

INVENTER LE FUTUR

Guide Pratique des Brevets



Royaume du Maroc



رفيقكم في النجاح
Partenaire de votre réussite

Table des Matieres

1. Brevets **p.04**
2. Comment obtenir un brevet au niveau national **p.16**
3. Comment obtenir un brevet au niveau international **p.29**
4. Commercialisation de la technologie brevetée **p.34**
5. Faire respecter les brevets **p.41**

Préface

Le présent guide est le troisième d'une série ayant pour thème " La propriété industrielle au service des entreprises ". Il est consacré aux brevets d'invention, élément indispensable pour permettre à une entreprise d'optimiser les idées nouvelles et novatrices et les capacités technologiques.

La gestion des ressources en savoirs, notamment les nouvelles idées et nouveaux concepts, est indispensable pour permettre à une entreprise, quelle qu'elle soit, d'évoluer, de s'adapter, et de saisir de nouvelles opportunités dans un environnement économique concurrentiel en évolution rapide.

Dans l'économie du savoir d'aujourd'hui, la stratégie adoptée par une entreprise novatrice en matière de brevets devrait être un facteur déterminant de sa stratégie globale d'entreprise. Ce présent guide vise à expliquer en termes simples et concrets les avantages commerciaux qu'offre le système des brevets pour tous les types d'entreprise.

Le guide donne des informations concrètes destinées à aider les lecteurs à comprendre les règles essentielles à suivre en matière des brevets d'invention.

Ce guide a été réalisé à partir du guide " inventer le futur ", développé par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), Division des Petites et Moyennes Entreprises.

Adil EL MALIKI
Directeur Général de l'OMPIC

1. Brevets

◆ Qu'est-ce qu'un brevet?

Un brevet est un droit exclusif conféré par l'État sur une invention qui est nouvelle, implique une activité inventive et est susceptible d'application industrielle.

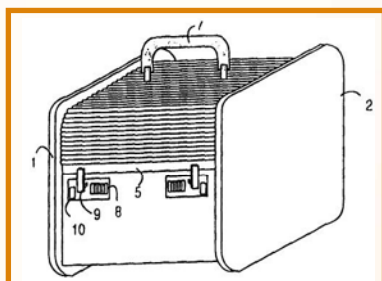
Il confère à son détenteur le droit exclusif d'empêcher des tiers de fabriquer, d'utiliser, d'offrir à la vente, de vendre ou d'importer un produit ou un procédé fondé sur l'invention brevetée sans son autorisation préalable. Un brevet est un instrument commercial puissant qui permet aux entreprises d'obtenir une exclusivité sur un nouveau produit ou procédé, d'améliorer sa position sur le marché et d'avoir de nouvelles sources de revenus grâce à la concession de licences. Un produit complexe (appareil photo, téléphone portable ou voiture) peut incorporer plusieurs inventions protégées par plusieurs brevets qui peuvent être détenus par des personnes différentes.

Un brevet est délivré par l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale. Sa durée de validité est de 20 ans à compter de la date du dépôt de la demande de brevet à condition que les droits requis de maintien en vigueur aient été acquittés à

temps. Un brevet est un droit territorial, limité aux frontières géographiques du pays où il a été déposé.

En échange du droit exclusif conféré par un brevet, le déposant a l'obligation de divulguer l'invention au public en fournissant une description écrite détaillée, exacte et complète de l'invention dans la demande de brevet. Le brevet conféré est rendu public sous forme de publication dans un catalogue officiel et sur internet.

Exemple de brevet marocain



Brevet marocain N° 23764 concernant un bagage à main ou petite valise avec rideau coulissant comprenant une partie servant à loger le contenu et une partie servant à recouvrir le contenu. La partie de recouvrement se présente sous la forme d'un panneau ou volet coulissant possédant une poignée.

◆ Qu'est-ce qu'une invention?

Dans le jargon des brevets, une invention est généralement définie comme étant une solution nouvelle à un problème technique.

Elle peut porter sur la création d'un dispositif, d'un produit, d'une méthode ou d'un procédé entièrement nouveau, ou peut seulement consister à améliorer de manière progressive un produit ou un procédé connu. Le simple fait de trouver quelque chose qui existe déjà dans la nature ne constitue pas nécessairement une invention, il faut une somme suffisante d'ingéniosité, de créativité et d'esprit d'invention humaine.

Le pouvoir de l'innovation

Il est important de savoir faire la distinction entre une « invention » et une

« innovation ». Le terme « invention » désigne une solution technique à un problème technique. Elle peut être une idée novatrice ou revêtir la forme d'une ébauche fonctionnelle ou d'un prototype. Le terme « innovation » désigne la transformation de l'invention en un produit ou un procédé commercialisable. Les principales raisons pour lesquelles les entreprises innovent sont notamment les suivantes :

- Améliorer les procédés de fabrication afin de réaliser des économies et d'augmenter la productivité;
- Introduire de nouveaux produits qui répondent aux besoins des consommateurs;
- Rester en avant de la concurrence ou conquérir des parts de marché.

De nos jours, la plupart des inventions sont le résultat d'efforts considérables et d'investissements à long terme dans la recherche-développement (R&D) mais en revanche, de nombreuses améliorations techniques simples et peu coûteuses, qui ont une grande valeur sur le marché sont source de revenus et de bénéfices non négligeables pour leurs inventeurs ou les sociétés.

Dans l'économie d'aujourd'hui, la gestion de l'innovation au sein d'une société nécessite une bonne connaissance du système des brevets pour lui permettre d'optimiser sa propre capacité d'innovation et de créativité, d'établir des partenariats rentables avec d'autres titulaires de brevets et d'éviter d'utiliser sans autorisation la technologie appartenant à des tiers. A la différence du passé, de nombreuses innovations aujourd'hui sont complexes et fondées sur un certain nombre d'inventions brevetées qui peuvent appartenir à différents titulaires de brevets.

◆ **Pourquoi devriez-vous envisager de faire breveter vos inventions?**

La brièveté des cycles de production et la concurrence accrue exercent une pression considérable sur les entreprises pour devenir novatrices ou obtenir l'accès aux innovations d'autres entreprises et leur permettre ainsi de devenir et de demeurer compétitives sur les marchés intérieurs et d'exportation. Les droits exclusifs conférés par un brevet peuvent être déterminants pour la prospérité d'entreprises novatrices dans une conjoncture économique stimulante, risquée et dynamique. Les raisons essentielles pour faire breveter les inventions sont les suivantes :

- Une solide position sur le marché et un avantage compétitif.

Un brevet confère à son titulaire le droit exclusif d'empêcher des tiers d'utiliser, dans un but commercial, l'invention brevetée, ce qui permet de limiter les facteurs d'incertitude, les risques et la concurrence des bénéficiaires sans contrepartie et des imitateurs. Si votre société est propriétaire d'une invention brevetée digne d'intérêt ou obtient l'autorisation de l'exploiter, elle fera peut-être obstacle à l'arrivée sur le marché de nouvelles entreprises concurrentes pour les mêmes inventions. Cela l'aidera à devenir un acteur déterminant sur le ou les marchés visé(s).

- Une augmentation des bénéfices ou de la rentabilité de l'investissement.

Si votre société a investi beaucoup de temps et d'argent dans la recherche-développement, la protection par brevet des inventions en résultant lui permettrait, dans une certaine mesure, de rentrer dans ses frais et d'améliorer la rentabilité de l'investissement.

- De nouvelles sources de revenus résultant de la concession sous licence ou de la cession du brevet.

En tant que titulaire d'un brevet, vous pouvez concéder sous licence vos droits sur l'invention à des tiers en échange d'un versement unique ou de redevances afin de créer une nouvelle source de revenus pour la société. La cession d'un brevet implique un transfert de propriété tandis que la concession sous licence implique seulement une autorisation d'exploiter l'invention sous licence dans des conditions précises.

- Un accès à la technologie dans le cadre d'un accord de concession réciproque de licence.

Si votre société s'intéresse à une technologie détenue par des tiers, vous pouvez utiliser les brevets détenus par votre société pour négocier des accords de concession réciproque de licences, en vertu desquels votre société et l'autre partie conviennent de s'autoriser mutuellement à utiliser un ou plusieurs de vos brevets respectifs dans des conditions précisées dans l'accord.

- Un accès à de nouveaux marchés.

La concession de licences de brevet à des tiers peut permettre d'avoir accès à de nouveaux marchés qui, sinon, sont inaccessibles. À cet effet, l'invention doit être également protégée sur les marchés étrangers considérés.

- Une diminution des risques d'infraction.

En obtenant une protection par brevet, vous pourrez éviter que d'autres ne brevettent la même invention et aussi réduire les risques de porter atteinte aux droits de tiers lors de la commercialisation de vos produits. Un brevet en lui-même ne confère pas le «pouvoir d'utiliser librement» l'invention, mais évite que d'autres ne brevettent la même invention ou des inventions similaires.

- Une plus grande possibilité d'obtenir des subventions

Votre qualité de titulaire de brevets (ou d'une licence d'utilisation des brevets détenus par des tiers) peut vous permettre plus facilement de vous procurer des fonds pour commercialiser un produit. Dans certains secteurs (par exemple, la biotechnologie), il est souvent nécessaire de posséder un solide portefeuille de brevets pour attirer les investisseurs de capital-risque..

- Un moyen déterminant pour prendre des mesures contre les imitateurs et les bénéficiaires sans contrepartie.

Afin de faire respecter avec efficacité l'exclusivité conférée par un brevet, il peut être parfois nécessaire d'intenter une action en justice ou d'attirer l'attention de ceux qui portent atteinte à vos droits de brevet. En étant titulaire d'un brevet, vous améliorez considérablement les chances de gagner votre procès contre ceux qui copient et imitent l'invention protégée.

- Une image positive pour votre entreprise.

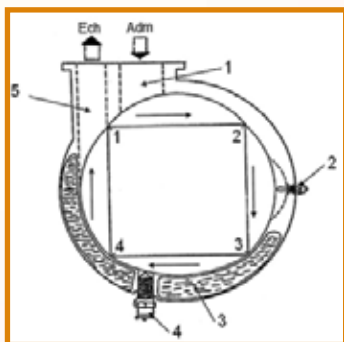
Aux yeux de partenaires commerciaux, d'investisseurs, d'actionnaires et de clients, les portefeuilles de brevets peuvent être considérés comme un moyen de démontrer le niveau élevé de compétence, de spécialisation et de capacité technologique de votre société. Cela s'avérera peut-être

utile pour obtenir des fonds, trouver des partenaires commerciaux, faire mieux connaître votre société et accroître sa valeur sur le marché. Certaines sociétés font mention de leurs brevets dans des encarts publicitaires pour projeter une image novatrice vers le public.

◆ **De quels autres instruments juridiques disposez-vous pour protéger vos produits?**

Le présent guide est consacré aux brevets. Toutefois, en fonction du produit en question, il peut y avoir d'autres droits de propriété intellectuelle qui permettent de protéger diverses caractéristiques d'un produit novateur; il s'agit notamment des droits ci-après :

- Dessins et modèles industriels.



Il est possible d'obtenir une exclusivité sur les caractéristiques ornementales ou artistiques d'un produit par la protection des dessins et modèles industriels.

- Marques :

La protection des marques permet d'obtenir une exclusivité sur des signes distinctifs utilisés pour distinguer les produits de sociétés différentes.

- Droit d'auteur et droits connexes :

Les œuvres littéraires et artistiques originales peuvent être protégées par le droit d'auteur et les droits connexes. La protection du droit d'auteur s'applique à toute une série d'œuvres, y compris les programmes informatiques.

- Nouvelles variétés végétales :

La liste des genres et espèces des variétés protégeables, les éléments sur lesquels porte le droit de l'obtenteur pour chaque genre et espèce ainsi que la durée de protection pour chaque espèce sont fixés dans un arrêté publié par le ministère d'agriculture.

- Schéma de configuration (ou topographie) de circuits intégrés.

Il vous sera peut-être possible d'obtenir une protection pour un schéma de configuration original (ou topographie) d'un circuit intégré utilisé dans des micro puces et dans des puces pour semi-conducteur. Cette protection peut également être étendue au produit final incorporant le schéma de configuration.

◆ **Si une invention est brevetable, est-il toujours judicieux de demander une protection par brevet?**

Pas toujours. Si une invention est brevetable, cela ne veut pas nécessairement dire qu'elle débouchera sur une technologie ou un produit commercialement viable. Par conséquent, il est indispensable de peser soigneusement le pour et le contre de la protection par brevet et d'analyser les variantes possibles avant de déposer une demande de brevet. Un brevet peut être cher et difficile à obtenir, à maintenir en vigueur et à faire respecter. Le dépôt ou non d'une demande de brevet est une décision purement commerciale. Elle devrait être prise avant tout en fonction de la probabilité d'obtenir une protection utile sur le plan commercial de l'invention dont l'utilisation commerciale éventuelle devrait offrir des avantages non négligeables.

Avant de déposer une demande de brevet d'invention, il serait intéressant de considérer les éléments suivants :

Existe-t-il un marché pour l'invention?

Les facteurs dont il faut tenir compte avant de déterminer s'il faut ou non déposer une demande de brevet sont notamment les suivants :

Existe-t-il un marché pour l'invention?

Quelles sont les variantes à votre invention et comment se situent-elles par rapport à votre invention?

L'invention est-elle utile pour améliorer un produit existant ou développer un nouveau produit? Dans l'affirmative, comment s'inscrit-elle dans la stratégie commerciale de votre société?

Existe-t-il des preneurs de licence ou des investisseurs potentiels disposés à contribuer à la commercialisation de l'invention?

Jusqu'à quel point l'invention sera-t-elle utile pour votre entreprise et pour vos concurrents? Est-il facile de recréer votre invention à partir de votre produit («ingénierie inverse») ou de contourner le brevet en faisant de la conception stratégique («design around»)? Quelle est la probabilité que d'autres, en particulier des concurrents, inventent et fassent breveter ce que vous avez inventé? Les bénéfices escomptés résultant d'une position exclusive sur le marché justifient-ils les coûts d'obtention d'un brevet? Quels sont les aspects de l'invention susceptibles d'être protégés par un ou plusieurs brevets, quelle peut être l'étendue de cette protection et celle-ci fournira-t-elle une protection utile sur le plan commercial? Sera-t-il facile d'identifier les atteintes aux droits de brevet et êtes-vous prêt à consacrer du temps et des ressources financières pour faire respecter votre ou vos brevets?

◆ **Qu'est-ce qui peut être breveté?**

Un brevet est accordé uniquement pour la matérialisation d'une idée (p. ex. la description d'un transformateur électrique) ou pour un procédé qui produit quelque chose de vendable ou de concret.

Les inventions brevetables sont de quatre types :

- Les produits
- Un procédé
- Une application
- équipement.

◆ **Qu'est-ce qu'un objet brevetable?**

Toute invention nouvelle, impliquant une activité inventive et susceptible d'application industrielle est brevetable.

Cependant, un objet brevetable est défini par la négative, c'est-à-dire en fournissant une liste de ce qui ne peut pas être breveté. on trouvera ci-dessous des exemples de certains domaines qui sont exclus de la protection par brevet selon la législation marocaine :

1. Les découvertes et théories scientifiques et les méthodes mathématiques.
2. Les créations esthétiques;
3. Les plans, principe et méthodes destinées à l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques.
4. Les inventions susceptibles d'affecter l'ordre public, la morale ou la santé publique;
5. Le diagnostic, les méthodes de traitement thérapeutiques et chirurgicales du corps humain ou animal;
6. Les obtentions végétales qui sont soumises aux dispositions de la loi N° 9 / 94 sur la protection des obtentions végétales.
7. Les programmes d'ordinateurs.

La protection des logiciels informatiques

Dans certains pays, les algorithmes mathématiques qui sont le fondement de l'amélioration de la fonctionnalité d'un logiciel informatique peuvent être protégés par des brevets, alors qu'au Maroc, ils sont expressément exclus comme étant un objet non brevetable. Aussi, les inventions relatives aux logiciels d'ordinateur peuvent encore être brevetables à condition que le logiciel soit considéré comme apportant une contribution technique à l'état de la technique.

◆ Comment juge-t-on qu'une invention soit nouvelle?

Une invention est nouvelle si elle ne fait pas partie de l'état de la technique. En règle générale, l'état de la technique désigne toutes les connaissances techniques pertinentes à la disposition du public, où que ce soit dans le monde, avant la première date de dépôt de la demande de brevet en question. Il comprend notamment les brevets, les demandes de brevet et la littérature non-brevet de toutes sortes.

Toute information divulguée ou publique, où que ce soit dans le monde, sous forme écrite, par une communication orale, une présentation ou par la mise à disposition du public constitue l'état de la technique. Par conséquent, en principe, la publication d'une invention dans une revue scientifique, sa présentation lors d'une conférence, son utilisation dans le commerce ou sa présentation dans le catalogue d'une société constitueraient des actes qui pourraient détruire le critère de nouveauté de

l'invention et la rendre non brevetable. Il est important d'empêcher toute divulgation accidentelle d'une invention avant le dépôt de la demande de brevet. L'état de la technique inclut souvent un «état de la technique tenu secret» comme les demandes de brevet non publiées en instance, à condition qu'elles soient publiées ultérieurement.

◆ **Quand une invention est-elle considérée comme «impliquant une activité inventive»?**

Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. La condition de non-évidence vise à faire en sorte que les brevets soient délivrés seulement pour des réalisations impliquant véritablement une activité créative et inventive et non pour des améliorations qu'une personne possédant des compétences normales peut aisément déduire de l'état de la technique existant. Parmi les exemples de ce qui ne peut pas être qualifié d'invention, figurent notamment : un simple changement de format, la transformation d'un produit en produit portatif, l'inversion des pièces, le changement de matériaux ou le simple remplacement par une pièce ou une fonction équivalente.

◆ **Qu'entend-on par l'expression «susceptible d'application industrielle»?**

Pour être brevetable, une invention doit être susceptible d'être utilisée dans un but industriel ou commercial et présente une utilité spécifique, substantielle et crédible. Une invention ne peut pas être un simple phénomène théorique; elle doit être utile et offrir certains avantages concrets. Le terme «industriel» s'entend, dans le cas présent, au sens le plus large comme étant quelque chose de distinct d'une activité purement intellectuelle ou artistique et englobe, par exemple, l'agriculture. La condition d'utilité est devenue particulièrement importante pour les brevets conférés pour les séquences génétiques pour lesquelles une utilité n'est peut-être pas encore connue au moment du dépôt de la demande.

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

Une demande de brevet doit divulguer l'invention de manière suffisamment claire et complète ou pouvoir être exécutée par un homme du métier possédant des compétences dans le domaine technique particulier, le droit des brevets impose à l'inventeur de divulguer la «meilleure manière» d'exécuter l'invention.

◆ **Quels sont les droits conférés par brevet?**

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

Il importe de faire observer qu'un brevet ne confère pas au titulaire le «pouvoir de librement utiliser» ou le droit d'exploiter la technologie visée par le brevet, mais seulement le droit d'empêcher des tiers de le faire. Même si cela peut sembler être une distinction subtile, elle est fondamentale pour comprendre le système des brevets et la corrélation entre des brevets multiples. En effet, des brevets détenus par des tiers peuvent doubler partiellement, englober ou compléter votre propre brevet. Vous pouvez donc avoir besoin d'obtenir une licence pour utiliser les inventions de tiers afin de commercialiser votre propre invention brevetée et inversement.

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

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

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

Si l'inventeur est salarié, l'article 18 de la loi N°17/97 relative à la propriété industrielle stipule :

« les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives et les contrats individuels de travail.

Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu'une invention est faite par un salarié, soit dans le cours de l'exécution de ses

fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle, le salarié doit en informer immédiatement son employeur par déclaration écrite et envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. »

Si les inventeurs sont également les déposants, le brevet leur sera conféré conjointement.

◆ **Votre invention est-elle brevetable?**

Examinez les conditions de brevetabilité, cherchez des informations sur ce qui est brevetable auprès de l'OMPIC et effectuez une recherche sur l'état de la technique (voir la section suivante).

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

2. Comment obtenir un brevet ?

◆ Point de départ

En règle générale, il importe dans un premier temps de réaliser une recherche sur l'état de la technique. Avec plus de 60 millions de brevets publiés dans le monde entier et des millions de publications autres que les brevets, qui constituent autant d'éléments pouvant faire partie de l'état de la technique susceptible d'être opposé à votre demande de brevet, il est fort à craindre qu'il n'existe un élément ou une combinaison d'éléments qui détruisent la nouveauté de votre invention ou la rendent évidente et, par conséquent, non brevetable.

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

L'information en matière de brevets constitue une source exceptionnelle d'informations techniques classées, qui peut être considérée comme extrêmement utile par les entreprises pour la planification stratégique de leurs activités. La plupart des inventions importantes ne sont divulguées au public pour la première fois que lorsque le brevet ou la demande de brevet est publiée. Par conséquent, les brevets et les demandes de brevet publiés sont une source de renseignements sur la recherche en cours et les innovations existantes souvent disponible bien avant l'apparition du produit novateur sur le marché. Les recherches en matière de brevets devraient figurer parmi les éléments essentiels clés des activités menées par une entreprise dans le domaine de la recherche-développement.

Importance des recherches dans les bases de données relatives aux brevets

Outre le fait de permettre de vérifier si une invention est brevetable, une recherche effectuée en temps voulu et de façon efficace dans les bases de données relatives aux brevets peut fournir des informations très utiles sur :

- Les activités de recherche-développement des concurrents actuels et futurs;
- L'évolution en cours dans un domaine technique déterminé;
- Les techniques accessibles dans le cadre de licences;

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

Les brevets et les demandes de brevet publiés par de nombreux offices de brevets sont accessibles en ligne, ce qui facilite la réalisation de recherches sur l'état de la technique.

En outre, l'OMPIC offre aux déposants différents services en matière de recherche sur l'état de la technique, notamment :

L'assistance à la recherche sur la base de données marocaine et sur les bases de données étrangères (espacenet, OMPI, USPTO, ...etc.), l'élaboration de rapports de recherche et d'opinion écrite.

L'accès à l'information en matière de brevets est considérablement simplifié par l'Internet, mais il n'est pas facile de réaliser une recherche de qualité en matière de brevets. Le jargon utilisé dans le domaine des brevets est

souvent compliqué et obscur et la réalisation de recherches en bonne et due forme exige des connaissances et des compétences considérables. Néanmoins, des recherches préliminaires peuvent être exécutées au moyen de bases de données sur les brevets gratuites disponibles en ligne. Une recherche sur l'état de la technique peut être réalisée à partir de mots clés, d'une classification des brevets ou d'autres critères de recherche. L'état de la technique qui est mis en lumière dépend de la stratégie de recherche utilisée, du système de classement utilisé, des compétences techniques de la personne qui effectue la recherche et de la base de données sur les brevets qui est utilisée.

La classification internationale des brevets

La classification internationale des brevets (CIB) est un système de classement hiérarchique utilisé aux fins du classement et de la recherche des documents de brevets. Elle constitue aussi un instrument permettant de ranger méthodiquement les documents de brevets et de diffuser l'information de façon sélective et un moyen permettant de rechercher l'état de la technique dans des domaines déterminés.

La huitième édition de la CIB consiste en huit sections, qui sont divisées en 120 classes, 623 sous-classes et approximativement 69 000 groupes. Les huit sections sont :

- A. Nécessités courantes de la vie
- B. Techniques industrielles diverses; transports
- C. Chimie; métallurgie
- D. Textiles; papier
- E. Constructions fixes
- F. Mécanique; éclairage; chauffage; armement; sautage
- G. Physique
- H. Électricité.

la version électronique de la 8^{ième} édition de la CIB est accessible à l'adresse suivante :

<http://www.wipo.int/classifications/ipc/ipc8/>

◆ Comment déposer une demande de brevet au Maroc ?

Une fois réalisée la recherche visant à déterminer l'état de la technique et une fois prise la décision de chercher à obtenir une protection par brevet,

une demande de brevet doit être établie et soumise à l'office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC).

Etablir la demande de brevet :

Toute personne souhaitant avoir un brevet d'invention doit déposer un dossier de la demande de brevet dans les conditions prescrites ci-après:

Le dossier de demande de brevet doit comporter à la date de son dépôt :

- a)** une demande de brevet, mentionnant l'intitulé de l'invention, et dont le contenu est fixé par voie réglementaire;
- b)** le paiement des droits exigibles.

D'autres pièces peuvent être jointes à la dite demande de brevet, notamment :

- La description de l'invention en double exemplaires
- Une ou plusieurs revendications en double exemplaires
- Un abrégé du contenu technique de l'invention en double exemplaires
- Des planches de dessin le cas échéant en double exemplaires
- Un pouvoir du mandataire le cas échéant
- Une copie officielle du dépôt antérieur (le cas échéant).

◆ Comment remplir votre requête de demande de brevet ?

La requête de demande de brevet est disponible à l'OMPIC et sur le site web de l'office à l'adresse suivante :

<http://www.ompic.ma/resources/documents/B1.doc>

Les étapes à suivre sont les suivantes :

- Cochez la nature de la demande (brevet ou certificat d'addition)
- En cas de certificat d'addition, remplir la case 1
- En cas de demande Internationale, remplir la case 2

- En cas de brevet en copropriété, remplir les données relatives à un des déposants et utiliser l'imprimé suite BS disponible à l'adresse suivante :

<http://www.ompic.ma/resources/documents/BS.doc>

Pour remplir les informations relatives aux autres déposants.

- Indiquer le (s) nom(s) de(s) inventeur(s) dans la case
- Rapporter le titre de l'invention dans la case 5
- La requête doit être signée par le(s) déposant(s) ou par son mandataire

◆ Où déposer votre demande de brevet ?

Le dépôt d'une demande de brevet doit se faire auprès de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) sis à l'adresse suivante : Route de Nouasser, R.S. 114 km 9,5 - Sidi Mâarouf (près de l'ISCAE), Casablanca

Délai de régularisation :

Lorsque, à la date du dépôt, le dossier de demande de brevet ne comporte pas une ou plusieurs pièces, le déposant ou son mandataire dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de son dépôt pour régulariser son dossier. Le dossier de la demande ainsi régularisé dans le délai imparti conserve la date du dépôt initial.

Requête en poursuite

Une fois le délai de trois mois écoulé, le déposant dispose d'un délai supplémentaire de deux mois contre paiement d'une taxe. Les décisions des tarifs sont disponibles sur l'adresses suivante :

<http://www.ompic.ma/resources/documents/taxe07.pdf>

Rejet de la demande

Toute demande sera rejetée dans les cas suivants :

1. **La demande N'a pas été régularisée après un délai maximal de cinq mois à compter de la date de dépôt**

2. L'invention concerne :

- Des obtentions végétales qui sont soumises aux dispositions de la loi N° 9 / 94 sur la protection des obtentions végétales.
- Les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s'applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes.
- Les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;
- Les créations esthétiques;
- Les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs;
- Les présentations d'informations.
- Plusieurs inventions ou une pluralité d'inventions qui ne sont pas liées entre elles .

3. L'invention Contient:

- Des éléments ou des dessins dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs;
- Des déclarations dénigrantes concernant des produits ou procédés de tiers ou le mérite ou la validité de demandes de brevets ou de brevets de tiers. De simples comparaisons avec l'état de la technique ne sont pas en elles-mêmes considérées comme dénigrantes;
- Des éléments manifestement étrangers à la description de l'invention. La demande de brevet ne peut comporter ni restrictions ni conditions, ni réserves.

Le rejet de toute demande de brevet doit être motivé et notifié au déposant ou à son mandataire par lettre recommandée avec accusé de réception. La mention dudit rejet est inscrite au registre national des brevets.

Droit aux rectifications

Avant la délivrance du brevet et sur demande justifiée, le déposant ou son mandataire, peut demander la rectification des fautes d'expression ou de transcription ainsi que des erreurs matérielles relevées dans les pièces et documents déposés.

Si la demande de rectification porte sur la description, les revendications ou les dessins, la rectification n'est autorisée que si elle s'impose à l'évidence.

La demande de rectification est présentée par écrit et comporte le texte des modifications proposées. Il est statué sur la demande de rectification par l'organisme chargé de la propriété industrielle dans un délai de quinze jours à compter de la date de dépôt de la demande.

Délivrance

Les dossiers de demandes de brevets régulièrement déposés ne sont rendus publics qu'après l'expiration d'un délai de dix huit mois. Ce délai commence à courir à compter de la date de dépôt desdites demandes (à ajouter la date de priorité). Pour les demandes PCT entrées en phase nationale, les brevets sont délivrés cinq mois après la date de dépôt au Maroc.

Des réductions importantes pour les déposants physiques

Toute personne physique, nationale ou étrangère ressortissante et domiciliée dans un État où le revenu national par habitant (déterminé d'après le revenu national moyen par habitant retenu par l'Organisation des Nations Unies au titre des années 1995, 1996 et 1997) est inférieur à 3000 dollars des Etats-Unis bénéficie d'une réduction de 75% sur les redevances relatives au dépôt.

◆ Quand déposer une demande de brevet ?

En général, il est préférable de déposer une demande de protection par brevet dès que vous disposez de toutes les informations nécessaires pour rédiger la demande de brevet. Toutefois, un certain nombre d'éléments aident un déposant à décider du moment le plus approprié pour déposer une demande de brevet. Des facteurs vous inciteront à déposer rapidement votre demande; il est bon par exemple de tenir compte de ce qui suit :

- Au Maroc, comme dans la plupart des pays (à l'exception notable des États-Unis d'Amérique), les brevets sont délivrés aux premiers déposants. Par conséquent, il est important de déposer rapidement une demande pour faire en sorte que vous soyez le premier à déposer une demande en ce qui concerne l'invention en question de manière à ne pas vous faire devancer par des tiers et perdre ainsi votre invention.
- Déposer une demande de protection par brevet rapidement se révélera en général utile si vous êtes à la recherche d'un soutien financier ou si vous souhaitez concéder une licence sur votre invention pour en assurer la commercialisation.
- D'une façon générale, vous ne pouvez faire respecter votre brevet que lorsqu'il sera délivré.

Toutefois, déposer dans la hâte une demande de brevet dès que vous avez réalisé une invention peut aussi être délicat pour les raisons suivantes :

- Si vous déposez votre demande trop tôt et que vous apportez par la suite des modifications à votre invention, il ne sera en général pas possible d'apporter des changements importants dans la description originale de l'invention,
- Une fois que vous aurez déposé votre demande dans un pays ou une région, vous disposerez normalement de 12 mois pour déposer une demande pour la même invention dans tous les pays présentant un intérêt pour vos activités afin de pouvoir bénéficier de la date de dépôt attachée à votre première demande. Cela peut constituer un problème si le dépôt de demandes dans différents pays et le paiement des taxes de maintien en vigueur sont trop coûteux pour votre société. Une façon d'atténuer le problème consiste à reporter le paiement des sommes relatives à la traduction et aux taxes nationales pour une période de 30 à 31 mois dans le cadre du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) .

Au moment de décider de la date de dépôt d'une demande de brevet, il est important de garder à l'esprit que la demande devra être déposée avant que l'invention ne soit divulguée. Toute divulgation opérée avant le dépôt de la demande (par exemple, essai de commercialisation, divulgation à l'intention d'investisseurs ou d'autres partenaires commerciaux) devrait être précédée de la signature d'un accord de confidentialité ou de non-divulgence

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

Si vous souhaitez obtenir un brevet pour votre invention, il est absolument nécessaire de préserver le caractère confidentiel de cette invention avant de déposer la demande. Dans de nombreuses circonstances, la divulgation publique de votre invention avant le dépôt de la demande détruira la nouveauté de l'invention, ce qui la rendra non brevetable, sauf si la loi applicable prévoit un «délai de grâce» .

Il est donc extrêmement important pour les inventeurs, les chercheurs et les entreprises d'éviter toute divulgation d'une invention qui puisse remettre en cause sa brevetabilité tant que la demande de brevet n'a pas été déposée.

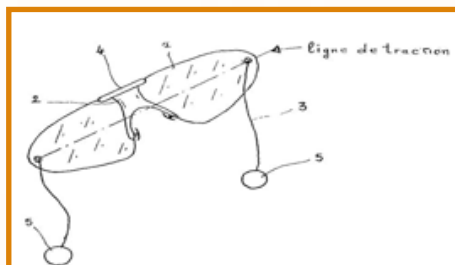


Demande nationale n° 26860: cache véhicule contre la chaleur

◆ **Qu'est-ce qu'un «délai de grâce»?**

La législation marocaine prévoit un «délai de grâce» de 12 mois, à compter du moment où une invention a été divulguée par l'inventeur ou le déposant jusqu'au dépôt de la demande; dans le cadre de ce délai, l'invention restera brevetable bien qu'elle ait été divulguée. Une entreprise peut donc divulguer son invention, par exemple en l'exposant dans un salon professionnel ou en la publiant dans un de ses catalogues ou revues techniques, et déposer la demande de brevet dans le délai de grâce sans que l'invention perde son caractère brevetable et soit exclue de la protection par brevet.

Toutefois, comme tel n'est pas le cas dans tous les pays, en invoquant le délai de grâce ' vous vous priveriez de la possibilité de breveter l'invention sur d'autres marchés intéressants où il n'est pas prévu de délai de grâce.



Demande nationale n° 26715 : nouveau procédé d'habillage de verre de vue et produits ainsi obtenus

◆ **Comment présenter un mémoire descriptif d'une demande de brevet d'invention ?**

Toute demande de brevet doit contenir un mémoire descriptif. Le mémoire descriptif est un document technique qui donne les détails relatifs à l'invention en question.

Recommandations générales :

- Le papier à utiliser est du papier blanc de format A4 (21 cm x 29,7 cm)
- Ne pas utiliser le verso des pages
- Le texte doit être dactylographié
- Les pages de la description et des revendications sont numérotées de façon continue de la première à la dernière, en chiffres arabes
- La description et les revendications ne doivent comporter ni appellations de fantaisie ou marque ni déclarations dénigrantes à l'égard des tiers. Elles ne doivent pas non plus incorporer de dessins ; ceux-ci doivent figurer sur des feuilles séparées.

Le mémoire descriptif doit être fourni en deux exemplaires, il contient :

- Une description,
- Des revendications,
- Un abrégé
- Des dessins (le cas échéant).

La Description

Le titre de l'invention figurant sur la requête doit être reporté au début de la description. Il doit indiquer exactement et succinctement l'objet de l'invention.

La description comprend les paragraphes suivants :

- l'indication du domaine auquel se rapporte l'invention,
- l'indication de l'état de la technique antérieure, connu du demandeur, pouvant être considérée comme utile pour l'intelligence de l'invention,
- un exposé de l'invention permettant la compréhension de la solution technique qui est apportée au problème technique posé ; cet exposé doit donc mentionner toutes les caractéristiques techniques propres à l'invention et, en particulier, celles qui seront énoncées dans les revendications ; sont indiqués, le cas échéant, les avantages de l'invention par rapport à l'état de la technique antérieure,
- une brève présentation des différentes figures constituant les dessins s'il en existe,
- un exposé détaillé d'au moins un mode de réalisation de l'invention précisant, le cas échéant, la structure des différentes parties constituant l'invention ainsi que leur agencement et leur fonctionnement ; il convient de se référer aux dessins, s'il en existe, et d'explicitier tous les numéros de référence qui y sont portés ;
- l'indication de la manière dont l'invention est susceptible d'application industrielle.

La longueur de la description n'est pas limitée. La description devant être suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. La description avec les dessins qui l'accompagnent, sert de fondement aux revendications. Par conséquent, il ne sera pas possible de revendiquer ce qui n'a pas été décrit au moment du dépôt.

Les Revendications

Les revendications spécifient la portée et l'étendue du droit revendiqué pour l'invention, en commençant par la portée la plus large jusqu'à une

portée plus étroite et limitée. On utilise des revendications de portées différentes afin de s'assurer autant que possible qu'en cas de litige impliquant le brevet, au moins une revendication soit jugée valide par rapport à l'art antérieur et contrefaite par rapport à l'objet du litige.

Les revendications servent à exposer distinctement et en termes explicites les combinaisons d'éléments que l'inventeur considère comme nouvelles et dont il revendique la propriété ou le privilège exclusif.

S'il s'agit d'un appareil, d'une machine, d'un mécanisme, d'un dispositif ou d'un engin, la revendication définit les éléments structurels (fonctionnels) essentiels au fonctionnement, leur fonction, leur(s) entrée(s)/sortie(s), leur arrangement interactif et coopératif avec les autres éléments de l'appareil, leur composition, leurs propriétés et les éléments secondaires qui les composent.

S'il s'agit d'une méthode ou d'un procédé, la revendication définit les étapes de la méthode ou le mode de traitement des éléments impliqués dans le procédé.

S'il y a plusieurs revendications, celles-ci sont numérotées de façon continue en chiffres arabes. Elles doivent être rédigées de la façon suivante :

La première revendication (la revendication indépendante) comprend deux parties, un préambule suivi d'une partie caractérisante ;

Le préambule désigne l'objet de l'invention et mentionne ses caractéristiques techniques connues

La partie caractérisante qui commence par l'expression, « caractérisé en) ou « caractérisé par)», ou «(l'amélioration comprend)» ou d'une formule analogue, énonce les caractéristiques techniques pour lesquelles la protection est recherchée. Chacune des caractéristiques techniques doit, s'il y a lieu, être suivie, entre parenthèses, du signe de référence correspondant porté sur les dessins.

Les revendications dépendantes, s'il en existe, comprennent également un préambule et une partie caractérisante. Elles complètent la ou les revendication(s) précédente(s) auxquelles elles se rattachent par des caractéristiques techniques additionnelles. Elles doivent comporter si possible, dans leur préambule, une formule de rattachement à cette (ces) revendication(s).

Toute revendication doit se fonder sur la description, c'est-à-dire que son contenu doit se retrouver entièrement dans la description. Les revendications ne peuvent pas apporter de précisions qui ne sont pas données dans la description.

Les avantages et les résultats obtenus par l'invention ne peuvent pas faire l'objet de revendications.

L'abrégé

L'abrégé ne fait pas partie du mémoire descriptif, mais il est essentiel dans une demande de brevet. L'abrégé fournit une description technique brève et l'utilité de l'invention divulguée afin de permettre au lecteur de déterminer rapidement s'il est intéressé à obtenir plus d'informations à l'aide du mémoire descriptif tout entier. L'abrégé prend la forme d'un unique paragraphe où, outre les sujets susmentionnés, l'usage de l'invention et le progrès qui ont été faits dans l'art devraient y être définis. L'abrégé n'a aucune valeur légale et ne peut pas être employé d'aucune façon pour interpréter les revendications ou définir la nature de l'invention. Le langage utilisé doit rester simple.

Les dessins

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

Les dessins doivent être exécutés sur des feuilles en papier blanc, de format A4 (29,7 cm x 21 cm), en lignes et traits noirs et durables, continus ou pointillés et suffisamment denses et foncés, sans grattage ni surcharge, avec une marge intérieure de 2 cm.

Les dessins doivent être numérotés, sans interruption, de la première à la dernière.

Les planches contenant les dessins doivent aussi être numérotées en chiffres arabes.

Les dessins ne doivent contenir aucune légende ni texte ou indication autres que les numéros des dessins et les lettres ou chiffres de référence. Les légendes reconnues indispensables par les demandeurs pour l'intelligence de leurs dessins sont placées dans le corps de la description.

Des renvois aux dessins sont permis. La description et les revendications doivent se référer aux dessins selon leurs renvois (chiffres ou lettres).

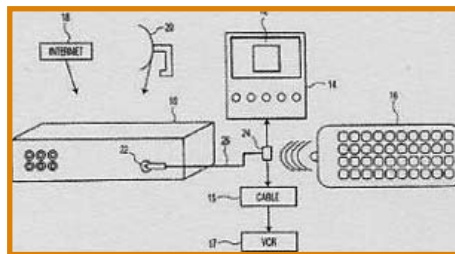
Pour consulter des modèles de brevets d'invention :

<http://www.ompic.ma/publication/p148.xml?typePublication=chargeurForm>

3. Déposer une demande de brevet à l'étranger

◆ Pourquoi déposer une demande de brevet à l'étranger ?

Les brevets sont des droits territoriaux, ce qui signifie qu'une invention n'est protégée que dans les pays ou les régions dans lesquels une protection par brevet a été obtenue. En d'autres termes, si le brevet qui vous a été délivré ne produit pas ses effets dans un pays donné, votre invention n'est pas protégée dans ce pays et n'importe quelle personne a la possibilité de la fabriquer, l'utiliser, l'importer ou la vendre dans ce pays.



Demande internationale n° PCT/US02/12182 Appareil de mise à niveau d'un système de commande à distance.

La protection par brevet dans des pays étrangers vous permet de jouir dans ces pays de droits

exclusifs sur une invention brevetée. Par ailleurs, la protection par brevet à l'étranger peut vous permettre de concéder sous licence une invention à des entreprises étrangères, de nouer des relations de sous-traitance et d'accéder à ces marchés en partenariat avec d'autres entreprises.

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

La date du dépôt de votre première demande de protection d'une invention donnée est dénommée date de priorité et toute demande ultérieure déposée dans d'autres pays dans un délai de 12 mois (c'est-à-dire dans le délai de priorité) bénéficie de la priorité de la demande antérieure et est prioritaire sur les autres demandes déposées pour la même invention par des tiers après la date de priorité. Il est vivement conseillé de déposer vos demandes de protection par brevet à l'étranger dans le délai de priorité.

Après l'expiration du délai de priorité et jusqu'à la première publication du brevet par l'office des brevets (18 mois après la date de priorité), vous avez toujours la possibilité de déposer une demande de protection par brevet de la même invention dans d'autres pays, mais vous ne pouvez plus revendiquer la priorité de votre demande antérieure. Une fois que l'invention a été divulguée ou publiée, il vous sera peut-être impossible d'obtenir une protection par brevet dans un pays étranger, compte tenu de la perte du critère de nouveauté.

◆ **Où demander la protection de votre invention ?**

La protection d'une invention dans plusieurs pays étant une opération coûteuse, vous devez soigneusement choisir les pays dans lesquels vous souhaitez demander une protection. Au moment de procéder à un choix, il convient de prendre en considération certains éléments essentiels, notamment:

- Où le produit breveté a-t-il des chances d'être commercialisé ?
- Quels sont les principaux marchés pour les produits analogues ?
- Quels sont les frais qu'entraîne une demande de protection par brevet sur chaque marché cible et quel est mon budget ?

- Où sont installés les principaux concurrents?
- Où sera fabriqué le produit?
- Quelles difficultés peuvent être posées par l'application des droits



attachés au brevet dans un pays donné?

Demande internationale n° PCT//T98/00133. L'invention d'un nouveau procédé de traitement de feuilles de liège toilées est à l'origine de la prospérité de l'entreprise italienne Grindi 5RL, qui a su tirer parti de l'exclusivité conférée par le brevet pour commercialiser un nouveau tissu.

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

Il existe principalement trois modes de protection d'une invention à l'étranger ;

La voie nationale.

Vous pouvez demander une protection auprès de l'office national des brevets de chaque pays où la protection est souhaitée en déposant une demande dans la langue requise et en vous acquittant des taxes exigées. Cette procédure peut être contraignante et coûteuse si le nombre de pays concernés est élevé;

La voie régionale.

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

- l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI)
www.oapi.wipo.net;
- l'Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO)
www.aripo.org);
- l'Organisation eurasiennne des brevets (OEAB) (www.eapo.org);
- l'Office européen des brevets (OEB) (www.epo.org); et
- l'Office des brevets du Conseil de coopération du Golfe
www.gulf-patenti-office.org);

La voie internationale.

Si votre entreprise souhaite faire protéger une invention dans un nombre quelconque d'États contractants du Traité de coopération en matière de brevets (PCT). Pour être admis à le faire, vous devez être ressortissant d'un État contractant du PCT ou domicilié dans un tel État, ou avoir un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l'un de ces États. En déposant une seule demande internationale selon le PCT, vous pouvez obtenir la protection par brevet d'une invention simultanément dans plus de 139 États contractants du PCT. Une liste de états contractants au PCT est disponible sur le lien suivant : (http://www.wipo.int/pct/guide/fr/gdvoll/annexes/annexa/ax_a.pdf).

Cette demande peut être déposée soit auprès de votre office national ou régional des brevets, soit auprès du Bureau International du PCT de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) à Genève (Suisse).

Avantages du PCT

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

Les déposants de demandes selon le PCT disposent d'informations

précieuses sur la brevetabilité de leur invention, qui leur sont fournies dans le rapport de recherche internationale et l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale. Ces documents offrent aux déposants de demandes selon le PCT une base solide sur laquelle ils peuvent fonder leurs décisions relatives au point de savoir s'il est judicieux de demander une protection par brevet et dans quel pays. Le rapport de recherche internationale contient une liste de documents compris dans l'état de la technique du monde entier, considérés comme pertinents au regard de l'invention. L'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale vise à analyser la brevetabilité de l'invention à la lumière des résultats du rapport de recherche internationale.

Une demande unique, rédigée en une seule langue, avec un barème de taxes unique, produit ses effets dans l'ensemble des États contractants du PCT. Cela permet de réduire sensiblement les frais de dépôt de demandes distinctes auprès de chaque office des brevets. Le PCT peut également être utilisé pour déposer des demandes dans certains systèmes régionaux de brevets. Des renseignements sur la procédure de dépôt d'une demande internationale en vertu du PCT peuvent être obtenus auprès de votre office national des brevets et à l'adresse suivante : www.wipo.int/pct

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

Mois	Dépôt demande selon le PCT	Publication internationale	Entrée en phase nationale		
0	12	16	18	22	30
Dépôt	Rapport	(facultatif)	(facultatif)		
demande locale	de recherche internationale et opinion écrite	d'examen préliminaire International	Dépôt demande d'examen préliminaire International	rapport Examen Préliminaire international sur la brevetabilité	

4. Commercialiser une technologie brevetée

◆ Comment commercialiser une technologie brevetée?

Un brevet n'est pas en lui-même une garantie du succès commercial, il s'agit d'un instrument permettant de renforcer la capacité d'une entreprise de tirer profit de ses inventions. Pour être en mesure de procurer un avantage réel à une entreprise, un brevet doit être exploité efficacement et, en règle générale, il ne rapporte de l'argent que si le produit breveté rencontre un succès certain sur le marché ou accroît la réputation de l'entreprise et, par conséquent, son pouvoir de négociation.

Pour lancer une invention brevetée sur le marché, une entreprise dispose d'un large éventail de possibilités, notamment :

- commercialiser directement l'invention brevetée;
- vendre le brevet à un tiers;
- concéder sous licence le brevet à des tiers; ou
- créer une coentreprise ou un autre type d'alliance stratégique avec des tiers disposant d'actifs

complémentaires.

◆ **Comment lancer un produit breveté sur le marché?**

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

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

◆ **Pouvez-vous vendre votre brevet?**

Oui, cette opération dénommée «cession du brevet» permet de transférer de manière permanente la titularité du brevet à un tiers. Une telle décision doit être étudiée de manière approfondie.

En concédant sous licence votre brevet au lieu de le céder, vous avez l'avantage de percevoir des redevances pendant toute la durée de vie du brevet. C'est pourquoi, la concession sous licence peut être une stratégie financièrement très avantageuse. Dans le cadre d'une cession, en revanche, vous percevez en une seule fois un montant convenu, sans possibilité de percevoir des redevances dans l'avenir, quels que soient les avantages procurés à terme par le brevet.

Une cession peut être avantageuse dans certains cas. Si un brevet est

vendu pour un montant forfaitaire, vous en percevez immédiatement la valeur, au lieu de recouvrer progressivement votre créance pendant 20 ans. Vous écartez également le risque de voir le brevet supplanté par une nouvelle technologie. Par ailleurs, la cession d'un brevet à une jeune entreprise peut être une condition préalable à son financement, si le brevet n'appartient pas à l'entreprise.

En tout état de cause, il s'agit d'une décision personnelle, qui dépend de vos besoins et de vos priorités. Toutefois, la cession d'un brevet est généralement déconseillée et les titulaires de brevets préfèrent conserver la titularité de leurs inventions et concéder des licences.

◆ **Comment concéder sous licence votre brevet à des tiers?**

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

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

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

Compte tenu de la nécessité de disposer de compétences en matière de négociations et de rédaction lors de la conclusion d'un accord de licence, il est conseillé de demander l'aide d'un spécialiste pour négocier les conditions et rédiger le contrat de licence. Dans certains pays, le contrat de licence doit être enregistré auprès d'un organisme gouvernemental de réglementation.

◆ **Quel est le montant de la redevance que vous devez percevoir pour votre brevet?**

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

Si des normes concernant le montant de la redevance ont été établies dans certains secteurs industriels et peuvent être consultées à toutes fins utiles, il convient de garder à l'esprit que chaque contrat de licence est unique et que le montant de la redevance dépend des facteurs particuliers



et très distinctifs faisant l'objet des négociations.

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

◆ **Quelle est la différence entre une licence exclusive et une licence non exclusive?**

Il existe trois types d'accords de licence en fonction du nombre de preneurs de licence autorisés à exploiter l'invention brevetée :

- licence exclusive : seul le preneur de licence a le droit d'exploiter la technologie brevetée, que même le titulaire du brevet n'a pas le droit d'utiliser;
- Licence unique : seuls le preneur de licence et le titulaire du brevet ont le droit d'utiliser la technologie brevetée;

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

Un accord de licence peut contenir des dispositions en vertu desquelles



certain droits sont conférés; sur une base exclusive et d'autres sur une base unique ou non exclusive.

La méthode de traitement des eaux usées mise au point et brevetée par les chercheurs de l'Université nationale autonome de Mexico (UNAM) a fait l'objet d'un accord de licence non exclusive avec IB-Tecb, une entreprise issue d'un essaimage de l'université, créée en vue d'apporter des solutions novatrices au traitement des eaux usées.

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

Tout dépend du produit et de la stratégie commerciale de votre entreprise. Par exemple, si votre technologie peut devenir indispensable à tous les acteurs d'un marché donné dans le cadre de leurs activités, une licence non exclusive, concédée à de nombreux preneurs constitue la solution la plus avantageuse. Si une entreprise intéressée par votre produit doit réaliser un investissement très lourd pour pouvoir le commercialiser (par exemple, un produit pharmaceutique nécessitant des investissements aux fins d'essais cliniques), un preneur de licence potentiel ne voudrait pas affronter la concurrence d'autres preneurs de licence et insisterait à juste titre pour obtenir une licence exclusive.

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

Il n'existe pas de moment propice pour concéder sous licence votre invention, le moment opportun dépendant des particularités de chaque cas. Toutefois, pour un chef d'entreprise ou un inventeur indépendant, il est souvent conseillé de commencer à chercher des preneurs de licence le plus tôt possible afin de s'assurer des rentrées d'argent régulières,

susceptibles de couvrir les frais liés à la procédure de demande de brevet. Il n'est pas nécessaire d'attendre la délivrance du brevet.

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

Evaluation du brevet

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

- la méthode fondée sur le revenu :

c'est la méthode d'évaluation d'un brevet la plus couramment utilisée. Elle est axée sur le montant estimé des recettes que pourrait percevoir le titulaire du brevet pendant la durée de vie du brevet.

- La méthode fondée sur le coût :

Elle consiste à déterminer la valeur du brevet en calculant le coût que représenterait pour une entreprise l'élaboration d'un actif analogue ou son acquisition à l'extérieur.

- La méthode fondée sur l'état du marché :

Elle est fondée sur la valeur d'actifs comparables sur le marché.

- Les méthodes fondées sur les options :

Elles sont fondées sur les méthodes de fixation du prix des options, initialement destinées à être utilisées pour la fixation du prix des options d'achat d'actions.

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

◆ Si le brevet d'un concurrent vous intéresse, pouvez-vous obtenir l'autorisation de l'utiliser?

Il ne sera peut-être pas toujours facile ni possible d'obtenir l'autorisation d'incorporer une technologie appartenant à un concurrent dans votre produit ou votre procédé. Toutefois, si votre concurrent s'intéresse également aux brevets détenus par votre entreprise, vous pouvez envisager une concession de licences réciproques. La concession de licences réciproques est très courante dans les secteurs industriels où un certain nombre de brevets portant sur un large éventail d'inventions complémentaires sont détenus par deux ou plusieurs concurrents.

Ces entreprises concurrentes visent à garantir leur liberté d'action en obtenant le droit d'utiliser les brevets détenus par leurs concurrents tout en leur accordant celui d'utiliser leurs propres brevets.

Récapitulatif

- Commercialisation. Examinez les différentes possibilités de commercialisation de votre invention brevetée et assurez-vous de disposer d'un plan de développement solide si vous décidez de lancer un produit innovant sur le marché.
- Concession sous licence. Le montant des redevances et d'autres aspects des accords de licence jouent un rôle important lors des négociations et il est recommandé de demander conseil à un spécialiste lors de la rédaction et de la négociation des accords de licence.

certain nombre de brevets portant sur un large éventail d'inventions complémentaires sont détenus par deux ou plusieurs concurrents. Ces entreprises concurrentes visent à garantir leur liberté d'action en obtenant le droit d'utiliser les brevets détenus par leurs concurrents tout en leur accordant celui d'utiliser leurs propres brevets,

- Licence exclusive et licence non exclusive.

Étudiez les raisons de concéder des licences exclusives ou des licences non exclusives, en particulier à la lumière du degré d'élaboration de votre technologie et de la stratégie de commercialisation adoptée par votre entreprise.

5. Faire respecter les droits de brevet

- Concession de licences réciproques. Voyez si vous pouvez utiliser votre brevet pour avoir accès à une technologie utile détenue par des tiers.

- ◆ **Pourquoi devez-vous faire respecter vos droits de brevet?**

Si vous lancez un produit nouveau ou amélioré sur le marché, il est probable que tôt ou tard vos concurrents essaieront de fabriquer des produits présentant des caractéristiques techniques identiques ou analogues à celles de votre produit. Dans certains cas, vos concurrents peuvent bénéficier d'économies d'échelle, d'un meilleur accès au marché ou d'un accès à des matières premières à un prix plus avantageux, et peuvent être en mesure de fabriquer un produit analogue ou identique à moindre coût. Cela peut faire peser une lourde pression sur votre entreprise, particulièrement si elle a beaucoup investi dans la recherche-développement afin de mettre au point ce produit nouveau ou amélioré.

Les droits exclusifs conférés par un brevet donnent à son titulaire la possibilité d'empêcher ses concurrents de fabriquer des produits ou d'utiliser des procédés portant atteinte à ses droits et de demander

réparation pour le préjudice causé. Pour prouver cette atteinte, il doit être démontré que chaque élément d'une revendication donnée, ou son équivalent, est contenu dans le produit ou le procédé portant atteinte aux droits. Faire respecter vos droits si vous estimez que votre invention brevetée fait l'objet d'une contrefaçon peut se révéler essentiel pour conserver votre avantage comparatif, vos parts de marché et la rentabilité de votre entreprise.

◆ **Qui est chargé de faire respecter les droits de brevet ?**

La responsabilité de déceler une atteinte à un brevet et d'engager des poursuites contre les auteurs de l'atteinte incombe principalement à son titulaire. En tant que titulaire d'un brevet, vous êtes responsable de la surveillance de l'utilisation de votre invention sur le marché, de l'identification de tout auteur d'une atteinte au brevet et de toute décision relative à la manière d'engager des poursuites et au moment opportun pour le faire. Les inventeurs indépendants et les PME peuvent décider de confier cette responsabilité (ou une partie de cette responsabilité) à un preneur de licence exclusive.

Il est recommandé de demander à un conseil en brevets de vous aider dans toutes les démarches relatives à l'application de vos droits de brevet, tant sur le marché national que sur tout marché d'exportation. Un juriste vous fournira également des conseils en ce qui concerne les frais et les risques encourus et la meilleure stratégie à adopter.

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

Si vous estimez que des tiers portent atteinte à votre brevet, c'est-à-dire qu'ils l'utilisent sans votre autorisation, vous devez, dans un premier temps, réunir des informations sur les auteurs de l'atteinte et leur utilisation du produit ou du procédé portant atteinte à vos droits. Vous devez rassembler tous les éléments nécessaires pour déterminer la nature de votre action et le moment opportun. Attachez-vous toujours aux services d'un conseil en brevets avant de prendre une décision relative à l'atteinte portée à votre invention brevetée.

Dans certains cas, lorsque l'atteinte est découverte, les entreprises choisissent d'envoyer une lettre (communément dénommée «ordonnance de cessation») informant l'auteur présumé de l'atteinte d'un éventuel conflit entre leurs droits et les activités commerciales de cette entreprise.

Cette procédure est souvent efficace en cas d'atteinte non intentionnelle puisque, dans la plupart des cas, l'auteur de l'atteinte accepte soit de cesser ses activités soit de négocier un accord de licence.

Quelquefois, cependant, la surprise constitue la meilleure tactique pour éviter de donner à l'auteur de l'atteinte le temps de dissimuler ou de détruire des preuves. Dans ce cas, il peut être judicieux de saisir un tribunal sans en aviser l'auteur de l'atteinte et de demander une «ordonnance de mesure provisoire» pour pouvoir procéder à une perquisition surprise, souvent avec l'aide de la police, dans les locaux commerciaux de l'auteur de l'atteinte.

Le tribunal peut ordonner que les auteurs présumés de l'atteinte cessent l'activité incriminée en attendant le jugement (qui peut prendre des mois ou des années). Toutefois, la question de savoir si un brevet a fait l'objet d'une atteinte peut être très complexe et une décision ne peut être rendue qu'après examen de l'affaire sur le fond.

Lorsqu'une entreprise décide d'engager une action civile, les tribunaux disposent en général d'un large éventail de mesures permettant d'indemniser les titulaires de droits de propriété intellectuelle qui ont été lésés. Un conseil en brevets sera en mesure de vous fournir des renseignements utiles à cet égard.

En vue d'empêcher l'importation de produits portant atteinte à des brevets, des mesures à la frontière peuvent être prises à la demande du titulaire du brevet dans certains pays, par l'intermédiaire des autorités douanières nationales. Toutefois, de nombreux pays prévoient des mesures à la frontière conformément à leurs engagements internationaux uniquement en cas d'importation de marques de contrefaçon et de copies pirates de produits protégés par le droit d'auteur. En général, si vous décelez une atteinte, il est vivement conseillé de consulter un professionnel pour obtenir un avis juridique autorisé.

◆ **Quelles sont les possibilités de règlement à l'amiable des litiges relatifs à une atteinte au brevet:**

Si le litige vous oppose à une entreprise avec laquelle un contrat a été signé (par exemple, un accord de licence), il faut d'abord vérifier s'il existe une clause d'arbitrage ou de médiation dans le contrat. Il est conseillé d'incorporer dans tout contrat une disposition spéciale prévoyant une

procédure d'arbitrage ou de médiation en cas de litige afin d'éviter une procédure judiciaire longue et onéreuse. Il peut être possible de recourir à des modes extrajudiciaires de règlement des litiges tels que l'arbitrage ou la médiation même lorsqu'il n'existe aucune clause y relative dans le contrat, voire aucun contrat, pour autant que les deux parties en conviennent.

En règle générale, l'arbitrage présente l'avantage d'être moins formel et plus rapide qu'une procédure judiciaire et une sentence arbitrale est plus facilement exécutoire à l'échelle internationale. L'avantage de la médiation tient au fait que les parties conservent la maîtrise du processus de règlement du litige. Cette solution peut donc contribuer à maintenir de bonnes relations d'affaires avec une autre entreprise avec laquelle votre société pourrait souhaiter collaborer à l'avenir. Le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI fournit des services en matière de règlement extrajudiciaire des litiges. Des renseignements plus détaillés sur l'arbitrage et la médiation peuvent être obtenus à l'adresse suivante : <http://arbitrator.org>.



wipo.int/center/index-fr.html.

Brevet n° GB2266045. Un récipient destiné à la consommation de boisson pouvant être utilisé comme gobelet à bec, commercialisé sous le nom de «gobelet Anywayup®»), a été breveté en 1992 par l'inventeur et chef d'entreprise britannique Mandy Haberrrian. Après le lancement d'un produit de contrefaçon par un concurrent, elle a obtenu que soit prononcée une ordonnance visant à empêcher d'autres atteintes au brevet et en fin de compte, l'affaire a été réglée dans un cadre d'une procédure extrajudiciaire.

Récapitulatif

- Soyez vigilant. Dans la mesure du possible, surveillez la concurrence afin de déceler toute atteinte.
- Demandez des conseils. Consultez un conseil en brevets avant d'engager toute procédure, car toute action de votre part peut avoir une incidence sur l'issue d'une procédure judiciaire.
- Modes extrajudiciaires de règlement des litiges. Étudiez les possibilités de règlement à l'amiable des litiges et incorporez des clauses d'arbitrage.

OMPIC
Tél : (+212) 22 58 64 00 /04/05
Fax : (+212) 22 32 15 02 - (+212) 22 33 54 80
E-mail : info@ompic.org.ma
Site web : www.ompic.ma