



## **BREVES** **FEVRIER 2009**

### **L'OBTENTION DU BREVET A L'ETRANGER : QUELLES VOIES ?**

Plusieurs voies sont possibles pour obtenir un brevet d'invention à l'étranger : nationale, régionale ou internationale. Ces voies peuvent être engagées directement, en premier dépôt, ou, et c'est le plus généralement le cas, sous priorité d'une demande de brevet français de base.

La **meilleure voie à adopter** dépend souvent de spécificités du cas d'espèce. Le Conseil en Propriété Industrielle conseille son client dans ce choix en tenant compte de tous les paramètres relatifs au brevet et à son environnement industriel et commercial, en particulier le degré de brevetabilité de l'invention objet du brevet, les perspectives de développement de l'entreprise à l'étranger et sa capacité à y défendre son brevet, l'environnement concurrentiel, les spécificités juridiques des territoires d'intérêt, ainsi bien sûr que l'aspect financier relatif à ce choix.

Quelle que soit la voie choisie, la protection par brevet d'invention reste au final toujours nationale.

#### **⇒ Les voies nationales**

Une demande de brevet national est déposée directement dans chacun des Etats choisis. La procédure d'examen de la demande, en vue d'obtenir sa délivrance, se traite séparément devant chaque Office national. Les sociétés n'ayant pas d'adresse dans le territoire concerné doivent se faire représenter par un professionnel établi dans ce territoire. Les Conseils en Propriété Industrielle français collaborent avec des réseaux de correspondants dans tous les pays du monde, et sont ainsi à même d'assister leurs clients dans toutes leurs stratégies de protection à l'étranger.

- ✓ Le principal inconvénient de la voie nationale est le coût important des traductions, taxes et honoraires des Conseils étrangers qui est à engager immédiatement. Le choix de cette solution se justifie surtout lorsque la protection est recherchée dans un nombre d'Etats limité.

#### **⇒ Les voies régionales – Le Brevet Européen**

Pour un certain nombre de régions du monde, des Etats se sont regroupés afin de mettre en place une procédure visant à faciliter l'obtention des brevets dans leur territoire. C'est le cas notamment de pays européens, pour le Brevet Européen.

La Convention sur le Brevet Européen (CBE) réunit à ce jour 35 Etats, dont tous les Etats de la Communauté Européenne. Ce mécanisme permet, par un seul dépôt dit régional, au terme d'une unique procédure d'examen de la brevetabilité, généralement d'une durée de 2 à 3 ans, d'obtenir la délivrance d'un Brevet Européen. Ce brevet sera susceptible de produire ses effets dans chacun des Etats parties à la CBE. Pour cela, le déposant devra procéder à la validation du Brevet Européen dans les Etats de son choix, par l'accomplissement d'actes spécifiques dans chacun d'eux.



- ✓ La voie régionale offre notamment l'avantage d'une procédure d'examen unique, dans une seule langue, traitée pour le compte des entreprises par un seul mandataire. La plupart des Conseils en Propriété Industrielle sont également Mandataires Européens, et de ce fait habilités à représenter leurs clients devant l'Office Européen des Brevets.

Le choix final des Etats et les frais de validation dans chacun des Etats choisis, qui représentent le poste de dépense le plus significatif de cette procédure, n'interviennent qu'au bout de 2 à 3 ans.

### ⇨ La voie internationale

Des Etats et Régions du monde, 139 à ce jour, se sont regroupés dans le Traité PCT, qui permet de déposer une demande de brevet internationale désignant tous les Etats/Régions adhérents, notamment le brevet Européen. Cette demande internationale ne donne en elle-même lieu à aucune délivrance de brevet d'invention. Au terme d'une période de temps prédéterminée, en général 30 ou 31 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité la plus ancienne, il est nécessaire d'engager dans chacun des Etats/Régions d'intérêt des phases nationales/régionales, ce sans quoi aucune protection réelle ne peut être obtenue. Une procédure distincte doit alors être menée dans chacun de ces Etats/Régions.

- ✓ Le principal intérêt de la demande internationale est de reporter de quelques mois le choix des territoires dans lesquels une protection sera recherchée, ainsi que les frais significatifs afférents.

***Par Emmanuelle FOURCADE, Conseil en Propriété Industrielle, Mandataire OEB***

## **NOUVELLE EXTENSION INTERNET PERSONNALISEE**

L'ICANN va bientôt permettre aux entreprises, collectivités locales, titulaires de marques, ou d'appellations d'origine contrôlée, ainsi qu'aux groupements professionnels ou à des communautés (communauté géographique, regroupement d'entreprises par secteur d'activités) de demander leur extension de domaine personnalisée.

Il s'agit là de la création non pas de nouveaux noms de domaine mais de nouvelles extensions qui apparaîtront sur Internet au même rang que les .com, .net ou encore .org.

Ainsi, une entreprise pourra demander la création d'une extension avec son nom ou sa marque, pour ensuite former des noms de domaine et des adresses mail correspondants, également personnalisés.

Par exemple, l'entreprise MASOCIETE, titulaire de la marque MAMARQUE, pourra demander la création d'un .MASOCIETE ou d'un .MAMARQUE pour ensuite faire enregistrer les noms de domaine en .MASOCIETE ou en .MAMARQUE de son choix, comme, par exemple : **www.masociete**, **www.mamarque**, **www.marketing.masociete** ou **www.distributeurs.mamarque**.

Un regroupement de plusieurs entreprises pourrait, quant à lui, par exemple, demander la création d'un .SPORT pour des sociétés du domaine sportif, et la presse évoque déjà que la ville de Paris aurait l'intention de demander la création d'un .PARIS.



Ces nouvelles extensions permettront notamment aux entreprises de mettre leur marque, leur entreprise et leur image au premier plan de l'Internet, de mieux protéger et exploiter leurs droits de PI, de contrôler à 100% leur extension ou de vendre des noms de domaine (par exemple à leurs distributeurs à titre de référencement).

Les règles d'attribution de ces nouvelles extensions ne sont pas définitivement arrêtées et sont susceptibles d'évolution.

Néanmoins, il semble d'ores et déjà que des règles strictes seront fixées pour faire acte de candidature, dont des critères financiers, techniques, et d'organisation que le candidat devra garantir. Le dossier de candidature devra comprendre notamment la rédaction d'un cahier des charges très détaillé, qui devrait inclure en particulier :

- la stratégie envisagée pour l'extension demandée: à qui, quand et comment des noms de domaine pourront être attribués avec la nouvelle extension par exemple
- l'organisation de la gestion technique de l'extension : le titulaire de la nouvelle extension devra être « registre » de son extension, telle l'ICANN pour le .com, dans la mesure où l'ICANN ne gèrera pas les nouvelles extensions
- les garanties financières et techniques apportées pour la viabilité du projet

L'ICANN publiera en **mai 2009** la version définitive du dossier de candidature qui s'accompagnera du paiement d'une taxe actuellement évaluée à 185.000 US dollars, à laquelle s'ajoutera une taxe annuelle de 75000 US dollars ou 5% du chiffre d'affaire généré par l'exploitation de l'extension si cette somme est supérieure à 75000 US dollars. Ces sommes semblent néanmoins encore susceptibles d'évolution.

Après étude des dossiers, l'ICANN attribuera les extensions et les inclura dans le système mondial de l'Internet. Cependant, avant l'attribution définitive, il sera possible pour les tiers intéressés de contester ces attributions. En cas de litige sur une candidature, plusieurs hypothèses se dégagent:

- \* L'opposition traitée par des instituts d'arbitrage en cas de confusion de noms, atteinte à des droits de PI ou autres droits, atteinte à la morale ou l'ordre public, atteinte à une communauté
- \* Le règlement du litige de gré à gré : si deux extensions identiques sont demandées, l'ICANN informera les demandeurs et leur proposera de régler le différend à l'amiable
- \* A défaut, une évaluation comparative faite par l'ICANN pourra être demandée uniquement pour les candidats qui appartiennent à une communauté

En cas d'absence d'accord entre les parties, un système d'enchères est prévu

L'ouverture du premier cycle de candidature est prévue pour le **30 septembre 2009** pour une durée de 45 jours uniquement. Le deuxième cycle devrait s'ouvrir le 30 septembre 2010.

Nous vous invitons à nous contacter pour toute information complémentaire.

***Par Aurore SIMON DRUON, Conseil en Propriété Industrielle, Mandataire OHMI***