe précis d'entreprises, par exemple les membres d'une association, alors que les secondes peuvent être utilisées par quiconque respecte les critères définis par le titulaire de la marque. L'enregistrement d'une marque de certification est soumis à une exigence importante: l'entité qui le demande doit être considérée comme "compétente pour certifier" les produits concernés.

La marque de certification peut être utilisée avec la marque individuelle du producteur d'un produit particulier. Le label utilisé comme marque de certification sera la preuve que les produits de l'entreprise répondent aux normes précises exigées pour l'utilisation de cette marque.

COMMENT FAIRE PROTÉGER SES INNOVATIONS PAR DES MODÈLES D'UTILITÉ?

Qu'est-ce qu'un modèle d'utilité?

Un modèle d'utilité est un droit exclusif octroyé pour une invention et qui permet au titulaire du droit d'empêcher l'utilisation commerciale de l'invention protégée par des tiers, sans son autorisation, pendant une période limitée. Dans la définition qui en est généralement donnée et qui peut varier d'un pays (où ce type de protection est accordé) à un autre, un modèle d'utilité est assimilé à un brevet. En effet, les modèles d'utilité sont parfois désignés "petits brevets" ou "certificats d'utilité".

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

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

Les modèles d'utilité sont considérés comme particulièrement indiqués pour les PME qui apportent des améliorations "mineures" à des produits existants ou les adaptent légèrement. Les modèles d'utilité sont essentiellement utilisés pour des innovations mécaniques.

Le "brevet d'innovation" introduit récemment en Australie est le résultat d'une recherche approfondie sur les besoins des petites et moyennes entreprises et vise à fournir un "point d'entrée à moindre coût dans le système de propriété intellectuelle". Voir le lien renvoyé ci-dessus dans le communiqué de presse de l'administration nationale de la propriété industrielle en Australie.

La possibilité de bénéficier d'une protection par modèle d'utilité n'existe que dans un nombre limité mais non négligeable de pays.

OU OBTENIR UN MODELE D'UTILITE?

À l'heure actuelle, un nombre limité mais non négligeable de pays accordent une protection par modèle d'utilité. Ils'agit notamment des pays suivants : Allemagne, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Bélarus, Belgique, Brésil, Bulgarie, Chine, Colombie, Costa Rica, Danemark, Espagne, Estonie, Éthiopie, Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Guatemala, Hongrie, Irlande, Italie, Japon, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Malaisie, Mexique, OAPI, Ouzbékistan, Pays -Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, République de Corée, République de Moldova, République tchèque, Slovaquie, Tadjikistan, Trinité-et-Tobago, Turquie, Ukraine et Uruguay.

Dans les pays où la législation nationale ne prévoit pas la protection par modèle d'utilité, les PME peuvent soit déposer une demande de brevet (voir "Votre PME peut-elle obtenir et maintenir en vigueur des droits de propriété intellectuelle?" et "Comment transformer les inventions en actifs rentables pour votre PME?"), soit garder l'invention comme secret d'affaires (voir "Protéger les secrets d'affaires de votre PME").

COMMENT GÉRER LES ACTIFS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE VOTRE PME?

Pour gérer les actifs de propriété intellectuelle d'une entreprise, il ne suffit pas simplement d'obtenir des droits théoriques de propriété intellectuelle auprès de l'office de propriété intellectuelle de son pays. Les droits découlant d'un brevet ou d'une marque ne représentent d'intérêt que s'ils sont convenablement exploités. Par ailleurs, une partie de la propriété intellectuelle de grande valeur d'une entreprise ne nécessite pas d'enregistrement officiel, mais il convient éventuellement de prendre d'autres mesures de protection (par exemple, les accords de non-divulgation). Les entreprises souhaitent tirer pleinement parti de leurs savoir-faire et de leur créativité doivent prendre les mesures nécessaires pour mettre au point une stratégie en matière de propriété intellectuelle et chercher à l'intégrer dans leur stratégie commerciale globale. À cet égard, il convient de tenir compte des questions de propriété intellectuelle lors de l'élaboration de plans d'activités et de stratégies de commercialisation. Une stratégie de base en matière de propriété intellectuelle doit inclure au moins les éléments suivants :

Une politique en matière d'obtention de droits de propriété intellectuelle

Un produit ou un service unique peut être protégé par différentes formes de droits de propriété intellectuelle touchant à différents aspects de ce produit ou de ce service. Les PME doivent étudier la meilleure forme de protection et s'assurer le plus tôt possible de l'obtention de tous les droits théoriques (voir "Votre PME peut-elle obtenir et maintenir en vigueur une protection par la propriété intellectuelle?"). Les PME doivent aussi garder à l'esprit que créer un portefeuille complet de propriété intellectuelle peut représenter un investissement considérable. Cela est particulièrement vrai pour les brevets. Elles doivent donc évaluer avec soin les coûts et les avantages des brevets au cas par cas et mettre au point une stratégie/politique en matière d'obtention de brevets qui soit adaptée à leur budget et à leurs perspectives commerciales (pour un aperçu des stratégies dans le domaine des brevets, voir le document **WIPO/IPR/MCT/99/5** en format Adobe PDF).

Une politique en matière d'exploitation de la propriété intellectuelle

Il existe plusieurs moyens d'exploiter les actifs de propriété intellectuelle, notamment : la commercialisation de produits et de services protégés par la propriété intellectuelle; la conclusion de contrats de licence ou de franchisage; la vente d'actifs de propriété intellectuelle à d'autres entreprises; la création de coentreprises; l'utilisation de la propriété intellectuelle comme moyen d'accès aux technologies d'autres entreprises grâce à la conclusion de contrats de licence réciproques; ou l'utilisation de la propriété intellectuelle pour obtenir le financement d'une entreprise. Les entreprises doivent décider dans chaque cas comment tirer le meilleur parti de leurs actifs de propriété intellectuelle, tant au niveau national qu'au niveau international.

Une politique en matière de suivi de la propriété intellectuelle

Il est important de consulter régulièrement les bases de données de brevets et de marques afin de s'en tenir au courant de l'évolution récente dans le domaine technique, de recenser de nouveaux partenaires de licence ou fournisseurs, de définir de nouvelles perspectives commerciales, de surveiller les activités des concurrents, de connaître les comportements éventuels et d'éviter de porter atteinte aux droits des concurrents. Voir aussi "Comment utiliser l'information en matière de brevets dans l'intérêt de votre PME?" et "Effectuer une recherche dans le domaine des marques".

Une politique en matière de sanction des droits de propriété intellectuelle

Il est indispensable de mener une politique claire en matière de sanction des droits de propriété intellectuelle, eu égard aux pertes pouvant découler de l'existence de produits de

contrefaçons sur le marché et des sommes élevées engagées dans certains litiges relatifs à la propriété intellectuelle. Voir "Comment votre PME peut-elle régler les litiges relatifs à la propriété intellectuelle?".

Une description des moyens mis en œuvre par différentes entreprises dont les capacités techniques sont différentes, pour mettre au point des stratégies en matière de propriété intellectuelle adaptées à leurs besoins figure dans un document de l'OMPI consacré à "La gestion des droits de propriété intellectuelle par les petites et moyennes entreprises" (voir le document **WIPO/ACAD/E/93/12** disponible en anglais en format Adobe PDF).

QUESTIONS PRATIQUES D'ÉLABORATION D'UN PLAN DE DÉVELOPPEMENT

Qu'est-ce qu'un plan de développement peut vous apporter?

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

Élaborer un plan de développement demande beaucoup de travail. Alors, qu'est-ce qui justifie le temps et l'énergie que vous allez consacrer à l'élaboration d'un plan? Un plan de développement peut être utilisé à plusieurs fins :

Examiner la possibilité de réaliser votre idée commerciale : un plan de développement établi oblige une entreprise à se pencher sur toutes les questions essentielles, à savoir la demande potentielle pour ses produits ou services, la nature de la concurrence, les barrières à l'entrée, l'axe de proposition commerciale spécifique des produits ou services nouveaux ou améliorés, les ressources nécessaires, le nombre indispensable de salariés, les technologies et partenaires stratégiques appropriés, la recherche de financement, les coûts de démarrage prévus, les stratégies de commercialisation et autres.

Avoir accès aux services et aux fonds de démarrage : les pépinières d'entreprises et les investisseurs et bailleurs de fonds potentiels exigent des plans de développement bien conçus et réalistes. Comme, souvent, tel n'est pas le cas, il n'est pas étonnant que les investisseurs et les pépinières d'entreprises rejettent 80% des plans de développement qu'ils reçoivent.

Donner une **orientation stratégique** : un plan de développement constitue un document de référence qui fournit à votre équipe de gestion ainsi qu'à vous-même une base objective pour déterminer si votre entreprise est en bonne voie pour atteindre ses objectifs dans le délai fixé et avec les ressources disponibles.

Fournir une **norme** ou un **repère** pour évaluer les décisions commerciales et les résultats dans l'avenir. Cette norme ou repère peut évoluer avec l'entreprise et le plan de développement, à cet égard, un document dynamique qui doit être révisé sur la base des circonstances nouvelles et changeantes.

Pourquoi la propriété intellectuelle doit-elle faire partie de votre plan de développement?

Les connaissances nouvelles ou originales et l'expression créative d'idées constituent un élément moteur des entreprises florissantes du XXI^e siècle. Par conséquent, la protection de ces connaissances et expressions créatives contre une divulgation involontaire ou l'utilisation non autorisée par des concurrents joue un rôle de plus en plus décisif dans l'acquisition et la conservation d'un avantage concurrentiel. La création d'une entreprise nécessite aussi divers autres types de ressources, y compris un réseau de relations et des fonds. Le système de protection de la propriété intellectuelle constitue un instrument clé pour 1) tenir à l'écart les concurrents sans scrupules, 2) renforcer les relations avec les employés, les consultants, les fournisseurs, les sous-traitants, les partenaires commerciaux et les clients, et 3) obtenir des fonds.

Pour être réaccepté par une pépinière d'entreprises ou attirer des investisseurs, il est nécessaire d'avoir un plan de développement de qualité qui présente objectivement les perspectives de l'entreprise proposée. Pour convaincre les investisseurs, vous devez démontrer 1) qu'il existe une demande pour votre produit sur le marché, 2) que votre produit est meilleur que les produits concurrents, s'il y en a, et 3) que vous avez pris les mesures adéquates pour empêcher que votre succès soit "parasité" par des concurrents malhonnêtes.

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

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

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

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

En bref, si la propriété intellectuelle est un actif important pour votre entreprise (c'est-à-dire si vous détenez des brevets ou des techniques brevetables, des dessins et modèles industriels, des secrets d'affaire, des marques reconnues ou si vous êtes titulaire de droits

patrimoniaux sur des œuvres protégées), elle doit représenter un aspect essentiel de votre plan de développement. L'indication appropriée des actifs d'une société et des possibilités de marché ne doit pas énumérer seulement les actifs corporels (par exemple les usines, l'équipement, le capital, etc.) mais aussi les actifs incorporels puisque ces derniers constituent de plus en plus la clé du succès des sociétés dans un environnement extrêmement compétitif. À cet égard, toute indication confirmant votre diligence raisonnable dans la gestion des actifs de propriété intellectuelle est susceptible de contribuer largement à convaincre les prestataires de services aux nouvelles entreprises de haute technologie et les investisseurs que votre société a un potentiel.

Comment la propriété intellectuelle peut-elle être intégrée dans le processus d'élaboration d'un plan de développement?

La rédaction d'un plan nécessite une bonne préparation. Vous devez au préalable vous pencher sur un certain nombre de questions. Vous devez connaître la nature de votre entreprise, savoir quelles sont les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs, identifier vos marchés cibles, évaluer la solidité et les possibilités de croissance de l'entreprise, etc. De plus, vous devez déterminer l'utilité commerciale des actifs de propriété intellectuelle, qu'ils vous appartiennent ou soient concédés sous licence par une autre entreprise, ainsi que les ressources nécessaires à l'acquisition et à la conservation de ces actifs.

L'exposé présenté ci-dessous énumère quelques questions essentielles sur les aspects de la propriété intellectuelle dont vous devez tenir compte lors de l'élaboration de votre plan de développement. Les différents points seront plus ou moins importants en fonction de votre situation particulière et de vos activités. De plus, cette liste n'est pas exhaustive, de nombreux autres aspects devant être pris en considération en fonction de vos particularités. Cependant, les réponses à ces questions peuvent vous aider à intégrer les actifs de propriété intellectuelle dans le processus d'élaboration de votre plan de développement.

1. Quels actifs de propriété intellectuelle détenez-vous?

Définissez et classez votre portefeuille de propriété intellectuelle. Celui-ci contient toujours des informations confidentielles ou secrets d'affaires, un ou plusieurs noms commerciaux et une ou plusieurs marques, il contient aussi souvent des noms de domaine, des dessins ou modèles industriels, des titres de droit d'auteur et des droits connexes, et parfois des modèles d'utilité et des brevets d'invention.

Quels sont les autres actifs incorporels dont vous disposez? À cet égard, prenez aussi en considération les accords de franchise, de licence et de distribution, les droits de publication, les clauses de non-concurrence, les bases de données d'information, les logiciels informatiques, le profil commercial, les connaissances en gestion, le réseau de distribution, les compétences techniques, etc.

2. Quelle est la situation de votre portefeuille de propriété intellectuelle?

Disposez-vous d'un système vous permettant de déterminer vos actifs de propriété intellectuelle?

Détenez-vous un portefeuille de propriété intellectuelle? Quand a-t-il été créé? Par qui?

Parmi vos actifs de propriété intellectuelle, lesquels sont susceptibles d'enregistrement? Sont-ils enregistrés ou de vraient-ils l'être? Sont-ils aussi enregistrés dans des pays étrangers ou sur des marchés d'exportation? L'enregistrement doit-il faire l'objet d'un renouvellement? Si oui, quand?

Effectuez-vous des contrôles de gestion de votre propriété intellectuelle ou prévoyez-vous de le faire? Si oui, à quel rythme et qui en est chargé?

3. Comment prévoyez-vous de protéger vos actifs de propriété intellectuelle?

- Si vous commercialisez vos actifs de propriété intellectuelle (que ce soit à titre personnel ou avec un partenaire), bénéficiez-vous d'arrangements qui garantissent la propriété ou la copropriété?
- Si vous ou sous-traitez une partie de vos activités commerciales, avez-vous établi des contrats garantissant vos droits de propriété intellectuelle sur les travaux sous-traités et interdisant aux tiers de tirer profit de vos produits ou de les commercialiser sans votre accord préalable?
- Dans quelle mesure est-il facile ou difficile pour les tiers d'obtenir ou reproduire en bonne et due forme vos renseignements commerciaux secrets? Quelles mesures sont prises pour garantir le secret de vos renseignements commerciaux confidentiels? Avez-vous établi une politique et un plan de sécurité intégré pour vos biens matériels et vos actifs électroniques? Si vous commercialisez vos actifs de propriété intellectuelle (que ce soit à titre personnel ou avec un partenaire), avez-vous prévu des dispositions permettant de garantir la confidentialité de vos renseignements commerciaux secrets? Avez-vous introduit des clauses de confidentialité ou de non-divulgateur et des clauses de non-concurrence dans les contrats de travail de vos employés occupant un poste clé et les accords conclus avec vos partenaires commerciaux?
- Vous êtes-vous assuré que les renseignements commerciaux confidentiels ou secrets d'affaires ne sont pas mis à disposition ou divulgués par affichage sur votre site Web ou par e-mails? Tous vos e-mails et les URL sont-ils exempts d'informations confidentielles? Vos pages Web contiennent-elles des liens vers des pages hébergeant des informations confidentielles?

4. Quel est le rôle des actifs de propriété intellectuelle dans la réussite de votre entreprise?

- Dans quelle mesure vos actifs de propriété intellectuelle sont-ils réellement utilisés ou éventuellement utiles, ou ne sont-ils plus utilisés par votre entreprise?
- Le succès commercial de votre entreprise dépend-il d'actifs de propriété intellectuelle, qu'ils soient détenus ou exploités sous licence par votre entreprise? De quel type d'actifs de propriété intellectuelle s'agit-il?
- Détenez-vous des produits ou procédés nouveaux qui vous conféreront un avantage concurrentiel unique? Si oui, vont-ils révolutionner un secteur industriel? Les droits de propriété intellectuelle qui y rapportent peuvent-ils être garantis afin d'offrir une différenciation complémentaire et d'empêcher les concurrents de pénétrer sur le marché?

- Quel avantage concurrentiel vos actifs de propriété intellectuelle (détenus ou exploités sous licence) confèrent -ils à votre entreprise? Évaluez et expliquez dans quelle mesure la propriété intellectuelle offre un intérêt pour la clientèle et contribue à l'acquisition d'un avantage concurrentiel durable.
- Vos secrets d'affaires, vos brevets, vos marques, vos œuvres protégées et vos dessins et modèles industriels suffisent -ils à protéger les éléments de votre entreprise qui déterminent son succès?

5. Détenez -vous tous les actifs de propriété intellectuelle dont vous avez besoin ou dépendez -vous d'actifs de propriété intellectuelle détenus par des tiers?

- Détenez-vous les actifs de propriété intellectuelle que vous utilisez? Pouvez-vous le prouver? Avez-vous en votre possession les dossiers, les enregistrements, les contrats et autres moyens de preuve qu'un investisseur, un partenaire commercial ou un tribunal peut demander? Avez-vous cerné les plaintes que pourraient déposer des tiers au sujet de vos titres de propriété intellectuelle (par exemple de sponsors industriels ou de bénéficiaires de contrats de recherche)?
- Êtes-vous sûr de ne pas porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle d'un tiers? Pouvez-vous le prouver (par exemple, avez-vous effectué une recherche en matière de brevets, de marques ou de dessins et modèles industriels)? Avez-vous vérifié qu'aucun de vos employés occupant un poste clé et ayant travaillé pour un concurrent dans le passé n'est lié par des accords de non-concurrence ou de confidentialité et de non-divulgation après emploi, conclus avec un employeur précédent? Avez-vous besoin d'accéder à la propriété intellectuelle de tiers pour exploiter votre idée commerciale? Les licences d'exploitation dont vous avez besoin pour utiliser la propriété intellectuelle que vous appartient pas vous ont-elles été concédées?
- Avez-vous signé des accords de non-divulgation ou de non-concurrence avec les membres clés de votre personnel, les entrepreneurs, les consultants ou les autres fournisseurs externes qui cèdent à votre entreprise tous les objets de propriété intellectuelle qu'ils créent lorsqu'ils travaillent pour vous?
- Lorsque vous avez recours à des fournisseurs extérieurs pour rédiger et concevoir vos documents de commercialisation ou de publicité ou votre site Web et vos pages Web, les contrats précisent-ils à qui appartient la propriété intellectuelle créée dans ce cadre? Si les employés sont à l'origine d'une création, cela entre-t-il dans le champ de leurs tâches? Dans le cas contraire, avez-vous prévu un acte écrit de cession du droit d'auteur et des autres droits de propriété intellectuelle concernés? Disposez-vous d'autorisations en bonne et due forme concernant l'utilisation, sur votre site Web ou de toute autre manière, de documents écrits, de dessins, de photographies, de musique ou de toute autre chose, créés par un tiers?
- Votre site Web contient-il des métabalisés, des liens hypertextes, des cadres ou d'autres liens solides vers d'autres sites Web? Les tiers concernés ont-ils dûment donné leur autorisation à cet effet?

6. Avez-vous une connaissance suffisante des stratégies en matière de propriété intellectuelle et des portefeuilles de propriété intellectuelle de vos concurrents?

- Disposez-vous d'un plan pour recueillir des informations sur la concurrence? Est-ce que vous rassemblez des informations et des bases de données en matière de propriété intellectuelle ou prévoyez de les utiliser pour obtenir des informations afin d'être plus compétitif que vos concurrents? En effectuant des recherches dans les registres des brevets, des marques et des dessins et modèles industriels, vous pouvez obtenir des renseignements juridiques, techniques et commerciaux détaillés sur les opérations et les produits d'un concurrent. Vous pouvez utiliser ces informations pour estimer s'il pourrait y avoir un marché pour vos produits. De plus, une recherche en matière de propriété intellectuelle vous permet de vérifier si vous pouvez protéger votre propriété intellectuelle, si vous portez atteinte à la propriété intellectuelle d'un tiers et si d'autres tiers portent déjà atteinte à vos droits de propriété intellectuelle ou sont susceptibles de le faire.
- Existe-t-il des obstacles liés à la propriété intellectuelle qui vous empêchent d'entrer sur le marché de votre concurrent, par exemple des brevets, des marques ou des dessins et modèles industriels, soulignant la fidélité des consommateurs à l'égard de l'image et des marques de votre concurrent, etc.?

7. Avez-vous doté votre entreprise d'une politique et d'une stratégie en matière de propriété intellectuelle?

- De quelle façon est-ce que, d'une manière générale, vous identifiez, protégez, exploitez et gérez vos actifs de propriété intellectuelle?
- Quels projets avez-vous mis en place pour retirer le maximum de bénéfices de la commercialisation de vos actifs de propriété intellectuelle?
- Avez-vous une stratégie de commercialisation particulière? Prévoyez-vous d'exporter? Si oui, utilisez-vous ou prévoyez-vous d'utiliser un système de dépôt ou d'enregistrement régional ou international (comme le Traité de coopération en matière de brevets, le système de Madrid ou l'Arrangement de La Haye) pour les demandes de brevet et les enregistrements de marques ou de dessins et modèles?
- Avez-vous évalué les possibilités de commercialisation de tout ou partie de vos actifs de propriété intellectuelle totalement ou partiellement par le biais de la concession de licences, d'accords de franchise ou de ventes?
- Avez-vous soumis votre propriété intellectuelle à un contrôle de gestion indépendant de manière régulière? Vos actifs de propriété intellectuelle ont-ils été estimés? Cela a-t-il été fait de manière indépendante?
- Dans quelle mesure avez-vous tenu compte des questions de fiscalité et des incitations associées à la commercialisation de votre propriété intellectuelle? Cette opération peut être subordonnée à des conditions préalables en matière de fiscalité (par exemple en enregistrement). Le régime de fiscalité concernant les recettes et les dépenses découlant de la commercialisation de votre propriété intellectuelle peut s'écarter largement du système de comptabilité. Des mesures gouvernementales d'aide financière peuvent être appliquées aux actifs de propriété intellectuelle et à leur commercialisation.

- Prévoyez-vous d'utiliser vos actifs de propriété intellectuelle comme caution ou garantie pour un prêt ou d'établir un titre négociables sur le marché des valeurs mobilières? Quelles sont les possibilités de titrisation des futures sources de revenus liées à un groupe ou portefeuille d'actifs de propriété intellectuelle vous appartenant?
- Disposez-vous d'un programme de formation du personnel portant sur la gestion et la protection de vos actifs de propriété intellectuelle?

Les plans de développement constituent un outil essentiel pour faire appel aux prestataires de services aux nouvelles entreprises de haute technologie et aux investisseurs et étudier les débouchés pour votre entreprise. Parce que la propriété intellectuelle donne à votre entreprise des avantages concurrentiels et augmente sa valeur, il est nécessaire de faire connaître vos actifs de propriété intellectuelle aux prestataires de services aux nouvelles entreprises de haute technologie et aux investisseurs en les intégrant de manière appropriée dans votre plan de développement.

QUELQUES ÉLÉMENTS IMPORTANTS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION LORS DE LA MISE AU POINT D'UNE STRATÉGIE EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

- Vérifier les bases de données de marques pour éviter d'utiliser une marque existante et protéger les marques avant de lancer un nouveau produit ou service sous une nouvelle marque. À cet égard, il est important de tenir compte des marchés d'exportation et d'éviter d'utiliser une marque susceptible d'avoir un sens négatif dans une langue étrangère.
- Déterminer l'objet brevetable et veiller à ce qu'il soit breveté assez tôt pour éviter de perdre l'invention au profit de la concurrence.
- S'assurer, avant de déposer une demande de brevet, que les inventions brevetables ne sont pas partagées avec des tiers ou n'ont pas été publiées. Pour remplir les critères de brevetabilité, les inventions doivent être considérées comme "nouvelles". La divulgation précoce d'une invention (par exemple, par publication) compromettra les chances pour l'invention d'être considérée comme nouvelle et donc brevetable.
- Veiller à ce que les secrets d'affaires soient gardés secrets au sein de l'entreprise et élaborer, s'il y a lieu, des accords de non-divulgence en cas de négociation et de partage d'informations avec des partenaires commerciaux, afin de protéger les secrets d'affaires.
- Pour les entreprises axées sur l'exportation, s'assurer que la propriété intellectuelle est protégée sur tous les marchés d'exportation potentiels. En ce qui concerne les brevets, il est important de garder à l'esprit qu'une entreprise a en général 12 mois à

partir de la date de dépôt d'une demande nationale pour déposer la même demande de brevet dans d'autres pays.

- Utilisez votre portefeuille de propriété intellectuelle comme moyen de négociation lors de la recherche de sources de financement pour votre entreprise (par exemple, incluez les actifs de propriété intellectuelle, en particulier les brevets, les modèles d'utilité et les dessins et modèles industriels dans vos plans d'activités, parce qu'ils peuvent vous aider à convaincre les investisseurs des perspectives commerciales qui s'ouvrent à votre entreprise) .
- Utilisez l'information en matière de brevets disponible dans les bases de données de brevets pour élaborer vos stratégies commerciales.
- Lorsque des recherches sont menées en commun avec d'autres entreprises ou instituts de recherche, veillez à désigner clairement le propriétaire des actifs de propriété intellectuelle potentiels créés par le projet de recherche.
- Surveillez le marché et veillez à ce qu'on ne porte pas atteinte à vos actifs de propriété intellectuelle. Si vos droits de propriété intellectuelle sont violés, il vous est conseillé de consulter un avocat (voir aussi "Comment votre PME peut-elle régler les litiges relatifs à la propriété intellectuelle?").
- Si vous ne savez pas quelle est la meilleure manière de protéger les actifs incorporels de votre entreprise, faire vérifier vos actifs de propriété intellectuelle peut constituer un premier pas dans la bonne direction, afin de recenser toutes les informations intéressantes pour votre entreprise et de mettre au point une stratégie en matière de propriété intellectuelle. Parfois, les entreprises ne sont pas conscientes de la valeur des actifs qu'elles possèdent sous forme d'informations, d'idées novatrices et de savoir-faire et ne prennent pas les mesures nécessaires pour les protéger.

Cette liste n'est nullement exhaustive. Elle récapitule certaines mesures fondamentales mises en œuvre avec succès par des entreprises qui ont pleinement intégré les droits de propriété intellectuelle à leur stratégie commerciale.

AUTRES LIENS ET DOCUMENTS CONNEXES

"La gestion des droits de propriété intellectuelle par les petites et moyennes entreprises" (voir le document **WIPO/ACAD/E/93/12** disponible en anglais en format Adobe PDF)

"Le rôle des droits de propriété intellectuelle dans la promotion de la compétitivité et le développement des entreprises" (voir le document **WIPO/IPR/MCT/99/5.A** disponible en anglais en format Adobe PDF)

"Stratégies adoptées par les entreprises pour gérer, exploiter et faire respecter leurs droits de propriété intellectuelle" (voir le document **WIPO/IP/PK/98/7** disponible en anglais en format Adobe PDF)

L i e n s

- Australie : http://www.ipaustralia.gov.au/strategies/X_home.htm
- IPRHelpdesk : http://www.ipr-helpdesk.org/t_en/i/patent_strategy/home.asp
- Royaume-Uni : <http://www.intellectual-property.gov.uk>

COMMENT UTILISER L'INFORMATION EN MATIÈRE DE BREVETS DANS L'INTÉRÊT DE VOTRE PME ?

Qu'est-ce que l'"information en matière de brevets" ?

L'"information en matière de brevets" est l'information technique et juridique contenue dans les documents de brevets qui sont publiés régulièrement par les offices de brevets. Un document de brevet comprend la description intégrale du fonctionnement d'une invention brevetée, les revendications qui déterminent la portée de la protection, ainsi que des renseignements sur l'auteur de l'invention, le moment où elle a été brevetée et la documentation pertinente. Environ deux tiers des renseignements techniques révélés dans les brevets n'ont jamais été publiés ailleurs et le nombre total de documents de brevets dans le monde s'élève à 40 millions environ. L'information en matière de brevets représente donc la collection la plus complète de données techniques classées.

POURQUOI L'INFORMATION EN MATIÈRE DE BREVETS PRÉSENTE-T-ELLE UN INTÉRÊT POUR VOTRE PME ?

L'information en matière de brevets présente un intérêt pour votre PME pour un certain nombre de raisons. La plus importante est certainement que les brevets constituent une source privilégiée de renseignements techniques, qui peut être précieuse pour les PME dans le cadre de l'élaboration du plan stratégique de l'entreprise. La plupart des inventions sont divulguées au public pour la première fois lorsque le brevet (ou, si la législation le prévoit, lorsqu'une demande de brevet) est publié. Aussi, les brevets constituent-ils une source de renseignements sur la recherche et les innovations les plus récentes, souvent bien avant que les produits novateurs n'apparaissent sur le marché. Les renseignements techniques contenus dans les documents de brevets peuvent fournir à votre PME des indications intéressantes dont elle peut se servir pour :

- éviter de faire des dépenses inutiles afin d'éviter des recherches dans un domaine déjà connu;
- recenser et évaluer des techniques en vue d'une concession sous licence ou d'un transfert de techniques;
- repérer des techniques de substitution;
- se tenir au courant des techniques les plus récentes dans son domaine de spécialisation;
- trouver des solutions immédiates à des problèmes techniques;
- trouver des idées novatrices.

Du point de vue de la stratégie commerciale de votre entreprise, l'information en matière de brevets vous aide notamment :

- à trouver des partenaires commerciaux;
- à trouver des fournisseurs et du matériel;
- à surveiller les activités des concurrents réels et potentiels;

- à recenser les marchés étroits.

Enfin, les P ME peuvent utiliser l'information contenue dans les documents de brevet pour :

- éviter les problèmes éventuels d'atteinte à des droits de tiers;
- évaluer la brevetabilité de leurs propres inventions;
- s'opposer à la délivrance de brevets s'ils entrent en conflit avec leur propre brevet.

QUELS SONT LES AVANTAGES DES DOCUMENTS DE BREVET EN TANT QUE SOURCE DE RENSEIGNEMENTS ?

- Ils contiennent des renseignements qui, souvent, ne sont pas divulgués dans d'autres types de publications.
- Ils sont présentés sous une forme relativement normalisée et comprennent un abrégé, des données bibliographiques, une description de l'invention et, dans la plupart des cas, des dessins illustrant l'invention, ainsi que des renseignements complets sur le déposant.
- Ils sont classés en fonction du domaine technique (pour plus de renseignements, voir le document "Informations générales sur le Système international de classification des brevets"; disponible aussi en anglais et en espagnol).
- Ils contiennent des exemples d'applications possibles d'une invention dans l'industrie.
- Ils couvrent presque tous les domaines techniques.

QUEL EST LE COMMENTOBTENIR L'INFORMATION EN MATIÈRE DE BREVETS ?

La création sur le Web de bases de données de recherches sur les brevets a considérablement facilité l'accès à l'information en matière de brevets et réduit son coût d'utilisation. Lorsque des bases de données sur le Web ne sont pas disponibles, il est possible de consulter manuellement les bases de données de recherche, sur des microfilms ou des CD-ROM, dans les offices nationaux de brevets ou des organismes commerciaux. Les sources d'information en matière de brevets comprennent notamment :

- la bibliothèque numérique de propriété intellectuelle de l'OMPI : ipdl.wipo.int (une base de données électronique complètes sur les demandes internationales de brevets déposées dans le cadre du système du PCT depuis 1997);
- les offices nationaux de brevets : les services d'information technique reposant sur l'information en matière de brevets sont généralement fournis contre paiement d'un droit;
- les agents de brevets/conseils en brevets ou les organismes commerciaux;

- les recherches manuelles dans les centres de brevets, les bibliothèques ou les offices nationaux de brevets;
- les recherches électroniques dans les bases de données électroniques ou les CD - ROM.

Liens vers quelques bases de données de brevets en ligne gratuites

- ipdl.wipo.int/fr/links/

AUTRES LIENS ET DOCUMENTS CONNEXES

- "Information en matière de brevets et documentation : contenu d'un document de brevet" (voir le document **WIPO/IP/CM/99/16** disponible en format Adobe PDF).
- "Les documents de brevet tant que sources d'enseignement techniques" (voir le document **WIPO/IP/ET/00/9** disponible en format Adobe PDF).
- Services d'information en matière de brevet de la British Library Science Technology and Business (STB) <http://www.bl.uk/services/stb/patents.html>

COMMENT CONCÉDER DES LICENCES SUR DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE? UN ÉLÉMENT ESSENTIEL DE LA STRATÉGIE COMMERCIALE DE VOTRE PME

Vous envisagez peut-être créer une nouvelle entreprise, développer une entreprise existante (d'élargir son champ d'action ou ses domaines d'activités) ou d'améliorer la qualité des produits ou des services fournis par votre PME, en vue d'en renforcer sa position sur le marché. Souvent, la concession de licences sur des droits de propriété intellectuelle constitue un outil efficace pour réaliser ces objectifs commerciaux.

Un contrat de licence est une collaboration entre le titulaire de droits de propriété intellectuelle (donneur de licence) et un tiers qui est autorisé à utiliser ces droits (preneur de licence) contre paiement d'un montant convenu (droit ou redevance). Il existe divers types de contrats de licence, qui entrent généralement dans l'une des catégories suivantes :

- contrats de licence de techniques
- licences de marques et contrats de franchisage
- contrats de licence de droit d'auteur

En pratique, tous ces contrats ou certains d'entre eux font souvent partie d'un seul contrat puisque des transferts de cette nature concernent de nombreux droits et non pas uniquement une seule catégorie de droit de propriété intellectuelle. Vous pouvez aussi conclure des contrats de licence dans d'autres circonstances, telles que lors d'une fusion ou d'une acquisition ou dans le cadre d'une négociation d'une coentreprise.

Tous ces mécanismes, qu'ils soient utilisés seuls ou combinés, offrent à votre PME, en tant que donneur ou preneur de licence, tout un éventail de possibilités pour mener des affaires dans votre pays ou à l'étranger. En tant que titulaire de droits de propriété intellectuelle et donneur de licence, votre PME peut étendre ses activités jusqu'à la limite de celles de son partenaire et s'assurer un flux régulier de revenus supplémentaires. En tant que preneur de licence, votre PME peut fabriquer, vendre, importer, exporter, distribuer et commercialiser divers produits ou services, activités qu'elle n'aurait pu éventuellement mener à bien dans d'autres circonstances.

Dans le contexte international, un contrat de licence officiel n'est possible que si le droit de propriété intellectuelle que vous voulez concéder sous licence est également protégé dans l'autre pays ou les autres pays concernés. Si votre droit de propriété intellectuelle n'est pas protégé dans ce pays ou ces pays, non seulement vous ne pourrez pas le concéder sous licence, mais vous n'aurez non plus aucun droit légal de restreindre son utilisation par un tiers.

CONCESSION DE LICENCE DE TECHNIQUES

Si votre PME cherche :

- à améliorer la qualité de ses produits ou à fabriquer un nouveau produit en utilisant les droits détenus par des tiers sous forme de brevet, de modèle d'utilité ou de savoir-faire protégé par un secret d'affaires, l'acquisition de ces droits grâce à un contrat de licence de techniques peut constituer la bonne solution; ou
- à pénétrer un marché ou à l'agrandir pour un produit dont elle possède les droits de brevet, de modèle d'utilité ou de savoir-faire protégé par un secret d'affaires, autoriser

untiers à utiliser ses techniques sous son produit dans le cadre d'un contrat de licence de techniques peut constituer la bonne solution.

Dans le cadre d'un contrat de licence de techniques, le **donneur de licence** autorise le **preneur de licence** à utiliser les techniques sous certaines conditions convenues. Ils agissent donc d'un contrat librement conclu entre deux parties et dont les clauses ont été convenues.

Coentreprises

Une coentreprise peut désigner tout type de relations commerciales entre deux ou plusieurs entreprises qui mettent leurs ressources en commun en vue d'atteindre un objectif commercial commun. Souvent, dans le cadre d'un tel contrat, une partie contribue au projet en apportant les techniques et le savoir-faire qu'elle possède et l'autre partie apporte une contribution financière et ses compétences. C'est pourquoi, la coentreprise inclut souvent un contrat de licence conclu entre les parties concernées pour réguler l'utilisation des secrets commerciaux et prévoir une compensation pour leur utilisation.

CONTRATS DE FRANCHISE OU DE LICENCE DE MARQUES

Si votre PME cherche :

- à commercialiser un produit ou un service et qu'une marque (marque de produits ou de services) appartient à un tiers ; ou
- à pénétrer un marché ou à agrandir le marché existant pour le produit ou le service dont votre PME détient les droits conférés par une marque,
- il convient d'envisager de conclure un contrat de licence de marque ou un contrat de franchisage.

La fonction principale d'une marque de produit ou de services est de distinguer les produits et les services fournis par une entreprise de ceux fournis par une autre entreprise, ce qui permet souvent de déterminer la source et de faire une référence implicite à la qualité et à la renommée. Cette fonction est, dans une certaine mesure, compromise si le titulaire de la marque concède sous licence à une autre entreprise le droit d'utiliser la marque dans le cadre d'un contrat de licence de marque. Ainsi, il est conseillé au titulaire de la marque, qui, souvent, y est contraint par la loi ou par un contrat, de surveiller étroitement le preneur de licence pour s'assurer que les normes de qualité sont respectées de manière à ne pas tromper le client.

Un contrat de franchisage permet au titulaire de certaines compétences techniques ou autres qui, généralement, jouit d'une renommée liée à l'utilisation d'une marque de produits ou de services (le franchiseur), de s'associer avec une autre entreprise (le franchisé) qui apportera ses compétences ou des ressources financières pour fournir des produits ou des services au client. Le franchiseur garantit, grâce à l'apport de compétences techniques et à ses aptitudes à la gestion, que le franchisé maintient la qualité et d'autres normes en rapport avec l'utilisation de la marque de produits ou de services qui, souvent, requiert certaines caractéristiques normalisées comme, par exemple, pour un uniforme commercial.

CONTRATS DE LICENCE DE DROIT D'AUTEUR

Si votre PME cherche :

- à fabriquer, à diffuser ou à commercialiser les produits de efforts littéraires et artistiques de certains créateurs, ou

- à pénétrer un marché ou à agrandir le marché existant pour ses produits littéraires et artistiques,

il convient d'envisager de conclure un contrat de licence de droit d'auteur. De nombreux titulaires de droits ont des difficultés à gérer eux-mêmes leurs droits et ont formé des organismes de gestion collective qui les représentent et gèrent leurs droits. Si vous êtes intéressé par ces droits, vous pouvez vous adresser à l'organisme de gestion collective approprié qui est autorisé à concéder des licences sur les divers droits de ses membres.

AUTRES LIENS ET DOCUMENTS CONNEXES

National Technology Transfer Center (NTTC)

Site Web : <http://www.nttc.edu>

Le NTTC est destiné en particulier à l'industrie de la recherche et aux entreprises des États Unis d'Amérique, mais contient des astuces sur la manière d'accéder aux techniques inutilisées dormantes sur les étagères des laboratoires.

Intellectual Property Technology Exchange, Inc.

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

Fondée en 1999, TechEx est une société privée qui permet de vendre et d'acheter par l'Internet des techniques émergentes dans le domaine biomédical. Ils ont également, toutefois, d'un système réservé aux membres et limité aux utilisateurs autorisés tels que des professionnels dans le domaine des licences et des investisseurs en capital risque.

Technology New Zealand

Site Web : <http://www.technz.co.nz/business/license/practic.htm>

Ce site a pour objectif de réunir les sources de conseil techniques disponibles principalement sur l'Internet et, en particulier, de fournir des conseils pour la négociation de contrats de licence.

Intellectual Property Licensing Seminar of the University of Dayton School of Law

Site Web : <http://www.udayton.edu/~lawtech/cle99iplic.htm>

Ce site contient des documents sur divers aspects de la concession sous licence.

COMMENT VOTRE PME PEUT-ELLE RÉGLER LES LITIGES RELATIFS À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ?

Plus les actifs de propriété intellectuelle de votre PME ont de la valeur, plus grande est la probabilité que des tiers souhaitent en faire usage, si possible, sans payer. Avez-vous une stratégie pour les en empêcher ? Si, malgré tous vos efforts, quelqu'un imite ou copie vos produits ou porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de votre PME sans votre autorisation, que devez-vous faire ? Quelles sont les possibilités qui se présentent à vous ? Comment évaluer les avantages et les inconvénients des différentes solutions possibles ? Ou bien vous empresserez-vous de porter l'affaire devant un tribunal ?

Vous avez la possibilité d'"ignorer" la violation des droits de propriété intellectuelle de votre PME si la perte de gains, la baisse du chiffre d'affaires ou le manque à gagner vous semblent négligeables. Si le degré de violation des droits est déjà élevé ou est en passe de le devenir, vous devez aller trouver les coupables le plus tôt possible et prendre des mesures à leur encontre rapidement, mais méthodiquement. Dans d'autres cas, toutefois, vous pouvez être accusé de voler ou de violer les droits de propriété intellectuelle d'un tiers intentionnellement ou à votre insu.

Dans les deux cas, il serait prudent, avant de prendre toute mesure officielle, de demander des conseils juridiques à un professionnel compétent en matière de propriété intellectuelle afin d'évaluer de façon plus précise les possibilités pour votre PME d'obtenir un résultat favorable, à un coût moindre. Le coût peut être calculé en fonction du temps pris pour obtenir cette décision, des frais de justice et des honoraires d'avocat dont vous vous serez acquitté et des coûts directs et indirects induits par les autres solutions que vous aurez à étudier en cas de décision négative. Vous devez aussi évaluer vos chances d'obtenir gain de cause, le montant de la compensation et des dommages et intérêts que vous pouvez raisonnablement obtenir du contrevenant, ainsi que la probabilité et le montant du remboursement des honoraires d'avocats si la décision finale vous est favorable.

Il est évident que dans les deux cas, il importe d'évaluer soigneusement les avantages et les inconvénients des différentes solutions possibles.

ARBITRAGE ET MÉDIATION

Dans de nombreux cas, le moyen le plus coûteux de lutter contre une atteinte aux droits de propriété intellectuelle peut être d'entamer une procédure judiciaire devant une juridiction qui a compétence en la matière, en particulier lorsque l'atteinte a été portée par plusieurs "concurrents" relevant de la même juridiction ou de juridictions différentes. Dans le dernier cas, votre PME devra faire respecter ses droits à différents endroits, devant des tribunaux différents. C'est pourquoi, il serait éventuellement souhaitable de recourir à un mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges, généralement moins coûteux et moins long pour votre PME. Par ailleurs, la médiation est notamment avantageuse parce que, souvent, elle vous permet de préserver de bonnes relations commerciales avec une entreprise avec laquelle votre PME pourrait souhaiter collaborer dans l'avenir.

Procédure judiciaire ou règlement extrajudiciaire des litiges ?

Selon le fond de l'affaire, la médiation (conciliation) ou l'arbitrage peuvent constituer un mode satisfaisant de règlement extrajudiciaire des litiges. Toutefois, ces solutions de remplacement ne peuvent généralement être appliquées que si le litige relatif aux droits de propriété intellectuelle oppose deux parties à un contrat, par exemple, un donneur de licence et un preneur de licence, ou des partenaires d'une coentreprise, qui ont convenu de recourir à la médiation ou à l'arbitrage par préférence au jugement rendu par une juridiction compétente. Il est prudent, au moment de l'élaboration du contrat initial, d'envisager l'éventualité d'un litige et de prévoir les moyens de le régler. Une fois qu'un litige est né, il est plus difficile, voire impossible, de trouver un accord grâce à la médiation ou à l'arbitrage.

Votre PME peut tout fois souhaiter user de la possibilité de demander au Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI de prendre contact avec l'autre entreprise avec laquelle elle est en litige afin d'encourager les parties à lui soumettre le litige en vue d'un règlement dans le cadre de règles de médiation, d'arbitrage ou d'arbitrage accéléré de l'OMPI. Souvent, la médiation et l'arbitrage constituent une très bonne solution de remplacement de la procédure judiciaire classique ou au moins, dans le cas de la médiation, un premier pas moins coûteux. Dans le cadre de sa stratégie commerciale, votre PME aurait tout intérêt à inclure des clauses appropriées dans les contrats de manière à pouvoir régler, si nécessaire, les litiges relatifs à la propriété intellectuelle en recourant d'abord (et si possible uniquement) à la médiation ou à l'arbitrage en temps voulu.

Le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

Parmi les nombreux organismes auxquels votre PME peut demander de l'aide pour le règlement d'un litige, sans recourir à une procédure judiciaire, il convient de citer le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, qui offre divers services de règlement de litiges commerciaux entre les entreprises privées, y compris les PME; il a été particulièrement efficace dans le domaine du règlement des litiges relatifs aux noms de domaine.

Le site Web du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI contient une description détaillée des avantages de la médiation ou de l'arbitrage et des différents services fournis.

FAIRE RESPECTER LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DEVOTRE PME

Il est inutile d'obtenir et de préserver un droit de propriété intellectuelle si ce droit ne peut être sanctionné sur le marché. C'est la menace de sanction qui permet d'exploiter un droit de propriété intellectuelle en tant qu'actif commercial. Dans ce contexte, l'existence d'un régime de sanction efficace devient un aspect central d'un système de propriété intellectuelle performant.

Pourquoi faire respecter les droits de propriété intellectuelle?

L'objectif principal de la protection de la propriété intellectuelle est de permettre à votre PME de récolter les fruits des inventions et créations de ses employés qui ont permis d'obtenir des droits de propriété intellectuelle. Ces actifs de propriété intellectuelle ne peuvent être avantageusement exploités que si les droits de propriété intellectuelle peuvent être sanctionnés car, autrement, les contrevenants profiteront toujours de l'absence de mécanismes de sanction efficaces pour tirer parti du travail considérable qui a été accompli. En résumé, il est fondamental pour votre PME de faire respecter ses droits de propriété intellectuelle, afin de :

- préserver la validité juridique de ses droits de propriété intellectuelle auprès des pouvoirs publics compétents;
- empêcher qu'en se produisant ou en se poursuivant une atteinte à ces droits sur le marché, afin d'éviter un préjudice, y compris une perte de notoriété ou de réputation;
- demander une compensation pour un préjudice réel, par exemple, un manque à gagner découlant d'un cas de violation des droits sur le marché.

SANCTION – A QUI L'INITIATIVE?

La charge de la sanction des droits de propriété intellectuelle repose principalement sur le titulaire des droits. Il revient à votre PME, en tant que titulaire de droits, de recensier toute violation/contrefaçon de ses droits de propriété intellectuelle et de décider des mesures à prendre. Alors que, dans la plupart des cas, ce sont des poursuites civiles qui sont

engagées, en cas de contrefaçon et de piratage, vous pouvez envisager des poursuites pénales si cette possibilité existe.

Toutefois, les gouvernements nationaux ou les États ont la responsabilité de mettre en place des organismes qui facilitent l'application des droits de propriété intellectuelle. Le pouvoir judiciaire et, dans certains cas, les organismes administratifs tels que les offices de propriété intellectuelle ou l'administration des douanes, sont des institutions gouvernementales qui peuvent être chargés de lutter contre l'atteinte aux droits ou la contrefaçon. Lorsque des mesures aux frontières sont prises pour empêcher l'importation de marchandises de marque contrefaites ou de marchandises pirates, l'administration des douanes a un rôle fondamental à jouer pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle aux frontières nationales de votre pays. Conformément aux dispositions de la législation applicable, l'administration des douanes doit prendre des mesures, de sa propre initiative, à la demande d'un titulaire de droit ou lorsqu'il doit appliquer l'ordonnance d'un tribunal. Par ailleurs, dans certains pays, des associations dans le secteur industriel aident leurs membres à faire respecter leurs droits de propriété intellectuelle (consulter les adresses suivantes : <http://www.bsa.org> ou <http://www.riaa.com/index.cfm>).

ACCESSIBILITE DES PROCÉDURES DE SANCTION

L'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) oblige les membres de l'[Organisation mondiale du commerce](http://www.wto.org) (les pays industrialisés et de nombreux pays en développement) à mettre en œuvre les mécanismes prévus pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle. Les dispositions pertinentes de l'Accord sur les ADPIC visent à assurer que les procédures et mesures correctives civiles, administratives et pénales, sont conformes aux normes minimales prescrites concernant les éléments de preuve, les injonctions, les dommages-intérêts, les autres mesures correctives, le droit d'information, l'indemnisation du défendeur et les procédures administratives.

Il est essentiel pour votre PME, en tant que titulaire de droits de propriété intellectuelle, de savoir que les autorités judiciaires dans un grand nombre de pays ont le pouvoir d'ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces, visant à mettre fin à une atteinte présumée.

Afin d'empêcher l'importation de marchandises de marque contrefaites et de marchandises pirates, des mesures aux frontières (internationales) peuvent être mises en place dans de nombreux pays par l'administration des douanes. En tant que titulaire de droits de propriété intellectuelle, votre PME peut être aidée plus facilement à la frontière par les agents des douanes; parce que dans le cas contraire, elle devra s'attaquer à l'avantage de contrevenants, une fois que les produits auront été distribués dans le pays.

Pour plus d'enseignement sur l'Accord sur les ADPIC, se reporter à l'adresse suivante : http://www.wto.org/french/tratop_f/trips_f/trips_f.htm.

COMMENT FAIRE RESPECTER LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE VOTRE PME?

Il est toujours utile, et souvent nécessaire, de demander conseil à un spécialiste après avoir établi une atteinte à vos droits de propriété intellectuelle.

Afin d'éviter d'engager les ressources financières et humaines limitées de votre PME dans des procédures judiciaires, une fois que vous aurez établi une atteinte aux droits de propriété intellectuelle de votre PME, vous devez d'abord penser à envoyer une lettre (communément appelée "ordonnance de cessation") à l'auteur de l'atteinte présumée pour l'informer de l'existence éventuelle d'un litige entre les droits de propriété intellectuelle de votre PME et son activité commerciale (en indiquant exactement le point litigieux) et suggérer de discuter d'une solution éventuelle au problème.

Il est conseillé de consulter un avocat pour rédiger l'«ordonnance de cessation», afin d'éviter le lancement, par l'auteur de l'atteinte présumée, d'une procédure judiciaire pour faire valoir qu'aucune atteinte n'a eu lieu ou n'est en passe d'être reportée. Cette procédure est efficace en cas d'atteinte non intentionnelle, puisque le contrevenant, soit cesse ses activités, soit accepte de négocier un contrat de licence.

Lorsque vous êtes confronté à une atteinte intentionnelle, y compris, en particulier, la contrefaçon et le piratage, il vous est fortement conseillé de demander l'aide des autorités chargées de faire respecter la loi pour surprendre l'auteur de l'atteinte dans les locaux de son entreprise afin d'éviter une atteinte et de préserver les éléments de preuve concernant l'atteinte présumée. En outre, le contrevenant peut être obligé par les autorités judiciaires compétentes à vous informer de l'identité des tiers impliqués dans la production et la distribution des produits ou services portant atteinte à vos droits et de leurs circuits de distribution. Comme moyen de dissuasion, les autorités judiciaires peuvent ordonner, à la demande de votre PME, que les produits portant atteinte à vos droits soient détruits ou écartés des circuits commerciaux sans aucune forme de compensation.

Si, pour une raison quelconque, votre PME souhaite éviter une procédure judiciaire, vous pouvez envisager de recourir aux mécanismes extrajudiciaires de règlement des litiges tels que l'arbitrage ou la médiation (voir la rubrique «Arbitrage et médiation»).

AUTRES LIENS ET DOCUMENTS CONNEXES

«Le rôle des autorités gouvernementales dans la sanction des droits de propriété intellectuelle» (voir le document **WIPO/IPR/JU/BEY/99/5B** disponible en format Adobe PDF)

http://docsonline.wto.org/gen_home.asp?language=2

En cliquant sur ce lien, vous pouvez avoir accès aux documents suivants de l'OMC (le terme «Membre» désigne un membre de l'Organisation mondiale du commerce, c'est-à-dire, le plus souvent, le nom du pays en question)

IP/N/6/(membre)/* (réponses aux questions figurant sur la liste de questions sur la sanction des droits).

IP/C/5 (les membres s'informent mutuellement de la façon dont ils se conforment à leurs obligations en matière de sanction des droits).

IP/Q4/(membre)/* (réponses aux questions sur la sanction des droits posées par d'autres États membres).

IP/N/1/(membre)/E/* (notification par des États membres de leur législation en matière de sanction des droits).

ANNEX

GESTION COLLECTIVE DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS CONNEXES

Avant de définir ce concept de gestion collective et d'en aborder les principales caractéristiques, précisons brièvement ce que recouvrent les notions de droit d'auteur et de droits connexes.

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

Lorsqu'une personne crée une oeuvre littéraire, musicale, scientifique ou artistique, elle est la propriétaire de cette oeuvre et décide librement de son utilisation. Cette personne (appelée "créateur" ou "auteur" ou encore "titulaire de droits") contrôle le devenir de l'oeuvre. Étant donné qu'en vertu de la loi l'oeuvre est protégée par le droit d'auteur dès sa naissance, aucune formalité, telle qu'un enregistrement ou dépôt, n'est requise pour lui assurer cette protection. Des idées simples tant que telles ne sont pas protégées, uniquement la manière dont elles sont exprimées.

Le droit d'auteur est la protection juridique conférée au titulaire de droits sur l'oeuvre originale qu'il a créée. Il comprend deux grandes catégories de droits : les droits patrimoniaux et le droit moral.

Les **droits patrimoniaux** sont les droits de reproduction, de radiodiffusion, d'interprétation ou d'exécution publique, d'adaptation, de traduction, de récitation publique, de représentation publique, de distribution, etc. Le **droit moral** comprend le droit de l'auteur de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de son oeuvre qui risquent d'être préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.

Les deux catégories de droits appartiennent au créateur, qui peut les exercer librement. Par exercice des droits, il faut entendre le droit du créateur d'utiliser l'oeuvre lui-même, d'autoriser quelqu'un d'autre à l'utiliser ou d'en interdire l'utilisation par d'autres. Le principe fondamental qui sous-tend le droit d'auteur est que les oeuvres protégées ne peuvent pas être utilisées sans l'autorisation du titulaire de droits. Néanmoins, certaines législations nationales prévoient des exceptions limitées à cette règle générale. En principe, la durée de protections s'étend à la vie de l'auteur plus un minimum de 50 années après sa mort.

Ces aspects juridiques sont stipulés dans des conventions internationales auxquelles la plupart des pays sont actuellement parties. Au moment de leur adhésion, les États membres devraient avoir une législation nationale conforme aux normes internationales.

Sur le **plan international**, c'est la **Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques**, communément appelée "Convention de Berne", qui confère les droits patrimoniaux et moraux. Cette convention, adoptée en 1886, a été révisée à plusieurs reprises pour tenir compte de l'incidence des nouvelles techniques sur le niveau de protection qu'elle assure. Elle est administrée par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), une des institutions internationales spécialisées du système des Nations Unies.

Qu'est-ce que la protection des droits connexes?

Alors que les droits conférés par le droit d'auteurs s'appliquent aux auteurs, les "droits connexes", également appelés "droits voisins", intéressent d'autres catégories de titulaires de droits, à savoir les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion.

Les droits connexes sont les droits qui appartiennent aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes et aux organismes de radiodiffusion en rapport avec leurs interprétations ou exécutions, leurs phonogrammes et leurs émissions de radiodiffusion, respectivement.

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

Sur le plan international, c'est la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, mieux connue sous le nom de "Convention de Rome", qui confère les droits connexes. Cette convention a été adoptée en 1961 et n'a pas été révisée depuis. Elle est administrée conjointement par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), l'Organisation internationale du travail (OIT) et l'OMPI.

L'Accord de 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ou Accords sur les ADPIC) reprend cette protection internationale sous sa rubrique.

Il existe d'autres traités internationaux relatifs à la protection au titre du droit d'auteur et des droits connexes. Des renseignements complémentaires à ce sujet peuvent être obtenus à l'OMPI (voir l'adresse à la dernière page).

Qu'est-Ce Que La Gestion Collective Du Droit D'auteur Et Des Droits Connexes ?

Comme indiqué plus haut, le créateur d'une oeuvre a le droit d'autoriser ou d'interdire l'utilisation de ses oeuvres. Un dramaturge peut accepter que son oeuvre soit exécutée sur scène à certaines conditions convenues. Un écrivain peut négocier avec un éditeur un contrat portant sur la publication et la distribution d'un livre. Un compositeur ou un musicien peut accepter que sa musique ou son interprétation soit enregistrée sur disque compact. Ces exemples montrent de quelle manière les titulaires de droits peuvent exercer leurs droits personnellement.

Dans d'autres cas, des raisons pratiques empêchent pour ainsi dire l'exercice individuel des droits au regard de certains types d'utilisation. Un auteur est matériellement incapable de contrôler toutes les utilisations de ses oeuvres; par exemple, il n'est pas en mesure de prendre contact avec toutes les stations de radio ou de télévision pour négocier les licences et la rémunération afférentes à l'utilisation de ses oeuvres. De même, il est impossible qu'un organisme de radiodiffusion cherche à obtenir l'autorisation expresse de tous les auteurs pour l'utilisation de toutes les oeuvres protégées par le droit d'auteur. En moyenne, un chaîne de télévision diffuse 60 000 oeuvres musicales chaque année; il faudrait donc prendre contact avec des milliers de titulaires de droits pour obtenir leur autorisation. L'impossibilité pratique dans laquelle se trouvent aussi bien les titulaires de droits que les utilisateurs de gérer ces activités individuellement, rend nécessaire les **organisations de gestion collective**, qui ont pour mission d'approcher les utilisateurs et les titulaires de droits spécialement dans ces secteurs clés.

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

Pourquoi est-il nécessaire de gérer collectivement le droit d'auteur et les droits connexes?

Compositeurs, écrivains, musiciens, chanteurs, artistes et autres individus de talents ont l'une des principales richesses d'un pays. Leur génie crée une richesse culturelle. Pour développer leur talent et les encourager à créer, nous devons motiver ces personnes, notamment en les rémunérant en échange de l'autorisation d'utiliser leurs oeuvres.

Les organisations de gestion collective ont un lien important entre les créateurs et les utilisateurs d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (par exemple, les stations de radio) car elles garantissent aux créateurs tant qu'ils titulaires de droits une rémunération pour l'utilisation de leurs oeuvres.

Qui sont les membres?

Tous les titulaires de droit d'auteur ou de droits connexes, qu'ils soient auteurs, compositeurs, éditeurs, écrivains, photographes, musiciens ou artistes interprètes ou exécutants, peuvent devenir membres d'une organisation de gestion collective. Les organismes de radiodiffusion ne figurent pas sur cette liste étant donné qu'ils sont considérés comme des utilisateurs, bien qu'ils possèdent certains droits sur leurs émissions. Au moment de leur adhésion à une organisation de gestion collective, les membres fournissent certaines informations personnelles et déclarent les oeuvres qu'ils ont créées. Les informations fournies font partie intégrante de la documentation de l'organisation de gestion collective et permettent à cette dernière d'établir le lien entre l'utilisation des oeuvres et la rémunération pour cette utilisation et de faire en sorte que le paiement aboutisse à la bonne adresse. Les oeuvres déclarées par les membres de l'organisation constituent ce qui est communément appelé le répertoire "national" ou "local" (par opposition au répertoire international, qui est constitué des oeuvres étrangères gérées par les organisations de gestion collective du monde).

Quels droits les plus courants sont gérés collectivement?

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

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

Comment fonctionnent les organisations de gestion collective?

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

Ilyatoutd'abordles **organisationsdegestioncollective** "traditionnelles".Ellesagissent aunomdeleursmembres,négocientlestarifsetlesmodalitésd'utilisationavecles utilisateurs,délivrentdesautorisationd'utilisations,perçoiventetrépartissentles redevances.Letitulairedesdroitsneparticipedirectementàaucunedecesactivités.

Des **centresd'acquievementdesdroits** délivrentauxutilisateursdeslicencesquireflètent lesconditionsd'utilisationdesoeuvresetlesmodalitésderémunérationfixées individuellementparchacundestitulairesdedroitsmembresducentre(dansledomainede lareprographie,parexemple,lesauteursd'oeuvresécritestellesquelivres,magazineset autrespériodiques).Danscecas,lecentreemplitlesfonctionsd'unagentpourletitulairede droitsquiprendunepartdirecteàlagestionenfixantlesmodalitésd'utilisationdeses oeuvres.

Les "**guichetsuniques**" sontunesorted'alliancededifférentesorganisationsdegestion collectivequiproposentauxutilisateursunesourcecentraliséepourseprocurerdes autorisationsfacilementetrapidement.Onconstateactuellementunetendanceaccrueà mettreenplacedesorganismesdecetype,faceàlapopularitécroissanteedesproductions multimédias(productionscomposéesoucrééesàpartirdeplusieurscatégoriesd'oeuvres,y comprisdeslogicielsinformatiques)quirequièrentunemultituded'autorisationsdifférentes.

DANSLEDOMAINEDESOEUVRESMUSICALES (englobantoustypesdemusique moderne,jazz,classique,symphonique,bluesetpop -àlafoisinstrumentaleetvocale),la documentation,l'octroidelicencesetlarépartitionsontlestroispilierssurlesquelssefonde lagestioncollectivedesdroitsenmatièred'interprétation etd'exécutionpubliquesetde radiodiffusion.

L'organisationdegestioncollectivenégocieaveclesutilisateurs(telsquestationsderadio oudetélévision,discothèques,cinémas,restaurants,etc.)oulesgroupesd'utilisateursetles autoriséàutiliserdesoeuvresdesonrépertoirequisontprotégéesparledroitd'auteur contrepaiementetàcertainesconditions.Surlabasedesadocumentation(informationsur lesmembresetleursoeuvres)etdesprogrammessoumisparlesutilisateurs(parexemple, lesrelevésdesmusiquesdiffuséesàlaradio),l'organisationdegestioncollectiverépartitles redevancesdedroitd'auteurparmisesmembresconformémentàdesrèglesderépartition préétablies.Engénéral,unmontantdestinéàcouvrirlesfraisadministratifset,danscertains pays,àfinancerdesactivitésdepromotiondansledomainesocio-culturel,estdéduitdes redevancesdedroitd'auteur.Lesredevanceseffectivementverséesauxtitulairesdedroits d'auteurcorrespondentàl'utilisationdeleursoeuvresontaccompagnéesd'unrelevésdes utilisations.Cesactivitéssetopérationsontexécutéesaumoyendeprogicielsspécialement conçusàceteffet.

DANSLEDOMAINEDESOEUVRESDRAMATIQUES (quicomprennentlesscripts,les scénarios,lesspectaclesdemimes,lesballets,lespiècesdethéâtre,lesopérasetles comédiesmusicales),lagestioncollectivesepratiqued'unemanièredifférenteencesens quel'organisationdegestioncollectivefonctionnecommeunagentpourlecomptedes auteurs.Ellenégocieaveclesorganismesreprésentantlesthéâtresuncontratquistipuleles conditionsminimalesd'exploitationdechaqueoeuvre.

Enoutre,l'interprétationdechaquepiècedethéârenécessitel'autorisationdel'auteur,sous laformed'uncontratindividuelprécisantlesconditionsspécifiquesimposéesparl'auteur. L'organisationdegestioncollectiveannoncealorsquel'autorisationaétédonnéeparl'auteur concernéetperçoitlarémunérationcorrespondante.

DANSLEDOMAINEDESOEUVRESIMPRIMÉS(c'est-à-direlivres,magazinesetautres périodiques,journaux,rapportsettextesdechansons),lagestioncollectiveserésu-meà l'octroidudroitdereproductionreprographique,end'autrestermes,àl'autorisationde photocopierdesmatérielsprotégésdonnéeàdesinstitutionstellesquebibliothèques,

organismes publics, universités, écoles et associations de consommateurs. Dans la mesure où les conventions internationales les autorisent, les législations nationales peuvent prévoir des systèmes de licence non volontaire. Dans ce cas, le droit d'utilisation contre rémunération est accordé sans qu'il soit nécessaire d'obtenir le consentement du titulaire des droits. La rémunération est administrée par des organisations de gestion collective. Dans le cas particulier d'une reproduction à des fins privées et personnelles, certaines législations nationales contiennent des dispositions spécifiques prévoyant le paiement d'une rémunération équitable aux titulaires de droits; celle-ci est financée par la perception d'une redevance sur les équipements ou les photocopies, voire les deux.

DANS LE DOMAINE DES DROITS CONNEXES, la législation de certains pays prévoit un droit à rémunération, une redevance devant être versée aux artistes interprètes ou exécutants ou aux producteurs de phonogrammes, voire aux deux, dès qu'un enregistrement sonore du commerce est communiqué au public ou utilisé pour la radiodiffusion. Les redevances d'utilisation de ce type sont perçues et réparties, soit par une organisation créée en commun par les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes, soit par des organisations distinctes, selon les relations qui existent entre les parties intéressées et en fonction du régime juridique du pays.

Quelle est le champ d'activité des organisations de gestion collective?

Les lois nationales reconnaissent des droits sur les oeuvres littéraires et artistiques et des droits connexes n'ont d'effet que sur le territoire du pays concerné. Conformément au principe du traitement national consacré à la fois dans la Convention de Berne et dans la Convention de Rome, les titulaires de droits étrangers sont traités, presque à tous égards, de la même manière que les ressortissants d'un pays. Ce principe est défendu par les organisations de gestion collective qui, en vertu de contrats de représentation réciproque, administrent les répertoires étrangers sur leur territoire national, échangent des informations et paient des redevances aux titulaires de droits étrangers.

Les liens avec des organisations non gouvernementales

À l'heure actuelle, il existe un réseau mondial solidement établi d'organisations de gestion collective et ces dernières sont fortement représentées par des organisations non gouvernementales comme la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs (CISAC), la Fédération internationale des organismes gérant les droits de reproduction (IFRRO) et, au niveau européen, l'Association des organisations européennes d'artistes interprètes (AEPO), pour n'en mentionner que quelques-unes.

Dans le cadre de ses activités internationales de coopération pour le développement, l'OMPI travaille en étroite collaboration avec les organisations susmentionnées, ainsi qu'avec d'autres comme la Fédération internationale des acteurs (FIA), la Fédération internationale des musiciens (FIM) ou la Fédération internationale de l'industrie phonographique (IFPI). L'objectif est d'aider les pays en développement qui en font la demande à créer des organisations de gestion collective et à renforcer leur dynamisme et l'efficacité de leur organisation existante afin de leur permettre, entre autres, de relever les défis de l'environnement numérique. L'OMPI mène les activités de ce type dans le cadre de son programme de coopération pour le développement.

La dimension socio-économique et culturelle

La gestion collective rend des services éminents au monde de la musique et à d'autres arts créateurs. En gérant leurs droits, les systèmes récompensent les créateurs pour leur travail et, à leur tour, les créateurs sont davantage motivés pour développer et employer leurs talents dans un environnement qui leur accorde une protection adéquate au titre du droit d'auteur et des droits connexes et leur offre un système efficace de gestion de leurs droits. Une telle situation encourage les créateurs à contribuer au développement du secteur culturel, attire l'investissement étranger et, en général, permet au public de profiter d'un large éventail

d'oeuvres. Pris ensemble, ces facteurs sont des retombées incontestables sur l'économie des pays. Les industries culturelles assurent jusqu'à 6% du produit national brut de certains grands pays; les recettes provenant de la gestion collective des droits d'auteur et droits connexes représentent une part substantielle de ce pourcentage.

Quelques organisations de gestion collective proposent tout essor de **prestations sociales** à leurs membres. Souvent, elles participent au paiement de frais médicaux ou de primes d'assurance, versent une retraite ou une forme de revenu garanti fondé sur l'historique des redevances versées à un membre.

Certaines organisations de gestion collective parrainent également des **activités culturelles** afin de promouvoir le répertoire national d'oeuvres à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Elles encouragent l'organisation de festivals de théâtre, de concours musicaux, les productions du folklore national et des anthologies musicales et autres activités du même type.

Les prestations sociales et la promotion des activités culturelles n'ont aucun caractère obligatoire. Cependant, lorsqu'elles sont prévues, elles peuvent être financées moyennant une déduction opérée par l'organisation de gestion collective sur les redevances qu'elle perçoit. L'idée d'une déduction, qui, selon les règles de la CISAC, ne devrait pas excéder 10% des recettes nettes, ne fait pas l'unanimité parmi les organisations de gestion collective.

La gestion collective dans l'environnement numérique

Les oeuvres protégées par le droit d'auteur seront de plus en plus communiquées sous forme numérique, via des réseaux mondiaux tels que l'Internet. Par conséquent, la gestion collective des droits d'auteur et des droits connexes par des entités publiques, semi-publiques et privées sera aménagée de manière à mettre à profit les gains d'efficacité découlant de techniques de l'information. Les possibilités sont toujours plus nombreuses offertes aux titulaires de droits par l'Internet, en même temps que l'avènement des productions multimédias, se répercute sur les modes de protection, d'exercice et de gestion des droits d'auteur et droits connexes et, également, sur la sanction de ces droits.

Dans le monde en ligne d'un nouveau millénaire, la gestion des droits acquiert une nouvelle dimension. Aujourd'hui, les oeuvres protégées sont numérisées, comprimées, téléchargées, copiées et distribuées par l'Internet aux quatre coins du monde. La puissance croissante de ce réseau permet de stocker et de livrer en ligne des masses de matériels protégés. Il est d'ores et déjà possible de télécharger le contenu d'un livre ou d'écouter de la musique et de l'enregistrer à partir du cyberespace. Ils s'ensuivent des opportunités sans limite, mais également de nombreuses difficultés pour les titulaires de droits, les utilisateurs et les organisations de gestion collective.

De nombreuses organisations de gestion collective ont créé des systèmes de fourniture en ligne d'information sur l'accession d'oeuvres et de contenus, le contrôle de l'utilisation et la perception ainsi que la répartition des redevances pour différentes catégories d'oeuvres dans le cadre de l'environnement numérique. Ces systèmes d'information numériques, qui dépendent de la mise au point de systèmes de numérotation et de codes uniques, insérés dans des supports numériques tels que disques compactes et films, permettent l'identification correcte des oeuvres, des titulaires de droits, des supports numériques eux-mêmes en même temps que la fourniture d'autres informations pertinentes. Une protection juridique adéquate est requise afin de prévenir les actes visant à contourner les mesures de protection techniques et, également, pour se prémunir de la suppression ou de l'altération d'un élément de systèmes d'information numériques ou d'autres pratiques de ce type.

En 1996, deux traités ont été conclus sous les auspices de l'OMPI pour répondre aux enjeux de la protection et de la gestion des droits d'auteur et des droits connexes à l'ère numérique. Connus sous le nom de "traités Internet", le Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur et le Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WCT et WPPT

respectivement - voir les brochures d'information de l'OMPI à leur sujet) traitent, entre autres, des obligations relatives aux mesures de protection techniques et à l'information sur le régime des droits dans l'environnement numérique. Ils garantissent aux titulaires de droits la protection lorsqu'ils diffusent leurs œuvres sur Internet; ils contiennent également des dispositions faisant obligation à l'État de prévoir une protection efficace des mesures techniques en interdisant l'importation, la fabrication et la distribution d'instruments ou de matériels illicites, conçus pour neutraliser les mesures de protection techniques et en déclarant illégal tout acte portant atteinte aux systèmes d'information sur le régime des droits.

Il existe d'autres brochures consacrées au droit d'auteur, aux droits connexes et aux traités WCT et WPPT. L'OMPI les fournit sur demande. Le lecteur qui souhaite des informations complémentaires sur la gestion collective peut s'adresser à la Division de la gestion collective du droit d'auteur de l'OMPI au numéro de téléphone +41 22 338 9143 (secrétariat), ou visiter le site Web de l'OMPI à l'adresse suivante : www.wipo.int.

Pour plus de renseignements sur la Division PME de l'OMPI, consultez le site Web: <http://www.wipo.int/sme/fr>

Division PME, OMPI
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Genève 20
Suisse
Télécopieur: +41-22 338 8760
Courier électronique: sme@wipo.int