



رفيقكم في النجاح  
*Partenaire de votre réussite*  
*Your partner to success*



# Guide sur le brevet **d'invention**

**Loi 17.97**

---

relative à la protection de la propriété industrielle  
modifiée et complétée par la loi 31.05



# Guide sur le brevet d'invention

**Loi 17.97**

relative à la protection de la propriété industrielle  
modifiée et complétée par la loi 31.05

Ce guide a été réalisé grâce au soutien de l'Agence Américaine pour le Développement International (USAID), au titre du Contrat N°: GEG-I-00-04-00001, Ordre N°: GEG-I-02-04-00001.

L'équipe du Programme tient à remercier tout particulièrement Mme Nadia Amrani, Chargée de Programme au Département de la Croissance Économique de l'USAID, pour son appui.

Les opinions émises par les auteurs de ce guide n'engagent en rien ni l'Agence Américaine pour le Développement International ni le gouvernement américain.

## Remerciements

Le brevet d'invention est un stimulant économique très important pour l'innovation technologique. Il donne à son titulaire le monopole de l'exploitation de son invention pour une durée de 20 ans. En contrepartie de cette protection, le titulaire du brevet est tenu de divulguer les informations sur son invention par des publications.

Ces dernières sont très importantes du fait qu'elles permettent l'orientation de l'innovation dans l'entreprise et par la même occasion évite à celle-ci des dépenses inutiles d'argent et de temps qui résultent de son engagement dans des recherches pour lesquelles les résultats sont déjà connus et protégés par un brevet.

Une entreprise avisée doit donc être attentive à ces publications qui restent le meilleur, voire même le seul moyen de connaître l'état de la technologie dans un domaine spécifique, d'en suivre l'évolution, d'apprécier la liberté d'exploitation d'un nouveau produit, de dégager des voies de recherche ou de s'informer sur la stratégie de la recherche et de la protection de ses concurrents.

En outre, le brevet permet à son titulaire d'interdire à toute autre personne d'exploiter l'invention sans son autorisation. Par conséquent, il lui garantit de profiter des efforts fournis dans le domaine de la recherche et du développement.

Le présent guide, moderne dans sa conception, simple et facile dans sa consultation, traite du brevet d'invention dans tous ses aspects : définitions, exclusions de brevetabilité, critères de brevetabilité, procédure de dépôt aux niveaux national et international, l'importance de l'information en matière de brevet, etc. Il est conçu à l'intention de toute personne assoiffée de savoir, mais également aux praticiens tels que les magistrats, les chercheurs universitaires et les entreprises innovantes en vue de faciliter leur compréhension du système de protection des brevets et de répondre à leur interrogations en donnant des exemples et des illustrations.

L'OMPIC remercie le programme « Amélioration du Climat des Affaires au Maroc » de l'USAID pour son appui pour la réalisation de ce guide, menée en étroite collaboration avec maître Mohamed Zaoug, ex-magistrat à la Cour Suprême, et le Professeur Tijani Bounahmidi, Vice-Président de l'Université Mohamed V-Agdal de Rabat. Les efforts déployés par ce programme, ainsi que par messieurs Zaoug et Bounahmidi ont en fait un document de travail important pour tout magistrat, avocat ou juriste.

# Sommaire

## 6 Liste des tableaux

## 6 Liste des schémas

## 6 Liste des abréviations

## 8 Préambule

## 9 Partie 1 : Cadre général du système des brevets d'invention

### 10 Section 1 : Qu'est-ce qu'un brevet d'invention ?

10 1.1. Concepts généraux

13 1.2. Système international des brevets

14 1.3. Système national des brevets

16 1.4. Relation du brevet avec les autres titres de propriété intellectuelle et concepts voisins

### 22 Section 2 : Que peut-on breveter ?

22 2.1. Objets brevetables

23 2.2. Application industrielle

24 2.3. Nouveauté

28 2.4. Activité inventive

30 2.5. Divulgation de l'invention

31 2.6. Examens de la demande de brevet

### 32 Section 3 : Comment rédiger le mémoire descriptif d'une invention pour une demande de brevet

32 3.1. Considérations générales

33 3.2. Unité de l'invention

33 3.3. Description de l'invention

35 3.4. Revendications

37 3.5. Dessins

37 3.6. Abrégé

### 38 Section 4 : Information technique divulguée par les brevets et recherche sur l'état de la technique

38 4.1. Information technique divulguée par les brevets

40 4.2. Recherche sur l'état de la technique

### 44 Section 5 : Activité « brevet » dans le monde et au Maroc

44 5.1. Activité « brevet » dans le monde

50 5.2. Activité « brevet » au Maroc

## 52 Partie 2 : Cadre pratique du système des brevets d'invention

### 53 Section 1 : À qui appartient le droit au brevet ?

53 1.1. Inventeur

53 1.2. Invention du salarié

57 1.3. Invention et pluralité des inventeurs

58 1.4. À qui appartient la propriété des inventions produites par les organismes publics de recherche ?

### 60 Section 2 : Contenu de la demande de brevet

60 2.1. Conditions exigées à la demande

60 2.2. Informations exigées dans la demande

### 62 Section 3 : Délais liés à la demande de brevet d'invention

62	3.1. Délai de régularisation du dossier
62	3.2. Délai exceptionnel pour la régularisation du dossier
63	3.3. Délai relatif aux besoins de la défense nationale
64	3.4. Délai de délivrance du brevet
<b>65</b>	<b>Section 4 : Procédure de dépôt de la demande de brevet d'invention</b>
65	4.1. Présentation de la demande
66	4.2. Examen du dossier de la demande de brevet d'invention
69	4.3. Effets de l'enregistrement
69	4.4. Effets de la recevabilité de la demande
69	4.5. Cas de rejet de la demande de brevet d'invention
70	4.6. Décision de la délivrance du brevet d'invention
70	4.7. Acte d'octroi du brevet
<b>71</b>	<b>Section 5 : Procédures de dépôt d'une demande de brevet à l'étranger</b>
72	5.1. Système d'enregistrement international des brevets : présentation générale
73	5.2. Phase internationale du PCT
78	5.3. Phase nationale du PCT
<b>79</b>	<b>Section 6 : Maintien de la validité du brevet</b>
79	6.1. Nécessité de respecter les délais et d'éviter les fautes entachant les demandes
80	6.2. Paiement des droits exigibles
<b>83</b>	<b>Partie 3 : Les droits conférés par le brevet</b>
<b>84</b>	<b>Section 1 : Champ de protection du brevet</b>
84	1.1. Champ de protection du brevet initial
87	1.2. Champ de protection du certificat d'addition
89	1.3. Des actes ne figurant pas parmi les droits conférés par le brevet
90	1.4. Actes nécessitant le consentement du propriétaire du brevet
<b>92</b>	<b>Section 2 : Le droit du propriétaire à l'exploitation</b>
92	2.1. Étendue du droit d'exploitation exclusive
95	2.2. Limites au droit sur le brevet
<b>98</b>	<b>Section 3 : Les actes portant sur le droit attaché au brevet</b>
99	3.1. Règles communes aux actes accomplis par le titulaire du droit sur le brevet
102	3.2. Règles particulières à chaque opération
<b>116</b>	<b>Section 4 : L'expiration du droit sur le brevet</b>
<b>117</b>	<b>Partie 4 : La protection du droit sur le brevet</b>
<b>119</b>	<b>Section 1 : Quelques principes régissant la protection du droit sur le brevet</b>
119	1.1. Caractère territorial de la protection du brevet d'invention
119	1.2. Inscription
119	1.3. Liberté contractuelle
<b>121</b>	<b>Section 2 : Les actions en justice</b>
121	2.1. De la protection temporaire aux expositions
121	2.2. Action en revendication de la propriété du brevet
123	2.3. Action en nullité du brevet
127	2.4. Action en contrefaçon
143	2.5. Concurrence déloyale

## Liste des tableaux

Tableau n° 1 : Pays d'origine de demandes étrangères	p.50
Tableau n° 2 : Tableau de comparaison entre les périodes de protection de quelques droits relatifs à la propriété industrielle	p.84
Tableau n° 3 : Comparaison entre les durées de prescription entre le brevet et la marque	p.137

## Liste des schémas

Schéma n° 1 : Délai exceptionnel pour la régularisation du dossier	p.62
Schéma n° 2 : Déroulement de la procédure d'examen du dossier de la demande de brevet d'invention	p.68
Schéma n° 3 : Système d'enregistrement international des brevets	p.72
Schéma n° 4 : La période durant laquelle le brevet d'invention remplit ses fonctions	p.86
Schéma n° 5 : Procédure d'attribution de la licence d'office	p.114

## Liste des abréviations

Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (équivalent en anglais : TRIPS)	ADPIC
African Regional Intellectual Property Organization Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle	ARIPO
Annales de la propriété industrielle, littéraire et artistique	Ann. prop. ind.
Article(s) d'une loi, d'une convention, d'un traité régional ou international	art.
Article(s) d'un décret d'application	art. D.
Bulletin civil de la Cour de cassation	Bull. civ.
Convention sur le brevet européen	CBE
Convention sur le brevet eurasien	CBEA
Chambre d'une juridiction	ch.
Chambre commerciale	ch. com.
Code (marocain) de procédure civile	CPC
Code (français) de la propriété intellectuelle	CPI
Classification internationale des brevets	CIB
Centre national (français) de la recherche scientifique	CNRS

Diplôme d'études approfondies	DEA
Dahir des obligations et contrats	DOC
Japan Patent Office - Office japonais des brevets	JPO
Journal officiel de la République française, document administratif JO doc.	adm.
Korean Intellectual Property Office Office coréen de la propriété intellectuelle	KIPO
Numéro	n°
Organisation africaine de la propriété intellectuelle	OAPI
Office européen des brevets	OEB
Organisation mondiale du commerce	OMC
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle	OMPI
Office marocain de la propriété industrielle et commerciale	OMPIC
Patent Cooperation Treaty - Traité de coopération en matière de brevets	PCT
Produit intérieur brut	PIB
Bulletin de documentation de la propriété industrielle	PIBD
Petite et moyenne entreprise	PME
Patent Law Treaty - Traité sur le droit des brevets	PLT
Procès-verbal	PV
Recherche et développement	R & D
Section	sect.
State Intellectual Property Office of China Office chinois de la propriété intellectuelle	SIPO
Liste des 50 premiers déposants de demandes internationales de brevet via la procédure PCT	TOP 50
Union internationale pour la protection des obtentions végétales	UPOV
États-Unis	US
United States Agency for International Development Agence des États-Unis pour le développement international	USAID
Dollar américain	USD
United States Patent and Trademark Office Office des brevets et des marques des États-Unis	USPTO
Versus	v.

# Préambule

La place et la grandeur des nations se mesurent par leurs connaissances scientifiques et non par leurs richesses matérielles.

La science crée et développe l'industrie ; et l'industrie transforme les richesses naturelles. L'homme est créatif de nature. Cette qualité fait de lui une source de création dans différents domaines de la vie et particulièrement dans le domaine de l'industrie. Il demeure cependant, que toute action inventive ne peut connaître de succès que par l'encouragement matériel et financier des personnes qui ont un savoir faire et des compétences leur permettant de mener à bien des activités inventives.

De nos jours l'engagement est irréversible puisque la technologie occupe une place importante dans nos vies et dans l'économie mondiale. Ceci est dû d'une part, à l'accroissement de la valeur des actifs scientifiques au détriment de la valeur des matières premières ; et d'autre part, à l'instauration par les Etats de politiques technologiques et de leurs programmes de réalisation.

Cette prise de conscience a poussé les grands pays à réserver d'important investissement au domaine de la recherche et par la même occasion à s'accaparer la majeure partie des brevets d'invention. D'autres pays en voie de développement, tels que le Taiwan, l'Afrique du sud et le Brésil cherchent à devenir une source de production technologique. Quant au Maroc, il se dirige vers l'adoption de stratégies dans les domaines de la science et de la technologie afin de trouver des solutions aux multiples problèmes auxquels il est confronté; et ce, en cherchant à diversifier son économie, à améliorer son pouvoir concurrentiel, ainsi que sa gestion de l'énergie et de l'eau.

Le brevet d'invention est un contrat par lequel l'inventeur s'oblige à divulguer le secret de son invention au public ; en contrepartie l'Etat s'oblige de son côté à lui conférer un droit exclusif d'exploitation pour une durée déterminée pendant laquelle ce dernier bénéficie d'une protection spéciale à l'égard des tiers. Il s'agit donc d'un mécanisme juridique d'encouragement et d'appui à la recherche en vue d'un développement industriel.

Dans ce sens, le présent guide se fixe comme objectifs :

- De faire connaître les principaux aspects liés au brevet d'invention, qu'ils soient juridiques ou techniques -s'adressant ainsi à tous les opérateurs intervenants dans les domaines juridiques, économiques, de la recherche et développement et, de façon générale à toute personne intéressé par le brevet ;
- D'amener les opérateurs concernés à œuvrer pour le développement des voies et des moyens susceptibles de rendre plus efficaces les activités d'innovation technologique et le système national des brevets.

Par ailleurs, afin de cerner les différents aspects du brevet d'invention, ce guide est organisé en quatre parties : **1.** Le cadre général du système des brevets d'invention; **2.** Le cadre pratique du système des brevets d'invention; **3.** Les droits conférés par le brevet; **4.** protection des droits sur les brevets d'invention.

# **Cadre général du système des brevets d'invention**



# Section 1 : Qu'est-ce qu'un brevet d'invention ?

## 1.1. Concepts généraux

### 1.1.1- Pourquoi le brevet ?

La plupart des produits commercialisés sont le résultat d'activités de recherche et développement (R & D) qui, souvent, ont nécessité beaucoup de temps et de moyens matériels et humains. Ces efforts n'auraient jamais pu être consentis si leurs résultats n'avaient pas été protégés par différents types de titres de propriété intellectuelle, dont essentiellement les brevets.

Les produits de consommation et biens d'équipement qui font l'objet d'échanges commerciaux au niveau international résultent fréquemment d'activités d'innovation importantes mettant en œuvre des inventions pour l'élaboration d'objets commerciaux.

La fabrication d'un objet commercial peut être fondée sur l'exploitation de plusieurs inventions et d'autres titres de propriété intellectuelle qui nécessitent d'être protégés sur l'ensemble des territoires constituant des marchés potentiels de cet objet. La finalité du système de brevet est donc d'encourager l'amélioration des techniques, et par là même le développement économique, en récompensant la créativité intellectuelle. Grâce à l'effort d'encouragement par les États depuis plusieurs siècles, des inventions brevetées ont été développées dans tous les domaines. On peut citer, à titre d'exemples, les brevets d'Edison et Swan relatifs à l'éclairage électrique, de Baekeland pour le plastique, de Bic concernant les stylos à bille ou d'Intel et autres se rapportant aux microprocesseurs.

En contrepartie de la jouissance de ce droit exclusif conféré par le brevet à son détenteur ou à ses ayants droit, le titulaire du brevet a l'obligation de divulguer au public toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre de son invention.

Ainsi, tout en offrant à son détenteur ou à ses ayants droit un pouvoir commercial puissant (par l'exclusivité de la mise sur le marché d'un nouveau produit ou procédé, l'augmentation des parts de marché d'un produit en réduisant son prix de revient, l'amélioration des revenus grâce à la concession de licences ou l'acquisition d'une notoriété d'innovation), le brevet d'invention permet de mettre à la disposition des inventeurs, des innovateurs et des chercheurs des connaissances techniques susceptibles d'être employées pour développer de nouveaux savoirs scientifiques et technologiques, sources de progrès économique et social des nations.

### 1.1.2. Que protège le brevet ?

#### a) Une invention

Le brevet d'invention est un titre de propriété industrielle dont l'objet est de protéger une invention qui apporte une nouvelle solution à un problème technique. L'invention peut consister en la création d'un nouvel objet ou en l'amélioration d'un objet existant. L'objet de l'invention peut être un produit (par exemple une molécule, un matériau ou une machine) ou un procédé (ensemble d'opérations industrielles permettant de fabriquer un produit : procédé de fabrication du sucre, d'un produit pharmaceutique, d'un matériau de construction, etc.).

L'invention peut aussi porter sur toute nouvelle application d'une invention existante ou sur une combinaison d'inventions existantes donnant lieu à un nouveau résultat. Quant au brevet, il protège une seule invention à la fois ou un ensemble d'inventions liées entre elles de telle manière qu'elles ne forment qu'un concept inventif général unique. L'invention - sur laquelle porte le brevet - doit être distinguée de la simple découverte.

## **b) Découvertes et inventions**

Les découvertes et les inventions sont toutes les deux le fruit de l'effort et de l'intelligence de l'Homme, qui ne cesse d'explorer les secrets de la nature afin de créer de nouveaux objets ou d'améliorer l'utilisation des ceux déjà existants.

En effet, l'exploration des secrets de la nature débouche sur des découvertes permettant d'approfondir la connaissance d'objets ou de phénomène préexistant. La découverte permet donc, d'étendre le savoir et la connaissance.

A titre d'exemple, on peut citer les résultats d'une grande part des recherches de base en science-physiques et naturelles, qui ont permis de révéler des constituants de la matière de la nature ou encore de l'univers. Ainsi définie, la découverte semble découler du simple hasard.

L'invention quant à elle; elle est le fruit de l'activité inventive de l'Homme, qui donne lieu à l'invention d'objets dans le domaine de la technologie. De ce fait, elle est le fruit d'une recherche scientifique, d'un savoir faire très pointu, de compétences hautement qualifiées et d'une volonté ciblée sur un objectif bien déterminé.

Notons enfin, que si toutes les inventions sont brevetables, seules les découvertes obtenues grâce à une activité inventive reconnue peuvent faire l'objet de brevet. Il est ainsi par exemple de la découverte de l'effet « transistor » faite par John Bardeen, Walter Brattain et William Shockley en 1947.

Cette découverte –invention couronnée du prix Nobel de physique en 1956 est à la base de toute l'industrie électronique et informatique actuelle.

### **1.1.3. Nature de la protection**

Pour obtenir un brevet, une demande doit être déposée. Selon les pays, elle peut être examinée uniquement quant à la forme, en vérifiant alors le seul respect des dispositions administratives relatives à la forme de la demande de brevet (système à simple enregistrement) ; ou bien subir également un examen quant au fond, pour vérifier si les critères de brevetabilité sont satisfaits (système à examen préalable).

Signalons ici qu'au Maroc, en matière de brevet, la législation - comme expliqué plus loin - a exclusivement adopté le premier mode de vérification. Aussi, dans le système marocain, le brevet est octroyé dès que la demande remplit les conditions de forme exigées par l'administration, et ce, en dépit de toute condition de fond nécessaire pour la validité du brevet. Celle-ci fait plutôt l'objet d'un contrôle postérieur à travers un éventuel recours en annulation du brevet.

Si sur le plan économique, le brevet d'invention n'est que la contrepartie octroyée par l'État à l'inventeur en rémunération de la divulgation du secret de l'invention sur le plan juridique, c'est aussi un acte administratif, vu qu'il est le fruit d'une décision prise par l'Office marocain de la propriété intellectuelle et commerciale (OMPIC) du moment que les procédures de forme exigées par la loi n° 17.97 relative à la protection de la propriété industrielle (art. 46 et 47), et par ses textes d'application, ont bien été respectés.

Il en résulte que le droit de brevet octroyé dans ces conditions est caractérisé par l'existence d'une présomption de propriété qui, loin d'être irréfutable, demeure simple et limitée dans le temps. Elle peut être réfutée par la production de la preuve contraire, notamment en justifiant que le brevet a été octroyé sans que soient respectées les conditions de sa validité. C'est le cas du défaut d'une condition de forme ou de fond nécessaire à la validité du brevet, ou encore en prouvant que le brevet a été accordé au détriment d'un droit antérieur suite à la violation d'une obligation légale ou conventionnelle (art. 19). Toutefois, passé un certain délai, le brevet acquiert une immunité à l'égard des tiers, et par conséquent, personne ne peut revendiquer sa propriété en prétendant son octroi par voie de fraude, par infraction à la loi ou par engagement contractuel.

#### 1.1.4. Durée limitée de la protection

Le fondement par lequel un titre de propriété industrielle est conféré au titulaire du brevet est incompatible avec le caractère éternel de ce droit. La protection du brevet revêt, pour cette raison, un caractère temporaire. Il est généralement délivré pour une durée de 20 ans pendant laquelle des droits exigibles doivent être payés pour son maintien en vigueur.

#### 1.1.5. Portée et limites du droit sur le brevet

##### a) Monopole d'exploitation

Le titulaire d'un brevet bénéficie du droit exclusif d'interdire à des tiers, sur le territoire concerné par la protection, de fabriquer, d'utiliser, d'offrir à la vente, de vendre ou d'importer un produit ou procédé fondé sur l'invention, sans son autorisation. C'est au titulaire du brevet de veiller au respect de ce droit.

Dans la plupart des systèmes, les droits conférés par le brevet sont habituellement protégés par une action devant les tribunaux qui ont compétence pour faire cesser les éventuelles atteintes à ces droits.

##### b) Limites au droit

En général, le brevet ne confère pas pour autant à son détenteur ou à ses ayants droit d'effectuer « automatiquement » les actes déjà abordés. Ainsi, par exemple, lorsque l'invention brevetée se base sur un brevet antérieur appartenant à un tiers, son exploitation nécessite l'acquisition d'une licence d'exploitation accordée par le titulaire de ce brevet antérieur. De même, l'exploitation d'un brevet sur un produit pharmaceutique nécessite l'autorisation de mise sur le marché de ce produit.

## 1.2. Système international des brevets

Le système international des brevets repose sur plusieurs principes et est régi par des conventions et traités.

La Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (couramment appelée « Convention de Paris »), établie en 1883, adoptée par le Maroc le 30 juillet 1917 et dont la dernière révision date de 1979, permet une gestion harmonisée de la propriété industrielle dans les différents pays membres de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (dite aussi « Union de Paris »), notamment pour le respect de trois principes :

- le **principe du traitement national** - assimilation de l'unioniste au national - selon lequel chaque pays membre de l'Union accorde une protection et des privilèges identiques aux demandeurs étrangers ou locaux, sans toutefois être obligé d'offrir la même protection que celle proposée par les autres pays membres (art. 2 de la convention) ;
- le **principe du droit de la priorité**, qui permet aux demandeurs de brevet d'un pays membre de l'Union de déposer des demandes d'extension dans les autres pays membres dans un délai ne dépassant pas une année à compter de la date de dépôt de la demande nationale (art. 4) ;
- le **principe de l'indépendance des brevets obtenus pour la même invention dans les différents pays** : les brevets obtenus dans un pays membre de l'Union sont indépendants de ceux obtenus pour la même invention dans les autres pays membres (art. 4 bis).

En plus de la Convention de Paris, le système international des brevets est régi par :

- le **Traité de coopération en matière de brevets (PCT)**, établi à Washington en 1970 et dont la dernière modification date de 2001, qui facilite les procédures de dépôt dans plusieurs pays contractants au traité par un dépôt international enregistré par le Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) ;
- le **Traité sur le droit des brevets (PLT)**, adopté à Genève en 2000, qui définit les modalités à satisfaire pour les demandes de brevet déposées auprès des offices de brevets des parties et susceptibles de faire l'objet d'un dépôt international dans le cadre du PCT ;
- l'**Arrangement de Strasbourg relatif à la classification internationale des brevets (dite CBI)** ;
- l'**Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (dits ADPIC)**, établi en 1994 entre les membres de l'organisation mondiale du commerce (OMC) et adopté par le Maroc le 15 avril 1994.

Mis à part l'Accord sur les ADPIC administré par l'OMC, les autres accords du système International des brevets sont administrés par l'OMPI.

### 1.3. Système national des brevets

Au Maroc, les brevets, comme les autres titres de propriété industrielle, sont régis par la loi n° 17.97 promulguée en 2000, telle que modifiée et complétée par la loi n° 31.05.

Cette loi est entrée en vigueur six mois après la publication de son décret d'application n° 2-00-368 (7 juin 2004), lui-même complété et modifié par le décret n° 2-05-1485 (20 février 2006). Elle abroge *toutes les dispositions législatives antérieures relatives au même objet : le dahir du 23 juin 1916 relatif à la protection de la propriété industrielle, la loi du 4 octobre 1938 relative à la protection de la propriété industrielle dans la zone de Tanger et le dahir du 14 août 1940 relatif à la délivrance des brevets d'invention intéressant la défense nationale, tels qu'ils ont été modifiés et complétés* (art. 234). Sa version modifiée et complétée est conforme aux dispositions des accords internationaux précités qui régissent le système international des brevets.

La loi n° 17.97 définit, dans son article 22, une invention brevetable par toute invention nouvelle, impliquant une activité inventive et susceptible d'application industrielle.

Selon l'article 16 : Toute invention peut faire l'objet d'un titre de propriété industrielle délivré par l'organisme chargé de la propriété industrielle. Ce titre confère à son titulaire ou à ses ayants droit un droit exclusif d'exploitation de l'invention.

L'article 17, lui, précise les deux types de titres protégeant les inventions au Maroc : *les brevets d'invention et les certificats d'addition. Ces derniers sont des titres accessoires pour des inventions dont l'objet est rattaché à au moins une revendication d'un brevet principal. Ils sont délivrés pour une durée qui prend effet à compter de la date de dépôt de leur demande et qui expire avec celle du brevet principal auquel ils sont rattachés.*

Dans sa version initiale, la loi n° 17.97 accordait une durée de validité maximale de 20 ans à tout brevet d'invention à compter de la date de dépôt de sa demande. Dans sa version modifiée et complétée, pour se mettre en conformité avec l'article 15.1(9)(6) et (7) de l'Accord de libre-échange entre le Maroc et les États-Unis, la loi prévoit exceptionnellement une possibilité de prolongation de la durée de validité du brevet (art. 17.1 et 17.2).

Il est à souligner que cette loi ne s'est pas étendue à d'autres réglementations prévues par certaines législations internationales. C'est le cas pour le rapport de recherche et l'avis documentaire :

- Le rapport de recherche est un document établi au cours de la procédure visant la délivrance de brevet d'invention, le certificat d'addition ou des améliorations.
- L'avis documentaire est un document prévu par certaines législations telles que celle de la France depuis 1990. Il se rattache à une procédure facultative postérieure à la délivrance de brevet, et ce, à la demande de toute personne désirant s'informer sur les antériorités afin d'apprécier le caractère de nouveauté et l'activité inventive.

Ce dernier titre revêt une grande importance, car c'est une sorte d'expertise servant à valoriser le brevet ou le certificat d'addition. De plus, il constitue un facteur permettant de mener à bien les négociations relatives à l'octroi des licences.

Dans le cadre de l'amélioration et de la mise à niveau du système d'enregistrement des brevets au Maroc, des études sont en cours d'élaboration à l'OMPIC.

Parmi les propositions pouvant être retenues, il existe un système intermédiaire entre le système d'enregistrement actuel (loi n° 17-97) et un système d'examen élaboré de brevetabilité qui nécessiterait des ressources conséquentes en examinateurs et agents administratifs à l'OMPIC.

Ce système intermédiaire - similaire à ce qui est en vigueur dans certains pays européens (France, Belgique...) - peut révéler des caractéristiques importantes, dont :

- l'établissement d'un rapport de recherche obligatoire afin d'élever la qualité et la validité juridique des brevets délivrés ;
- l'établissement d'une opinion sur la brevetabilité de l'invention revendiquée, qui est une pratique courante, par exemple dans la procédure internationale (PCT) depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2004 et dans la procédure européenne depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2005 ;
- la possibilité de modifier des revendications après recherche ;
- la possibilité de rejet de la demande.

## 1.4. Relation du brevet avec les autres titres de propriété intellectuelle et concepts voisins

La famille des droits de propriété intellectuelle regroupe, d'une part, les droits de propriété industrielle et, d'autre part, les droit d'auteur et droits voisins (droits de propriété littéraire et artistique). Le brevet présente des particularités qui le distinguent de chacune de ces deux catégories de droit. En revanche, il offre des ressemblances avec d'autres concepts - aussi ces concepts sont-ils voisins.

### 1.4.1. Droit sur le brevet et autres droits de propriété intellectuelle

Le système de protection des brevets diffère de ceux des schémas de configuration topographique de circuits intégrés, des dessins et modèles industriels ou des marques.

#### a) Schéma de configuration (ou topographie) de circuits intégrés

Selon la loi n° 17.97 (art. 90), le **schéma de configuration** (ou **topographie**) est *la disposition tridimensionnelle, quelle que soit son expression, des éléments, dont l'un au moins est un élément actif, et de tout ou partie des interconnexions d'un circuit intégré, ou une telle disposition tridimensionnelle préparée pour un circuit intégré destiné à être fabriqué ; tandis que le circuit intégré est un produit, sous sa forme finale ou sous une forme intermédiaire, dans lequel les éléments, dont l'un au moins est un élément actif, et tout ou partie des interconnexions font partie intégrante du corps et/ou de la surface d'une pièce de matériau et qui est destiné à accomplir une fonction électronique.*

Le brevet d'invention et les schémas de configuration (ou topographies) de circuits intégrés sont régis par des règles similaires. L'article 93 prévoit que les dispositions relatives au brevet des chapitres II et III du titre II de cette loi s'appliquent aux schémas de configuration (ou topographies) de circuits intégrés, sous réserve des dispositions particulières à ce droit introduites par les articles 94 à 103. Parmi ces différences, on peut signaler la durée de protection, qui n'est que de 10 ans pour les schémas de configuration (ou topographies) de circuits intégrés à partir de la date de dépôt de leur demande (art. 94).

#### b) Dessin ou modèle industriel

Un dessin ou modèle industriel d'un objet utile - produit industriel ou artisanal - est constitué des éléments de cet objet ayant trait à son apparence ornementale ou esthétique. Au sens de la loi n° 17.97, un dessin industriel est tout assemblage de lignes ou de couleurs, alors qu'un modèle industriel est toute forme plastique, associée ou non à des lignes ou à des couleurs ; pourvu que cet assemblage ou cette forme donne une apparence spéciale à un produit industriel ou artisanal et puisse servir de type pour la fabrication d'un produit industriel ou artisanal.

Le dessin ou modèle industriel doit se différencier de ses similaires soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté telle que définie par l'article 105, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle (art. 104). Leur protection est subordonnée au dépôt et à l'enregistrement auprès de l'OMPIC (art. 112).

La principale différence entre la protection d'un dessin ou modèle industriel et celle d'une invention par brevet réside dans le fait que la première concerne l'apparence d'un objet utile indépendamment de ses aspects fonctionnels, alors que la seconde s'intéresse au contenu technique et fonctionnel d'un objet ou processus, qui doit avoir un caractère inventif. Une autre différence, non moins importante, est liée à leurs coûts ; en effet, la conception et la protection d'un dessin ou modèle industriel sont peu onéreuses, comparées à celles des inventions.

Lorsqu'un objet peut être considéré à la fois comme une invention brevetable et comme un nouveau dessin ou modèle industriel susceptible d'acquérir ce droit, l'article 108 prévoit que cet objet ne peut être protégé que conformément aux dispositions applicables aux brevets d'invention si les éléments constitutifs de la nouveauté du dessin ou modèle industriel sont inséparables de ceux de l'invention.

Si la législation marocaine attribue, sous réserve des dispositions de l'article 18, la propriété d'une invention à celui qui en a déposé la demande en premier ou à ses ayants droit, elle accorde la propriété d'un dessin ou modèle industriel à son créateur ou à ses ayants droit, sauf que le premier déposant dudit dessin ou modèle est présumé, jusqu'à preuve du contraire, en être le créateur sous réserve des dispositions de l'article 107.

La Cour Suprême a décidé que le premier déposant d'un dessin ou modèle est présumé en être l'inventeur, mais cette présomption est susceptible d'être infirmée par preuve contraire (arrêt de la Cour Suprême n° 743, 1<sup>er</sup> décembre 1983, dossier n° 91362, Édition de la Cour Suprême, droit commercial 1970 1997, p. 29).

Un dessin ou modèle industriel est protégé durant cinq ans à compter de la date de dépôt, renouvelables deux fois de suite dans les conditions définies par l'article 122.

### **c) Marque**

La marque de fabrique, de commerce ou de service peut être définie comme tout signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale. Le législateur a cependant interdit toute marque susceptible de créer une confusion dans l'esprit du consommateur, telle une marque constituant également le titre d'une invention utilisée par son titulaire comme signe pour la commercialiser.

À la différence du brevet dont la durée de protection est généralement limitée à 20 ans, la marque, grâce à la possibilité de renouvellement indéfini de son enregistrement, peut être protégée aussi longtemps que le souhaite le titulaire.

### **d) Droit d'auteur**

Le système de protection des brevets diffère aussi de celui des droits d'auteur et droits voisins que régit la loi n° 02-00 promulguée par le dahir n° 1-00-20 du 15 février 2000.

L'objet du droit d'auteur est la protection des œuvres littéraires et artistiques. Selon la loi n° 02-00, tout auteur bénéficie des droits prévus dans cette loi sur son œuvre littéraire ou artistique. La protection commence dès la création de l'œuvre, même si celle-ci n'est pas

fixée sur un support matériel. Elle est indépendante du mode ou de la forme d'expression, ainsi que de la qualité et du but de l'œuvre.

L'article 3 de cette loi énumère les œuvres littéraires et artistiques telles que : les œuvres exprimées par écrit ; les programmes d'ordinateur ; les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres faites de mots ou exprimées oralement ; les œuvres musicales, qu'elles comprennent ou non des textes d'accompagnement ; les œuvres dramatiques et dramatico-musicales ; les œuvres chorégraphiques et pantomimes ; les œuvres audiovisuelles, y compris les œuvres cinématographiques et le vidéogramme ; les œuvres des beaux-arts, y compris les dessins, les peintures, les gravures, les lithographies, les impressions sur cuir et toute autre œuvre des beaux arts ; les œuvres d'architecture ; les œuvres photographiques ; les œuvres des arts appliqués ; les illustrations, les cartes géographiques, les plans, les croquis et les œuvres tridimensionnelles relatives à la géographie, la topographie, l'architecture ou la science ; les expressions du folklore et les œuvres inspirées du folklore ; et les dessins des créations de l'industrie de l'habillement.

Il s'agit des œuvres originales, et non des idées, relevant des domaines littéraire, scientifique et artistique sous n'importe quelle forme ou mode d'expression, et ce, quel que soit leur mérite littéraire, scientifique ou artistique.

L'auteur d'une œuvre jouit de droits patrimoniaux et moraux. Sauf disposition contraire de la loi n° 02-00, les droits patrimoniaux sont protégés pendant la vie de l'auteur et 50 ans après sa mort. Les droits moraux, eux, sont illimités dans le temps ; ils sont imprescriptibles, inaliénables et transmissibles à cause de mort aux ayants droit.

Un titulaire du droit d'auteur bénéficie de l'exclusivité d'utilisation de l'œuvre protégée, en jouissant notamment des trois droits patrimoniaux suivants :

- Le **droit de reproduction** (copyright) : Il concerne la reproduction des écrits par n'importe quel moyen : photocopie, impression d'un texte, copie sur cassette, disque compact, disquette ou cédérom.
- Le **droit de représentation ou d'exécution** : Il a trait à l'exécution de l'œuvre protégée devant un public comportant des personnes en dehors du cercle familial et de son entourage proche : représentation d'une pièce théâtrale, interprétation d'une chanson par un chanteur ou au moyen d'un enregistrement, etc. Les droits de radiodiffusion et de communication au public par diffusion d'un signal par fil ou par câble relèvent aussi du droit de représentation ou d'exécution.
- Le **droit de traduction et d'adaptation** : Toute traduction d'une œuvre de la langue d'origine vers une autre langue nécessite l'autorisation du titulaire du droit d'auteur de cette œuvre. L'œuvre traduite est, elle aussi, protégée par le droit d'auteur ; l'utiliser nécessite l'autorisation du titulaire du droit d'auteur de l'œuvre d'origine et du titulaire de celui de l'œuvre traduite. Quant à l'adaptation des œuvres, elle consiste en leur modification pour en faire de nouvelles œuvres : adapter un roman en film, un livre d'histoire en émission documentaire, etc. Et le droit d'adaptation est comparable au droit de traduction.

## e) Droits voisins

Les droits voisins, appelés aussi droits connexes, sont aussi régis par la loi n° 02 00. Ils ont pour objet la protection des intérêts des personnes ou organismes qui œuvrent pour la communication au public des œuvres littéraires et artistiques protégées par le droit d'auteur.

Les trois catégories suivantes en sont bénéficiaires :

- les artistes interprètes ou exécutants comme les musiciens, les chanteurs, les danseurs, les acteurs de théâtre ou de cinéma...
- les producteurs d'enregistrements, qui rendent les sons enregistrés accessibles au public sur des supports commerciaux tels que les bandes magnétiques, les cassettes ou les disques compacts ;
- les organismes de radiodiffusion.

## 1.4.2. Autres concepts voisins

### a) Concurrence déloyale

Au sens de l'article premier de la loi n° 17.97, la protection de la propriété industrielle a pour objet les brevets d'invention et la répression de la concurrence déloyale. Ainsi, tant que les éléments d'un acte de concurrence se révèlent contraires aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, celui-ci est considéré comme un acte de concurrence déloyale soumis aux dispositions des articles 184 et 185.

Rentrent notamment dans la sphère des dispositions de ces deux articles :

- les allégations fausses dans l'exercice du commerce de nature à discréditer l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent ;
- les fausses allégations de nature, à discréditer dans le domaine de commerce, dans l'exercice du commerce, à discréditer l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent ;
- les indications ou allégations susceptibles, dans l'exercice du commerce, d'induire le public en erreur sur la nature, le mode de fabrication, les caractéristiques, l'aptitude à l'emploi ou la quantité de marchandises.

### b) Fonds de commerce

Le fonds de commerce est un bien meuble incorporel constitué par l'ensemble des biens mobiliers réservés à l'exercice d'une activité commerciale. Le brevet d'invention est un élément parmi d'autres pouvant faire partie du fonds.

De ce fait, il représente une partie inséparable du capital de l'entreprise qui exploite le fonds de commerce.

L'article 80 du code de commerce dispose que « le fonds de commerce comprend obligatoirement la clientèle et l'achalandage.

Il comprend aussi, tous autres biens nécessaires à l'exploitation du fonds tels que [...] les brevets d'invention [...] et, généralement, tous droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés. »

En cas de vente du fonds de commerce l'article 90 ajoute au sujet des brevets d'invention que « les brevets d'invention, [...] compris dans la vente d'un fonds de commerce demeurent, en ce qui concerne leur mode de transmission, régis par la législation relative à la protection de la propriété industrielle ...

### **c) Secret industriel, commercial, d'affaires ou de fabrique**

Toutes les entreprises commerciales ou industrielles, des plus petites aux plus grandes, disposent de procédés, de formules de fabrication, d'innovations, de secrets ou d'autres informations qui leur procurent un avantage pratique, commercial ou stratégique, et qu'elles désirent garder secrets. Il s'agit du secret dit « industriel », « commercial », « d'affaires » ou « de fabrique ».

Beaucoup de moyens pratiques et juridiques existent pour protéger le secret d'affaires. Il peut notamment l'être en prenant des mesures pratiques contre sa divulgation, par exemple par une bonne gestion de la confidentialité.

Aux États-Unis, dans la plupart des États, des législations visent directement le secret d'affaire (trade secret law). En vertu de ces lois, le propriétaire qui prend les mesures appropriées et raisonnables pour préserver la confidentialité de l'information bénéficie de la protection de son secret d'affaires contre tout détournement. Aussi peut-il saisir le juge pour interdire à une partie de commencer ou continuer à exploiter ou divulguer l'information, et l'obliger à remettre ou détruire des informations relevant du secret commercial. Il peut également obtenir des dommages-intérêts du défendeur.

La loi marocaine ne prévoit pas de dispositions particulières visant directement le secret d'affaires. Cela dit, conformément aux règles générales prévues par l'article 184 de la loi n° 17.97, il existe la possibilité de l'action en concurrence déloyale, et le Code pénal marocain, à travers son article 447, sanctionne toute divulgation du secret de fabrique. La jurisprudence marocaine estime que les secrets de fabrique et d'affaires sont constitués par tout moyen conférant un avantage pratique et commercial créé par un fabricant ou commerçant, tout en veillant à garder son secret (Cour d'appel de commerce de Marrakech, 29 octobre 2002, dossier n° 498/10/02).

Lorsque les conditions de brevetabilité sont satisfaites, un secret peut être protégé par le brevet d'invention, mais il perd alors évidemment sa qualité de secret. En fait, pour préserver les informations sur une invention, un choix judicieux doit être opéré entre le secret ou le dépôt d'une demande de brevet.

Analyser les formes mêmes d'exploitation de ce savoir-faire peut grandement contribuer à définir une telle stratégie en prenant en compte la nécessité ou non de divulguer ce savoir-faire du fait de son exploitation. Des stratégies mixtes secret/brevet peuvent également voir le jour, mais en prenant garde à ce que la description des brevets délimite précisément les informations devant être révélées pour lui donner une consistance.

En France, le savoir-faire recouvre les tours de mains, les procédés, les formules de fabrication, les secrets de fabrique, les méthodes de gestion et les innovations commerciales ou techniques non rendus publics. À la différence du brevet d'invention, le savoir-faire ne confère pas de droit de propriété intellectuelle exclusif et opposable à tous. Le détenteur du savoir-faire ne peut ni se prévaloir d'un quelconque monopole d'exploitation, ni s'opposer à ce que des concurrents obtiennent de manière honnête un savoir-faire identique, voire déposent une demande de brevet dans le cas d'une invention brevetable.

Néanmoins, la loi française sanctionne les actes de détournement ou de divulgation de savoir-faire, notamment à l'occasion d'une action en concurrence déloyale ou parasitaire, ou d'une action pénale relative à la violation du secret de fabrique ou du secret professionnel.

#### **d) Protection des obtentions végétales**

La protection des obtentions végétales répondant à un certain nombre de critères est octroyée, pour une période définie, aux obtenteurs afin de reconnaître leur créativité et de les encourager à développer de nouvelles variétés susceptibles d'améliorer les rendements et la qualité des plantes pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture. Elle est assurée au Maroc par la loi n° 9-94.

Pour qu'une obtention végétale puisse être protégée, elle doit satisfaire à cinq conditions, dont deux d'ordre juridique ou administratif : (1) la nouveauté, à vérifier en s'assurant que la variété n'a pas été déjà commercialisée ; (2) la dénomination appropriée, qui deviendra sa dénomination générique. Les trois autres sont des critères d'évaluation technique à faire valider par un expert : (3) la distinction, qui permet de s'assurer que la variété est très différente de celles déjà connues jusqu'à la date du dépôt de la demande ; (4) l'homogénéité, vérifiant que la variété est suffisamment uniforme dans ses caractères pertinents ; (5) la stabilité, qui indique que ces derniers restent inchangés à la suite des reproductions et multiplications successives.

À l'instar du rôle joué par l'OMPI pour la protection des autres aspects de la propriété intellectuelle, l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) - à laquelle le Maroc adhère - est, comme son nom l'indique, chargée de la protection de la propriété intellectuelle liée aux obtentions végétales.

## Section 2 : Que peut-on breveter ?

Pour qu'une invention puisse être protégée par un brevet et prétendre bénéficier des droits conférés par ce titre, elle doit tout d'abord porter sur un objet brevetable, puis satisfaire aux conditions de brevetabilité exigées par la loi, soit :

- être susceptible d'application industrielle ;
- être nouvelle ;
- impliquer une activité inventive.

En plus de ces conditions caractéristiques de la brevetabilité, généralement indiquées dans les lois sur les brevets des pays, d'autres conditions, quant au fond, sont aussi exigées : l'une d'elles dispose que, dans la demande de brevet, l'invention doit être divulguée de manière suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier, sans expérimentation excessive, puisse l'exécuter (telle que connue de l'inventeur le jour du dépôt de la demande de brevet).

La présente section est consacrée à l'analyse détaillée de chacune de ces conditions à la lumière des législations nationale et étrangère en matière de brevets.

### 2.1. Objets brevetables

L'article 21 de la loi n° 17.97 précise que l'invention *peut porter sur des produits, sur des procédés et sur toute application nouvelle ou une combinaison de moyens connus pour arriver à un résultat inconnu par rapport à l'état de la technique, de même que sur des compositions pharmaceutiques, des produits pharmaceutiques ou remèdes de toute espèce y compris les procédés et appareils servant à leur obtention.*

En pratique, **les objets brevetables sont identifiables en se référant à une liste d'objets non brevetables.**

Ainsi, selon l'article 23, ne sont pas considérés comme des inventions ces éléments, pris séparément les uns des autres :

- a) les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;*
- b) les créations esthétiques ;*
- c) 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 ;*
- d) les présentations d'informations.*

À cette liste s'ajoutent les inventions non brevetables définies par deux articles :

- l'article 24 :

*a) les inventions dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs,*

*b) les obtentions végétales qui sont soumises aux dispositions de la loi n° 9.94 sur la protection des obtentions végétales ;*

- l'article 25 :

*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 œuvre d'une de ces méthodes.*

Les dispositions de la législation nationale relatives aux objets brevetables sont conformes à l'Accord sur les ADPIC, notamment à son article 27 qui prévoit, d'une part, qu'un *brevet pourra être obtenu pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques - art. 27(1) - et d'autre part, que les Membres pourront exclure de la brevetabilité les inventions portant atteinte à l'ordre public, à la moralité, à la santé des personnes et des animaux, aux végétaux ou à l'environnement - art. 27(2), les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales pour le traitement des personnes ou des animaux - art. 27(3) (a) - ainsi que les végétaux et les animaux autres que les micro-organismes, et les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, autres que les procédés non biologiques et microbiologiques - art. 27(3)(b).*

## 2.2. Application industrielle

L'article 28 de la loi n° 17.97, telle que modifiée et complétée par la loi n° 31 05, considère une invention comme étant susceptible d'application industrielle lorsqu'elle présente une utilité spécifique, substantielle et crédible.

Selon cette définition, il ne suffit pas que l'objet de l'invention puisse être fabriqué industriellement ; il doit présenter un intérêt substantiel et crédible ; autrement dit, l'utilité d'une invention doit être connue au moment du dépôt de la demande de brevet.

Cette signification a été adoptée par l'Accord sur les ADPIC - art. 27 - et celui de libre-échange entre le Maroc et les États-Unis - art. 15.9(11)(b). La version initiale de la loi n° 17.97 prévoyait, dans son article 28, une invention comme étant susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture.

La loi fédérale américaine impose l'utilité (*usefulness*) d'un produit comme condition de brevetabilité - 35 US Code 101 Inventions patentable - Patent Laws. La définition de l'utilité est établie par la jurisprudence. Par exemple, pour satisfaire la brevetabilité d'un procédé chimique, il est nécessaire de montrer l'utilité du produit correspondant ; un produit encore en cours d'étude scientifique, mais qui appartient à une catégorie de produits efficaces pour inhiber les tumeurs chez la souris, a été jugé non utile par la Cour Suprême - v. Brenner v. Manson, 383 US 519 (1966).

En France, il a été jugé que la condition d'application industrielle requise par l'article L611 15 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) est remplie dès lors que l'objet de l'invention est réalisable, peu importe le caractère éventuellement imparfait du résultat obtenu (Cour d'appel de Paris, 4<sup>e</sup> ch., sect. A, 20 septembre 2006, RG n° 2005/14964, PIBD n° 841 III 768).

### 2.3. Nouveauté

Selon l'article 26 de la loi n° 17.97 : *Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. L'état de la technique est constitué, selon ce même article, par tout ce qui a été rendu accessible au public par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen, avant la date de dépôt de la demande de brevet au Maroc ou d'une demande de brevet déposée à l'étranger et dont la priorité est valablement revendiquée.*

D'après cette définition, l'état de la technique est constitué de toute information divulguée n'importe où dans le monde - et pas seulement sur le territoire national - et par n'importe quel moyen : expression écrite (demande de brevet antérieure, brochure commerciale, publication dans des revues scientifiques ou technologiques, article ou communiqué de presse, etc.), expression orale (communication publique lors d'un cours ou d'un séminaire, présentation à un salon d'exposition, sur une foire ou dans n'importe quel lieu public) ou usage public.

À ce niveau, une question peut être formulée :

une demande de brevet en instance (déposée, mais pas encore publiée), du fait qu'elle n'a pas encore été rendue publique, fait-elle partie de l'état de la technique ?

Selon la Cour Suprême des États-Unis, en droit américain, la réponse est « oui » : une demande de brevet déposée fait partie de l'état de la technique, même si elle n'est pas encore divulguée - *Hazeltine Research V. Brenner*, 383 US 252 (1965).

Des dérogations à l'application de l'article 26 précité, relatives à la divulgation des inventions, sont prévues par l'article 27 dans trois cas décrits ci-après.

### 2.3.1. Premier cas de dérogation : le délai de grâce

La divulgation de l'invention n'est pas prise en considération *si elle a lieu dans les douze mois précédant la date du dépôt de la demande de brevet d'invention et a été effectuée, autorisée ou obtenue du titulaire de la demande de brevet d'invention* - art. 27(1) de la loi n° 17.97. Ce délai de grâce permet aux titulaires d'une invention d'envisager la négociation de partenariats avec des tiers, et aux chercheurs de présenter leurs résultats dans des colloques et congrès ou de les publier dans des revues scientifiques ou technologiques avant l'éventuel dépôt de la demande de brevet.

Mais l'avantage qu'il confère doit être confronté à la prise de risque de se voir refuser la délivrance du brevet ou limiter les droits qui lui sont associés dans un pays étranger n'accordant pas un tel délai.

Pour mieux comprendre ce délai de grâce, qui n'était que de six mois dans la version initiale de la loi n° 17.97, il y a lieu d'examiner les dispositions correspondantes de la Convention de Paris. Mis à part celles de son article 11, se rapportant à la protection de la propriété industrielle qu'accordent temporairement les pays de l'Union de Paris aux inventions divulguées lors des expositions internationales (voir le troisième cas de dérogation présenté ci-dessous), aucune autre ne concerne les délais de grâce pour la divulgation des inventions.

Néanmoins, le Maroc étant membre de l'Union, tout dépôt national régulier peut faire bénéficier le demandeur d'un droit de priorité de 12 mois pour déposer une demande de brevet dans n'importe quel autre pays membre. En effet, l'article 4.A.2 de cette convention reconnaît *comme donnant naissance au droit de priorité tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier, en vertu de la législation nationale de chaque pays de l'Union ou de traités bilatéraux ou multilatéraux conclus entre des pays de l'Union*. L'article 4.A.3 définit ensuite un dépôt national régulier comme étant : *tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée dans le pays en cause, quel que soit le sort ultérieur de cette demande, tandis que l'article 4.B précise que les droits acquis par des tiers avant le jour de la première demande qui sert de base au droit de priorité sont réservés par l'effet de la législation intérieure de chaque pays de l'Union*.

Il apparaît donc que si le droit de priorité n'empêche pas le déposant d'une demande de brevet au Maroc bénéficiant du délai de grâce de déposer des demandes de brevet dans d'autres pays de l'Union, l'exploitation de l'invention par des tiers à l'étranger, avant la date de la première demande, peut être provoquée par la divulgation pendant la période de grâce non accordée par les pays concernés. Par conséquent, le risque de perte de droits de brevet dans ces pays existe, et il est de taille. Une évaluation plus précise de ce risque est décrite plus loin, dans le cadre de l'examen du troisième cas de dérogation.

### 2.3.2. Deuxième cas de dérogation : l'abus de droit

La divulgation de l'invention n'est pas prise en considération *si elle résulte de la publication, après la date du dépôt de la demande de brevet, d'une demande de brevet d'invention antérieure qui résulte directement ou indirectement d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit* - art. 27(2) de la loi n° 17.97.

Un tel abus peut par exemple se présenter si le titulaire de la demande antérieure n'est pas le vrai propriétaire de l'invention. Aussi, pour pouvoir justifier de l'antériorité, une règle de bonne pratique est de faire usage d'un cahier de laboratoire permettant d'établir la traçabilité des travaux qui ont conduit à l'invention.

L'effet de cette mesure législative sur le dépôt de demandes de brevet à l'étranger peut être déduit de l'examen de l'article 4.C.4 de la Convention de Paris : *Doit être considérée comme première demande dont la date de dépôt sera le point de départ du délai de priorité, une demande ultérieure ayant le même objet qu'une première demande antérieure ... déposée dans le même pays de l'Union, à la condition que cette demande antérieure, à la date du dépôt de la demande ultérieure, ait été retirée, abandonnée, ou refusée, sans avoir été soumise à l'inspection publique et sans laisser subsister de droits, et qu'elle n'ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité.*

Ainsi, la non-prise en considération de la divulgation décrite par l'article 27(2) précité ne peut être validée pour une revendication du droit de priorité que si la demande antérieure remplit les conditions suivantes :

- Elle n'a pas été soumise à l'inspection publique, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été publiée.
- Elle n'a pas laissé subsister de droits.
- Elle n'a pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité.

La première condition ci-dessus ne peut pas être satisfaite car l'origine de la divulgation considérée dans l'article 27(2) est la publication de la demande antérieure. Autrement dit, la demande ultérieure mentionnée dans cet article ne pourra jamais faire l'objet d'une demande dans un pays étranger membre de l'Union de Paris.

### **2.3.3. Troisième cas de dérogation : l'exposition internationale officielle ou officiellement reconnue**

La divulgation de l'invention n'est pas prise en considération *du fait que l'invention a été présentée pour la première fois par le demandeur ou son prédécesseur en droit dans des expositions internationales officielles ou officiellement reconnues, organisées sur l'un des territoires de l'Union internationale pour la propriété industrielle.*

*Toutefois, dans ce [...] cas, l'exposition de l'invention doit être déclarée lors du dépôt de la demande* - art. 27(3) de la loi n° 17.97.

La dérogation relative aux expositions internationales, telle que définie ci-dessus, consomme le délai de priorité. En effet, si le délai de priorité commence à courir à partir du moment de la divulgation dans les conditions de l'article 27(3), tout retard du dépôt de la demande par rapport à cette date est retranché du droit de priorité de 12 mois normalement compté à partir de la date du dépôt. Le système marocain des brevets est celui qui présente, en ce sens, le plus de possibilités d'application de ce délai.

Si cette situation peut être considérée comme confortable par les déposants étrangers de

demandes de brevets marocains, elle doit être exploitée avec beaucoup de précautions par les déposants marocains effectuant leur premier dépôt au Maroc. Elle peut assurément être perçue comme une facilité de protection sur le territoire marocain, mais peut également, pour la même invention, être à l'origine d'un refus de protection par brevet sur un territoire étranger qui n'accorde pas les mêmes facilités relatives au délai de grâce.

### 2.3.4. Document détruisant la nouveauté

Pour qu'un document faisant partie de l'état de la technique puisse détruire la nouveauté d'une invention revendiquée, celui-ci doit comporter cette invention de manière explicite. Aussi, lors de l'examen de la nouveauté, chaque revendication est comparée, élément par élément, avec les documents de l'état de la technique mentionnant ladite revendication. Un document détruit la nouveauté d'une revendication si et seulement s'il contient de manière explicite toutes les caractéristiques cette revendication. Cependant, la destruction de la nouveauté peut aussi avoir lieu si les caractéristiques de l'invention sont implicitement déduites d'un même document par l'office des brevets. Donc, si ces caractéristiques se trouvent réparties dans plusieurs documents différents, la nouveauté de la dite revendication n'est pas considérée comme étant détruite.

Selon la jurisprudence française, pour détruire la nouveauté d'une revendication, l'antériorité se doit d'être totale, c'est-à-dire révéler l'invention dans la structure qui lui est propre et reproduire les éléments la composant dans le même agencement (Cour d'appel de Paris, 4<sup>e</sup> ch., sect. A, 20 septembre 2006, RG n° 2005/14964, PIBD n° 841- III-768).

Il est important de signaler que la destruction de la nouveauté d'une invention est parfois provoquée par l'inventeur lui-même en raison de sa méconnaissance de la législation relative aux brevets. Ainsi, la nouveauté est détruite si l'invention est rendue accessible à des personnes non autorisées ou non tenues par un engagement de confidentialité.

En effet, l'entreposage d'une invention ou de l'un de ses éléments dans un lieu librement accessible est considéré comme une divulgation de cette invention. Il en est de même d'une demande de devis comportant les éléments d'une invention sans spécifier la mention « document confidentiel », ou d'essais réalisés dans des conditions non confidentielles.

L'inventeur a tout intérêt à prendre les précautions nécessaires pour protéger la nouveauté de son invention. Aussi doit-il faire signer un engagement de confidentialité à toutes les personnes susceptibles d'y avoir accès - employés, sous-traitants, fournisseurs, partenaires intervenant dans l'exploitation de l'invention, etc. - afin de se munir de preuves suffisantes à faire valoir, en cas de rupture de confidentialité, contre une divulgation abusive de l'invention.

Il est à souligner que la jurisprudence française a considéré que le fait d'utiliser la même référence pour commercialiser un produit avant et après le dépôt d'un brevet est inopérant pour établir une identité dans la composition chimique du produit, et ne peut, de ce fait être destructeur de nouveauté. En effet, il est fréquent, en matière commerciale, de ne conserver qu'une référence pour un produit dont les caractéristiques évoluent (Cour d'appel de Paris, 4<sup>e</sup> ch., sect. A, 10 janvier 2007, RG n° 2004/16096, PIBD n° 847 III 139).

## 2.4. Activité inventive

La condition d'implication d'une activité inventive (aussi connue sous l'appellation de la non-évidence de l'invention) est définie par l'article 26 de la loi n° 17.97 comme suit : Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique.

Cette condition de brevetabilité des inventions, qui pose le plus de difficultés à l'examen quant au fond des brevets pour les pays qui le pratiquent, est conçue de manière à ne délivrer un brevet d'invention que pour une réalisation impliquant un réel travail de création et d'inventivité, et non pour une amélioration pouvant être déduite aisément de l'état de la technique par une personne possédant une compétence normale dans le métier concerné.

Les difficultés liées à cette condition sont également constatées dans les pays qui, tel le Maroc, optent pour le système d'enregistrement sans examen, et ce, lors d'une contestation sur l'existence de l'activité inventive.

La loi n° 17.97 n'a pas donné de définition de l'« homme du métier ». Cependant, pour définir l'étendue des connaissances de ce terme, on peut se référer aux législations et jurisprudences étrangères. Ainsi, par exemple, l'homme du métier en thermique est quelqu'un qui connaît les lois de transfert de chaleur bien décrites dans les ouvrages spécialisés de thermique, mais qui n'a pas les connaissances à jour par rapport aux résultats de recherche récemment publiés dans les revues scientifiques, et non encore répertoriés dans les livres spécialisés en thermique.

*D'après les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets (OEB) : L'« homme du métier » s'entend d'un praticien d'un domaine technologique normalement qualifié, qui possède les connaissances générales dans le domaine concerné à une date donnée. Il est également censé avoir eu accès à tous les éléments de l'état de la technique - notamment les documents cités dans le rapport de recherche - et avoir eu à sa disposition les moyens et la capacité dont on dispose normalement pour procéder à des travaux et expériences courants. Si le problème suggère à l'homme du métier de rechercher la solution dans un autre domaine technique, le spécialiste compétent pour trouver la solution est le spécialiste dans ce domaine. En conséquence, les connaissances et les possibilités de ce spécialiste doivent être prises comme base pour apprécier si la solution implique une activité inventive [...]. Il peut parfois être plus approprié de faire appel à un groupe de personnes, tel qu'une équipe de recherche ou de production, plutôt qu'à une seule personne. Cela peut être le cas, par exemple, pour certaines technologies avancées, telles que les ordinateurs ou les systèmes de téléphone, ou en ce qui concerne des procédés hautement spécialisés, tels que la production commerciale de circuits intégrés ou de substances chimiques complexes - directive C IV, 13.1.*

Comme la nouveauté, l'activité inventive est définie par rapport à l'état de la technique. Néanmoins, les deux concepts diffèrent. Alors que la condition de nouveauté exige que les caractéristiques de l'invention revendiquée ne soient pas toutes contenues dans un seul document de l'état de la technique (par document, il faut entendre ici tout moyen de divulgation par expression écrite ou orale ou par usage). La condition d'implication

de l'activité inventive, quant à elle, n'est pas remplie si, en combinant les informations contenues dans des documents de l'état de la technique, un homme du métier, doté de compétences ordinaires dans son domaine, déduit de manière évidente l'invention revendiquée.

Autrement dit, il n'y a implication de l'activité inventive que si l'invention revendiquée constitue un progrès significatif par rapport à l'état de la technique dans sa globalité. Bien entendu, l'examen relatif à la condition sur l'activité inventive ne doit être envisagé que si la condition de nouveauté est satisfaite. En effet, il ne peut pas y avoir activité inventive si la nouveauté fait défaut.

Pour établir l'absence du caractère inventif d'une revendication d'une invention, il ne suffit pas de montrer que tous les éléments caractéristiques de cette revendication se trouvent dans une combinaison de documents de l'état de la technique.

Il faut aussi prouver que la combinaison de ces éléments caractéristiques en ladite revendication n'exige pas un effort significatif de la part d'un homme du métier.

Il est utile de citer, parmi les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, la C IV, 11.5 qui porte sur la combinaison, la juxtaposition ou l'assemblage de caractéristiques d'une invention : *L'invention revendiquée doit normalement être considérée comme un tout. Lorsqu'une revendication consiste en une « combinaison de caractéristiques », il n'est pas correct d'alléguer que les caractéristiques séparées de la combinaison, prises individuellement, sont connues ou évidentes, et que par conséquent, l'objet indiqué dans son ensemble est évident.*

Toutefois, lorsque la revendication est un « **simple assemblage** » ou une « **simple juxtaposition de caractéristiques** », et non pas une véritable combinaison, il suffit de montrer que les caractéristiques individuelles sont évidentes pour prouver que l'assemblage des caractéristiques n'implique pas une activité inventive [...]. Un ensemble de caractéristiques techniques représente une combinaison de caractéristiques si l'interaction fonctionnelle entre les caractéristiques produit un effet technique combiné qui est différent, par exemple allant au-delà de la somme des effets techniques qu'elles produisent individuellement. En d'autres termes, les interactions des caractéristiques individuelles doivent produire un effet de synergie. En l'absence d'un tel effet, on est en présence d'un simple assemblage de caractéristiques [...].

Par exemple, l'effet technique d'un transistor individuel est pour l'essentiel celui d'un interrupteur électronique. Cependant, des transistors interconnectés pour former un microprocesseur interagissent de façon synergique pour obtenir des effets techniques tels que le traitement de données, qui vont au-delà de la somme des effets techniques qu'ils produisent individuellement.

La vérification de la condition relative à l'implication inventive est généralement effectuée en considérant trois aspects de l'invention :

- le problème que l'invention propose de résoudre ;
- la solution proposée pour résoudre ce problème ;
- les avantages qu'offre l'invention par rapport à l'état de la technique antérieur.

Si le problème traité par l'invention est évident ou a déjà été étudié dans l'état de la technique, l'implication de l'activité inventive est recherchée au niveau de la solution proposée pour résoudre ce problème. Si la solution est, elle aussi, connue ou évidente, l'examen de l'activité inventive porte alors sur les avantages de l'invention par rapport à l'état de la technique antérieur.

Plusieurs indices sont utilisés par les tribunaux pour juger de la non-évidence d'une invention. L'un de ces indices est le fait que l'invention permet de vaincre un préjugé. Par exemple, ce fut le cas de l'utilisation de l'AZT pour le traitement thérapeutique du SIDA alors que l'état de la technique ne permettait pas à l'homme du métier de songer à cette solution (du fait qu'elle était développée pour un rétrovirus animal très différent du SIDA et considérée comme toxique pour les cellules saines).

## 2.5. Divulgarion de l'invention

La demande de brevet doit divulguer l'invention de manière assez claire et complète pour permettre son exécution par un homme du métier. Cette manière d'exposer l'invention est ainsi précisée par le dernier alinéa de l'article 34 de la loi n° 17.97 : La description de l'invention doit exposer l'invention d'une façon suffisamment claire et complète en divulguant des informations suffisantes permettant à un homme du métier, sans expérimentation excessive, d'exécuter l'invention connue de l'inventeur à la date du dépôt. Une invention revendiquée est suffisamment étayée par les informations divulguées lorsque lesdits renseignements montrent raisonnablement à un homme du métier que le demandeur était en possession de l'invention revendiquée, à la date du dépôt de la demande de brevet de l'invention.

Dans le même sens, le 5<sup>e</sup> alinéa de cet article exige que la description de l'invention comporte un exposé détaillé d'au moins un mode de réalisation de l'invention.

## 2.6. Examens de la demande de brevet

Avant de délivrer un brevet d'invention, l'administration chargée de cette délivrance procède à l'examen quant à la forme et/ou quant au fond.

Le premier mode concerne la vérification du respect des dispositions administratives relatives à la forme de la demande de brevet, tandis que le second évalue les conditions de brevetabilité analysées dans la présente section.

Seul le premier mode a été adopté par la législation marocaine en matière de brevets. En effet, l'article 47 de la loi n° 17.97 en vigueur stipule que les brevets, dont la demande n'a pas été rejetée, sont délivrés sans examen préalable, aux risques et périls des demandeurs et sans garantie, soit de la réalité de l'invention, soit de la fidélité ou de l'exactitude de la description, soit du mérite de l'invention.

La nullité du brevet délivré peut être prononcée par le tribunal à la demande de toute personne y ayant intérêt ou du ministère public, notamment si au moins une des conditions de brevetabilité décrites dans la présente section n'est pas satisfaite (art. 85 et 86). Bien entendu, il est à la charge du prétendant de prouver cette affirmation.

## Section 3 : Comment rédiger le mémoire descriptif d'une invention pour une demande de brevet

Cette section examine en profondeur la façon dont le mémoire descriptif de l'invention doit être rédigé pour assurer le maximum de chances de succès à la demande de brevet, ainsi que la solidité des droits conférés par un brevet obtenu.

### 3.1. Considérations générales

Comme déjà présenté dans la section 2 de la présente partie, pour que l'invention soit brevetable, elle doit satisfaire aux conditions de brevetabilité qui concernent l'objet, la nouveauté, l'activité inventive et l'application industrielle. La rédaction du mémoire descriptif de l'invention doit permettre de mettre en évidence tous ces aspects de manière claire et convaincante, susceptible de ne pas provoquer d'objections de la part de tiers qui pourraient être à l'origine de risques de non-délivrance du brevet ou de perte des droits conférés par celui-ci (par exemple, dans le cadre d'une action en nullité devant les tribunaux).

Pour atteindre un tel objectif, une bonne pratique est de commencer à bien dégager les principaux aspects inventifs dont la combinaison forme la solution constituant l'invention. Par la suite tester que cette combinaison satisfait aux conditions de brevetabilité et dans quelle mesure substituer quelques-uns de ces aspects à d'autres peut permettre d'obtenir la même solution ou son équivalent. Ce type d'analyse est très utile pour, d'une part, bien rédiger la description permettant d'inclure le maximum de variantes susceptibles d'être proposées par des concurrents, et d'autre part, bien formuler les revendications qui définissent l'étendue de la protection de l'invention.

D'une façon générale, le mémoire descriptif d'une invention doit répondre à ces trois exigences de la loi n° 17.97 :

- *ne concerner qu'une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles afin de ne former qu'un seul concept inventif général (art. 38) ;*
- *exposer l'invention de manière suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter (art. 34) ;*
- *comporter des revendications qui définissent l'objet de la protection demandée (art. 35).*

Ce mémoire est constitué d'une description de l'invention et d'une ou plusieurs revendications pouvant se référer, le cas échéant, à des dessins. De plus, il est accompagné d'un abrégé. Le contenu de chacun de ces éléments est analysé ci-après en indiquant les bonnes pratiques pour les rédiger.

## 3.2. Unité de l'invention

Comme signalé plus haut, la loi n° 17.97 précise, dans l'article 38, qu'un brevet d'invention ne permet de protéger qu'une invention ou plusieurs inventions liées entre elles de manière à ne former qu'un seul concept inventif général. Ce caractère d'unité de l'invention rattaché à un brevet se retrouve dans la plupart des systèmes de brevets à travers le monde, notamment ceux des pays parties à la Convention du brevet européen (CBE).

En effet, la loi n° 17.97 reprend la même définition de l'unité de l'invention que celle de l'article 82 de la CBE.

La directive C III, 7, relative à l'examen pratiqué à l'OEB, indique les conditions qui, dans le cas de la pluralité d'inventions, doivent être satisfaites pour que ces inventions soient considérées comme étant liées entre elles de manière à ne former qu'un seul concept inventif général.

*Le lien entre les inventions visé par l'art. 82 [de la CBE] doit être de nature technique. Il doit être exprimé dans les revendications par des éléments techniques particuliers identiques ou correspondants. L'expression éléments techniques particuliers désigne dans chaque revendication le ou les éléments techniques particuliers qui déterminent une contribution apportée à l'état de la technique par chacune des inventions revendiquées, considérées comme un tout. Une fois que les éléments techniques particuliers de chaque invention ont été identifiés, il y a lieu de déterminer si une relation technique existe ou non entre ces inventions et également si cette relation implique ces éléments techniques particuliers. Les éléments techniques particuliers de chaque invention ne doivent pas nécessairement être identiques. [...] La relation qui est exigée peut exister entre des éléments techniques correspondants. Cette correspondance peut être illustrée par l'exemple suivant : dans une revendication, l'élément technique particulier qui assure l'élasticité est un ressort métallique, tandis que dans une autre revendication, c'est un bloc de caoutchouc.*

## 3.3. Description de l'invention

Le brevet d'invention étant un moyen de protection et un document d'information technique. Pour qu'il confère des droits à son titulaire, sa demande doit répondre aux exigences afférentes à ce double rôle. Ainsi, selon l'article 34 de la loi n° 17.97, la description de l'invention doit comprendre :

- 1) l'indication du domaine technique auquel se rapporte l'invention ;
- 2) l'indication de l'état de la technique antérieur, connu du demandeur, pouvant être considéré comme utile pour la compréhension de l'invention ;
- 3) un exposé de l'invention, telle que caractérisée dans les revendications, permettant la compréhension du problème technique ainsi que la solution qui lui est apportée ; sont indiqués, le cas échéant, les avantages de l'invention par rapport à l'état de la technique antérieur ;

- 4) une brève description des dessins s'il en existe ;
- 5) un exposé détaillé d'au moins un mode de réalisation de l'invention ; l'exposé est en principe assorti d'exemples et de références aux dessins s'ils en existent ;
- 6) l'indication de la manière dont l'invention est susceptible d'application industrielle, si cette application ne résulte pas à l'évidence de la description ou de la nature de l'invention.

### 3.3.1. Domaine de la technique

La description de l'invention se divise en sections dont la première comporte deux éléments : l'intitulé de l'invention (art. 31 de la loi n° 17.97 et art. 4 de son décret d'application) et l'indication du domaine technique auquel elle se rapporte - art. 34(1) de la loi. Et comme le précise l'article 36 de la loi : *L'intitulé doit caractériser l'objet de l'invention. Il doit faire apparaître de manière claire et concise la désignation technique de l'invention et ne comporter aucune dénomination de fantaisie.*

### 3.3.2. Contexte

Le contexte de l'invention est présenté dans la seconde section de la description - art. 34(2) de la loi n° 17.97. Il s'agit de poser le(les) problème(s) que l'on cherche à résoudre, d'indiquer les solutions antérieures décrites dans l'état de la technique en faisant apparaître les lacunes qu'elles ont laissées par rapport au(x) problème(s) posé(s), et de préciser, parmi ces lacunes, celles qui sont visées pour être comblées par l'invention.

Autrement dit, cette section doit situer l'invention par rapport à l'état de la technique. *Cela doit se faire sans déclarations dénigrantes concernant des produits ou procédés de tiers ou le mérite ou la validité de demandes de brevets ou de brevets de tiers* - art. 37(2).

### 3.3.3. Identification

La section suivante de la description - art. 34(3) de la loi n° 17.97 - permet d'identifier l'invention. Il est recommandé que son premier paragraphe soit consacré à une définition de l'invention avec des termes généraux qui seront repris dans la formulation de la revendication principale. Cela permet d'éviter les oppositions pouvant être dues à des différences entre la description de l'invention et la formulation des revendications.

Chaque autre paragraphe peut décrire un aspect essentiel de l'invention sur lequel peut se baser la formulation d'une revendication dépendante de la revendication principale. La description de l'invention ne doit pas comporter d'éléments qui lui sont manifestement étrangers - art. 37(3).

### 3.3.4. Description des dessins et modes de réalisation

La quatrième section - art. 34(4) et (5) de la loi n° 17.97 - comporte deux éléments : une *brève description des dessins s'il en existe, et une description détaillée d'au moins un mode de réalisation de l'invention en se référant aux dessins s'il y a lieu. Les règles standard de dessins industriels, de schémas électriques, de formules chimiques ou de diagrammes de phases doivent être observées selon que l'invention* se rapporte aux domaines respectifs de la mécanique, de l'électricité ou de l'électronique, de la chimie ou de la métallurgie. Les éléments des dessins sont numérotés, et leurs numéros reportés dans la description du mode de réalisation de l'invention. Des règles précises relatives aux dessins sont spécifiées dans le décret d'application de la loi. Un paragraphe de cette section est fréquemment voué à une brève description du fonctionnement de l'invention selon le mode de réalisation décrit.

Pour finir cette analyse du contenu de la description de l'invention, il est utile de souligner qu'elle doit, comme d'ailleurs toute autre partie de la demande de brevet, être exempte de tout élément ou dessin *dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs* - art. 37(1).

## 3.4. Revendications

Les revendications définissent l'étendue de la protection juridique conférée par le brevet au titulaire de l'invention en indiquant les caractéristiques techniques de cette invention (art. 35 de la loi n° 17.97). Seules les caractéristiques techniques prises en compte dans les revendications sont protégées par le brevet. Toute caractéristique technique non mentionnée dans les revendications et exposée dans la partie « description de l'invention » ne bénéficie d'aucune protection juridique et est considérée comme faisant partie du domaine public. Aussi est-il nécessaire d'accorder un très grand intérêt à la rédaction des revendications ; il est d'ailleurs recommandé de la confier à un spécialiste.

L'interprétation des revendications se base sur des règles juridiques précises, définies par la législation en vigueur en matière de brevets. L'article 35 - déjà cité plus haut - de la loi et les articles 6 à 9 de son décret d'application indiquent les règles à suivre pour la rédaction des revendications.

Selon l'article 6 du décret, toute revendication doit être rédigée :

- 1) *soit en deux parties, la première consistant en un préambule indiquant la désignation de l'objet de l'invention et les caractéristiques techniques qui sont nécessaires à la définition des éléments revendiqués mais qui, combinées entre elles, font partie de l'état de la technique. La seconde partie, consiste en une indication des caractéristiques techniques qui, combinées aux caractéristiques énoncées dans la première partie, sont celles pour lesquelles la protection est demandée ;*
- 2) *soit en une seule partie présentant une combinaison de plusieurs éléments ou étapes, ou bien un seul élément ou étape, qui définit l'objet de la protection demandée.*

De même, une revendication ne peut, sauf absolue nécessité, se fonder pour exprimer les caractéristiques techniques de l'invention, sur de simples références à la description ou aux dessins (art. 35 de la loi).

Les revendications sont usuellement de deux types : revendications de portée générale et revendications de portée restreinte. Les premières sont vastes et visent la prise en compte de tous les aspects de l'invention mentionnés dans sa description, à laquelle le rédacteur spécialiste tente d'intégrer les équivalents et versions futures plausibles de l'invention mais dont un examinateur de brevets cherchera à restreindre la portée réelle. Ce sont des revendications fonctionnelles de portée très large, permettant d'englober la contrefaçon par équivalence de moyens. Au cas où le brevet est délivré sans examen, comme au Maroc, de telles revendications de portée générale risquent fortement de susciter des contestations de la part de tiers pouvant engendrer la nullité du brevet. Quant aux revendications de portée restreinte, elles se limitent à la protection d'aspects spécifiques de l'invention et sont susceptibles d'être contournées par des concurrents apportant de légères modifications à ces aspects. Il y a donc intérêt à combiner de façon adéquate des revendications des deux types pour obtenir un bon équilibre de protection.

Ainsi, les revendications associées à une invention sont constituées d'une à trois revendications indépendantes, de portée générale, selon que l'objet de l'invention est un produit et/ou un procédé et/ou une utilisation (art. 7 du décret d'application de la loi n° 17.97), chacune étant suivie d'une à plusieurs revendications dépendantes, de portée restreinte à une caractéristique spécifique de l'invention. *Une revendication peut dépendre d'une ou de plusieurs revendications et peut renvoyer aux revendications dont elle dépend. Toute revendication qui comprend les caractéristiques d'une ou de plusieurs autres revendications de la même catégorie (produit, procédé, dispositif ou utilisation) doit, au début, renvoyer à cette autre revendication ou, selon le cas, à ces autres revendications par indication de leurs numéros, puis indiquer les caractéristiques revendiquées qui s'ajoutent à celle dont la protection est demandée dans la ou les autres revendications (art. 8 du décret).*

La rédaction des revendications doit aussi respecter la mesure de l'article 9 du décret, qui précise que *la description et les revendications ne doivent pas contenir de dessins ou de graphiques. Toutefois, elles peuvent contenir des tableaux ou des formules chimiques ou mathématiques.*

Des recommandations pratiques pour la rédaction des revendications sont fournies par un didacticiel mis en ligne par l'Office de la propriété intellectuelle du Canada afin d'aider les particuliers et les PME à rédiger des demandes de brevet d'invention. Il est accessible au [www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet\\_internetopic.nsf/fra/accueil](http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet_internetopic.nsf/fra/accueil).

## 3.5. Dessins

Les dessins ne sont pas obligatoires, mais leur présence est utile lorsqu'ils permettent une meilleure compréhension de la description de l'invention. Dans ce cas, ils doivent être exécutés selon des règles précises, définies par les articles 12 et 13 du décret d'application de la loi n° 17.97. Cependant, il convient d'observer que les dessins ont vocation à illustrer la description sans s'y substituer.

## 3.6. Abrégé

Comme stipulé dans l'article 10 du décret d'application de la loi n° 17.97 : *L'abrégé du contenu technique de l'invention est établi exclusivement à des fins d'information technique. Il ne peut être pris en considération à d'autres fins, notamment pour apprécier l'étendue de la protection demandée ou pour l'appréciation de la nouveauté ou de l'originalité. Cet abrégé doit être concis et peut être accompagné d'un dessin récapitulatif.*

L'abrégé étant très utile à la recherche dans les bases de données de brevets, les mots-clés caractéristiques de l'invention les plus significatifs doivent être employés pour sa rédaction.

## Section 4 : Information technique divulguée par les brevets et recherche sur l'état de la technique

Les sections précédentes ont permis de faire ressortir les deux rôles concomitants joués par les brevets, à savoir la protection des droits des titulaires d'invention et la mise à disposition du public de l'information technique divulguée par les brevets.

Selon l'OMPI, plus de 80 % de l'information technique disponible est divulguée par les documents de brevet (demandes de brevet publiées et brevets délivrés). De ce fait, ces documents sont la principale ressource documentaire technique ; ressource qui constitue, grâce aux innovations technologiques qu'elle suscite, le moteur essentiel du progrès technologique ou économique et des conditions de vie des populations.

Cette section présente l'information technique divulguée par les documents de brevet, ainsi que l'exploitation de cette information qui, avec l'information scientifique et technique publiée par les revues scientifiques et techniques ou par tout autre moyen de divulgation déjà cité, constitue l'état de la technique.

### 4.1. Information technique divulguée par les brevets

#### 4.1.1. Importance de l'information technique divulguée par les brevets

Près d'un million de documents de brevet ont été publiés chaque année dans le monde au cours des dix dernières années : soit, en moyenne, un nouveau document de brevet publié toutes les trente secondes. Chacun de ces documents correspondant à une nouvelle invention et fait l'objet de dépôt dans trois pays différents.

Ces documents décrivent un très large spectre d'inventions qui touchent à tous les domaines de l'activité humaine, allant d'une simple théière à un capteur intelligent. Même si une bonne proportion de documents de brevet porte sur des améliorations d'inventions existantes et correspond donc à des inventions incrémentales, une partie non négligeable concerne des inventions de rupture qui ont été à l'origine de domaines technologiques tout à fait nouveaux.

L'importance de l'information technique divulguée par les brevets ne réside pas que dans la richesse et la très grande diversité des objets inventés ; elle est aussi due à la qualité du processus de divulgation de cette information qu'assure une législation dont les grands principes font l'objet d'un consensus au niveau international, dans le cadre de l'Union régie par la Convention de Paris. C'est ainsi que, dans tous les pays de l'Union, les demandes de brevet sont publiées après 18 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité.

Grâce aux technologies de l'information et de la communication, l'information relative aux brevets d'inventions devient de plus en plus exploitée pour la recherche dans l'état de la technique et pour des besoins de veille technologique et concurrentielle. Des bases de données de brevets ont été constituées par l'OMPI et la plupart des offices de brevets à travers le monde, et sont rendues accessibles de plus en plus gratuitement via Internet.

Des moteurs de recherche en information « brevet » sont développés par des sociétés spécialisées. Globalement, le marché d'information « brevet » se caractérise par une complémentarité entre services gratuits et services payants, ces derniers devant, pour garder leur raison d'être, apporter une valeur ajoutée de plus en plus importante. C'est le cas du service Total Patent, lancé par la société Lexis Nexis, et du service Thomson Innovation, introduit dernièrement par le groupe Thomson.

Les documents de brevet sont disponibles sous différentes formes : dactylographiée ; imprimée ; gazettes, bases de données et autres sortes de littérature secondaire ; photocopies, microfilms, cédéroms et services en ligne tels que ceux de :

- l'OMPI : [www.wipo.int/ipdl/fr/index.jsp](http://www.wipo.int/ipdl/fr/index.jsp) ;
- Esp@cenet : [ep.espacenet.com](http://ep.espacenet.com) ;
- l'OMPIC : [www.ompic.ma](http://www.ompic.ma).

#### 4.1.2. La classification internationale des brevets

Comme toute source d'information qui se respecte, la classification internationale des brevets (CIB) doit être bien organisée pour en faciliter l'accès. Pour une consultation efficace des documents de brevet à l'échelle internationale, la CIB, instituée par le Conseil de l'Europe en 1954, a été adoptée par l'Union particulière régie par l'Arrangement de Strasbourg au sein de l'Union pour la protection de la propriété industrielle, elle-même régie par la Convention de Paris. Actuellement, plus de 100 pays l'utilisent. Leur liste est disponible à cette adresse : [www.wipo.int/classifications/ipc/fr/general/brochure.html](http://www.wipo.int/classifications/ipc/fr/general/brochure.html).

La huitième édition de la CIB comprend huit sections - divisées en 120 classes, 628 sous-classes et environ 70 000 groupes. Ces huit sections sont

- section A : nécessités courantes de la vie ;
- section B : techniques industrielles diverses et transports ;
- section C : chimie et métallurgie ;
- section D : textile et papier ;
- section E : constructions fixes ;
- section F : mécanique, éclairage, chauffage, armement et sautage ;
- section G : physique ;
- section H : électricité.

Pour plus de détails, on peut consulter le [www.wipo.int/classifications/ipc/fr](http://www.wipo.int/classifications/ipc/fr).

## 4.2. Recherche sur l'état de la technique

Comme déjà exposé dans la section 2 de la présente partie, l'examen quant au fond d'une demande de brevet se base sur la comparaison de l'invention avec l'état de la technique, notamment en ce qui concerne la nouveauté et l'implication de l'activité inventive. De ce fait, la recherche sur l'état de la technique constitue une étape essentielle de l'examen quant au fond des demandes de brevet.

Cependant, cette recherche devrait normalement être effectuée avant le dépôt de la demande de brevet ; et ce, afin d'éviter des efforts et des frais infructueux, sanctionnés par un rejet de la demande ou la non-délivrance du brevet.

Mis à part l'intérêt qu'elle présente pour l'examen de la brevetabilité d'une invention, la recherche sur l'état de la technique peut être très utile pour répondre aux besoins suivants :

- orientation des activités de R & D vers des problématiques nouvelles, susceptibles de conduire à des inventions brevetables ;
- évolution de l'état de la technique sur une technologie donnée en constituant la base de données des détenteurs de brevets, des inventeurs et des fournisseurs de cette technologie (qui peut être exploitée pour les besoins d'acquisition de licence d'exploitation, de recrutement de compétences techniques, de partenariats commerciaux ou d'information pour le respect des droits de tiers) ;
- identification des technologies faisant partie du domaine public et susceptibles d'être encore commercialement exploitables ;
- suivi de l'activité des concurrents et études de marchés.

Ci-après, nous nous intéresserons plus particulièrement à la recherche sur l'état de la technique en relation avec l'examen quant au fond d'une demande de brevet, la démarche utilisée pour cet objectif n'étant pas différente de celle relative aux autres objectifs précités. La recherche est effectuée par rapport aux domaines techniques en relation directe avec l'invention. Si ses résultats sont infructueux, l'examineur peut envisager de l'étendre à des domaines analogues. Toutefois, il est nécessaire de souligner que des imperfections de la recherche sont toujours possibles et que le fait de ne pas trouver de document en relation avec une demande de brevet donnée ne garantit pas qu'il n'en existe pas dans l'absolu.

Seront aussi analysés les moyens disponibles pour effectuer des recherches sur l'état de la technique. D'ores et déjà, il y a lieu de distinguer deux grandes classes de documents :

- les documents de demandes de brevet ou de brevets délivrés ;
- les documents bibliographiques, scientifiques ou techniques, publiés dans des revues, des actes de colloques et de congrès, des catalogues commerciaux ou tout autre type de documents sous forme imprimée ou numérique.

Les formes de divulgation d'invention n'appartenant pas aux deux grandes classes précédentes, notamment en raison de l'usage des inventions, ne sont pas prises en considération dans la recherche sur l'état de la technique pour les besoins d'examen de brevetabilité. Elles peuvent être employées lors des procédures d'opposition dans les pays où elles sont prévues, ou de nullité à l'encontre des brevets délivrés.

#### 4.2.1. Recherche dans les documents de brevets

Une méthodologie pour la recherche dans les documents de brevet en relation avec les besoins liés au dépôt d'une demande de brevet est ici proposée.

##### a) Recherche dans la base de données en ligne des brevets marocains

L'OMPIC permet une recherche dans la base de données des brevets qui ont été déposés en son sein ([www.ompic.ma](http://www.ompic.ma)). Une recherche par mots-clés et d'autres informations relatives au brevet permettent d'accéder à la liste des brevets figurant dans cette base de données et répondant aux critères de recherche choisis.

##### b) Services de recherche offerts à l'OMPIC

L'OMPIC joue le rôle d'intermédiaire entre les déposants de demandes de brevet et les administrations chargées de la recherche et agréées par l'OMPI : soit dans le cadre du dépôt de demandes de brevet par la procédure PCT (voir la section 5 de la partie 2) en tant qu'office récepteur, soit dans le cadre du service gratuit offert par les administrations de recherche aux nationaux « personnes physiques » en tant que ressortissants de pays en développement.

##### c) Recherche dans les bases de données en ligne de brevets étrangers

Les bases de données des demandes de brevet déposées auprès des différents pays ou organismes régionaux de propriété intellectuelle, et des brevets délivrés par ces derniers sont, pour un certain nombre, sur Internet. On peut y accéder via le répertoire des offices de brevets mis à disposition par l'OMPI au [www.wipo.int/directory/fr/urls.jsp](http://www.wipo.int/directory/fr/urls.jsp).

D'autres adresses Web permettent d'accéder aux bases de données des brevets des cinq offices les plus importants au monde au niveau du nombre de dépôts de demande de brevet (selon le Rapport sur les brevets 2007 de l'OMPI, ils ont enregistré, en 2005, 77 % des demandes de brevet déposées au niveau mondial). Ces offices sont ici cités par ordre décroissant du nombre de dépôts :

- L'Office japonais des brevets (JPO) : [www.19.ipdl.inpit.go.jp/PA1/cgi-bin/PA1SEARCH](http://www.19.ipdl.inpit.go.jp/PA1/cgi-bin/PA1SEARCH) ;
- L'Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO) : [patft.uspto.gov](http://patft.uspto.gov) ;
- L'Office chinois de la propriété intellectuelle (SIPO) : [www.sipo.gov.cn](http://www.sipo.gov.cn), seulement consultable en chinois ;

- L'Office coréen de la propriété intellectuelle (KIPO), qui offre une recherche en ligne de brevets coréens déposés depuis 1948 ou de brevets déposés au JPO, à l'USPTO et à l'OEB depuis 1980 (les documents trouvés sont par défaut disponibles en coréen, mais peuvent être consultés en anglais via un logiciel de traduction payant) : [patent2.kipris.or.kr/paent\\_eng/kclo1000a.do?searchType=G](http://kipris.or.kr/paent_eng/kclo1000a.do?searchType=G) ;
- L'Office européen des brevets (OEB) dont le réseau de bases de données Esp@cenet ([www.espacenet.com](http://www.espacenet.com)), créé pour promouvoir et utiliser le système de brevets européen, permet aux petites structures et aux personnes physiques d'accéder au contenu de plus de 60 millions de documents de brevet enregistrés dans différents offices à travers le monde.

#### **d) Recherche sur le site de l'OMPI**

Les demandes de brevet ayant fait l'objet d'un dépôt international dans le cadre du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) peuvent être consultées sur le site de l'OMPI au [www.wipo.int/ipdl/fr](http://www.wipo.int/ipdl/fr). Cette base de données comporte toutes les demandes internationales ayant fait l'objet d'une publication selon la procédure PCT. Les demandes entrées dans la phase nationale de ce processus sont aussi publiées par des offices élus (voir la section 5 de la partie 2).

### **4.2.2. Recherche dans les autres types de documents bibliographiques**

#### **a) Publications scientifiques et techniques**

De nombreux résultats de recherche scientifique et technique sont publiés dans des actes de colloques ou de congrès et dans des revues spécialisées sans pour autant faire l'objet de demandes de brevet, bien que beaucoup soient brevetables. Cela s'explique par la nature de la mission de la recherche universitaire qui, jusqu'il y a une vingtaine d'années, se limitait à la production et à la diffusion des savoirs sans trop se soucier de leur valorisation commerciale. La communication dans les colloques ou congrès, ainsi que la publication dans des revues internationales, sont toujours considérées par la communauté scientifique comme le moyen privilégié pour acquérir une bonne renommée parmi les pairs.

Par ailleurs, la plupart des universités développent, en plus de leurs missions classiques d'enseignement et de recherche, celle de services pour la société. Cette nouvelle mission intègre, parmi ses objectifs, la valorisation des résultats de recherche à travers la protection de la propriété intellectuelle inhérente à ces résultats. Tant que ce type de mission ne sera pas généralisé, des résultats de recherche originaux, susceptibles d'être brevetables, continueront d'être divulgués sous forme de communications et de publications scientifiques et techniques.

Ainsi, la recherche sur l'état de la technique doit inclure ce type de documents. Pour ce faire, des méthodes de recherche documentaire dans les bases de données bibliométriques doivent être utilisées.

L'un des moteurs de recherche dans ces bases de données est Scholar Google. Disponible au [www.scholar.google.com](http://www.scholar.google.com), il scrute les bases de données bibliométriques relatives

à tous les champs disciplinaires à l'aide de mots-clés, de noms d'auteur ou de noms d'organisme. D'autres bases de données bibliométriques peuvent être consultées sur les sites Web d'organismes spécialisés dans l'information scientifique (par exemple, aux [www.inist.fr](http://www.inist.fr) et [www.thomsonscientific.com](http://www.thomsonscientific.com)) ou sur les sites de maisons d'édition de revues scientifiques (comme le [www.sciencedirect.com](http://www.sciencedirect.com)).

### **b) Documentation commerciale**

La documentation commerciale peut comporter des éléments d'information technique non divulgués par les brevets et la bibliométrie. Ce type de documents peut être accessible via le [www.business.com](http://www.business.com).

### **c) Autres types de documents**

Les autres documents non accessibles par les moteurs de recherche déjà cités peuvent être repérés à l'aide de Google ([www.google.com](http://www.google.com)) en utilisant, pour faciliter la recherche, le mode de recherche avancée.

## Section 5 : Activité « brevet » dans le monde et au Maroc

Connaître les principales tendances de l'activité « brevet » dans le monde peut être très utile aux inventeurs et aux entreprises. En effet, les statistiques sur le nombre et la nature des dépôts de demande de brevet au niveau international sont riches d'enseignements sur la dynamique industrielle et commerciale des pays, ainsi que sur leurs efforts en matière de développement technologique.

Cette section a pour but d'exposer cette dynamique à travers les statistiques internationales en matière de brevets, de même que la situation du développement technologique et industriel du Maroc à travers les données relatives au système national des brevets.

Les statistiques employées proviennent essentiellement du Rapport sur les brevets 2007 de l'OMPI et du Rapport d'activité 2007 de l'OMPIC.

### 5.1. Activité « brevet » dans le monde

#### 5.1.1. Données générales

L'activité « brevet » dans le monde est la plupart du temps caractérisée en classant les demandes de brevet déposées en deux catégories :

- les demandes de personnes physiques ou morales résidant dans les pays ou régions du dépôt ;
- les demandes de personnes physiques ou morales ne résidant pas dans les pays ou régions du dépôt.

Les statistiques relatives au nombre de dépôts effectués par les résidents renseignent sur l'intensité de l'activité inventive et du développement technologique et industriel du pays concerné, alors que celles portant sur le nombre de dépôts effectués par les non-résidents informent sur l'importance des échanges commerciaux du pays correspondant avec le reste du monde.

Les statistiques internationales relatives aux brevets délivrés permettent de constater que 49 % d'entre eux sont détenus par des déposants de deux pays industriels bien établis : le Japon et les États-Unis. Elles montrent donc l'importance de ces deux pays sur le plan technologique, industriel et commercial.

Effectivement, le Japon et les États-Unis sont respectivement classés premier et deuxième pour les dépôts de résidents, et quatrième et premier pour les dépôts de non-résidents. En ce qui concerne ce dernier type de dépôts, la Chine et la République de Corée (Corée du Sud) obtiennent respectivement les deuxième et cinquième places, tandis que pour le premier type, elles occupent respectivement les quatrième et troisième places. Cela prouve

le dynamisme continu de ces deux pays du Sud-Est asiatique dans leur développement technologique, industriel et commercial au niveau mondial.

Quant aux statistiques mondiales relatives aux brevets pour l'année 2005, elles permettent de dégager les principales tendances générales du système mondial des brevets :

- Le taux de croissance annuel moyen du nombre de dépôts de demande de brevet depuis 1995 est de 4,7 %. Ce nombre a dépassé 1,6 million en 2005 pour 600 000 brevets finalement délivrés, ce qui a porté le nombre de brevets en vigueur dans le monde à 5,6 millions à la fin de 2005. Le taux de croissance précité est similaire à celui enregistré par l'activité économique dans le monde pour la même période.
- Au niveau du nombre de demandes de brevet reçues, le JPO (Japon) vient en tête, suivi dans l'ordre par l'USPTO (États-Unis), le SIPO (Chine), le KIPO (République de Corée) et l'OEB (Europe). En 2005, à eux seuls, ces cinq offices ont reçu 77 % des demandes de brevet déposées dans le monde et accordé 74 % des brevets délivrés. Parmi les 20 premiers offices, figurent ensuite successivement ceux des pays suivants : l'Allemagne, le Canada, la Russie, l'Australie, le Royaume-Uni, l'Inde, la France, le Brésil, le Mexique, Hong-Kong, Singapour, la Nouvelle-Zélande, la Pologne, la Thaïlande et Israël.
- Le dépôt des demandes de brevet par des non-résidents, dont le taux de croissance était de 7,6 % en 2004, s'accroît de plus en plus, surtout en Chine, en Inde, au Mexique, en République de Corée et en Russie. L'internationalisation grandissante de l'utilisation du brevet est aussi reflétée par une plus grande utilisation du PCT : avec un taux de croissance de 7,9 % entre 2005 et 2006, portant le nombre de demandes internationales déposées en 2006 à 147 500 (soit 48 % des demandes déposées par des non-résidents à travers le monde).
- Les principaux pays d'origine des non-résidents déposant des demandes de brevet sont, par ordre d'importance décroissante : les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, la République de Corée et la France ; ce qui reflète bien leur puissance technologique, industrielle et commerciale.

À travers ces statistiques, il apparaît que la connaissance du système mondial des brevets permet de bien caractériser le développement technologique, industriel et commercial des différents pays du monde, et d'être informé sur le potentiel des marchés au niveau mondial pour une technologie brevetée donnée. C'est pourquoi les entreprises et les centres de recherche et d'innovation ont intérêt à suivre ce système au moyen d'une veille technologique organisée.

### 5.1.2. Intensité inventive des pays

L'intensité inventive d'un pays peut être mesurée à travers le nombre de demandes de brevet déposées par des résidents. En effet, même si ces demandes ne correspondent pas toujours à des inventions réalisées par des résidents (du fait qu'une invention développée dans un pays étranger, dans le cadre d'une sous-traitance, par exemple, peut être déposée dans un

autre pays par un donneur d'ordre y résidant), la grande majorité des dépôts effectués par les résidents est le fruit d'une activité inventive menée dans le pays de résidence.

En réalité, le précédent indicateur ne donne pas une image complètement fidèle de l'intensité inventive d'un pays, car toute demande de brevet déposée ne correspond pas toujours à une invention réelle respectant les conditions de brevetabilité. On pourrait être tenté de relier l'intensité inventive au nombre de brevets délivrés aux résidents, mais cela n'améliorerait pas sa mesure en raison des différences entre les modes de délivrance utilisés à travers le monde : système à simple enregistrement contre système d'examen quant au fond. Aussi, l'indicateur basé sur les dépôts semble plus fiable que celui fondé sur la délivrance, car il est indépendant du mode de délivrance du brevet.

Pour les besoins d'analyse comparative entre pays (*benchmarking*) en matière d'intensité inventive, le nombre de dépôts de demande de brevet par des résidents est rapporté au nombre d'habitants, au PIB ou au montant des dépenses en R & D. Les trois indicateurs ainsi obtenus sont employés pour classer les pays par rapport aux activités de création inventive, et le classement dépend de l'indicateur utilisé.

Concernant le premier indicateur (nombre de dépôts effectués par les résidents par million d'habitants), le Japon est en tête du classement avec 2 876 dépôts par million d'habitants en 2005. La République de Corée arrive en deuxième avec 2 530 dépôts par million d'habitants, puis viennent dans l'ordre les États-Unis, l'Allemagne et l'Australie avec des valeurs très inférieures à 1 000 dépôts par million d'habitants. Si on admet que cet indicateur mesure l'intensité inventive de la population d'un pays, alors les populations du Japon et de la République de Corée sont de loin plus inventives que celles de tous les autres pays.

À propos du deuxième indicateur (nombre de dépôts par des résidents par milliard USD de PIB), c'est la République de Corée qui prend la première place avec 129,1 dépôts par milliard USD (constants de l'an 2000 avec parité de pouvoir d'achat) de PIB, suivie du Japon, de l'Allemagne, de la Nouvelle-Zélande et des États-Unis avec respectivement : 103,53 ; 22,3 ; 20,77 ; et 18,82 dépôts par milliard USD de PIB. Ces valeurs peuvent signifier que les activités inventives des résidents contribuent beaucoup plus à créer de la valeur ajoutée en République de Corée qu'en d'autres pays. Mais cette interprétation suppose que les demandes de brevet des résidents ont une réelle incidence sur l'économie, ce qui n'est pas le cas pour tous les pays : en particulier pour ceux en développement où une grande partie des dépôts de brevet par les résidents provient d'inventeurs indépendants qui peinent, souvent sans succès, à valoriser commercialement leurs inventions.

Par rapport au troisième indicateur (nombre de demandes de brevet déposées par des résidents par million USD dépensés en R & D par année), qui donne une indication sur l'efficacité des activités de R & D, la République de Corée garde sa position de leader obtenue pour le deuxième indicateur, avec 5,08 demandes déposées par des résidents par million USD dépensés en R & D par année. Avec une valeur de 3,37 pour cet indicateur, le Japon garde lui aussi sa position de second. Les 3<sup>e</sup>, 4<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> rangs sont occupés par la Nouvelle-Zélande, la Russie et l'Ukraine avec une valeur respective de : 1,82 ; 1,56 ; et 1,09.

### 5.1.3. Dépôts de demandes de brevet par domaine technique

Les statistiques mondiales en matière de demandes de brevet déposées permettent de relever la répartition du volume des activités inventives relatif à un domaine technique donné entre différents pays. Cette information peut être très utile pour évaluer le potentiel de marché et la compétitivité des entreprises au niveau international. Ainsi, les demandeurs de brevet au niveau national ont tout intérêt à être au courant de cette répartition pour mieux valoriser leur brevet d'invention. Une telle connaissance doit permettre de bien mettre en évidence les avantages compétitifs par rapport aux technologies existantes avant de décider de se porter concurrent des détenteurs de ces technologies.

Il ressort de ces statistiques que sur les 32 domaines techniques de la CIB, ceux relatifs à l'électricité et à l'électronique enregistrent le plus grand nombre de dépôts de demande de brevet dans deux offices : l'USPTO (États-Unis) et le JPO (Japon). En complément, suit une brève description de la répartition du volume d'activité en matière de demandes de brevet : entre les principaux offices de brevets et pour les principaux domaines techniques.

#### a) Technologies de l'information

Les statistiques relatives aux demandes de brevet déposées entre 2000 et 2004 permettent de classer l'office des États-Unis, avec une proportion de 36 %, à la première place du classement mondial relatif au domaine des technologies de l'information. Viennent après, dans l'ordre, les offices des pays et régions suivants : Japon (29 %), République de Corée (11 %), Europe (7 %), Chine (7 %), **autres pays** (5 %), puis Royaume-Uni, Allemagne et Australie avec 2 % chacun.

#### b) Appareils électriques, électroniques, énergie électrique

Répartition : Japon (38 %), États-Unis (24 %), République de Corée (8 %), Chine (8 %), Europe (7 %), **autres pays** (7 %), Allemagne (5 %), Royaume-Uni (2 %) et Australie (1 %).

#### c) Technologies audiovisuelles

Répartition : Japon (42 %), États-Unis (26 %), République de Corée (9 %), Chine (8 %), Europe (7 %), **autres pays** (4 %), Royaume-Uni (2 %), Allemagne (2 %) et Australie (1 %).

#### d) Biens de consommation et matériel grand public

Répartition : Japon (33 %), États-Unis (23 %), **autres pays** (12 %), République de Corée (11 %), Europe (6 %), Chine (5 %), Allemagne (4 %), Royaume-Uni (4 %) et Australie (2 %).

#### e) Techniques d'analyse, de mesure et de contrôle

Répartition : Japon (31 %), États-Unis (26 %), **autres pays** (11 %), Europe (9 %), Chine (6 %), République de Corée (6 %), Allemagne (5 %), Russie (3 %) et Royaume-Uni (2 %).

## f) Machines et appareils pour l'industrie agro-alimentaire

Répartition : Japon (43 %), États-Unis (19 %), **autres pays** (12 %), Europe (8 %), Allemagne (5 %), République de Corée (5 %), Chine (5 %), Royaume-Uni (2 %) et Australie (2 %).

## g) Télécommunications

Répartition : États-Unis (29 %), Japon (23 %), République de Corée (14 %), Europe (9 %), Chine (9 %), **autres pays** (7 %), Allemagne (3 %), Royaume-Uni (3 %) et Australie (2 %).

## h) Génie chimique

Répartition : États-Unis (27 %), **autres pays** (26 %), Chine (13 %), Europe (12 %), Japon (6 %), Australie (5 %), Canada (5 %), Mexique (3 %) et Russie (3 %).

À travers cette description, on peut constater que, sauf pour le domaine du génie chimique pour lequel il existe une certaine diversification des offices de brevets bénéficiaires de dépôts de demande de brevet, la répartition des dépôts concerne, en très grande partie, les mêmes offices bénéficiaires : ceux des États-Unis, du Japon, de la République de Corée, de l'Europe, de la Chine, de l'Allemagne, du Royaume-Uni et de l'Australie.

La suprématie de ces pays est due à leur grande intensité inventive et aux dépôts des non-résidents, souvent effectués pour l'importance de leurs marchés et/ou pour des besoins de stratégies de blocage et de persuasion envers des concurrents y résidant.

### 5.1.4. Nature des déposants

Trois principales catégories de déposants peuvent être distinguées :

- les entreprises et autres opérateurs socio-économiques ;
- les universités et autres établissements d'enseignement supérieur, ainsi que des organismes de recherche publics et privés ;
- les inventeurs indépendants.

Les statistiques fournies par l'OMPI et les offices des brevets ne permettent pas toujours d'établir une répartition précise des déposants de demandes de brevet entre ces catégories de déposants. Néanmoins, certains indicateurs disponibles sont susceptibles d'aider à dégager les tendances générales de cette répartition.

Parmi ces indicateurs, il existe le « TOP 50 » des déposants, c'est-à-dire la liste des 50 plus importants déposants de demandes internationales de brevet via la procédure PCT. En examinant celle de 2007, on peut constater que :

- sur les 20 premières entreprises déposantes, six proviennent des États-Unis, six du Japon et trois d'Allemagne ;

- une seule université y figure : l'université de Californie, classée 30<sup>e</sup> ;
- un seul institut de recherche en fait partie : l'Electronics and Telecommunications Research Institute, classé 41<sup>e</sup> ;
- la quasi-majorité des entreprises listées sont des sociétés multinationales faisant de la propriété intellectuelle, en général, et du brevet d'invention, en particulier, un élément essentiel dans l'élaboration de leur stratégie concurrentielle ; et consacrant une fraction importante de leur chiffre d'affaire aux activités de R & D et d'innovation technologique.

Cette analyse permet de mettre en évidence des renseignements utiles pour bien comprendre les soubassements des systèmes de brevet :

- Vu que le brevet est un titre qui permet de protéger les intérêts commerciaux de ses détenteurs, il doit être considéré en tant que tel. Par conséquent, la gestion de toute activité visant l'obtention d'un brevet gagnerait à être basée sur une politique en matière d'innovation et sur la finalité commerciale d'un tel titre, ce qui passe par une bonne connaissance du marché.
- Les activités inventives nécessitent des dépenses importantes en R & D, comme le montre la moyenne mondiale de la valeur de l'indicateur « nombre de demandes déposées par des résidents rapportée aux dépenses en R & D », qui est de 0,83 demande par million USD (soit 1,2 million USD par brevet). Cela est corroboré par le fait que, d'une part, les trois pays détenant la plus grande part des déposants du « TOP 50 » consacrent aux activités de R & D une part du PIB parmi les plus élevées au monde R & D ; et que, d'autre part, les organismes classés dépensent une bonne partie de leur chiffre d'affaire dans les activités génératrices d'innovations technologiques.
- La présence de seulement deux organismes de recherche dans le « TOP 50 » peut révéler la répartition des efforts de recherche entre l'État et le privé qui, au niveau des dépenses liées aux activités de R & D, revient en grande partie au privé. En effet, la part du privé est d'environ 80 % au Japon, dépasse largement les deux tiers aux États-Unis et, dans tous les autres pays développés, est supérieure à 50 %. La répartition de l'effort de recherche ne concerne pas que l'aspect financier ; elle s'étend aussi à la nature des activités de recherche. Ainsi, la recherche publique, en particulier universitaire, est principalement dédiée à la génération de nouveaux savoirs et à la recherche de base, alors que l'effort déployé par les entreprises en R & D est orienté vers le développement de technologies et de nouveaux produits et procédés.

## 5.2. Activité « brevet » au Maroc

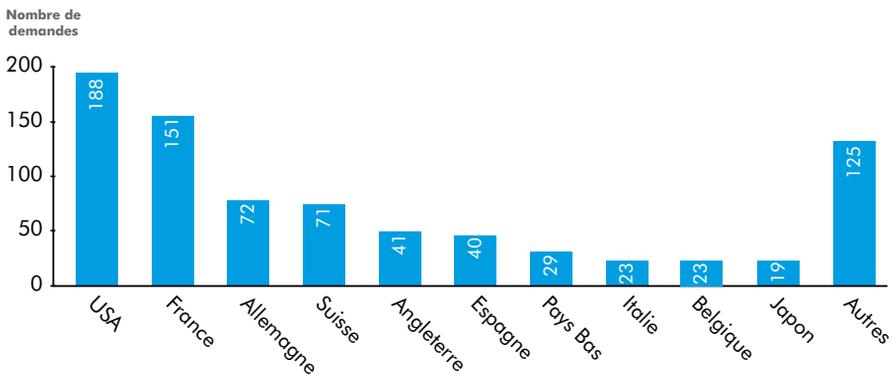
Le Rapport d'activité 2007 de l'OMPIC fait apparaître un résultat record en matière de dépôts de brevet : 932 demandes de brevet d'invention enregistrées contre 910 en 2006, soit le double du nombre de demandes déposées en 1997. Sur l'ensemble des demandes, 45 % ont concerné les nécessités courantes de la vie qui englobent les domaines techniques suivants : activité rurale, alimentation, tabac, objets personnels ou ménagers, santé, sauvegarde, amusements et préparations à usage médical, dentaire ou pour la toilette ; et 23 % étaient relatives à la classe « chimie et métallurgie ».

### 5.2.1. Demandes de brevet d'origine étrangère

84 % des demandes de brevet déposées en 2007 – soit 782 demandes – sont d'origine étrangère. Parmi elles, 716 sont des demandes d'entrée en phase nationale dans le cadre du PCT, soit 91,56 % des demandes déposées par des non-résidents au Maroc. La figure indique le nombre de demandes d'origine étrangère par pays : les États-Unis viennent en tête avec 188 demandes, suivis par la France avec 151.

Ces demandes sont réparties selon les huit sections de la CIB comme suit : nécessités courantes de la vie (A) : 384 ; techniques industrielles et transports (B) : 66 ; chimie et métallurgie (C) : 200 ; textiles et papier (D) : 4 ; constructions fixes (E) : 43 ; mécanique, éclairage, chauffage, armement et sautage (F) : 29 ; physique (G) : 37 ; électricité (H) : 20.

Tableau n° 1 : Pays d'origine de demandes étrangères



### 5.2.2. Demandes de brevet d'origine marocaine

La part des demandes d'origine marocaine est de 16 %, ce qui représente 150 demandes. Le nombre de demandes déposées par des personnes morales montre une progression relative en 2006 et 2007 grâce au Programme de prédiagnostic en matière de propriété industrielle (réalisé par l'OMPIC au profit des entreprises).

Depuis 2005, l'OMPIC a développé un service de prédiagnostic de propriété industrielle afin d'aider les PME à choisir une stratégie de propriété industrielle adaptée à leurs besoins et perspectives de développement à partir de l'analyse de leur potentiel innovant et du contexte concurrentiel dans lequel elles évoluent. Pour plus de détails, on peut consulter le [www.ompic.ma/publication/p131.xml](http://www.ompic.ma/publication/p131.xml).

Le nombre de demandes de brevet déposées par des personnes physiques, depuis 1997, évolue en dents de scie avec une légère tendance à la hausse. Il représente 74,7 % du nombre total de demandes d'origine marocaine. Les personnes physiques concernées sont en grande majorité des inventeurs indépendants, et une faible partie de ces personnes physiques sont des enseignants-chercheurs.

Depuis l'adhésion du Maroc au PCT, en 1999, l'OMPIC a servi d'office récepteur de 40 demandes internationales, dont 13 en 2007. Parmi ces dernières, deux ont été déposées par des entreprises.

### 5.2.3. Analyse de l'activité inventive au Maroc

Grâce aux statistiques sur le système national des brevets précédemment décrites, on peut dégager les principaux renseignements suivants :

- Plus de 80 % des demandes de brevet déposées au Maroc sont d'origine étrangère. Elles sont surtout liées aux activités industrielles et commerciales menées au Maroc par les entreprises étrangères relevant, principalement, de deux classes de la CIB : « nécessités courantes de la vie » et « chimie et métallurgie ».
- Les demandes de brevet d'origine marocaine sont pour la plupart déposées par des personnes physiques (74,7 % en 2007). Cela fait ressortir que les opérateurs potentiels de R & D, publics et privés, ne contribuent pas suffisamment à l'activité « brevet ». En effet, seulement 4,4 % du nombre total des demandes de brevet déposées au Maroc en 2007 sont dues aux personnes morales d'origine marocaine.

# 2

## **Cadre pratique du système des brevets d'invention**

# Section 1 : À qui appartient le droit au brevet ?

Pour arriver au stade de la délivrance du brevet d'invention, Il faut d'abord remplir certaines conditions tenant notamment à la qualité de la personne du demandeur de brevet.

À ce propos, on peut noter que si la loi n° 17.97, dans l'article 31, accorde le droit à « toute personne » souhaitant obtenir un brevet d'invention de déposer une demande auprès de l'OMPIC.

## 1.1. Inventeur

Le principe est que le droit au brevet appartient à l'inventeur ou à ses ayants droits. Il peut s'agir d'une seule personne ou d'une copropriété avec une ou plusieurs personnes. De ce fait une invention peut bien se produire dans le cadre d'un travail en entreprise.

Conformément à l'article 16 de la loi n° 17.97, le droit au brevet appartient à l'inventeur. Seule cette personne a la qualité de déposer le dossier de demande de brevet d'invention, et peut légalement se défendre contre toute personne désirant s'approprier illégitimement ce droit. Le titulaire de ce droit peut être une personne physique ou morale, de droit public ou privé.

Il est à souligner que le bénéfice du droit au brevet revient aux nationaux et étrangers résidant au Maroc, comme aux détenteurs d'entreprises industrielles ou commerciales au Maroc ou aux ressortissants des pays accordant au Maroc l'égalité de traitement au sens de l'article 3.

L'expression « ayant droit » de l'inventeur fait référence à toute personne succédant au droit de celui-ci, par exemple par voie de succession ou de cession. Les ayants droit détiennent les mêmes pouvoirs que le titulaire de l'invention ; c'est pourquoi ils peuvent déposer une demande d'enregistrement, tout comme se défendre contre les tiers en cas d'usurpation de l'invention.

## 1.2. Invention du salarié

Les règles précisées ci-dessus, qui régissent la propriété du titre constatant l'invention, connaissent une exception en ce qui concerne le salarié inventeur. Celle-ci est prévue par l'article 16 de la loi n° 17.97, qui renvoie aux dispositions de l'article 18.

Il est à noter que cette loi ne traite que les cas du salarié et de l'appropriation de l'invention pour les besoins de la défense nationale.

En cas de soumission à un pouvoir hiérarchique, faire la distinction entre l'invention de service, l'invention occasionnelle et l'invention libre est possible.

### 1.2.1. Invention de service

La propriété d'une invention qui résulte d'un travail dans le cadre d'une mission de recherche revient à l'employeur. L'invention est considérée comme telle, selon l'article 18(a) de la loi n° 17.97, lorsqu'elle est le résultat d'études et de recherches ordonnées par l'employeur. Celui-ci se charge alors des conséquences qui en découlent, en ayant ainsi le droit de bénéficier des avantages de l'invention réalisée grâce aux recherches.

L'invention de service résulte *soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond aux fonctions effectives du salarié inventeur, soit d'études et de recherches qui sont explicitement confiées au salarié*. Dans la pratique, ce type d'invention se rencontre dans les entreprises menant une activité de R & D ou dans des universités et centres de recherche.

La loi n° 17.97 précise bien que le brevet lié à l'invention de service est la propriété de l'employeur, mais le salarié bénéficie toujours d'une contrepartie de son invention. En effet, en plus des avantages éventuellement prévus - en vertu du 1<sup>er</sup> alinéa de l'article 18(a) déjà cité - par le contrat de travail, si le salarié réalise une quelconque invention. L'inventeur conserve dans tous les cas le droit d'être mentionné dans le brevet (art. 20).

Une question se pose par rapport aux droits du salarié concernant la rémunération supplémentaire liée aux inventions qu'il a réalisées au cours de l'exécution de son contrat de travail.

Si le 2<sup>e</sup> alinéa de l'article 18(a) renvoie expressément la compétence au tribunal pour trancher tout litige pouvant naître entre l'entreprise et le salarié (quant à la rémunération supplémentaire que ce dernier pourrait percevoir suite à l'invention réalisée dans le cadre de son contrat de travail), il ressort du 1<sup>er</sup> alinéa qu'il est nécessaire de déterminer les conditions du bénéfice de cette rémunération supplémentaire dans les conventions collectives et le contrat individuel de travail. Le tribunal compétent a une appréciation souveraine dans le règlement du litige à condition que sa décision soit bien motivée.

La relation entre le salarié et l'employeur repose sur quelques principes énoncés dans le 1<sup>er</sup> alinéa et le c) de l'article 18 et l'article 20, dont les suivants :

- Si le contrat de travail contient des stipulations contractuelles plus favorables au salarié, celles-ci s'appliquent en priorité.
- L'article 18 de la loi n° 17.97 constitue le cadre légal qui régit le rapport entre l'entreprise et le salarié en cas du défaut de stipulations contractuelles plus favorables au salarié.
- Le devoir général auquel sont soumis aussi bien l'entreprise que le salarié est de se communiquer tous les renseignements utiles sur l'invention en cause.
- Chacun d'eux doit s'abstenir de toute divulgation de l'invention de nature à compromettre en tout ou partie l'exercice des droits conférés par le brevet d'invention.

- Sous peine de nullité, l'écrit est une condition exigée pour prouver l'accord entre le salarié et son employeur.
- L'inventeur salarié *est mentionné comme tel dans le brevet. Il peut également s'opposer à cette mention* (art. 20).

Au Maroc, les établissements d'enseignement supérieur et les centres de recherche publics constituent l'infrastructure de base nationale en matière de production de résultats de recherche scientifique et technologique susceptibles d'être protégés par des brevets d'invention. La loi n° 01 00 portant organisation de l'enseignement supérieur, promulguée en mai 2000, permet aux universités de servir, à partir de leurs recettes propres provenant des travaux de recherche et des prestations de services, des indemnités complémentaires à leurs personnels à titre d'encouragement et d'émulation (art. 17).

Les régimes de ces indemnités complémentaires sont fixés par le conseil de l'université auquel il revient de délibérer sur toutes les questions relatives aux missions et à la bonne marche de l'université (art. 12 de la même loi). Les recettes propres précitées sont généralement réparties ainsi : 20 % pour l'établissement d'enseignement et l'université, de 40 à 60 % pour les indemnités complémentaires et de 20 à 40 % pour les frais de réalisation.

### 1.2.2. Invention occasionnelle

L'invention occasionnelle, tout en étant effectuée dans le cadre de l'activité de l'entreprise, revient à un salarié lié par un contrat de travail ne relevant ni d'une mission inventive, ni d'une mission de recherche ou d'études.

Le point de vue qui s'attache à ce genre d'invention a évolué depuis longtemps. Après avoir considéré que l'invention occasionnelle était un droit du salarié, des difficultés pour trouver des solutions se sont posées avec l'apparition de situations délicates : par exemple, quand un salarié divulgue l'idée à son employeur et que ce dernier, en l'admettant, lui fournit la capacité de poursuivre les recherches ; à cet égard, la jurisprudence a considéré que cette invention est une propriété commune entre le salarié et son employeur, puisqu'elle est le fruit d'un effort partagé.

Ainsi, pour que cette invention occasionnelle soit jugée comme telle, il est nécessaire que le salarié arrive à réaliser l'invention à travers l'une des situations suivantes :

- dans le cadre de l'exécution de ses fonctions ;
- dans le domaine des activités de l'entreprise ;
- par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou moyens spécifiques à l'entreprise ;
- par l'utilisation des données procurées par l'entreprise.

En vue d'une réglementation des rapports existant entre le salarié et l'entreprise, l'article 18(b) prévoit des conditions à respecter par les deux parties afin de préserver leurs droits liés à l'invention réalisée. Aussi :

- Le salarié est tenu d'informer immédiatement l'entreprise, et ce, par une déclaration écrite dont l'envoi doit être effectué par lettre recommandée avec accusé de réception.
- L'entreprise a l'obligation de veiller à s'attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés à l'invention. Cette revendication doit avoir lieu dans un délai de 6 mois à compter de la date de la réception de la déclaration sous peine de forclusion du délai ; autrement dit, l'entreprise qui laisse passer ce délai sans déposer une demande de brevet perd son droit pour toute demande postérieure, et l'invention revient de plein droit au salarié qui en est titulaire.
- Le dépôt de la demande de brevet relatif aux droits revendiqués doit être effectué par l'entreprise auprès de l'OMPIC.

Si l'entreprise choisit de déposer la demande de brevet après réception de la déclaration du salarié inventeur, exprimant à cet effet sa volonté de s'approprier l'invention, l'article 18(b) exige expressément qu'elle rémunère l'inventeur - sauf désistement de sa part - par l'octroi d'une contrepartie de l'invention qu'il a réalisée et dont elle a bénéficié. Il est à remarquer que l'option entre la licence d'exploitation et le rachat du brevet d'invention est une prérogative de l'entreprise.

Il convient de signaler les critères qui caractérisent le droit du salarié :

- La rémunération obtenue par le salarié en raison de son invention doit porter sur un juste prix, et dans le cas de plusieurs inventeurs, le partage s'effectue entre eux.
- Le calcul du juste prix revient :
  - en principe aux parties ;
  - en cas de litige, au tribunal.
- Le tribunal prend en considération les éléments suivants pour déterminer le juste prix :
  - en particulier, les éléments que pourraient présenter aussi bien le salarié que l'entreprise en fonction :
    - > des apports initiaux offerts par les parties ;
    - > de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention ;
  - en général, tous les éléments qui pourront découler de la cause, par exemple les rapports des experts et la comparaison des situations similaires.

L'employeur qui a lui-même reconnu, par différents courriers, l'importance de l'invention pour l'entreprise se doit d'accorder à chaque inventeur une rémunération supplémentaire plus importante que celle déjà attribuée (Cour d'appel de Paris, 4<sup>e</sup> ch., sect. B, 24 novembre 2006, RG n° 2005/05528, PIBD n° 844 III 43).

### 1.2.3. Invention libre

L'invention libre est celle qui est complètement étrangère à l'entreprise et au contrat de travail. Ainsi, la nature de cette invention correspond à son titre. Il s'agit, par exemple, d'une invention libre quand un ingénieur lié à une société spécialisée dans l'industrie de la moto parvient, en dehors de ses heures de travail, à une nouvelle technique du domaine de l'aviation.

Dans ce cas, l'invention et le brevet qui s'y attache sont la propriété propre de l'inventeur, sans aucun droit pour l'employeur.

### 1.2.4. Violation du droit

Toute violation de la part de l'entreprise ou du salarié inventeur des dispositions prévues par la loi donne à la personne qui a subi un préjudice le droit de demander la propriété du titre délivré par l'OMPIC.

La loi n° 17.97, dans l'article 19, prévoit les cas dans lesquels la revendication du titre de propriété est possible : il s'agit de la soustraction de l'invention à l'inventeur ou à ses ayants droit, de la violation d'une obligation légale (les dispositions de la loi en question) et de la violation des obligations contractuelles (le contrat de travail).

Dans son article 15, elle définit que *seuls les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître de tout litige né de l'application de la présente loi, à l'exception des décisions administratives qui y sont prévues.*

## 1.3. Invention et pluralité des inventeurs

Il est possible de se trouver devant le cas où plusieurs personnes ont réalisé la même invention indépendamment l'une de l'autre. Il est alors naturel de se demander laquelle a droit à l'invention.

L'article 16, 2<sup>e</sup> alinéa, de la loi n° 17.97 apporte la solution à ce problème. Il confère le droit au titre de propriété industrielle, relatif à cette invention, à l'inventeur qui justifie de la date de dépôt la plus ancienne par rapport aux dépôts des autres inventeurs ayant réalisé la même invention.

Le législateur s'appuie sur le critère du dépôt, et non de l'invention, pour attribuer la qualité de titulaire du droit de brevet, ce qui exige de l'inventeur qui arrive à une nouveauté, pour en faire valoir l'antériorité, de déposer rapidement sa demande.

## 1.4. À qui appartient la propriété des inventions produites par les organismes publics de recherche ?

L'examen des dispositions du levier 11 de la Charte d'éducation et de formation, ainsi que celles de la loi n° 01 00 portant organisation de l'enseignement supérieur, ne permettent pas de répondre à cette question avec certitude.

En effet, si l'article 18 de la loi n° 17.97, relative à la propriété industrielle, exclue le personnel des organismes de recherche de la propriété des brevets d'inventions issus des résultats de recherche parce que l'activité inventive fait partie de leur mission de salariés, il est légitime de se demander : à qui appartiennent les résultats des activités de recherche financées par des fonds publics ? La réponse n'est pas évidente quand on sait qu'aux États-Unis, la décision d'attribuer à des organismes de recherche la propriété intellectuelle des résultats qu'ils ont obtenus sur fonds publics a fait l'objet de la fameuse loi « Bayh-Dole Act » promulguée en 1980.

Dans le cas du Maroc, peut-on attribuer cette propriété à l'université marocaine pour les activités qui la concernent, en vertu de l'article 7 de la loi citée ci-dessus, qui autorise les universités à *exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités ? A priori, oui, car selon ce même article, les ressources disponibles dégagées de ces activités* relèvent des fonds propres des universités, puisqu'elles peuvent les dépenser, entre autres, dans des prises de participations dans des entreprises ou pour créer des sociétés filiales.

Par ressources disponibles, doit-on comprendre la totalité des revenus des activités des universités ou seulement une partie, à définir, de ces revenus ? Cette question s'impose lorsqu'on considère les contrats conclus dernièrement entre les universités et leur ministère de tutelle, relatifs à la réalisation de projets de recherche en télécommunications financés par le Fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique, dont une clause prévoit qu'en cas de valorisation de résultats de recherche obtenus dans le cadre de tels projets, 25 % des revenus lui soient versés.

Ainsi, si les dispositions législatives disponibles autorisent sans équivoque l'université à valoriser ses résultats de recherche, elles ne semblent pas pour autant lui garantir la propriété complète de ces résultats. Aussi, il serait utile de préciser par la loi la propriété des inventions développées par les universités dans le cadre d'activités de recherche financées par des subventions publiques.

Il faut souligner qu'actuellement, les demandes de brevet relatives aux résultats de recherche obtenus par les universités sont souvent déposées par les enseignants-chercheurs en leur propre nom. Cela peut causer la nullité du brevet éventuel en cas de litige avec la personne intéressée. Pour éviter ce risque, les universités gagneraient à définir une politique en matière de protection par brevet des inventions déduites de leurs activités de recherche.

Par ailleurs, que l'invention obtenue par l'université soit due à des activités de recherche financées par des fonds publics ou à des activités contractuelles menées avec des partenaires socio-économiques ou dans le cadre de la coopération internationale, en vertu de l'article

18 de la loi n° 17.97 et de l'article 7 de la loi n° 01 00, la demande de brevet ne peut être déposée qu'au nom de l'université. Cependant, pour permettre une meilleure valorisation des résultats de recherche, si l'université ne désire pas déposer la demande de brevet, les enseignants-chercheurs inventeurs peuvent lui demander l'autorisation d'effectuer le dépôt en leur propre nom. Si accord et dans l'intérêt du déposant, cette autorisation est à joindre au dossier de la demande de brevet afin de servir de pièce justificative en cas de revendication ultérieure, par l'université, ou d'opposition de tiers à l'octroi du brevet.

Il est important de préciser les droits des étudiants et des stagiaires par rapport à la propriété intellectuelle issue des résultats des travaux de recherche auxquels ils contribuent, notamment ceux des thèses de doctorat. En effet, la loi n° 17.97 ne prévoit pas ce cas vu que les étudiants et stagiaires, n'étant pas salariés, ne sont pas directement concernés par l'article 18. Le cas de la jurisprudence française cité ci-après illustre bien la problématique en question. Le règlement intérieur de l'organisme d'enseignement ou de recherche peut prévoir des dispositions permettant de lever l'indétermination concernant les droits de cette catégorie de ressources humaines de recherche.

Michel Puech, stagiaire d'un laboratoire associé au Centre national français de la recherche scientifique (CNRS) de mars à juin 1997, a réalisé, dans le cadre d'un stage de DEA à l'université technologique de Compiègne, une invention dont il a déposé une demande de brevet en son nom.

Le CNRS a introduit en justice une action en revendication de propriété de l'invention basée sur la signature par le stagiaire du règlement intérieur du laboratoire, considérant tous les droits de propriété intellectuelle obtenus par le stagiaire comme étant sa propriété. La Cour de cassation relevant dans son arrêt du 25 avril 2006 que, d'une part, le stagiaire n'étant pas rémunéré, l'invention lui appartient en vertu de l'article L. 611 6 du CPI, et que, d'autre part, ce même article attribue la propriété de l'invention à l'« ayant cause » du stagiaire (qualité revendiquée par le CNRS du fait de la signature du règlement intérieur du laboratoire par le stagiaire), elle a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Paris qui a considéré que seul le tribunal administratif est compétent pour statuer sur les règlements de travail sursoit à statuer. Le 11 juillet 2008, le tribunal administratif, saisi par le stagiaire, déclara les dispositions dudit règlement intérieur - concernant la propriété des inventions effectuées par les stagiaires - entachées d'incompétence du fait de leur visée à déposséder ces derniers de leur titre de propriété.

En guise de conclusion de cette affaire, non encore tranchée d'une manière définitive, il y a lieu de souligner la nécessité d'instaurer un contrat de stage et l'insuffisance du règlement intérieur pour décider des questions relatives à la propriété intellectuelle des inventions réalisées par les ressources humaines de recherche non rémunérées.

## Section 2 : Contenu de la demande de brevet

Une demande de brevet doit respecter un certain nombre de conditions de forme et de contenu.

### 2.1. Conditions exigées à la demande

La demande présentée pour l'obtention du brevet d'invention revêt une grande importance dans la mesure où son contenu détermine son acceptation ou son rejet, aussi parce qu'elle permet de divulguer l'invention et son état technique, ou encore de définir l'étendue de la protection du brevet.

Le dossier de demande comprend la demande en elle-même, matérialisée par un formulaire spécifique (art. 31 de la loi n° 17.97 et art. 2 de son décret d'application), et des pièces jointes (art. 5 du décret). Le tout doit répondre à des conditions déterminées : tandis que la demande doit contenir les informations requises au moment du dépôt, les pièces jointes doivent présenter des caractéristiques bien définies qui fixent les contours de la protection du brevet.

### 2.2. Informations exigées dans la demande

#### 2.2.1. Préparation du dépôt de la demande

Il est vivement recommandé de s'assurer au préalable que l'objet qu'on demande à l'OMPIC d'enregistrer est brevetable conformément aux conditions visées par les articles 22, 23, 24 et 25 de la loi n° 17.97. La brevetabilité de l'invention ne constitue pas une condition de recevabilité dans un système d'enregistrement tel que le système marocain. Mais peut être soumise ultérieurement à une vérification, par exemple lors d'une action en annulation.

Le dépôt de la demande de brevet exige auparavant de :

- remplir un formulaire fourni à cet effet par l'OMPIC, en langue arabe ou française, selon les dispositions de l'article 2 du décret ;
- s'acquitter des droits exigibles.

#### 2.2.2. Contenu de la demande

La demande de brevet d'invention ou de certificat d'addition doit contenir les informations figurant sur le formulaire B1 qui accompagne la demande de dépôt conformément aux dispositions de l'article 2 du décret d'application.

Ce formulaire, consultable et téléchargeable sur le site de l'OMPIC ([www.ompic.ma](http://www.ompic.ma)), contient des cases à remplir :

- case 1 : référence du brevet d'invention principal (en cas de certificat d'addition) ;
- case 2 : informations de la demande internationale (phase nationale du PCT : voir la section 5 de la présente partie) ;
- case 3 : identification du déposant ;
- case 4 : désignation du (des) inventeur(s) qui ont réalisé l'invention ;
- case 5 : le cas échéant, le mandataire ;
- case 6 : intitulé de l'invention ;
- case 7 : le cas échéant, revendication de la priorité – avec éventuellement la mention de l'acte affectant la jouissance du droit de la priorité ;
- case 8 : informations relatives aux certificats de garantie délivrés aux expositions internationales visées à l'article 186 de la loi n° 17.97 ;
- case 9 : montant des droits exigibles.

Une case est aussi réservée aux pièces jointes, et une autre à la signature du déposant ou de son mandataire.

En cas d'une demande en copropriété, il est exigé de noter *l'identification de l'ensemble des copropriétaires et la mention d'une seule adresse à des fins de correspondance avec [l'OMPIC]. Les copropriétaires peuvent se faire représenter par l'un d'entre eux qui doit être muni de son pouvoir* à cet effet - art. 4(2) du décret.

## Section 3 : Délais liés à la demande de brevet d'invention

Le dépôt de la demande de brevet d'invention se fait au moment choisi par l'inventeur ou ses ayants droit, qui y procèdent généralement au plus court délai après s'être assuré(s) qu'il s'agit bien d'une invention brevetable.

### 3.1. Délai de régularisation du dossier

Dans certains cas, l'opération de dépôt du dossier de la demande de brevet s'effectue sans que soient réunies toutes les pièces requises du déposant ou avec des pièces se trouvant affectées de certaines erreurs. À cet égard, le législateur donne l'occasion de remédier à la situation en prévoyant, à l'article 32 de la loi n° 17.97, un délai de 3 mois accordé au déposant ou à son mandataire afin de régulariser son dossier.

Le dossier du déposant garde sa priorité, puisque la demande, ainsi régularisée dans le délai, conserve la date du dépôt initial.

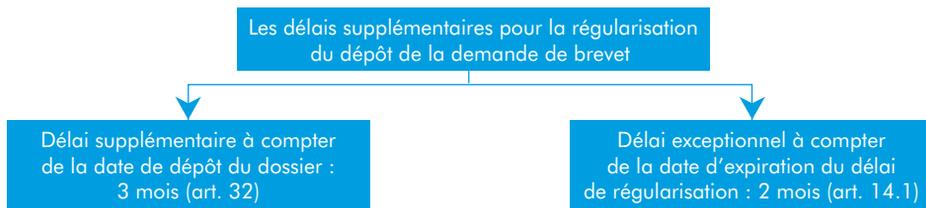
Le dernier alinéa dudit article confirme que le délai de 3 mois est un délai franc - ce qui signifie qu'il n'inclut ni le premier jour du dépôt, ni le dernier jour du délai - et que si le dernier jour est un jour férié ou non ouvrable, le délai est prorogé jusqu'au jour ouvrable qui suit conformément aux règles générales. À l'inverse, il ressort de ces dispositions que les autres délais, qui ne sont pas francs, sont des délais forclos.

### 3.2. Délai exceptionnel pour la régularisation du dossier

Si le déposant dispose d'un délai de trois mois pour régulariser son dossier, le non-respect de cette procédure est considéré comme un désistement de la demande de la part de l'intéressé, ce qui constitue une cause de rejet de l'enregistrement de la demande en question, tel que prévu par l'article 41(4) de la loi n° 17.97. Toutefois, en plus de la prorogation du délai précité, une exception est accordée par l'article 14.1 : un délai supplémentaire fixé à 2 mois peut être obtenu lorsque la régularisation n'a pas été observée dans le délai imparti et, dans ce cas, le déposant est tenu de présenter tous les documents qui manquent à son dossier conformément à l'article 3.1 du décret.

Quant au délai de régularisation du dossier, la loi prévoit qu'il court à compter de la date de son dépôt (art. 32). Par ailleurs, le délai de présentation de la requête en poursuite de la procédure relative au dépôt court à compter de la date d'expiration du délai de régularisation du dossier (art. 14.1).

#### Schéma n° 1 : Délai exceptionnel pour la régularisation du dossier



Il y a lieu d'insister sur le fait que le déposant est tenu de veiller à la régularisation de son dossier, puisque les deux délais susmentionnés se succèdent sans interruption à compter de la date de dépôt. La loi n° 17.97 n'exige de l'administration aucune formalité de notification du départ des délais précités.

### 3.3. Délai relatif aux besoins de la défense nationale

La loi n° 17.97 mentionne des exigences relatives au cas où l'invention ayant fait l'objet d'un dossier déposé auprès de l'OMPIC est en rapport avec la sûreté nationale. Il en découle deux points essentiels :

- l'interdiction de divulguer le secret de l'invention qui touche à la défense nationale ;
- l'interdiction de l'exploitation totale ou pour une période donnée.

Habituellement, les inventeurs déposants ne se soucient pas de ces dispositions, car ils s'occupent avant tout de mettre leur invention en exécution et d'exploiter rapidement leur idée.

Les étapes à travers lesquelles l'administration de sûreté nationale utilise le droit d'appropriation du brevet, définitivement ou provisoirement, ainsi que la procédure à suivre, connaissent un échelonnement selon les éléments suivants :

**a)** En principe, en vertu des dispositions de l'article 42 de la loi n° 17.97, il est permis, mais seulement pour les besoins de la défense nationale, d'interdire la délivrance et l'exploitation d'un brevet d'invention à titre définitif ou provisoire, au cas où la publication de l'invention est susceptible de nuire à la sûreté nationale. À cet effet, la consultation des demandes de brevet se fait à titre confidentiel dans les locaux de l'organisme chargé de la propriété industrielle après la régularisation du dossier de la demande de brevet, et ce, pendant le délai de 15 jours prévu au 1<sup>er</sup> alinéa de l'article 43 .

Avant l'expiration du délai de 15, la décision rendue est notifiée à l'autorité administrative compétente et à l'OMPIC. Elle vise :

- soit à surseoir à la délivrance et à la divulgation du brevet jusqu'à l'expiration du délai de 18 mois prévu au 1<sup>er</sup> alinéa de l'article 44 ;
- soit à interdire à titre définitif la délivrance, la divulgation et l'exploitation du brevet.

**b)** Si à l'expiration du délai de 15 jours, aucune décision n'a été notifiée à l'autorité administrative compétente et à l'OMPIC, le procès-verbal constatant le dépôt de la demande, prévu à l'article 43, est remis ou notifié au déposant ou à son mandataire.

En cas de sursis et si aucune décision concernant le maintien ou la levée du sursis à la délivrance du brevet n'a été notifiée à l'autorité administrative compétente et à l'OMPIC pendant le délai de 18 mois visé au 1<sup>er</sup> alinéa de l'article 44, le procès-verbal est remis ou notifié, et le brevet est délivré au déposant ou à son mandataire dans les conditions prévues aux articles 46 à 48.

- c) S'il y a une interdiction définitive à la délivrance, à la divulgation et à l'exploitation du brevet, le procès-verbal constatant le dépôt de la demande n'est pas dressé, et le brevet n'est pas délivré. L'OMPIC est tenu de notifier par écrit au déposant ou à son mandataire toute décision prise.
- d) Les articles 19 et 20 du décret d'application citent quelques précisions et garanties relatives à l'étude de la demande. Ainsi, les représentants de la défense nationale, qui peuvent consulter à titre confidentiel, dans les locaux de l'OMPIC, les demandes de brevet d'invention ou de certificat d'addition déposées auprès de cet office, doivent être spécialement habilités à cet effet. L'autorité chargée de la défense nationale notifie à l'OMPIC l'identité de ces représentants.

### 3.3.1. Décisions de l'autorité chargée de la défense nationale

L'autorité chargée de la défense nationale fixe les décisions visant à :

- surseoir à la délivrance et à la divulgation du brevet d'invention jusqu'à l'expiration du délai de 18 mois visé au 1<sup>er</sup> alinéa de l'article 44 de la loi n° 17.97 ;
- interdire à titre définitif la délivrance, la divulgation et l'exploitation du brevet d'invention.

### 3.3.2. Protection de l'inventeur

Afin de protéger le titulaire du droit en cas d'interdiction définitive ou provisoire de la divulgation ou de l'exploitation de son invention, le législateur lui confère une indemnité fixée avec son accord ou celui de son mandataire. Tout litige en matière d'indemnisation est du ressort du tribunal administratif de Rabat qui a la compétence territoriale et matérielle en la matière (art. 42 de la loi n° 17.97), même si le titulaire de la demande de brevet n'est pas du ressort de ce tribunal et bien que le siège de l'OMPIC soit situé à Casablanca.

## 3.4. Délai de délivrance du brevet

Le législateur marocain fixe le délai nécessaire à l'étude du dossier à travers l'article 46 de la loi n° 17.97. À cette fin, les brevets sont délivrés après un délai de 18 mois, tel que prévu au 1<sup>er</sup> alinéa de l'article 44. Leur remise a lieu en fonction de la date de dépôt de leur demande à l'OMPIC à compter du premier jour du mois suivant celui où expire le délai de 18 mois. Lorsque le premier jour du mois susvisé est un jour férié ou non ouvrable, ils sont délivrés le jour ouvrable qui suit (art. 22 du décret d'application de la loi).

## Section 4 : Procédure de dépôt de la demande de brevet d'invention

La loi limite l'autorité habilitée à recevoir le dépôt spécifique d'une demande de brevet d'invention à l'OMPIC, dont le siège se situe à Casablanca.

Le dépôt exige assurément de l'inventeur une préparation préalable et l'accomplissement de procédures déterminées auprès de l'administration ; et ce, en passant par des étapes qui mènent, lorsque la demande satisfait aux exigences de forme, à l'enregistrement du brevet et à la délivrance du titre correspondant.

Les formalités du dépôt de la demande et son contenu ayant déjà été étudiés en détail, il convient de s'intéresser à la procédure d'examen de la demande et à ses étapes.

### 4.1. Présentation de la demande

En principe, la demande de brevet d'invention doit être déposée par l'inventeur. Cependant, le dépôt peut souvent ne pas être réalisé par l'intéressé lui-même, soit parce qu'il s'agit d'une personne physique qui ne peut pas ou ne veut pas entamer la procédure elle-même, soit parce qu'il s'agit parfois d'une personne morale dont la gestion administrative ne permet pas au responsable délégué de se déplacer pour effectuer le dépôt et entamer la procédure. Dans cette hypothèse, le dépôt par un « mandataire » est toléré.

Le mandataire est occasionnellement cité dans la loi n° 17.97 par ses articles 32 et 33 à propos du délai conféré *au déposant ou à son mandataire pour régulariser son dossier irrégulier*. Cela étant, les termes utilisés à l'article 33 confirment la possibilité, pour l'inventeur ou son mandataire, de déposer la demande de brevet, précisant qu'*un récépissé constatant la date de la remise des pièces visées aux 2° et 4° alinéas de l'article 31 [...] est immédiatement remis après dépôt de la demande au déposant ou à son mandataire*.

La loi ne prévoit aucune exigence quant à la qualité des mandataires pouvant représenter les inventeurs ou leurs ayants droit pour les formalités de dépôt et l'accomplissement des procédures. De toute évidence, ils doivent être les plus qualifiés et compétents dans le domaine de la propriété industrielle, précisément dans celui des brevets. On peut citer les experts et conseillers en la matière, ainsi que les avocats titulaires de plein droit du pouvoir de représenter les parties auprès des administrations et tribunaux ; mais le déposant peut se faire représenter par toute autre personne.

Au sujet des pouvoirs du mandataire, la loi n° 17.97 établit une distinction entre, d'une part, la demande de dépôt, et d'autre part, son retrait. À cet égard, si dans le cadre de la présentation des formulaires du dépôt du dossier, un pouvoir général est accepté, en revanche, dans celui du retrait de la demande déposée, un pouvoir spécial est exigé selon les dispositions de l'article 40.

Il est possible de se trouver face à la situation où le dépôt est effectué par l'inventeur lui-même mais en qualité de mandataire d'un tiers. C'est par exemple le cas de l'invention

réalisée par un salarié et dont la propriété revient à l'employeur. Par ailleurs, l'inventeur se trouve en même temps en qualité de représentant de son employeur devant les tiers, y compris les organismes spécialisés.

## 4.2. Examen du dossier de la demande de brevet d'invention

L'OMPIC est chargé d'examiner la demande de dépôt quant à la forme. À cet égard, il convient de distinguer deux phases :

### 4.2.1. Première phase : examen des formalités de la recevabilité de la demande

Au moment du dépôt, l'OMPIC a autorité pour déclarer irrecevable tout dossier dont les conditions exigées par le 3<sup>e</sup> alinéa de l'article 31 de la loi n° 17.97, complété par l'article 4 du décret d'application, ne sont pas réunies, notamment en cas de :

- non-présentation de la demande de brevet conformément aux exigences prévues à l'article 4 du décret ;
- non-paiement des droits exigibles.

Les articles 4 et 5 du décret citent le contenu de la demande de brevet et les pièces à fournir dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt si le dossier est alors incomplet.

L'OMPIC doit s'assurer de la satisfaction des conditions définies par l'article 37, selon lequel la demande de brevet ne doit pas contenir :

- 1) *d'éléments ou de dessins dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ;*
- 2) *de déclarations dénigrantes relatives à des produits ou procédés de tiers ou le mérite ou la validité de demandes de brevet ou de brevets de tiers (de simples comparaisons avec l'état de la technique ne sont pas en elles-mêmes considérées comme telles) ;*
- 3) *d'éléments manifestement étrangers à la description de l'invention ;*

Elle ne peut également comporter ni restrictions, ni conditions, ni réserves.

Cela étant, l'article 5 du décret énumère les pièces à joindre à la demande de brevet d'invention ou de certificat d'addition, qui sont :

- a) *la description de l'invention ;*
- b) *une ou plusieurs revendications ;*
- c) *l'abrégé du contenu technique de l'invention ;*

- d) le cas échéant, les dessins nécessaires à l'intelligence de l'invention ou de la création ;
- e) le pouvoir du mandataire, s'il en est constitué un ;
- f) en cas de revendication de priorité, la copie officielle du dépôt antérieur accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation de revendiquer la priorité donnée par écrit par le propriétaire de la demande antérieure ;
- g) le cas échéant, le certificat de garantie lorsque l'invention brevetable, les perfectionnements ou additions se rattachant à l'invention brevetée, ont fait l'objet des expositions visées à l'article 186 de la loi n° 17.97.

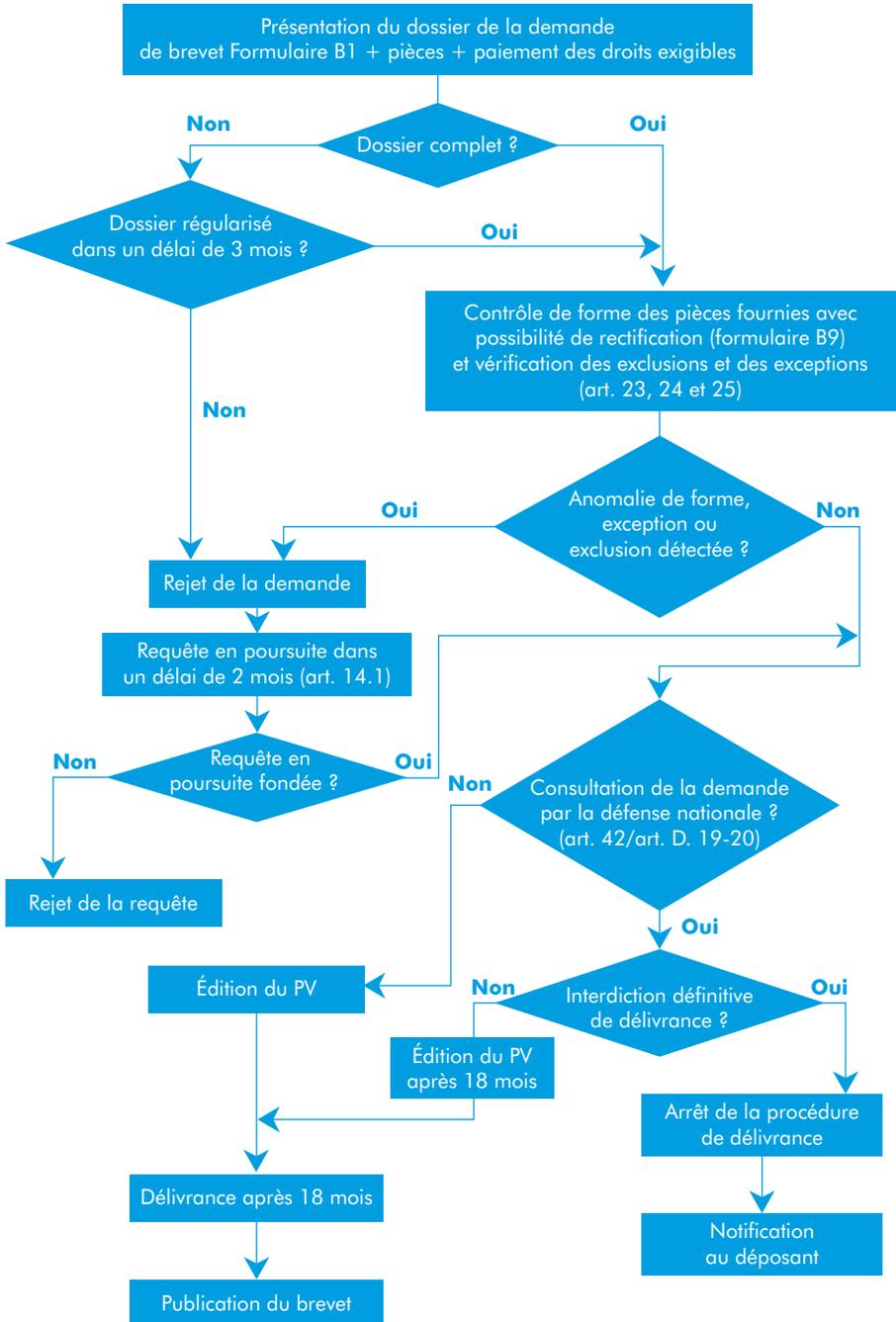
Dans tous les cas : Les pièces visées aux a), b), c) et d) ci-dessus doivent être présentées en double exemplaire.

#### **4.2.2. Deuxième phase : décision de l'OMPIC**

Après la recevabilité d'une demande de dépôt de brevet, l'OMPIC est compétent pour traiter le dossier et procéder à son enregistrement notamment :

- selon l'article 31, 4<sup>e</sup> alinéa, de la loi n° 17.97 si le dossier comporte la demande de brevet et que les droits exigibles sont bien payés ;
- si la régularisation du dossier est effectuée dans le délai donné pour régulariser la situation du dossier incomplet.

**Schéma n° 2 : Déroulement de la procédure  
d'examen du dossier de la demande de brevet d'invention**



### **4.3. Effets de l'enregistrement**

La décision définitive concernant la recevabilité du dépôt du dossier de la demande de brevet produit un effet juridique prévu comme suit à l'article 16 de la loi n° 17.97 : Ce titre confère à son titulaire ou à ses ayants droit un droit exclusif d'exploitation de l'invention, sous réserve des limites au droit conféré par le brevet.

Ainsi, la règle adoptée par le droit marocain est que l'enregistrement produit un effet constitutif car il confère la propriété du brevet, sous condition du respect des dispositions prévues par l'article 47 qui dispose que les brevets, dont la demande n'a pas été rejetée, sont délivrés sans examen préalable, aux risques et périls des demandeurs et sans garantie, soit de la réalité de l'invention, soit de la fidélité ou de l'exactitude de la description, soit du mérite de l'invention.

### **4.4. Effets de la recevabilité de la demande**

La protection du brevet d'invention est valable pour une période de 20 ans qui court à partir de la date du dépôt de la demande, et non de celle de l'émission du brevet. La même règle s'applique au certificat d'addition qui lui est accessoire, mais dans les limites de la durée du brevet initial.

Aussi, passé le délai de 15 jours qui commence à la date du dépôt de la demande de brevet ou de la régularisation du dossier incomplet, l'OMPIC est tenu d'établir le procès-verbal constatant le dépôt de la demande, et de préciser la date de ce dépôt et les pièces accompagnant la demande (art. 43 de la loi n° 17.97).

Ce procès verbal est remis ou notifié au déposant ou à son mandataire.

### **4.5. Cas de rejet de la demande de brevet d'invention**

Il ressort de la lecture des dispositions de la loi n° 17.97 qu'il existe des cas où la décision de rejet du brevet doit être prise, à savoir :

- pour les demandes non considérées comme inventions selon l'article 23 de la loi susvisée ;
- pour les inventions non brevetables selon l'article 24, c'est-à-dire les inventions dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ainsi que les obtentions végétales ;
- pour les inventions non susceptibles d'application industrielle selon l'article 25 ;
- lorsque la régularisation du dossier de demande de brevet n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois prévu par l'article 32, exception faite du cas de la poursuite de la procédure selon l'article 14.1 ;

- lorsque le demandeur du brevet d'invention n'a pas respecté les exigences de l'article 37, car sa demande contient [des] éléments ou [des] dessins dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, [des] déclarations dénigrantes concernant des produits ou procédés de tiers, ou encore [des] éléments manifestement étrangers à la description de l'invention ;
- lorsqu'il s'agit d'une invention ou d'une pluralité d'inventions qui ne sont pas liées entre elles au sens de l'article 38.

## 4.6. Décision de la délivrance du brevet d'invention

Un brevet d'invention est délivré passé un délai de 18 mois à partir de la date de dépôt ou de priorité prévue au 1<sup>er</sup> alinéa de l'article 44 de la loi n° 17.97. Sa délivrance est concrétisée par le titre de propriété industrielle qui émane de la décision de l'OMPIC conformément aux dispositions de l'article 48 ; et ce, après expiration des délais fixés et satisfaction aux formalités exigées pour que puisse être déclarée au déposant sa propriété industrielle, en l'occurrence de l'invention faisant l'objet de la demande de brevet.

La décision de l'OMPIC suppose la conformité de la demande aux dispositions juridiques. Quant à la délivrance d'un brevet, elle constitue une présomption de l'exactitude de la procédure, sauf décision contraire émanant de l'autorité judiciaire compétente. Toutefois, l'octroi d'un brevet ne signifie pas que l'invention a une valeur technologique ou économique.

## 4.7. Acte d'octroi du brevet

Cet acte se matérialise par :

- sa délivrance au déposant ou à son mandataire, conformément à l'article 48 de la loi n° 17.97 ;
- son inscription au registre national des brevets défini à l'article 58 ;
- sa publication au catalogue officiel des brevets d'invention qui est prévu par l'article 89.

## Section 5 : Procédures de dépôt d'une demande de brevet à l'étranger

Le brevet d'invention délivré au Maroc ne permet de protéger l'invention concernée que sur le territoire marocain. La mondialisation de l'économie régie dans le cadre de l'OMC et la multiplication des accords de libre-échange entre pays de différentes régions incitent les entreprises et inventeurs à se pencher sur l'extension de la protection de leurs inventions à l'étranger.

Des efforts et frais non négligeables sont nécessaires pour mener à terme une demande de brevet au Maroc. Afin de ne pas réitérer ce travail pour chaque dépôt dans tout pays pouvant être élu pour l'extension de la protection, des systèmes régionaux de brevets, ainsi qu'un système de dépôt international, ont été mis en place durant les quarante dernières années.

Il s'agit des systèmes régis par :

- la Convention sur le brevet européen (CBE) ;
- l'Accord de Bangui établissant l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (dite OAPI) ;
- l'Accord de Harare relatif à l'Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (dite ARIPO) ;
- la Convention sur le brevet eurasiatique (CBEA) ;
- le Traité de coopération en matière de brevets (PCT).

Vu les avantages offerts par le système du PCT, celui-ci est de plus en plus utilisé pour le dépôt de demandes de brevet à l'étranger. En effet, grâce au dépôt d'une demande internationale unique, il constitue une voie rapide et peu coûteuse pour obtenir la protection des inventions à l'étranger, dans tous les pays parties au traité. Le traitement de cette demande pendant la phase internationale de la procédure PCT permet une meilleure préparation à la phase nationale grâce aux rapports de recherche internationale, de l'opinion écrite et de l'éventuel examen préliminaire, assurant ainsi une meilleure évaluation de la brevetabilité et de la valeur commerciale des inventions concernées.

Cette section permet d'examiner la procédure de dépôt à travers ce système qui, comme décrit ci-après, est formée de deux phases : l'une, internationale, gérée principalement par le Bureau international de l'OMPI, et l'autre, nationale, concernant les pays ou régions visés pour la protection de l'invention (pays désignés et élus).

## 5.1. Système d'enregistrement international des brevets : présentation générale

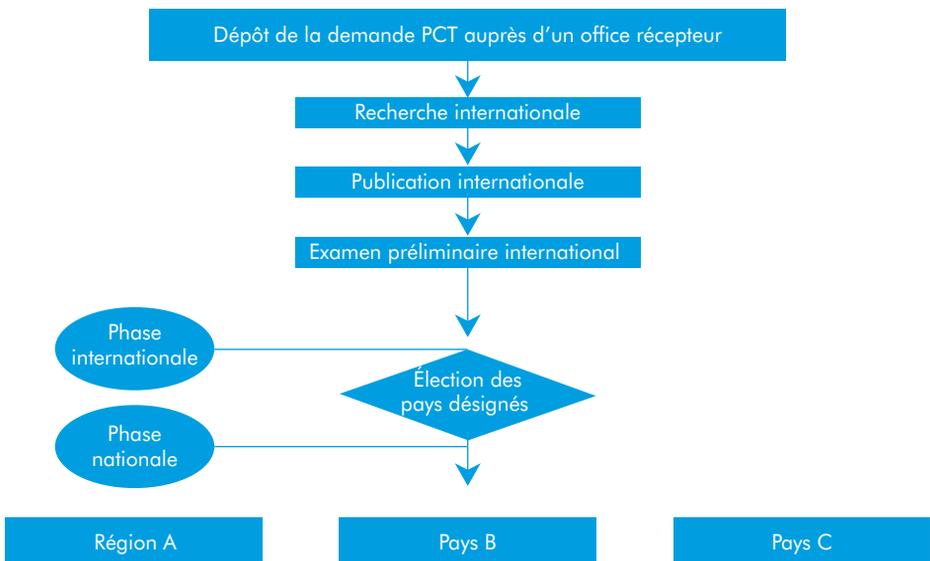
Le Traité de coopération en matière de brevets établi à Washington le 19 juin 1970, tel qu'il a été modifié et complété, est le système international qui régit le dépôt de demandes de brevet en vue d'obtenir une protection dans plusieurs pays contractants. La liste des pays contractants du PCT (141 en mars 2009) peut être consultée sur le site Web de l'OMPI au [www.wipo.int/pct/guide/fr/gdvol1/annexes/annexa/ax\\_a.pdf](http://www.wipo.int/pct/guide/fr/gdvol1/annexes/annexa/ax_a.pdf).

La procédure PCT est constituée de deux phases séquentielles : la première, internationale, et la seconde, nationale :

- La phase internationale, qui comporte quatre étapes, débute par : (1) le dépôt auprès d'un office récepteur - généralement l'office national - ou du Bureau international de l'OMPI. Viennent ensuite dans l'ordre : (2) l'étape de la recherche internationale, qui peut être réalisée par l'un des offices agréés ; (3) l'étape de la publication internationale par le Bureau international de l'OMPI ; (4) celle de l'examen préliminaire international, qui peut être menée, si le déposant le souhaite, par l'office ayant déjà réalisé la recherche internationale. La synthèse des résultats des étapes de cette première phase, par le déposant, peut déboucher sur le choix de la liste des pays élus.
- La phase nationale peut alors avoir lieu, le déposant effectuant des dépôts auprès de chaque pays élu ou d'offices régionaux qui décideront, chacun en fonction de la législation en vigueur, de la délivrance du brevet sur le territoire correspondant.

Cette procédure est schématisée par la figure ci-dessous :

**Schéma n°3 : Système d'enregistrement international des brevets**



Les points saillants de chacune des deux phases sont examinés ci-après à la lumière du PCT, de son règlement d'exécution et de ses instructions administratives établies par la Conférence diplomatique. Tous ces textes sont accessibles en ligne sur le site de l'OMPI au [www.wipo.int/pct/fr/texts/index.htm](http://www.wipo.int/pct/fr/texts/index.htm).

## 5.2. Phase internationale du PCT

### 5.2.1. Dépôt de la demande PCT auprès d'un office récepteur

Les articles 3 à 14 du PCT, les règles 2 à 15 du règlement d'exécution de ce traité, ainsi que ses instructions administratives 201 à 216, se rapportent aux procédures de dépôt d'une demande internationale auprès d'un office récepteur. Dans le cas du Maroc, l'office récepteur est généralement l'office national (OMPIC). Quant au Bureau international de l'OMPI, il peut aussi servir d'office récepteur pour tous les ressortissants des pays contractants.

On peut relever de ces textes les principaux traits suivants :

- Un brevet national dans un pays contractant - par exemple, le Maroc - peut être obtenu par une demande internationale dans laquelle ce pays est désigné - art. 3(1) du PCT.
- Toute demande internationale doit respecter un certain nombre de conditions pour être acceptable par n'importe quel pays contractant désigné, sans qu'il soit nécessaire de l'amender en fonction des différences qui existent entre les systèmes de brevets des pays contractants. Comme dans le système marocain, elle doit comporter une requête, une description, une ou plusieurs revendications, un ou plusieurs dessins (si nécessaire) et un abrégé - art. 3(2).

Une demande internationale doit être rédigée dans une langue prescrite par l'office récepteur - art. 3(4)(i) et règle 12.1 - en tenant compte des langues utilisées par les administrations chargées de la recherche internationale et pour la publication internationale. Les langues des publications internationales sont l'allemand, l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français, le japonais et le russe. Elle doit satisfaire à la condition relative à l'unité de l'invention - art. 3(4)(iii) - et est soumise au paiement des taxes prescrites - art. 3(4)(iv) - dont les montants et modalités sont fixés par la règle 15. Ces taxes permettent de payer les prestations de l'office récepteur (taxe de transmission), du Bureau international de l'OMPI (taxe internationale de dépôt) et de l'administration chargée de la recherche sur l'état de la technique (taxe de recherche). Une réduction importante est accordée aux déposants qui sont à la fois des personnes physiques et des ressortissants de pays en développement, dont les taux sont évalués en tenant compte des PIB par habitant des pays concernés.

La requête (dont le formulaire est téléchargeable sur le site Web de l'OMPI au [www.wipo.int/pct/en/forms/index.htm](http://www.wipo.int/pct/en/forms/index.htm)) doit comporter :

- Une pétition de préférence rédigée comme suit : « Le soussigné requiert que la présente demande internationale soit traitée conformément au Traité de coopération en matière de brevets ».
- La désignation du(des) États contractant(s) où la protection de l'invention est demandée sur la base de la demande internationale (États désignés) en respectant les dispositions de l'alinéa ii) de l'article 4 du traité. Cependant, la règle 4.9(a)(i) précise que le dépôt d'une requête *vaut désignation de tous les États contractants du traité à la date du dépôt international*.
- Le titre de l'invention, qui doit être bref - de préférence de deux à sept mots lorsqu'il est établi ou traduit en anglais - et précis.
- Des indications relatives au déposant et, le cas échéant, le mandataire ainsi que l'inventeur, si la législation nationale d'au moins un État désigné exige la communication du nom de l'inventeur lors du dépôt d'une demande nationale. Les personnes morales doivent être nommées par leurs désignations officielles complètes. Les adresses doivent être indiquées selon les exigences usuelles en vue d'une distribution postale rapide. Une seule adresse peut être indiquée pour chaque déposant, inventeur ou mandataire, mais si aucun mandataire n'a été désigné pour représenter le(s) déposant(s), une adresse doit être fournie afin que les notifications y soient envoyées.
- Le cas échéant, une revendication de priorité selon les prescriptions de l'article 8 et de la règle 4.10.
- Le cas échéant, la mention d'une recherche antérieure - internationale, de type international ou autre - selon des prescriptions de la règle 4.11 (voir le 5.2.2 de la présente section).
- Le cas échéant, la mention d'une demande principale ou d'un brevet principal selon les prescriptions de la règle 4.11(a)(iii).
- L'indication de l'administration compétente chargée de la recherche internationale et choisie par le déposant (voir le 5.2.2).
- Une requête adressée à l'office récepteur afin qu'il établisse le document de priorité et le transmette au Bureau international lorsque la demande, dont la priorité est revendiquée, a été déposée auprès de l'office national ou de l'administration intergouvernementale qui est l'office récepteur.

La requête peut aussi, aux fins de la législation nationale applicable dans un ou plusieurs États désignés (principalement aux États-Unis), inclure une ou plusieurs déclarations supplémentaires, libellées conformément aux prescriptions des instructions administratives : l'abrégé, la description, la(les) revendication(s) et, le cas échéant, les dessins, doivent

respecter les prescriptions des articles 3(3), (5), (6) et (7) du PCT ainsi que les règles d'exécution afférentes. Ces prescriptions ressemblent d'ailleurs à celles de la loi n° 17.97 décrites plus haut, relatives aux mêmes items.

L'article 12 du PCT précise qu'une fois la procédure de dépôt de la demande internationale validée par l'office récepteur selon la procédure décrite par l'article 11, celui-ci transmet un exemplaire de la demande au Bureau international (exemplaire original) et à l'administration compétente chargée de la recherche internationale (copie de recherche), et en conserve un exemplaire (copie pour l'office récepteur). L'exemplaire original est considéré comme l'exemplaire authentique de la demande internationale devant être reçue dans le délai prescrit ; à défaut, la demande internationale est considérée comme retirée.

Si l'office récepteur constate des irrégularités dans la demande internationale, telles que définies par l'article 14 du PCT, il invite le déposant à corriger cette demande dans le délai prescrit, sans quoi il déclare cette dernière comme étant retirée.

### 5.2.2. Recherche internationale

Chaque demande internationale fait l'objet d'une recherche internationale pour découvrir l'état de la technique pertinent, susceptible de provoquer l'annulation de la nouveauté et de la non-évidence de l'invention objet de la demande. Cette recherche est effectuée, sur la base de revendications en tenant compte de la description et, le cas échéant, des dessins, par une administration chargée de cette tâche par la plus haute autorité du PCT (l'Assemblée de l'Union du PCT) *en s'efforçant de découvrir l'état de la technique pertinent dans toute la mesure où ses moyens le lui permettent et doit, en tout cas, consulter la documentation spécifiée par le règlement d'exécution (art. 15.4). Cette administration peut être soit un office national, soit une organisation intergouvernementale, tel l'Institut international des brevets dont les attributions comportent une telle activité.*

Pour être nommé(e) par l'Assemblée, l'office national (ou l'organisation intergouvernementale) doit satisfaire les exigences minimales définies par le règlement d'exécution, notamment à propos du personnel et de la documentation. Il (ou elle) doit avoir en stock aussi bien des documents de brevets de la plupart des pays industrialisés à partir de 1920 que d'autres documents techniques convenus. La nomination, faite sur la base d'un accord qui spécifie les droits et obligations des parties, engage l'administration chargée de la recherche à respecter toutes les règles communes de la recherche internationale pour une période déterminée susceptible de prolongation.

Actuellement, les administrations chargées de la recherche internationale sont les suivantes : l'Office des brevets et des marques des États-Unis, l'Office des brevets d'Australie, l'Office des brevets d'Autriche, l'Office de la propriété intellectuelle de la Chine, l'Office des brevets de l'Europe, l'Office des brevets et des marques d'Espagne, l'Office des brevets du Japon, l'Office des brevets et des marques de Russie, l'Office national des brevets et de l'enregistrement de la Finlande, l'Office de la propriété intellectuelle de la République de Corée, l'Office des brevets et de l'enregistrement de Suède, l'Institut nordique des brevets et l'Office de la propriété intellectuelle du Canada.

*Le délai pour l'établissement du rapport de recherche internationale [...] est de trois mois à compter de la réception de la copie de recherche par l'administration chargée de la recherche internationale ou de neuf mois à compter de la date de priorité, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué* (règle 42 du règlement d'exécution). Ce rapport est transmis dès qu'il est terminé au déposant et au Bureau international. Si l'administration chargée de la recherche internationale décide, conformément à l'article 17(2) du PCT, de ne pas procéder à la recherche (objet de l'invention non convenable, mauvaise description, mauvaise formulation des revendications, dessins ne remplissant pas les conditions prescrites), elle le déclare et notifie, dans le même délai prescrit ci-dessus, au déposant et au Bureau international, qu'un rapport de recherche internationale ne sera pas établi.

Si cette situation concerne juste une partie des revendications, le rapport de recherche internationale l'indique pour cette seule partie, et est établi pour l'autre partie des revendications.

Si l'administration chargée de la recherche internationale considère que l'unité de l'invention, telle qu'elle est définie dans le règlement d'exécution, n'est pas respectée, elle invite le déposant à payer des taxes additionnelles et établit le rapport de recherche internationale sur les parties relatives à l'invention principale, et au cas où les taxes additionnelles sont payées dans le délai prescrit, sur les parties correspondantes de la demande internationale. Selon la législation nationale des pays désignés, les parties de la demande n'ayant pas fait l'objet de la recherche internationale peuvent être considérées comme retirées de la demande pour les pays qui exigent un rapport de recherche afin que le dépôt soit validé.

Dans tous les cas, les résultats de la recherche internationale permettent au déposant d'évaluer les chances de succès de sa demande auprès des offices des pays désignés ou des offices agissant pour ces pays, ainsi que la solidité commerciale des brevets demandés et dans quelle mesure il est utile de continuer la procédure de recherche de protection de l'invention considérée. Si le déposant estime qu'il est opportun de la continuer, l'article 19 du PCT lui donne le droit de modifier une fois les revendications de la demande internationale dans le délai prescrit, auprès du Bureau international, sans aller au-delà de l'exposé de l'invention figurant dans la demande internationale telle que déposée pour les pays qui exigent cette condition. Pour ce faire, le déposant peut joindre aux modifications effectuées une brève déclaration conformément au règlement d'exécution, expliquant les modifications et précisant les effets qu'elles peuvent avoir sur la description et, le cas échéant, les dessins.

Le rapport de recherche internationale, transmis par l'administration de recherche internationale au Bureau international, est inclus par ce dernier dans la publication internationale de la demande internationale. Une copie de ce rapport accompagnant une copie de la demande internationale est communiquée par le Bureau international aux offices des États désignés qui l'exploitent, surtout à ceux, parmi eux, qui ne disposent pas de capacités nécessaires pour effectuer eux-mêmes la recherche et l'évaluation de la demande internationale considérée.

### 5.2.3. Publication internationale

Le Bureau international procède à la publication de la demande internationale rapidement après l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date de priorité de cette demande. Cette publication peut être effectuée avant cette date, à la demande du déposant et sous certaines conditions précisées dans le règlement d'exécution du PCT.

La demande internationale doit être publiée dans la langue utilisée pour son dépôt, si celle-ci figure parmi les langues de publication mentionnées au paragraphe 5.2.1 ci-dessus. Dans le cas contraire, la publication de la demande internationale est effectuée en anglais.

La publication de la demande internationale comporte :

- une page normalisée de couverture incluant les données bibliographiques fournies par le déposant et le symbole de la classification internationale de l'invention objet de la demande ;
- la description de l'invention ;
- les revendications ;
- le cas échéant, les dessins ;
- le cas échéant, le rapport de recherche internationale ;
- toute déclaration, toute demande ou tout fait qui sont prescrits dans la règle 48 relative à la publication internationale.

Selon l'article 29 du PCT, sous réserve des conditions qu'il expose, la publication internationale d'une demande internationale produit dans les États désignés les mêmes effets que ceux engendrés par la publication nationale obligatoire de demandes nationales non examinées comme telles.

### 5.2.4. Examen préliminaire international

Après réception du rapport de recherche internationale, le déposant peut soumettre sa demande internationale à l'examen préliminaire international, directement à l'administration chargée de l'examen et en précisant les pays désignés auxquels les résultats de l'examen préliminaire international seront appliqués (pays élus).

La demande d'examen préliminaire international doit être présentée à l'administration compétente pour un tel examen et indiquée par l'office récepteur ; de plus, elle donne lieu au paiement de taxes. Les administrations chargées de l'examen préliminaire international sont nommées par l'Assemblée du PCT sur la base d'une procédure identique à celle utilisée pour nommer les administrations chargées de la recherche internationale. Ces dernières sont toutes habilitées à effectuer ledit examen, excepté l'Office espagnol des brevets et des marques.

L'examen préliminaire international a pour objet de formuler une opinion préliminaire et sans engagement sur la satisfaction des trois conditions de brevetabilité de l'invention objet de la demande internationale (la nouveauté, la non-évidence et l'application industrielle) ; et ce, en prenant en considération tous les documents cités dans le rapport de recherche internationale et tout autre document jugé pertinent. Au cours de la phase de l'examen préliminaire international, le déposant peut communiquer avec l'administration chargée de ce travail et modifier les revendications, la description et, le cas échéant, les dessins, en respectant les prescriptions du PCT et de son règlement d'exécution.

Le rapport d'examen préliminaire international, qui doit être établi dans le délai et la forme prescrits, ne comporte aucune déclaration se rapportant au respect ou non des conditions de brevetabilité au regard d'une législation nationale quelconque. Il donne de telles déclarations, revendication par revendication, selon les prescriptions des règles relatives aux conditions de brevetabilité. Ce rapport est transmis dans le délai requis, avec les annexes réclamées, au déposant et au Bureau international qui le traduit dans les langues prescrites et le communique, avec ses annexes et sa traduction obligatoire à chacun des offices élus.

### **5.3. Phase nationale du PCT**

Une fois les quatre étapes de la phase internationale achevées, c'est-à-dire au plus tard 30 ou 31 mois à compter de la date de priorité, le déposant dispose du rapport de recherche internationale et, le cas échéant, du rapport d'examen préliminaire international. Il est ainsi outillé pour évaluer la solidité de sa demande internationale par rapport aux législations nationales des pays désignés ou élus. En fonction de cette évaluation, il décide du maintien ou non de la désignation ou de l'élection d'une partie ou de la totalité des États désignés ou élus.

Si le déposant décide de maintenir la désignation ou l'élection de l'un ou plus des États désignés ou élus, la demande internationale entame la phase nationale, à savoir l'application des règles relatives au système des brevets de chaque pays désigné ou élu.

## Section 6 : Maintien de la validité du brevet

La validité d'un brevet est conditionnée par l'absence d'irrégularités susceptibles d'émailler la procédure relative à son obtention, telles que le non-respect des délais, et par le respect des exigences afférentes au maintien en vigueur des droits attachés à ce brevet.

Ces principales conditions sont traitées dans les paragraphes ci-dessous.

### 6.1. Nécessité de respecter les délais et d'éviter les fautes entachant les demandes

Le titulaire d'un droit sur la demande de brevet, sur la demande de certificat d'addition, sur le brevet ou sur le certificat d'addition, de même que son mandataire, sont tenus de prendre les précautions suffisantes pour satisfaire à certaines exigences élémentaires. Il en est ainsi de certaines formalités qui ne requièrent que peu d'effort ou d'argent, mais dont le non-respect risque d'avoir des répercussions considérables, conduisant parfois à la déchéance même des droits. Parmi ces situations figurent celles qui suivent.

#### 6.1.1. Soins de respecter les délais de priorité

Le dépôt de la demande de brevet dans un pays étranger impose au déposant de déposer également cette demande au Maroc avant qu'un délai d'un an ne s'écoule, et ce, à partir du dépôt effectué à l'étranger. La même règle s'applique aussi à chaque État au sein duquel le titulaire du droit sur le brevet souhaite garantir ses droits. Dans ce cas précis, si le titulaire ne respecte pas le délai, la sanction encourue est la perte de priorité, et non la déchéance de la demande.

#### 6.1.2. Nécessité d'éviter le dépôt d'un dossier contenant des fautes

L'article 39 de la loi n° 17.97 ne permet de rectifier que les fautes d'expression ou de transcription, ou encore les erreurs matérielles relevées dans les pièces et documents déposés. Par ailleurs, il convient de noter que si la demande de rectification porte sur la description, les revendications ou les dessins, il n'y est fait droit que si elle s'impose à l'évidence, aucun autre texte ou tracé n'ayant pu manifestement être envisagé par le demandeur.

En outre, pour la recevabilité de la demande de rectification, il est nécessaire de satisfaire à certaines exigences :

- La demande de rectification doit être justifiée.
- La requête doit être présentée avant la délivrance du brevet.
- La demande doit être rédigée par écrit.

- La demande doit être présentée à l'OMPIC selon le modèle B2 élaboré à cet effet (qu'il est possible de télécharger via le site [www.ompic.ma](http://www.ompic.ma)).
- La demande doit comporter le texte des modifications proposées.

L'OMPIC statue sur la demande de rectification dans un délai de quinze jours à compter de la date de dépôt de la demande.

### 6.1.3. Soins de donner avis sur tout changement d'adresse

Le titulaire de la demande de brevet ou du brevet a l'obligation de ne pas négliger de signaler tout changement d'adresse, de siège social, de forme juridique, de nom commercial... ayant trait à l'établissement du demandeur de brevet. La mise à jour de ces éléments est importante pour le maintien des droits issus du brevet, notamment dans le cas de la réception, par le titulaire, des notifications et mises en demeure. L'absence d'avertissement n'engage pas la responsabilité de l'OMPIC et ne saurait constituer une cause de restauration des droits du titulaire du brevet. La même règle s'applique lorsque la notification de l'avertissement au titulaire du droit ne peut être réalisée du fait que ce dernier a omis de communiquer sa nouvelle adresse.

Le modèle utilisé pour procéder à ces modifications réside dans l'imprimé B3 (qu'il est possible de télécharger via le [www.ompic.ma](http://www.ompic.ma)).

## 6.2. Paiement des droits exigibles

Le paiement des droits exigibles constitue un élément essentiel, concomitant au droit sur le brevet : il représente en effet une condition pour la recevabilité de la demande de dépôt en vue d'obtenir le brevet ou le certificat d'addition, mais également pour maintenir en vigueur le titre sous peine de déchéance. La loi n° 17.97 réglemente la procédure de paiement des droits exigibles par le biais des articles 82 et suivants, dont les dispositions sont complétées par les articles 41 et suivants du décret d'application.

Les prix des services rendus par l'OMPIC sont fixés par décision du président de son conseil d'administration après l'approbation de ce conseil. La dernière décision à ce propos est la décision n° 4/2008 du 12 décembre 2008 relative au prix des services rendus par l'OMPIC en matière de propriété industrielle et de registre de commerce. Les tarifs sont affichés sur le site de l'office ([www.ompic.ma](http://www.ompic.ma)).

Les formalités liées au paiement des droits exigibles peuvent être résumées comme dans les points suivants.

### 6.2.1. Délais prescrits pour le paiement des droits exigibles de maintien en vigueur

Le paiement doit être effectué tous les cinq ans de la durée de protection du brevet d'invention fixée à 20 ans, sauf exception relative à la prorogation de la durée de protection mentionnée dans les articles 17.1 et 17.2 de la loi n° 17.97.

#### a) Délai initial

Selon les dispositions de l'article 41 du décret d'application de la loi n° 17.97, l'acquittement des droits exigibles doit être effectué le jour du dépôt de la demande de brevet d'invention. Lorsque ce jour correspond à un jour férié ou non ouvrable, le paiement doit avoir lieu le jour ouvrable suivant.

#### b) Délai supplémentaire

Le paiement des droits de maintien en vigueur exigibles peut être effectué pendant un délai supplémentaire de six mois courant à compter de la date d'échéance du délai initial. À défaut de paiement à cette dernière date, l'OMPIC adresse un avertissement avec accusé de réception au titulaire du brevet ou à son mandataire, lui indiquant qu'en cas de non-paiement dans le délai de six mois à compter de la date d'échéance, il sera déchu de ses droits. L'absence d'avertissement n'engage pas la responsabilité de l'OMPIC et ne constitue pas une cause de restauration des droits du titulaire du brevet (art. 82 de la loi n° 17.97).

#### c) Détermination des périodes et des droits exigibles

Lors de la présentation de la demande de paiement du droit exigible devant l'OMPIC, un modèle prévu exclusivement à cet effet doit être rempli : il s'agit de celui portant le signe **A**, susceptible d'être complété, en cas d'insuffisance, par le modèle portant le signe **AS** (pouvant être téléchargé via le [www.ompic.ma](http://www.ompic.ma)). Les périodes de paiement sont ainsi réparties : les années 1 à 5 ; les années 6 à 10 ; les années 11 à 15 ; et les années 16 à 20.

À la lumière de ces indications, les sommes exigibles sont fixées comme suit :  
le nombre de périodes restantes pour la validité du brevet x le droit relatif à la période restante/5 = le droit afférent au maintien du brevet en vigueur.

### 6.2.2. Effets du défaut de paiement des droits exigibles

Le non-paiement des droits exigibles entraîne certaines répercussions, dont :

- la déchéance des droits du titulaire du brevet s'il ne paie pas les sommes exigibles au terme du délai supplémentaire ;
- la déchéance du droit prenant effet à la date de l'échéance du paiement non effectué ;
- la déchéance des droits relatifs aux certificats d'addition se rattachant au brevet objet de la déchéance.

### 6.2.3. Possibilité de restauration du droit après la décision de constatation de la déchéance

L'article 84 de la loi n° 17.97 permet au titulaire du brevet de présenter un recours devant l'OMPIC en vue d'être restauré dans ses droits. Cette restauration peut être accordée par décision écrite, à charge par le titulaire du brevet de remplir les conditions suivantes :

- présenter la requête par écrit ;
- fonder le recours sur une excuse légitime du non-acquittement des droits exigibles, à titre d'exemple un fait extérieur à l'entreprise l'ayant désorganisé (tel un incendie) ;
- former le recours dans les trois mois courant à compter de la date de réception de la notification de la décision constatant la déchéance ;
- administrer la preuve du paiement des droits exigibles avant l'expiration du délai de trois mois prévu pour présenter le recours.

La décision de restauration des droits doit être inscrite au registre national des brevets. La décision précitée est notifiée au titulaire du brevet ou à son mandataire.

## **Les droits conférés par le brevet**

**3**

Cette troisième partie est consacrée à la délimitation du champ des droits qui découlent du brevet et à la clarification des procédés d'exploitation issus de ces droits, des moyens permettant la préservation de ces derniers, des actes dont ils peuvent faire l'objet et des raisons conduisant à leur déchéance.

## Section 1 : Champ de protection du brevet

### 1.1. Champ de protection du brevet initial

La protection du brevet s'étend sur un espace spatial et temporel déterminé et concerne un objet bien défini.

#### 1.1.1. Champ territorial de la protection

Parmi les principes reconnus au niveau international et consacrés par le droit marocain, il existe le « principe de la territorialité du droit sur le brevet », qui signifie que la protection du brevet et ses effets restent limités aux frontières de l'État dans lequel ont lieu le dépôt et la délivrance du brevet ; la protection n'est pas assurée au sein d'autres pays sauf si elle y est étendue.

Si les effets de ce principe sont essentiellement liés à l'exploitation et au bénéfice tiré de l'utilité du brevet, la divulgation de ce dernier et du secret de l'invention entraînent des effets qui dépassent les frontières nationales puisqu'elles deviennent un empêchement à la nouveauté dans tous les pays même si la protection n'y est pas étendue.

#### 1.1.2. Champ temporel de la protection

La loi n° 17.97 a limité la durée de la protection accordée au brevet d'invention à 20 ans au maximum, sauf exceptions prévues par les articles 17.1 et 17.2 de cette loi, et ce, contrairement - à titre comparatif - à la durée de protection de la marque qui est indéfiniment renouvelable.

**Voici un tableau de comparaison entre les périodes de protection de quelques droits relatifs à la propriété industrielle :**

**Tableau n° 2 : Tableau de comparaison entre les périodes de protection de quelques droits relatifs à la propriété industrielle**

Le droit	La période du droit	L'article dans la loi n° 17.97
Le brevet d'invention	20 ans (avec des exceptions limitées)	17
Le certificat d'addition	La période restante pour le brevet initial	17
Les dessins et modèles industriels	5 ans renouvelables deux fois	122
La marque	10 ans renouvelables indéfiniment	152

Deux exceptions relatives à la prolongation de la durée de protection ont été intégrées, décrites ci-après :

**Première exception** : cas d'une délivrance tardive du brevet d'invention.

La durée de protection du brevet d'invention est prolongée au-delà de 20 ans selon le nombre de jours écoulés entre la date d'expiration de la période de quatre ans - à compter de la date du dépôt de la demande de brevet d'invention auprès de l'OMPIC - et la date effective de la délivrance du brevet d'invention, si cette délivrance a lieu après la période précitée de quatre ans (art.17.1 de la loi n° 17.97) et sous réserve des dispositions de l'article 42 relatives aux besoins de la défense nationale.

La décision de prolongation de la durée de protection du brevet doit impérativement être inscrite au registre national des brevets, et ce, par souci de protection des droits des usagers dudit brevet.

**Seconde exception** : tenant compte de la durée de l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament

La durée de protection du brevet d'invention d'un produit pharmaceutique est prolongée d'une période équivalant au nombre de jours écoulés entre la date d'expiration du délai prescrit pour l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché et la date effective de délivrance de cette autorisation, sans pour autant excéder deux ans et demi.

Cette prolongation ne peut être accordée que si certaines exigences sont satisfaites :

- Le produit pharmaceutique, en tant que médicament, doit faire l'objet d'une autorisation de mise en vente sur le marché conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière.
- Une demande de prolongation est présentée par le titulaire du brevet d'invention ou son mandataire dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le produit pharmaceutique, en tant que médicament, a fait l'objet de l'autorisation de mise en vente sur le marché.
- Les droits exigibles ont été acquittés.

La délivrance d'un certificat de prolongation de la durée du brevet relatif à un produit pharmaceutique ne peut s'effectuer que si certaines conditions sont remplies à la date du dépôt de la demande de prolongation, à savoir :

- que le produit soit protégé, en tant que médicament, par un brevet d'invention en cours de validité ;
- qu'il ait obtenu, en tant que médicament, l'autorisation de mise sur le marché ;
- qu'il n'ait pas déjà fait l'objet d'un certificat de prolongation ;
- que l'autorisation soit la première autorisation de mise sur le marché.

Pour que soit fait droit à la demande de prolongation de la durée de protection du brevet d'invention, l'article 22.1 du décret d'application exige, de la part du titulaire du brevet ou de son mandataire, le respect des formalités suivantes :

- déposer une demande en ce sens à l'OMPIC, contenant l'identification du déposant et les références du brevet objet de la demande de prolongation.
- annexer à la demande la preuve de l'acquiescement des droits exigibles.
- joindre à la requête l'attestation délivrée par l'autorité gouvernementale chargée de la santé.

La loi n° 17.97 prévoit des sanctions en cas de survenance de certains événements. L'article 17.5 prévoit que le certificat de prolongation de la durée de validité du brevet d'invention ne produit pas d'effet :

a) si son titulaire y renonce ;

b) si son titulaire ne s'est pas acquitté des droits exigibles conformément à l'article 82 ;

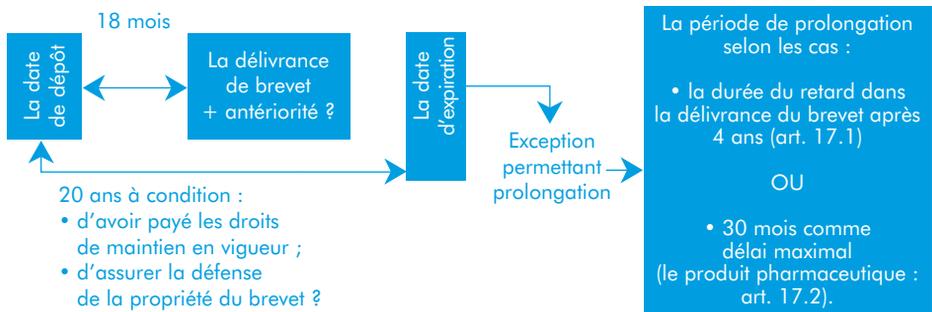
c) pendant la durée où le produit couvert par ledit certificat n'est plus autorisé à être mis sur le marché par suite de retrait de l'autorisation de mise sur le marché à titre temporaire ou définitif.

L'article 17.6 édicte ensuite la nullité du certificat de prolongation si :

- le défaut de paiement des droits exigibles ;
- l'annulation ou la limitation du brevet d'invention auquel se rapporte le certificat de prolongation, de telle sorte que le produit pour lequel il a été délivré n'est plus protégé par les revendications du brevet.

Quoi qu'il en soit, concernant le produit pharmaceutique, le certificat de prolongation de la durée de protection du brevet d'invention est délivré au déposant ou à son mandataire par l'OMPIC, et *mention de la prolongation est inscrite au registre national des brevets. Ce certificat confère les mêmes droits que ceux qui sont conférés par le brevet d'invention et est soumis aux mêmes limitations et aux mêmes obligations* (art. 17.3). Il est possible de caractériser la période durant laquelle le brevet d'invention remplit ses fonctions comme suit :

#### Schéma n° 4 : La période durant laquelle le brevet d'invention remplit ses fonctions



### 1.1.3. Champ de la protection du brevet selon l'objet

La protection conférée en vertu de la loi n° 17.97 comprend le brevet *en fonction de la date de dépôt de leur demande* (art. 46). Les brevets sont délivrés le 1er du mois suivant celui où expire le délai de 18 mois, conformément à l'article 22 du décret d'application. Par ailleurs, étant donné que, parmi les caractéristiques du droit sur le brevet, figure le fait qu'il est susceptible d'application industrielle, tout perfectionnement ou addition ajouté au brevet déposé ou délivré donne à celui qui y est parvenu le droit d'obtenir un certificat d'addition.

L'étendue de la protection du droit exclusif d'exploitation de l'invention est déterminée par la teneur des revendications annexées à la demande de brevet d'invention, et ce, conformément à l'article 35 de la loi n° 17.97. De plus, il est possible, en vertu de l'article 52, d'interpréter ces revendications en utilisant la description ou les dessins produits avec la demande au cas où l'étendue de la protection n'a pas pu être fixée sur la seule base des revendications. Il importe également de noter qu'en application du même article, le champ de protection du droit exclusif portant sur un procédé ou une méthode s'étend aux produits obtenus directement par ce procédé ou cette méthode.

Il a précédemment été fait état des exceptions que la loi a liées à la recevabilité du dépôt de la demande de brevet d'invention, à la délivrance du brevet ou à son exploitation, et qui peuvent être réparties en diverses catégories : certaines ne sont pas reconnues comme des inventions, conformément à l'article 23 ; d'autres sont considérées comme telles, mais ne peuvent faire l'objet d'un brevet en vertu de l'article 24 ; et enfin, d'autres encore ne sont pas susceptibles d'application industrielle, comme précisé par l'article 25 (voir le point 2.2 de la section 1 de la partie 1 sur les objets brevetables).

## 1.2. Champ de protection du certificat d'addition

### 1.2.1. Les personnes ayant droit au certificat d'addition

La protection du brevet additionnel et la raison de l'adoption d'un régime propre à ce dernier trouvent leur fondement dans la vie pratique.

En effet, l'inventeur qui conçoit et exploite immédiatement son invention en dépit des lacunes pouvant l'émailler, et ce, pour récolter le fruit de cette exploitation, vise dans le même temps à ajouter une innovation substantielle à l'invention initiale, à déceler les failles de cette dernière et à en déterminer les potentialités, sans que cela constitue un empêchement pour un tiers à parvenir au même résultat. Pour cette raison, la détermination du certificat qui va être attribué à celui qui est arrivé à inventer des perfectionnements contenant une « idée novatrice » - susceptible de compléter ou modifier l'objet du brevet initial - diffère selon deux hypothèses :

- Si l'auteur de l'invention complémentaire est le titulaire du brevet initial ou celui auquel échoient ses droits, il lui est possible d'obtenir un certificat d'addition.

- Si l'auteur de l'invention complémentaire est une personne autre que le titulaire du brevet initial, il peut déposer une demande afin d'obtenir un brevet d'invention indépendant du brevet initial. Les litiges pouvant naître de ce genre de situations sont, en général, réglés par des licences croisées.

### 1.2.2. Formalités de l'obtention du certificat d'addition

L'octroi du certificat d'addition est soumis aux mêmes formalités et conditions requises pour l'attribution du brevet d'invention. De plus, le perfectionnement doit constituer une invention complémentaire à l'invention objet du brevet initial, sous peine de ne pas être considéré comme un brevet additionnel - par exemple pour défaut d'activité inventive – et d'encourir la nullité. Généralement, l'objet du brevet additionnel comprend l'ajout d'une méthode permettant de procurer de nouveaux avantages industriels ou économiques, telle que l'utilisation d'un procédé à même d'assurer l'entretien d'une machine ou d'en améliorer la productivité.

### 1.2.3. Autonomie du brevet additionnel

En dépit du fait qu'à l'origine, le brevet additionnel a été obtenu accessoirement au brevet initial, il jouit d'une existence propre, puisque son objet réside dans une nouvelle innovation, même si celle-ci reste accessoire au premier brevet en ce qui a trait à l'exploitation. Il en résulte que le titulaire du brevet postérieur ne pourra exploiter ce dernier qu'en vertu d'un accord conclu avec le titulaire du brevet antérieur ou après l'expiration de la durée de celui-ci.

Le certificat d'addition, en tant que titre de propriété industrielle, est délivré, conformément au 1<sup>er</sup> alinéa de l'article 29 de la loi n° 17.97, dans deux cas :

- lorsque des perfectionnements ont été apportés à l'invention ;
- lorsque l'invention a fait l'objet d'additions.

### 1.2.4. Durée de validité et droits exigibles

Étant lié au brevet initial, le certificat d'addition est soumis aux mêmes règles à l'exception de la durée et du paiement des droits exigibles ; et ce, conformément aux articles 17(a) et 82 de la loi n° 17.97.

Cette connexion entre les deux brevets a des conséquences :

- Il n'y a pas lieu d'acquitter des droits annuels relatifs au brevet additionnel, seuls sont payés les droits annuels afférents au brevet initial. De ce fait, la déchéance des droits attachés au brevet initial pour défaut de paiement des droits exigibles entraîne la déchéance des droits liés au brevet additionnel.

- Puisque l'accessoire suit le principal et que le brevet additionnel est une partie du brevet initial, tout transfert de la propriété de ce dernier ou de sa licence d'exploitation entraîne la transmission des droits attachés au brevet additionnel ou à sa licence d'exploitation, sauf convention expresse contraire. Par ailleurs, le certificat d'addition prend fin avec le brevet principal (art. 88), excepté s'il est mis fin au brevet initial par voie de nullité : les certificats d'addition ne sont alors pas atteints par cette nullité si les perfectionnements qui en font l'objet constituent, en eux-mêmes, une invention.

### **1.3. Des actes ne figurant pas parmi les droits conférés par le brevet**

La propriété d'un brevet d'invention suppose la jouissance du droit exclusif d'exploitation et l'interdiction faite aux tiers de porter atteinte aux droits conférés par le brevet. Cependant, certains actes n'affectent pas le statut juridique du propriétaire, car ils ne sauraient être reconnus comme une exploitation de l'invention au niveau de la concurrence commerciale.

L'article 55 de la loi n° 17.97 énonce, à titre limitatif, ces différents actes. Il dispose que les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas :

- a) aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales ;*
- b) aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée ;*
- c) à la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés ;*
- d) aux actes concernant le produit couvert par ce brevet, accomplis sur le territoire marocain, après que ce produit ait été mis dans le commerce au Maroc par le propriétaire du brevet ou avec son consentement exprès ;*
- e) à l'utilisation d'objets brevetés à bord d'aéronefs, de véhicules terrestres ou de navires de pays membres de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle qui pénètrent temporairement ou accidentellement dans l'espace aérien, sur le territoire ou dans les eaux territoriales du Maroc ;*
- f) aux actes effectués par toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt de la demande ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, à la date de priorité de la demande sur la base de laquelle le brevet est délivré sur le territoire du Maroc, utilisait l'invention ou faisait des préparatifs effectifs et sérieux pour l'utiliser, dans la mesure où ces actes ne diffèrent pas, dans leur nature ou leur finalité, de l'utilisation antérieure effective ou envisagée. Le droit de l'utilisateur antérieur ne peut être transféré qu'avec l'entreprise à laquelle il est attaché.*

## **1.4. Actes nécessitant le consentement du propriétaire du brevet**

La propriété d'un brevet d'invention confère le droit d'interdire aux tiers d'effectuer toute forme d'exploitation, d'utilisation et de disposition se rapportant à ce brevet sans avoir préalablement obtenu le consentement du titulaire de ce dernier, sous peine qu'elle soit considérée comme une atteinte au droit sur le brevet susceptible de donner lieu à des sanctions pénales et civiles à l'encontre de l'auteur des agissements précités.

La loi n° 17.97 énumère, dans ses articles 53 et 54, les actes qu'il est interdit aux tiers d'accomplir et qui constituent, dans le même temps, l'élément matériel de l'action en contrefaçon (traité dans le cadre de la quatrième partie du présent guide). L'article 53 fait état des ces actes dans l'ordre ci-après :

### **a) Par rapport aux produits**

- La fabrication du produit objet du brevet aux fins de commercialisation.
- L'offre du produit objet du brevet aux fins de commercialisation.
- La mise dans le commerce du produit objet du brevet.
- L'utilisation du produit objet du brevet aux fins de commercialisation.
- L'importation du produit objet du brevet aux fins de commercialisation.
- La détention du produit objet du brevet aux fins de commercialisation.

### **b) Par rapport aux procédés**

- L'utilisation d'un procédé objet du brevet sur le territoire marocain lorsque les circonstances rendent évident que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet.
- L'offre d'utilisation d'un procédé objet du brevet sur le territoire marocain lorsque les circonstances rendent évident que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet.

### **c) Par rapport à un produit obtenu directement par le procédé objet du brevet**

- L'offre du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet à des fins commerciales.
- La mise dans le commerce du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.

- L'utilisation du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet à des fins commerciales.
- L'importation du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet à des fins commerciales.
- La détention du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet à des fins commerciales.

Sont également interdites, conformément à l'article 54 :

- la livraison, sur le territoire marocain, des moyens mis en œuvre de l'invention et se rapportant à un élément essentiel de celle-ci à une personne autre que celle habilitée à exploiter l'invention brevetée, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre, sauf si le propriétaire du brevet y consent ;
- l'offre de livraison, sur le territoire marocain, des moyens mis en œuvre de l'invention et se rapportant à un élément essentiel de celle-ci à une personne autre que celle habilitée à exploiter l'invention brevetée, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre, sauf si le propriétaire du brevet y consent.

Il convient de signaler que les actes énoncés par l'article 54 précité ne requièrent pas le consentement du propriétaire du brevet lorsque les moyens de mise en œuvre sont des produits se trouvant couramment dans le commerce, hormis si le tiers incite la personne à laquelle il livre à commettre des actes interdits par l'article 53.

Soulignons enfin que ne sont pas considérées comme personnes habilitées à exploiter l'invention celles qui accomplissent les actes visés à l'article 55 (voir supra 1.3).

## Section 2 : Le droit du propriétaire à l'exploitation

Si l'exploitation peut faire l'objet de plusieurs actes juridiques autorisés, en revanche, il existe certains impératifs qui restreignent l'exercice des droits découlant du brevet d'invention de telle manière qu'ils entraînent soit la limitation des pouvoirs de l'inventeur de disposer de son brevet, soit la perte de son droit sur ce dernier.

La loi n° 17.97 opte donc pour le principe de restriction du droit absolu à l'exploitation exclusive de l'invention, et ce, en faisant état de certaines conditions et situations qui conduisent à limiter ou restreindre les droits attachés au brevet.

À cet égard, cette loi s'est inspirée des conventions internationales, puisque l'Accord sur les ADPIC précise que les droits de l'inventeur ne revêtent pas un caractère absolu. Ils peuvent ainsi faire l'objet de limites ou d'exceptions, dont l'usage du brevet à titre expérimental par les tiers pour des raisons tenant à la recherche lorsque l'objectif est la meilleure compréhension de l'invention en vue de favoriser l'évolution des sciences et de la technologie.

### 2.1. Étendue du droit d'exploitation exclusive

L'étendue de ce droit diffère selon qu'il fait l'objet de propriété individuelle ou collective.

#### 2.1.1. Règles générales régissant le droit à l'exploitation

La détermination de l'étendue des droits conférés par le brevet, qu'il s'agisse d'un inventeur individuel, d'un établissement de recherche ou d'une entreprise, s'opère au regard de la teneur de l'article 16 de la loi n° 17.97, qui dispose que le titre de propriété dont l'invention a fait l'objet confère à son titulaire ou à ses ayants droit un droit exclusif d'exploitation de l'invention.

Ce droit d'exploitation est le principal attribut découlant de la propriété du brevet ; mais il ne s'agit pas d'un droit absolu, certains obstacles pouvant en effet se dresser devant lui, dont :

- les obligations édictées par des dispositions légales telles que l'exigence d'une autorisation déterminée ou la nécessité de prendre certaines mesures ou de remplir certaines conditions ; il n'est donc permis d'entreprendre l'exploitation qu'après s'être conformé aux prescriptions légales ;
- les impératifs liés à la sécurité des droits des tiers, spécialement lorsque le brevet réside dans une addition ou un perfectionnement d'un brevet antérieur demeurant en vigueur et appartenant à un tiers, ce qui nécessite de définir les différents contours de la situation du brevet initial afin de se prémunir contre tout événement inattendu (par exemple, en s'assurant du véritable propriétaire du brevet initial ou du fait que les droits annuels ont été payés ou que la durée de validité est encore en vigueur).

Pour cette raison, le droit à l'exploitation implique d'avoir deux principes à l'esprit :

- Présumer que l'inscription du brevet a été valable, de même qu'ont été remplies toutes les conditions de forme et au moins certaines exigences de fond telles que la non-contrariété du brevet à l'ordre public et aux bonnes mœurs, surtout que la législation marocaine adopte le régime de l'enregistrement sans examen préalable à la délivrance du brevet, et ce, sous la responsabilité du déposant ;
- Exercer le droit de manière à ne pas affecter les droits antérieurs des tiers. La liberté de l'inventeur d'exploiter son invention s'arrête en effet lorsque le brevet est lié à un droit antérieur à l'invention.

Avant de commencer l'exploitation, il est souhaitable, surtout lorsque d'importants moyens matériels sont déployés, que l'inventeur effectue une étude approfondie de l'état du marché y compris de l'état de la technique. Afin de déterminer l'étendue de sa liberté d'exploitation, cela ne concerne pas uniquement le cas de l'exploitation directe mais également d'autres situations telles que l'apport du brevet comme part dans une société (art. 24 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes) ou la conclusion d'un contrat de licence ou cession de brevet.

### **2.1.2. Règles régissant la relation entre les copropriétaires du brevet**

Ces règles peuvent être principalement regroupées comme suit :

- Le droit de tout copropriétaire d'exploiter l'invention à son profit à condition d'indemniser les autres propriétaires qui n'exploitent pas personnellement l'invention ou qui n'ont pas concédé de licences d'exploitation. À défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal - art. 77(a) ;
- Le droit de chacun des copropriétaires de concéder à un tiers une licence d'exploitation non exclusive à son profit, sauf à indemniser les autres copropriétaires. Le montant de l'indemnité est fixé d'un commun accord entre les copropriétaires ou, à défaut d'accord amiable, par le tribunal - art. 77(c) ; celle-ci n'est due que si les autres copropriétaires n'exploitent pas personnellement l'invention ou n'ont pas concédé de licence d'exploitation.

La loi n° 17.97 a mis en place une procédure spéciale pour protéger les droits de tous les copropriétaires :

- Le projet de concession doit être notifié aux autres copropriétaires.
- La notification dudit projet doit être accompagnée d'une offre de cession de la quote-part à un prix déterminé.
- La faculté, pour tout copropriétaire, de s'opposer à la concession de licence, et ce, dans un délai de trois mois suivant la notification. L'opposant doit, dans ce cas, acquérir la quote-part de celui qui désire accorder la licence. S'il y a un désaccord

sur le prix et que les intéressés ne parviennent pas à s'entendre dans le délai précité de trois mois, le montant est fixé par le tribunal. Une fois la décision judiciaire rendue, les parties disposent, à compter de sa notification, d'un délai de 30 jours pour renoncer à la concession ou à l'achat de la part de copropriété sans préjudice des dommages intérêts pouvant être dus ; les dépens sont à la charge de la partie qui renonce.

- Le copropriétaire peut accorder une licence d'exploitation exclusive à condition d'obtenir l'accord de tous les copropriétaires ou une autorisation de justice.
- Chacun des copropriétaires peut agir en contrefaçon à son seul profit, mais à condition de notifier la requête en contrefaçon aux autres copropriétaires – art. 77(b). Tant qu'il n'est pas justifié de cette notification, il est sursis à statuer sur l'action en contrefaçon.
- Chaque copropriétaire a le droit de céder sa quote-part. Les autres copropriétaires disposent dans ce cas d'un droit de préemption qui doit être exercé dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de cession - art. 77(e). Le tribunal fixe le prix à défaut d'accord entre les parties. Ces derniers disposent d'un délai de 30 jours, à compter de la notification de la décision judiciaire, pour renoncer à la vente ou à l'achat de la part de copropriété sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus ; les dépenses sont à la charge de la partie qui renonce.
- Chaque copropriétaire peut abandonner sa quote-part au profit des autres copropriétaires (art. 79). Si ces derniers acceptent l'abandon, il en résulte que ledit copropriétaire est déchargé de toutes obligations à leur égard, et ce, à compter de la date de l'inscription de l'abandon au registre national des brevets. Les copropriétaires précités se répartissent la quote-part abandonnée à proportion de leurs droits dans la copropriété, sauf convention contraire.

Par ailleurs, les règles qui s'appliquent à la copropriété des brevets se caractérisent ainsi :

- Elles ne sont pas soumises aux principes généraux relatifs à la copropriété contenus dans le Dahir des obligations et contrats (DOC). L'article 78 de la loi n° 17.97 a d'ailleurs explicitement formulé cette exception.
- La primauté est accordée au règlement de copropriété s'il existe. Les dispositions des articles 77 à 79 de la loi n° 17.97 ne reçoivent effectivement application qu'en ce qui a trait à ce qui n'a pas fait l'objet de stipulations entre les copropriétaires. L'article 80, 2<sup>e</sup> alinéa, affirme ainsi que les copropriétaires peuvent [...] déroger [aux dispositions de la loi précitées] à tout moment par un règlement de copropriété. Il s'ensuit qu'il importe peu que ce règlement ait été prévu en amont ou parallèlement à l'exercice des droits issus de la demande de brevet ou du brevet : la primauté est accordée à ses stipulations à condition qu'elles soient conformes aux dispositions impératives de la loi et qu'elles ne portent pas atteinte aux droits des tiers.

## 2.2. Limites au droit sur le brevet

L'aptitude du brevet à être exploité, tout comme la faculté d'exercer les droits qui y sont attachés, trouvent des limites dans les droits antérieurs d'autrui ou dans l'intérêt général.

### 2.2.1. Limites découlant des articles 19 et 42 de la loi n° 17-97

La décision définitive ayant conclu à la recevabilité de dépôt du dossier de la demande de brevet d'invention entraîne la délivrance d'un titre de propriété industrielle qui confère à son titulaire ou à ses ayants droit un droit exclusif d'exploitation du brevet. La règle en droit marocain réside donc dans le fait que l'inscription revêt un effet translatif, puisque cette inscription est en fait le fondement du droit de propriété du brevet sous réserve de la condition édictée par l'article 47 de la loi n° 17.97 qui dispose que les brevets, dont la demande n'a pas été rejetée, sont délivrés sans examen préalable, aux risques et périls des demandeurs et sans garantie, soit de la réalité de l'invention, soit de la fidélité ou de l'exactitude de la description, soit du mérite de l'invention.

Le législateur a cependant apporté certaines restrictions au droit issu du titre de propriété du brevet, par exemple :

- la restriction édictée par l'article 19 de la loi n° 17.97 relatif à la protection du titulaire d'un droit antérieur ;
- la restriction prévue par l'article 42 de cette loi pour les besoins de la défense nationale et de la sûreté de la nation.

### 2.2.2. Limites découlant de l'obligation d'exploitation

L'obligation d'exploitation de l'invention trouve sa source dans la volonté des pouvoirs publics de permettre à la société de bénéficier de ladite invention, et il incombe à l'inventeur - dans des délais qui varient entre trois ans à compter de la date de l'obtention du titre de brevet ou quatre ans à partir de la date du dépôt de la demande - de prendre les mesures nécessaires pour rendre son invention exploitable.

En effet, l'intérêt de l'invention, spécialement le profit tiré des avantages qu'elle offre dans le secteur de l'industrie, ne se réalise que si elle est exploitée, que ce soit au profit de l'inventeur ou de la société, et il est possible de citer, parmi lesdits avantages, ce qui suit :

- L'obligation d'exploitation permet de couper le chemin aux brevets obtenus pour empêcher les concurrents d'exploiter les inventions qu'ils seraient parvenus à concevoir ou en vue de n'autoriser l'exploitation que sous de sévères conditions. L'adoption du principe de l'obligation d'exploitation constitue donc un obstacle à un tel usage du brevet par son propriétaire.
- L'obligation d'exploitation contribue à créer des opportunités économiques et, dans le même temps, à acquérir des compétences techniques supplémentaires.

- L'exploitation permet de déceler les failles de l'invention, puis d'effectuer les perfectionnements et additions susceptibles de suppléer à ces carences. Elle favorise également la détermination des avantages de l'invention, ce qui conduit en définitive à une utilisation optimale de cette dernière.
- L'obligation d'exploitation permet de décourager les dépôts effectués par des étrangers dans le but d'empêcher l'exploitation des brevets au Maroc.

Ainsi, la loi n° 17.97 impose-t-elle, en son article 60, au propriétaire du brevet ou à son ayant cause d'exploiter le brevet, sous réserve des dispositions portant sur les licences obligatoires et les licences d'offices (art. 60 à 75). L'obligation peut revêtir la forme d'un acte positif tel que le commencement de l'exploitation, tout comme d'un fait négatif tel que l'abandon de l'exploitation après l'avoir entreprise.

Cette obligation, mise à la charge du propriétaire du brevet (ou de son ayant cause), peut prendre les formes suivantes :

- Soit exploiter l'invention dans le délai de trois ans à compter de la date de délivrance du brevet ou le délai de quatre ans à partir de la date de dépôt de la demande de brevet, sauf si des excuses légitimes ont empêché l'exploitation. L'exécution de cette obligation se traduit :
  - par le commencement de l'exploitation de l'invention objet du brevet sur le territoire du Royaume du Maroc ;
  - ou en effectuant des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention objet du brevet sur le territoire du Royaume du Maroc ;
  - ou en commercialisant le produit objet du brevet en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins du marché marocain.
- Soit ne pas abandonner l'exploitation ou la commercialisation du brevet au Maroc pendant plus de trois ans. L'interruption, après le commencement d'exploitation, ne doit donc pas excéder, au Maroc, la durée précitée.

Si le propriétaire du brevet n'exploite pas celui-ci personnellement ou par le biais de son mandataire, il dispose de la faculté de concéder une licence aux tiers pour effectuer l'exploitation.

### 2.2.3. Limites d'exploitation liées au droit de la concurrence

Il importe de signaler que le droit d'exploitation exclusive conféré sur le brevet peut impliquer l'application de la loi n° 06 99 sur la liberté des prix et de la concurrence dans le cas de création de monopoles ou de positions dominantes conduisant à la violation des dispositions de cette loi.

Parmi les pratiques restrictives de concurrence, figure par exemple, le refus de vente qui peut avoir des relations avec l'exploitation des inventions.

À propos de l'application du droit des ententes aux accords de propriété industrielle et à titre indicatif, l'avis de la Commission de la concurrence française (rapport de l'année 1983, JO doc. adm. 17 avril 1984, p. 21) était que *les accords en matière de propriété industrielle et en particulier ceux relatifs à l'exploitation des inventions n'échappent pas par leur nature à l'application du droit des ententes.*

L'article 6 de la loi susvisée proscriit les situations de monopole :

*Sont prohibées, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes ou coalitions expresses ou tacites, sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, notamment lorsqu'elles tendent à :*

- 1) limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;*
- 2) faire obstacle à la formation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;*
- 3) limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;*
- 4) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.*

Quant à l'article 7, il vise les faits qui constituent la position dominante :

*Est prohibée, lorsqu'elle a pour objet ou peut avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises :*

- 1) une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ;*
- 2) une situation de dépendance économique dans laquelle se trouve un client ou un fournisseur ne disposant d'aucune alternative.*

Toutefois, la loi n° 06.99 a pris en considération les situations qui n'entrent pas dans le champ d'application des deux articles précités, notamment lorsque les auteurs des faits reprochés ont pu justifier ceux-ci par leur contribution au progrès économique et que cette contribution est suffisante pour compenser les restrictions de la concurrence (art. 8).

## Section 3 : Les actes portant sur le droit attaché au brevet

Le propriétaire du brevet dispose du droit d'exploiter ce dernier soit de façon personnelle ou par un tiers. Il peut également abandonner ses droits sur le brevet précité au profit d'un tiers à titre gratuit ou transmettre son droit d'utilisation par le biais d'une cession ou à travers les licences d'exploitation, comme il peut mettre le brevet en gage.

L'article 56 fait état de quelques-uns de ces actes tels que :

- la possibilité de transmettre les droits attachés à la demande de brevet ou au brevet, qui :
  - soit comprend tous les droits attachés à la demande de brevet ou au brevet,
  - soit se limite uniquement à certains droits ;
- la possibilité de concéder une licence d'exploitation exclusive attachée à la demande de brevet ou au brevet, possibilité susceptible également de revêtir deux formes :
  - soit la concession de la licence d'exploitation recouvre tous les droits conférés par le brevet (ou la demande de brevet),
  - soit ladite concession ne comprend que certains de ces droits ;
- la possibilité de concéder une licence d'exploitation non exclusive qui comprend :
  - soit l'exploitation non exclusive de tous les droits conférés par le brevet,
  - soit la concession de la licence d'exploitation non exclusive, limitée à quelques droits seulement ;
- la possibilité que les droits attachés à la demande de brevet ou au brevet fassent l'objet d'une mise en gage.

## 3.1. Règles communes aux actes accomplis par le titulaire du droit sur le brevet

La loi n° 17.97 fait état des règles générales relatives à la transmission et à la perte des droits.

### 3.1.1. Interdiction faite au licencié d'enfreindre les limites des droits dont il a été disposé

La transmission, la concession d'exploitation ou la mise en gage ne recouvrent parfois pas l'intégralité des droits conférés par le brevet, ce qui permet au titulaire du droit initial de se prévaloir de ces droits à l'encontre de toute personne excédant les limites de la transmission ou de tout licencié enfreignant les limites de la licence – même si l'article 56, dans son 4<sup>e</sup> alinéa, ne fait état que du cas de la licence.

### 3.1.2. Interdiction de porter atteinte aux droits acquis antérieurement par les tiers

La transmission des droits visés à l'article 56 précité ne saurait porter atteinte aux droits acquis par les tiers avant la date de transmission. Ces derniers peuvent, dans ce cas, revendiquer la propriété du titre délivré dans le délai de trois ans à compter de la date d'inscription du titre au registre national des brevets, à condition que l'auteur de l'inscription postérieure soit de bonne foi (art. 19 de la loi n° 17.97).

### 3.1.3. Exigence d'un écrit

La loi n° 17.97 pose une règle commune à tous les actes dont le brevet est susceptible de faire l'objet et qui conduisent à la transmission des droits. Dans l'article 56, 5<sup>e</sup> alinéa 5, elle exige la présence d'un document écrit sous peine de nullité de ces actes, en disposant que *les actes comportant une transmission ou une licence [...] sont constatés par écrit sous peine de nullité.*

Cette exigence d'un écrit est susceptible de répondre à certaines nécessités pratiques. Elle est ainsi de nature à faciliter l'opération de publicité pour permettre aux tiers, par l'inscription de l'acte sur le registre national des brevets, de connaître les bénéficiaires du brevet d'invention (cessionnaires, licenciés, nantissement, etc.)

La jurisprudence française a opté pour la nature relative de cette nullité ; le tribunal ne peut donc la prononcer d'office (Cour de cassation, ch. com., novembre 1976, Bull. civ. IV, n° 7278, p. 233).

### 3.1.4. Relation du certificat d'addition avec le brevet objet de la licence

Le licencié profite de plein droit des certificats d'addition se rattachant au brevet objet de la licence, qui seraient délivrés ultérieurement à la date de la conclusion du contrat de licence d'exploitation, au titulaire du brevet ou à ses ayants droit ; et ce, au cas où le contrat de licence ne réglerait pas les événements imprévus pouvant survenir après la conclusion dudit contrat, étant précisé que les stipulations conventionnelles détiennent la primauté au niveau de la prise en considération et de l'application.

De même, *le titulaire du brevet ou ses ayants droit profite des certificats d'addition se rattachant au brevet, qui seraient délivrés ultérieurement au licencié à compter de la date de la conclusion du contrat de la licence d'exploitation* (art. 57).

### 3.1.5. Publicité des actes portant sur le brevet

L'article 58 de la loi n° 17.97 régit l'annonce de l'existence d'actes portant sur le brevet, et ce, pour donner une image claire à toute personne en quête de la situation juridique du brevet. Pour ce, il dispose que *tous les actes transmettant, modifiant ou affectant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet, doivent [...] être inscrits sur un registre dit «registre national des brevets».*

Ce registre est tenu par l'OMPIC. Il s'infère de cette obligation de procéder à la publicité de tous les actes en matière de brevets qu'il n'est possible d'opposer lesdits actes aux tiers qu'à compter de la date de leur inscription sur le registre national des brevets (art. 58).

À titre comparatif entre les dispositions relatives à la marque et celles afférentes au brevet en ce qui a trait à la publicité des droits, une exception tenant aux contrats de licence a été prévue concernant la marque, puisque l'article 157, alinéa 1, dispose : *À l'exception des contrats de licence d'exploitation des marques, tous les actes transmettant, modifiant ou affectant les droits attachés à une marque enregistrée doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre dit « registre national des marques » tenu par l'organisme chargé de la propriété industrielle.*

En revanche, la loi n° 17.97 n'affranchit aucun contrat portant sur le brevet de l'obligation de publicité par son inscription sur le registre national des brevets. Les tiers sont donc admis à se prévaloir d'un contrat et d'en prouver l'existence ; et ce, même avant l'inscription au registre national des brevets, puisque la présomption prévue par l'article 58 est établie au profit de ces tiers. Il est possible de déduire cette affirmation des dispositions de l'article précité qui indique qu'*avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.* Il s'agit donc d'une exception à la règle initiale : en effet, la connaissance, par le tiers, de l'existence du contrat avant son inscription conduit à écarter la présomption découlant de l'obligation de publicité.

### **a) Contenu de l'inscription**

L'inscription au registre national des brevets repose sur la volonté de la personne ayant un intérêt à effectuer cette inscription et, parfois, sur des décisions judiciaires rendues à cet effet. Cependant, la voie usuelle reste l'initiative prise par la partie contractante la plus insistante ou qui considère comme urgent de procéder à cette formalité.

Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'une procédure judiciaire, concernant l'inscription des mentions consécutives à une décision judiciaire devenue définitive, le secrétariat-greffe adresse à l'OMPIC dans un délai de 15 jours à compter de la date de ladite décision, en expédition gratuite et complète, les décisions relatives à l'existence des droits attachés à la protection prévue par le titre II de la loi n° 17.97 régissant les brevets, à l'étendue desdits droits ainsi qu'à leur exercice.

En outre, conformément à l'article 24 du décret d'application, l'OMPIC est tenu, dès réception d'une décision judiciaire définitive, d'inscrire cette dernière au registre national des brevets. Enfin, en guise de confirmation du droit, l'article 59 de la loi n° 17.97 dispose que toute personne intéressée peut se faire délivrer un extrait du registre national des brevets.

### **b) Procédure d'inscription des contrats de transmission des droits**

L'article 23 du décret d'application organise la procédure et les formalités d'inscription des contrats relatifs à la transmission des droits sur le brevet. Seuls certains modèles imposés légalement peuvent être utilisés à cet effet devant l'OMPIC. Il s'agit en l'occurrence : du formulaire B4, afférent aux inscriptions des contrats de transfert ou de jouissance de la propriété ; du formulaire B5, relatif à la renonciation ; puis du formulaire B6, relatif au retrait (imprimés téléchargeables via le [www.ompic.ma](http://www.ompic.ma)).

Jouit de la qualité qui permet de déposer la demande d'inscription des actes transmettant, modifiant ou affectant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet, toute partie à l'acte, et il est également possible de désigner un mandataire pour effectuer les diverses formalités y relatives.

L'inscription est effectuée sur demande émanant de toute personne concernée. Cette demande ne peut porter que sur un seul acte, et ce, selon l'un des modèles cités plus avant ; et un récépissé constatant la date de son dépôt est remis au demandeur ou à son mandataire.

Après l'accomplissement des formalités d'inscription, l'OMPIC doit remettre au demandeur ou à son mandataire un certificat constatant l'inscription au registre national des brevets de la mention de la demande d'inscription, soit remis directement, soit notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les pièces devant être produites à l'appui de la demande d'inscription d'actes de transfert de propriété, et être annexés à cette demande, ont été précisées par l'article 23 du décret d'application. Il s'agit :

- 1) *du justificatif du paiement des droits exigibles ;*
- 2) *du pouvoir du mandataire, s'il en est constitué un ;*
- 3) *d'une expédition de l'acte authentique ou de l'original de l'acte sous seing privé légalisé constatant la modification de la propriété ou de la jouissance des droits qui sont attachés au brevet d'invention.*

Dans des cas spéciaux, la production de certains documents est requise, en l'occurrence :

- un acte établissant le transfert en cas de mutation par décès ;
- une copie certifiée conforme de l'acte justifiant le transfert par fusion, scission ou absorption.

## **3.2. Règles particulières à chaque opération**

### **3.2.1. Cession du brevet**

Le contrat de cession conduit à transférer, à titre onéreux, les droits du propriétaire du brevet ; il emprunte la voie des contrats de vente ou peut être conclu dans le cadre de la cession de propriété du fonds de commerce lorsque le brevet constitue l'un des éléments de ce fonds. Le contrat est soumis aux conditions générales du contrat conformément aux articles 488 et suivants du DOC, ainsi qu'aux conditions de forme particulières prévues par la loi n° 17.97 telles que l'exigence de l'écrit (art. 56) ou l'obligation d'inscription de l'acte au registre national des brevets (art. 48).

Pour rappel, lorsque le brevet est l'un des éléments du fonds de commerce, l'article 90 du Code de commerce dispose que *les brevets d'invention [...] compris dans la vente d'un fonds de commerce demeurent, en ce qui concerne leur mode de transmission, régis par la législation relative à la protection de la propriété industrielle.*

La transmission du droit sur le brevet peut également emprunter la voie de donation, mais l'application la plus significative de la transmission réside dans le contrat de vente. Les contrats de transmission ont pour effet de rompre tout lien entre le propriétaire et la perte de son droit à exploiter le brevet et à en disposer, et ce, même si son nom demeure attaché à l'invention en sa qualité de concepteur de l'innovation.

Il convient de rappeler que la transmission volontaire du droit sur le brevet d'invention peut s'effectuer soit de manière indépendante, soit dans le cadre d'une cession du fonds de commerce lorsque ce brevet constitue l'un des éléments de ce fonds. Toutefois, la transmission du droit peut être obligatoire lorsqu'elle est attachée à une saisie du brevet (art. 76) ou un nantissement du fonds de commerce.

### **a) Conditions de cession du droit sur le brevet**

Il est généralement fait référence aux conditions de fond, ainsi qu'aux exigences de forme, ces dernières résidant principalement dans les points déjà étudiés dans le cadre des règles générales, en l'occurrence l'écrit et la publicité.

Quant aux conditions de fond, elles résident surtout dans le contenu de l'acte, son espèce et le prix fixé. Il faut que le contrat de transmission du droit sur le brevet contienne impérativement le prix de la cession ou, à défaut, qu'il soit possible de déterminer ce prix en ayant recours aux règles du DOC. Si cette détermination n'est pas possible, le contrat sera qualifié en donation ou sera susceptible de nullité.

Au sujet de l'objet de la transmission, il peut s'agir de la totalité ou d'une partie du droit sur le brevet. Ledit objet peut aussi résider dans le droit de jouissance, être relatif à une des demandes attachées au brevet, ou encore porter sur plusieurs inventions à la fois ou seulement sur la demande de brevet dont la date de dépôt constitue celle de la naissance du droit de l'inventeur. Si ce dépôt n'atteint pas l'objectif escompté, à savoir l'inscription, cela entraîne l'annulation du contrat pour défaut d'objet.

L'éventualité de la transmission partielle peut mettre les parties dans une situation de copropriété. La même situation peut également être imaginée dans le cas de la cession du droit d'exploitation en ce qui a trait à une partie déterminée qui ne recouvre pas tout le territoire national.

La cession associée à l'inscription au registre national des brevets conduit à déterminer la qualité de la personne titulaire du droit d'intenter une action en contrefaçon ; effectivement, tant que l'acte n'est pas inscrit au registre national des brevets, le bénéficiaire de l'acte n'est pas admis à enrôler une telle demande en justice, et toute diligence effectuée préalablement à cette action, telle que la saisie descriptive, est nulle pour défaut de qualité.

Lorsque la cession du même droit a été effectuée au profit de plusieurs personnes, la priorité est accordée à celle qui s'est empressée de procéder à l'inscription au registre national des brevets, à condition qu'elle soit de bonne foi.

Enfin, la transmission des droits sur le brevet ne doit pas porter atteinte aux droits acquis par des tiers avant la date de transmission, à condition, toutefois, que ce droit acquis n'ait pas été soustrait à un tiers ou obtenu en violation d'une obligation légale ou conventionnelle (art. 19 et 56, 4<sup>e</sup> alinéa, de la loi n° 17.97).

### **b) Effets de la cession du droit sur le brevet**

Le contrat de transmission a pour effet de transférer la propriété du droit conféré par le brevet de son titulaire au cessionnaire, et de générer des obligations réciproques pouvant soit revêtir un aspect général et être de ce fait soumises aux règles générales, soit être privées et résulter de la nature du contrat ou de textes particuliers ou de stipulations contractuelles.

### **b.1) Obligations du cédant**

- **L'obligation de délivrance :** la transmission du droit sur le brevet s'effectue par la délivrance du titre de propriété industrielle, et les termes du contrat de transmission fixent les conditions de la cession. Il est en effet présumé, en vertu de l'article 34 de la loi n° 17.97, que le dossier déposé à la base duquel le brevet a été délivré contient *l'indication de la manière dont l'invention est susceptible d'application industrielle, si cette application ne résulte pas à l'évidence de la description ou de la nature de l'invention.*
- **L'obligation de garantie :** cette obligation trouve son assise textuelle dans l'article précité qui a trait à la garantie de la cession d'une chose susceptible d'application industrielle. Cependant, le cédant ne garantit pas la mauvaise utilisation de l'invention ni la valeur commerciale de l'invention brevetée.

La garantie assurée par le cédant vise à créer un climat paisible qui permet au cessionnaire de profiter du droit, en s'abstenant de tout acte qui empêcherait ce dernier de disposer de son droit, tel qu'un propriétaire le ferait quant à son bien, et en évitant de l'inquiéter par des procédures de contrefaçon.

Il est préférable que le cessionnaire qui souhaite protéger ses droits fasse figurer dans le contrat de cession toutes les conditions qu'exigent l'espèce et la nature de l'invention et du droit cédé ; et ce, en vue d'une protection optimale lors de l'exploitation après la cession. De plus, il rentre dans ce cadre la possibilité de bénéficier des perfectionnements et des additions auxquels le cédant parvient, ainsi que les conditions à remplir pour les obtenir.

### **b.2) Obligations du cessionnaire**

Les obligations du cessionnaire peuvent être résumées comme suit :

- 1) le paiement du prix comptant ou échelonné ;
- 2) l'acquittement des droits annuels sous peine d'appliquer la teneur de l'article 83 de la loi n° 17.97.

### **b.3) Sanction du non-respect des obligations**

La sanction du non-respect des obligations découlant du contrat diffère selon le genre de violation commise par son auteur, mais également selon la nature de l'engagement non exécuté. Il appartient aux juges de statuer à ce sujet, puisqu'ils détiennent la compétence pour rattacher la faute à l'une des parties ou pour déterminer à quel point il a concouru dans la commission de ladite faute. Quoi qu'il en soit, le non-respect des obligations peut entraîner la nullité du contrat, par exemple quand l'invention n'existe plus (cette nullité est relative si c'est seulement une partie de l'invention qui n'a plus d'existence), comme donner lieu au paiement des dommages-intérêts.

La seconde sanction est la rescision du contrat pour non-respect des conditions qui y ont été stipulées, et ce, conformément aux dispositions générales du DOC. Quant à la violation des obligations, elle donne droit à réclamer des dommages-intérêts sur le fondement de la faute contractuelle.

### 3.2.2. Renonciation au droit d'exploitation exclusive du brevet

Le propriétaire du brevet peut spontanément décider de renoncer à l'inscription effectuée à l'OMPIC pour un brevet déterminé. La raison de cette renonciation peut résider dans le fait qu'il a connaissance de l'existence d'un titulaire de droit antérieur sur le brevet, tel le cas où ce dernier est le titulaire d'un brevet initial et où il apparaît que le brevet de la personne qui y renonce n'est qu'une simple addition, ou encore que l'invention ne satisfait pas à l'exigence de nouveauté. Dans les éventualités précitées, le titulaire d'un tel brevet est conscient que celui-ci sera déclaré nul, il décide donc de renoncer, de son propre chef, à l'inscription.

L'article 81 de la loi n° 17.97 affirme le principe selon lequel le titulaire d'un brevet est en droit de renoncer à la protection dont il bénéficie au sujet dudit brevet si, toutefois, les conditions suivantes sont remplies :

- La renonciation doit être formulée par une déclaration écrite.
- La déclaration doit émaner du titulaire du brevet ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial.
- La détermination de la partie objet de la renonciation, celle-ci pouvant être totale ou partielle.

Par ailleurs, lorsque le brevet est en copropriété ou s'il est grevé par des droits réels de licence ou de gage, des exigences supplémentaires doivent être satisfaites, à savoir :

- La renonciation doit être requise, par écrit, par l'ensemble des copropriétaires.
- Les titulaires des droits inscrits au registre national des brevets - en tant que droits réels - doivent consentir à cette renonciation.

### 3.2.3. Gage

L'article 56 mentionne expressément la mise en gage du brevet parmi les moyens de transmission des droits. Il dispose ainsi que les droits attachés au brevet peuvent faire l'objet [...] d'une mise en gage. Ce gage vise généralement à obtenir des fonds pour l'entreprise.

La mise en gage du brevet est soumise aux règles générales régissant les contrats de gage sous réserve de l'application des dispositions relatives au brevet, notamment celles afférentes aux étapes donnant lieu à son obtention ou aux raisons y mettant fin. Pour être admis à se prévaloir du gage à l'encontre des tiers, celui-ci doit être inscrit au registre national des brevets (art. 58).

### 3.2.4. Licence d'exploitation

La licence d'exploitation constitue l'un des actes les plus importants dont le brevet est susceptible de faire l'objet ; il procure ainsi au titulaire dudit brevet des avantages financiers substantiels tout en maintenant, dans le même temps, la propriété du droit.

Le contrat relatif à cette licence se distingue par certaines caractéristiques. Il est soumis à des conditions et peut faire l'objet de quelques incidents.

#### a) Nature et utilité de la licence d'exploitation

La licence d'exploitation, constitue une forme d'exploitation du droit sur le brevet. Le titulaire de ce dernier peut, pour bon nombre de raisons, décider d'y renoncer au profit de tiers dans la limite du contrat relatif à la licence d'exploitation des utilités de l'invention objet du brevet. Il s'agit donc d'un moyen par lequel la loi permet au titulaire du brevet d'autoriser les tiers à exploiter ledit brevet en totalité ou en partie : moyennant le paiement d'une somme d'argent dénommée « royalties » ou redevances de licence ou à titre purement gratuit.

L'obligation d'exploitation trouve sa source dans la nature du droit conféré à l'invention, qui représente la contrepartie du profit que tire la société du brevet. Les avantages éventuels du contrat de licence est qu'il constitue un moyen d'éviter d'être déchu des droits attachés au brevet ou d'être soumis à des licences obligatoires accordées contre le gré du propriétaire du brevet au cas où ce dernier n'aurait pas commencé à exploiter ledit brevet, personnellement ou par le biais de son mandataire (art. 60).

#### b) Licence conventionnelle

La licence d'exploitation emprunte l'une des deux formes visées par l'article 56 de la loi n° 17.97, qui sont les suivantes :

- la **licence d'exploitation exclusive** :
  - considérée comme « exclusive » lorsque celui qui la concède n'a plus le droit de conclure d'autres contrats dont l'objet serait relatif à des licences accordées ; et s'il est tenu de s'abstenir de continuer à exploiter le droit sur le brevet, sauf stipulation contractuelle contraire,
  - pouvant être limitée dans le temps (15 ans par exemple), dans l'espace (tel que le fait de la restreindre à une région déterminée) ou dans son objet (comme le fait d'autoriser l'exploitation de certaines demandes tout en conservant le droit d'exploiter les autres demandes attachées au brevet) ;
- la **licence d'exploitation non exclusive** :
  - Elle concerne le cas où celui qui concède la licence détient la faculté d'accorder cette dernière à plusieurs personnes ou conserve le droit d'exploitation, et ce, à côté de la licence concédée au tiers.

Étant donné que dans cet article, la loi s'est contentée de souligner que les droits attachés à une demande de brevet ou au brevet peuvent faire l'objet, en totalité ou en partie, d'une concession de licence d'exploitation exclusive ou non exclusive, les règles générales contenues dans le DOC reçoivent application en cas de désaccord quant aux clauses du contrat.

### **b.1) Conditions de la licence conventionnelle**

En principe, les conditions de la licence résident dans l'existence d'un brevet susceptible de former l'objet du contrat. Par ailleurs, le contrat de licence revêt un caractère personnel ; le licencié est de ce fait tenu d'exploiter lui-même le droit que la licence lui concède ou par le biais d'une personne agissant pour son compte.

En outre, si certaines conditions de validité ont déjà été précédemment traitées parmi les règles générales qui gouvernent les actes portant sur le brevet, il importe de relever les points essentiels se rapportant au contrat de licence :

- La durée de la licence d'exploitation ne peut excéder celle de la validité du brevet.
- L'objet du contrat de licence ne peut être qu'un brevet valide ou une demande de brevet présentée de façon légale sous la responsabilité de la personne qui concède ladite licence, et il est toujours préférable de prévoir le sort des sommes versées au cas où le contrat de licence ferait l'objet de nullité ou d'annulation après sa conclusion, la raison d'être de ce contrat étant en effet le monopole dont jouit le titulaire du brevet et le fait qu'un profit en a été tiré d'une manière ou d'une autre.
- Il est également impératif que les parties s'assurent que la personne qui va concéder une licence d'exploitation a effectivement qualité pour effectuer ledit acte, notamment lorsqu'on est en présence de certaines situations telles que la copropriété ou l'existence de droits antérieurs (inscriptions au registre national des brevets ou licences antérieures).
- Le prix du contrat de licence est fixé librement par les parties à condition, toutefois, que ce prix soit déterminé ou susceptible d'être déterminé, et peu importe, par la suite, qu'il soit versé en un seul temps ou échelonné sur plusieurs échéances, ou bien que le montant de ces dernières soit ou non en hausse ; il peut également consister en pourcentages liés à la production ou emprunter divers aspects selon les zones géographiques.

Les conditions du contrat de licence ayant été traitées, il convient de signaler que ce dernier doit contenir les obligations qui incombent à chacune des parties et qu'il est susceptible de générer certains effets.

## **b.2) Obligations mises à la charge des parties au contrat de licence**

Ces obligations sont les suivantes :

- **Concernant la partie qui concède la licence, elle est tenue :**

- de l'obligation de délivrer le brevet objet du contrat de licence d'exploitation, c'est-à-dire d'offrir un cadre qui permette au licencié de jouir du contrat : comme l'exploitation des brevets est souvent liée à des secteurs techniques requérant un degré élevé d'habileté, il est préférable que le contrat de licence prévoit l'obligation de délivrer les connaissances d'application sous réserve, bien évidemment, de garantir le secret de l'invention et la non-concurrence après l'expiration de la durée du contrat ;
- de l'obligation de garantie, qu'il s'agisse des vices cachés tels que le défaut de nouveauté de l'invention et la déchéance du droit sur le brevet, ou des troubles relatifs à l'exploitation comme l'existence d'actions en contrefaçon contre l'auteur de la licence, étant à ce sujet précisé que le licencié ne dispose pas du droit d'intenter directement une telle action, et ce, conformément à l'article 202 de la loi n° 17.97 ;
- de maintenir la validité du brevet en acquittant les droits exigibles dans les délais légaux (art. 82).

- **Concernant le licencié, il lui incombe :**

- une obligation essentielle consistant dans le paiement du prix relatif à la licence, et ce, dans les formes et délais stipulés au contrat ou prévus légalement ;
- l'exploitation effective du brevet pour conserver la valeur de ce dernier, spécialement dans le cas du bénéficiaire d'une licence exclusive, puisque tout défaut d'exploitation de la part de celui-ci peut entraîner l'application du droit de licence obligatoire (art. 60) ;
- de s'engager à exploiter le droit issu du brevet selon les conditions stipulées au contrat, sous peine d'être déclaré responsable pour toute violation d'une obligation contractuelle ou pour concurrence déloyale.

## **b.3) Effets du contrat de licence**

Le contrat de licence d'exploitation confère à chacune de ses parties d'exiger du cocontractant l'exécution de ses obligations. Par ailleurs, le propriétaire ou toute personne ayant un quelconque intérêt peut se prévaloir du contrat de licence à l'encontre du licencié qui enfreint l'une des limites de la licence qui lui a été concédée (loi n° 17.97, art. 56, 3<sup>e</sup> alinéa). C'est le cas de l'exploitation qui continue au-delà de la durée de la licence ou lorsqu'elle dépasse les limites géographiques dans lesquelles elle est autorisée, ou lorsque l'objet de la production est différent de celui qui avait été convenu.

Concernant le licencié, aux termes de l'article 57 de la loi n° 17.97, celui-ci profite de plein droit, et à défaut de stipulations contractuelles, *des certificats d'addition se rattachant au brevet, objet de la licence, qui seraient délivrés ultérieurement à la date de la conclusion du contrat de licence d'exploitation, au titulaire du brevet ou à ses ayants droit.*

*Réciproquement, le titulaire du brevet ou ses ayants droit profite des certificats d'addition se rattachant au brevet, qui seraient délivrés ultérieurement au licencié à compter de la date de la conclusion du contrat de la licence d'exploitation.*

En vertu de l'article 58, le contrat de licence doit être inscrit à l'OMPIC pour pouvoir être opposable aux tiers.

### **c) Licences concédées contre le gré du titulaire du brevet**

Le brevet d'invention se caractérise par son attachement à des droits qui exercent une influence principalement sur la vie économique, mais parfois également sur les besoins essentiels des citoyens, surtout dans des secteurs tels que la santé ou les produits de base. C'est pour cette raison que le législateur n'a pas laissé l'exercice du droit d'exploitation au bon vouloir du titulaire ; cela aurait en effet conduit à des monopoles ou négligences. Il a donc mis en place des systèmes juridiques qui offrent des solutions à des situations spéciales. Ces systèmes résident dans certaines formes de concession des licences.

Cette licence imposée contre la volonté du propriétaire favorise, en principe, l'exploitation que ce dernier n'a pas réussi à entreprendre. D'autre part, le fait que des dispositions légales consacrent ce genre de licences constitue un moyen de pression sur le propriétaire pour qu'il effectue cette exploitation de façon directe ou en concédant des licences à cet effet aux tiers.

La licence obligatoire est un thème essentiel, abordé dans toutes les conférences organisées au sujet des brevets, spécialement dans les conférences relatives à la convention de Paris et à sa modification.

L'article 5 de la convention de Paris contient les règles relatives à cette obligation, il dispose en effet que :

« ... 2) Chacun des pays de l'Union aura la faculté de prendre des mesures législatives prévoyant la concession de licences obligatoires, pour prévenir les abus qui pourraient résulter de l'exercice du droit exclusif conféré par le brevet, par exemple faute d'exploitation.

3) La déchéance du brevet ne pourra être prévue que pour le cas où la concession de licences obligatoires n'aurait pas suffi pour prévenir ces abus. Aucune action en déchéance ou en révocation d'un brevet ne pourra être introduite avant l'expiration de deux années à compter de la concession de la première licence obligatoire.

*4) Une licence obligatoire ne pourra pas être demandée pour cause de défaut ou d'insuffisance d'exploitation avant l'expiration d'un délai de quatre années à compter du dépôt de la demande de brevet, ou de trois années à compter de la délivrance du brevet, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué; elle sera refusée si le breveté justifie son inaction par des excuses légitimes. Une telle licence obligatoire sera non exclusive et ne pourra être transmise, même sous la forme de concession de sous-licence, qu'avec la partie de l'entreprise ou du fonds de commerce exploitant cette licence. ... » .*

Il en est de même concernant l'ADPIC dans son article 7.

Il s'agit en l'occurrence de deux genres de licences : les licences obligatoires et les licences d'office qui revêtent toutes l'aspect de décision émanant des pouvoirs publics.

### **c.1) Licences obligatoires**

#### **1) Raisons de la licence obligatoire**

L'article 60 de la loi n° 17.97 détermine les situations dans lesquelles l'administration a le droit de passer outre la volonté du propriétaire du brevet ou son ayant cause et d'intervenir en accordant des licences d'exploitation à des tiers. Pour rappel, ces situations existent dans le cas où le titulaire du droit n'a pas commencé à exploiter l'invention objet du brevet sur le territoire du Royaume du Maroc ou a omis de faire des préparatifs effectifs et sérieux en vue de cette exploitation, ou s'il n'a pas commercialisé le produit objet du brevet en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins du marché marocain, ou encore s'il a abandonné l'exploitation ou la commercialisation du brevet au Maroc pendant plus de trois ans.

#### **2) Conditions d'octroi de la licence obligatoire**

L'octroi de la licence obligatoire à toute personne de droit public ou privé est soumis aux conditions suivantes :

- Former une demande en ce sens au tribunal compétent, en l'occurrence le tribunal de commerce, et ce, conformément à l'article 15 de la loi n° 17.97 ;
- Attendre que s'écoule une durée de trois ans après la délivrance du brevet ou quatre ans après la date de dépôt de la demande de brevet ;
- Annexer à la demande la justification que le demandeur n'a pu obtenir du propriétaire du brevet une licence d'exploitation à l'amiable notamment à des conditions et modalités commerciales raisonnables (art. 61).
- Joindre à la demande la justification que le demandeur est en état d'exploiter l'invention de manière à satisfaire aux besoins du marché marocain (art. 61).

### 3) Principes de base de la licence obligatoire

Aux termes de l'article 62 de la loi n° 17.97 :

- La licence obligatoire ne peut pas être exclusive ; autrement dit, le titulaire du brevet conserve son droit à l'exploitation selon les règles en vigueur.
- La licence obligatoire doit être octroyée principalement pour l'approvisionnement du marché marocain ; elle ne saurait par exemple être accordée pour couvrir les besoins relatifs à l'exportation.
- Les conditions de l'octroi de la licence obligatoire sont déterminées par le tribunal (notamment quant à sa durée et à son champ d'application, qui seront limités aux fins auxquelles la licence est accordée), de même que le montant des redevances auxquelles elle donne lieu. Ces redevances sont fixées, selon le cas d'espèce, compte tenu de la valeur économique de la licence. Par ailleurs, le propriétaire, ainsi que le licencié, disposent du droit de saisir le tribunal afin de modifier ces conditions s'il existe des raisons justifiant une telle mesure.
- Il est possible d'accorder une licence obligatoire d'exploitation pour un certificat d'addition. Il arrive en effet parfois que l'inventeur titulaire du brevet parvienne à ajouter des perfectionnements à l'invention objet de la licence obligatoire et, étant donné que l'exploitation du certificat d'addition est liée au brevet initial, l'article 65 dispose que le titulaire d'une licence obligatoire peut se voir accorder par le tribunal dans les conditions prévues aux articles 60 à 62 [...], une licence obligatoire d'un certificat d'addition rattaché au brevet même si ce certificat a été délivré avant l'expiration des délais prévus à l'article 60 ci-dessus.
- Le recours à la procédure précitée n'est possible qu'à défaut d'entente amiable entre le titulaire du brevet initial et celui de la licence obligatoire quant aux conditions d'exploitation du certificat d'addition.
- Il peut exister une connexité entre deux brevets inscrits. L'article 66 de la loi n° 17.97 dispose à ce sujet que lorsqu'une invention protégée par un brevet ne peut être exploitée sans qu'il soit porté atteinte aux droits attachés à un brevet antérieur dont le propriétaire refuse la licence d'exploitation à des conditions et modalités commerciales raisonnables, le propriétaire du brevet ultérieur peut obtenir du tribunal une licence obligatoire, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 60 à 62.

Pour que le tribunal fasse droit à cette demande de licence obligatoire, certaines exigences doivent être satisfaites :

- L'invention revendiquée dans le brevet ultérieur doit traduire un progrès technique important, d'un intérêt économique supérieur à l'invention revendiquée dans le brevet antérieur.
- Le titulaire du brevet antérieur doit avoir droit à une licence réciproque à des conditions raisonnables pour utiliser l'invention revendiquée dans le brevet ultérieur.

- La licence en rapport avec le brevet antérieur doit être incessible, sauf si le brevet ultérieur est également cédé.

#### **4) Expiration de la validité de la licence obligatoire**

A côté de la règle générale qui gouverne la durée du brevet, selon laquelle la validité du brevet expire à la fin de ladite durée, le droit à la licence obligatoire s'éteint par le retrait de celle-ci, retrait qui peut être conventionnel ou judiciaire, et ce, lorsque les circonstances ayant conduit à l'octroi de la licence obligatoire cessent d'exister et ne se reproduiront vraisemblablement pas.

En outre, il paraît évident qu'il ne faudrait pas porter atteinte aux intérêts légitimes des licenciés. Le tribunal peut donc réexaminer les circonstances précitées pour s'assurer qu'elles continuent d'exister, et ce, sur demande motivée par toute partie y ayant intérêt.

La licence obligatoire prend également fin par décision du tribunal rendue à la requête du propriétaire du brevet et, le cas échéant, des autres licenciés, lorsque le titulaire de la licence obligatoire ne satisfait pas aux conditions auxquelles cette dernière lui a été octroyée.

Quoi qu'il en soit, lorsque le propriétaire du brevet décide de céder des droits attachés à une licence obligatoire, il est tenu d'obtenir une autorisation du tribunal sous peine de nullité de la cession.

En vue de protéger les personnes qui exercent une activité liée aux droits attachés au brevet, la décision prononçant le retrait de la licence doit faire l'objet d'une publication pour informer les tiers au sujet de la situation du brevet, en particulier celle des licences obligatoires. L'article 64 définit ainsi le rôle dévolu au secrétariat-greffe du tribunal qui a accordé la licence obligatoire résidant dans la notification de toute décision judiciaire rendue en ce sens et devenue définitive, et ce, à l'OMPIC dans l'optique de son inscription au registre national des brevets.

#### **c.2) Licences d'office**

La licence d'office est un moyen à la disposition des pouvoirs publics, visant la réalisation de l'intérêt général dans le secteur de la santé publique ou pour satisfaire des besoins requis par l'économie nationale, ou encore pour couvrir les besoins de la défense nationale.

Ce genre de licences ne peuvent être que non exclusives, quel que soit le licencié ; il est donc permis à tout un chacun d'en profiter, y compris au propriétaire du brevet (art. 69 de la loi n° 17-97). Par ailleurs, les droits attachés à une licence d'office ne peuvent être ni cédés, ni transmis, ni hypothéqués.

## 1) Licence d'office pour cause d'intérêt de la santé publique

### Situations conduisant à édicter la licence d'office par acte administratif et les effets de cette licence

Si l'intérêt de la santé publique l'exige, les brevets délivrés, que ce soit pour des médicaments, des procédés d'obtention de médicaments, des produits nécessaires à l'obtention de ces médicaments ou des procédés de fabrication de tels produits, peuvent être exploités d'office si les médicaments en question ne sont mis à la disposition du public qu'en quantité ou qualité insuffisante ou à des prix anormalement élevés.

Dans l'article 26 de son décret d'application, la loi n° 17.97 confère à l'administration, à la demande du ministère de la Santé publique, la compétence pour attribuer la licence d'office relative à l'exploitation, contrairement à la licence obligatoire qui est accordée par le tribunal. L'acte administratif octroyant l'exploitation d'office d'un brevet d'invention est édité par décret pris sur proposition de l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie et du commerce, décret publié au Bulletin officiel et dans lequel figurent les mentions visées par ce même article 26 afin que soient clairement définis tous les aspects relatifs au brevet faisant l'objet de la licence d'office.

Dans son article 68, la loi impose la notification du décret précité au titulaire du brevet, aux titulaires de licences le cas échéant, et à l'OMPIC. Son décret fait ensuite l'objet d'une inscription d'office au registre national des brevets sur initiative de l'OMPIC et sans nul besoin de présenter une demande en ce sens, l'objectif étant la mise à jour des mentions relatives au brevet qui figurent dans ledit registre.

### Procédure d'attribution de la licence d'office

La procédure menant à l'octroi de la licence d'office a été définie par les articles 25 à 30 du décret d'application de la loi n° 17.97. Ainsi, après la parution du décret édictant l'exploitation d'office d'un brevet d'invention, puis l'accomplissement des formalités relatives à la publicité dudit décret, toute personne se sentant qualifiée peut présenter une demande d'octroi de licence d'office, et ce, à partir du jour de la publication du décret pris en la matière.

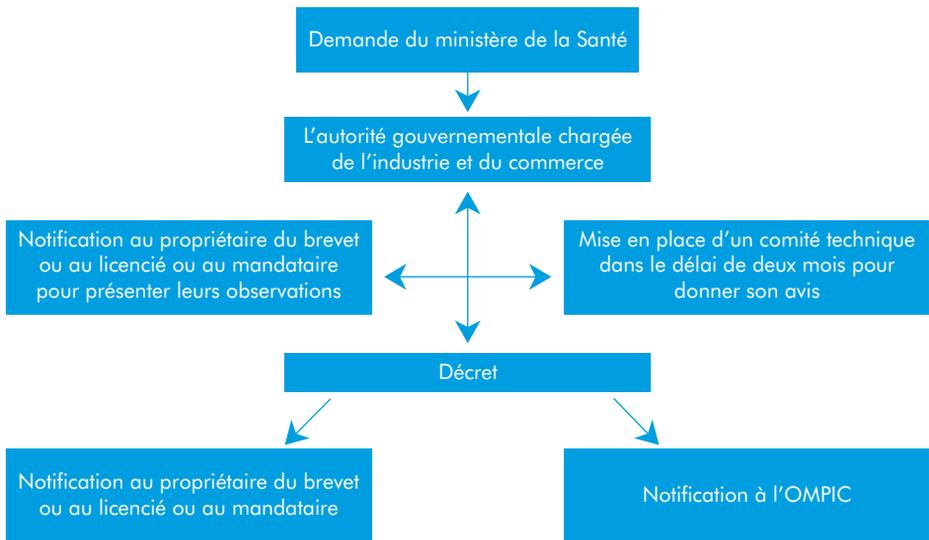
La procédure d'attribution de la licence d'office s'étend donc sur deux étapes :

- La première est celle où le décret relatif à la licence d'office est pris.
- La seconde consiste en la désignation du bénéficiaire de la licence d'office sur la demande de ce dernier.

En outre, dans le cadre de la procédure du parallélisme des formalités, l'article 70 de la loi dispose que les modifications des clauses de la licence demandée soit par le propriétaire du brevet, soit par le titulaire de cette licence sont décidées et publiées selon la procédure prescrite pour l'octroi de ladite licence. Si elles portent sur le montant des redevances, elles sont décidées selon la procédure prescrite pour la fixation initiale de ce montant, ce qui nécessite le respect de la procédure précitée, notamment la parution du décret, sa notification et sa publication.

Signalons enfin qu'en cas de non-respect des obligations mises à la charge du licencié, le retrait de la licence peut être décidé à la demande du propriétaire du brevet selon les mêmes formalités que celles prescrites dans le cas de l'octroi de la licence précédemment évoquée.

### Schéma n° 5 : Procédure d'attribution de la licence d'office



## 2) Licence d'office pour les besoins de l'économie nationale

L'objectif de la recherche et de l'invention est de faire face aux difficultés que rencontrent les applications industrielles et de répondre à certains besoins, dont ceux relatifs à l'économie nationale. Pour cela, l'administration peut présenter une demande de licence à l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie et du commerce, qui envoie une mise en demeure aux propriétaires de l'invention afin d'entreprendre l'exploitation de cette dernière de façon à satisfaire les besoins de l'économie nationale (art. 71 à 77 du décret d'application de la loi n° 17-97).

La licence d'office ne peut être accordée que si des conditions précises sont remplies, parmi lesquelles figurent les exigences relatives à la durée et au champ d'application de ce type de licence. Quant au propriétaire du brevet, il bénéficie de redevances auxquelles donne lieu la licence d'office, fixées par le tribunal à défaut d'accord amiable à ce sujet entre les parties.

Les conditions de la prise du décret relatif à la licence d'office pour les besoins de l'économie nationale, peuvent être résumées comme suit :

Si les pouvoirs publics observent, par le biais notamment de l'administration concernée par l'objet de l'invention, que certains besoins de l'économie nationale ne sont pas satisfaits, qu'un brevet d'invention déterminé est de nature à apporter une solution pour répondre à ces besoins, et que le propriétaire dudit brevet ne l'exploite pas ou l'exploite d'une manière insuffisante qui ne permet de satisfaire aux dits besoins, l'administration peut mettre en

demeure ledit propriétaire afin d'entreprendre cette exploitation de façon à couvrir les besoins de l'économie nationale (art. 71).

Cette décision de mise en demeure doit être motivée et notifiée, le cas échéant, aux titulaires des licences inscrites au registre national des brevets ou à leurs mandataires.

Si la personne touchée par la mise en demeure n'a pas pris les mesures qui s'imposaient dans le délai d'un an courant du jour de la réception de sa notification, le brevet, objet de la mise en demeure, peut être exploité d'office, et ce, en vertu d'un décret.

Pour que ce dernier soit pris, il est impératif que l'absence d'exploitation ou l'insuffisance en qualité ou en quantité de l'exploitation entreprise porte gravement préjudice au développement économique et à l'intérêt public.

Lorsque le titulaire du brevet justifie d'excuses légitimes et compatibles avec les exigences de l'économie nationale, le délai d'un an peut être prolongé par décision administrative à la demande du titulaire précité. Cette décision est prise et notifiée selon la procédure et dans les formes prévues pour la décision de mise en demeure.

Quant au délai supplémentaire, il court à compter de la date d'expiration du délai initial d'un an.

Lorsqu'en vertu des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 73 ci-dessus, il est fait application de l'exploitation d'office des brevets, les dispositions des articles 68 à 70 sont applicables (art. 74).

Enfin, concernant les formalités et la procédure d'obtention de ce genre de licences, elles ont été détaillées par les articles 35, 36 et 37 du décret d'application.

### **3) Licence d'office pour les besoins de la défense nationale**

La licence d'office pour les besoins de la défense nationale est exclusivement prévue au profit de l'État. Elle peut être accordée d'office et à tout moment, que l'exploitation soit faite par l'État lui-même ou pour son compte (art. 75 de la loi n° 17.97).

La licence d'office est attribuée par décret sur proposition de l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie et du commerce à la demande de l'autorité chargée de la défense nationale. Les conditions de la licence sont contenues dans ledit décret à l'exception de celles relatives aux redevances auxquelles elle donne lieu. L'article 75 déjà évoqué a en effet donné compétence au tribunal administratif de Rabat pour fixer le montant des redevances, et ce, à défaut d'accord amiable entre le propriétaire du brevet et l'administration intéressée.

Quant aux effets de la licence, toujours selon l'article 75, ils courent à compter de la date de présentation de la demande de licence d'office.

En dernier lieu, notons que, conformément à l'article 39 du décret d'application, les dispositions et règles précitées, relatives au brevet et à la demande de brevet, sont applicables aux certificats d'addition et à la demande de ces certificats.

## Section 4 : L'expiration du droit sur le brevet

Le droit sur le brevet expire pour plusieurs raisons, et la loi n° 17.97 a mentionné les cas suivants :

- le rejet de la demande de brevet (art. 41) ;
- l'expiration de la durée légale de validité du brevet (art. 81) ;
- la déchéance du droit pour non-acquittement des droits exigibles (art. 83) ;
- la renonciation au droit sur le brevet (art. 81) ;
- la nullité du brevet (art. 85).

Ces différents points ont été étudiés auparavant ; il suffit donc de souligner ce qui suit :

- En cas d'expiration du droit sur le brevet, l'article 87 de ladite loi dispose que l'invention brevetée dont le titulaire a été déchu, de même que l'invention dont le brevet a été annulé, ne peuvent faire l'objet d'un autre dépôt de demande de brevet.
- La loi n'omet pas d'affirmer que les certificats d'addition prennent fin avec le brevet principal (art. 88), et ce, à l'exception de l'hypothèse où les perfectionnements qui font l'objet des certificats d'addition constituent, en eux-mêmes, une invention. Dans ce cas, la nullité du brevet initial n'affecte pas la validité du certificat d'addition qui continue à produire tous ses effets.
- Lorsque le brevet est en copropriété, la renonciation au droit exclusif d'exploitation ne peut être effectuée que si elle est requise par l'ensemble des copropriétaires. Cette renonciation requiert, en outre, le consentement des titulaires des droits réels de licence ou de gage qui ont été inscrits au registre national des brevets. De surcroît, elle doit être inscrite dans le registre précité et ne prend effet qu'à la date de cette inscription (art. 81).

# La protection du droit sur le brevet

# 4

Élaborer un texte de loi pour procurer la protection escomptée ne suffit pas. Il importe aussi de prévoir une sanction, et cette dernière n'aura, en outre, aucune valeur à défaut de son exécution.

La loi n° 17.97 a mis en place les moyens nécessaires pour sanctionner les actes portant atteinte au droit sur le brevet. De plus, ces moyens sont complétés par d'autres dispositions des textes généraux tels que le DOC ou le Code de commerce, ainsi que dans des textes spéciaux - comme la loi n° 06 99 relative à la liberté des prix et de la concurrence - ou encore les textes relatifs à la répression des fraudes ou aux données commerciales et industrielles ou à l'utilisation de produits nocifs. Ces moyens de protection du droit sur le brevet ne se limitent pas à la réglementation juridique des actions en justice : la préservation des intérêts du titulaire de ce droit peut également puiser son fondement dans le régime contractuel ou dans le cadre de règles déontologiques afférentes à certaines professions. En cas de désaccord sur l'application de ces dernières, l'appréciation de l'opportunité de cette application est remise à la diligence des juges.

Si la mission des juges est d'insuffler la vigueur aux textes juridiques et d'éviter qu'ils ne deviennent lettre morte, ce rôle revêt une importance particulière dans le cadre de la protection des droits issus des titres de propriété industrielle. Si ces droits sont régis par la législation nationale, la source de cette législation provient des conventions internationales, dont la dernière est l'Accord sur les ADPIC.

Les personnes concernées espèrent que les magistrats prennent des décisions convaincantes et adaptées à l'évolution, et ce, au moment opportun, avec l'impartialité, le sérieux et la rigueur nécessaires à la protection des intérêts de la partie qui en a le droit. La pratique judiciaire ne peut en effet atteindre un niveau élevé que si les parties en litige et le travail des auxiliaires, ont le même degré d'évolution. En fait, la neutralité des juges leur impose de statuer dans les limites de ce qui leur est exposé.

À l'instar des autres droits relatifs à la propriété industrielle, la protection du droit sur le brevet se caractérise par le fait que la loi n° 17.97 lui a allouée un cadre de protection qui lui est propre, en l'occurrence le titre VIII, articles 201 et suivants, lesquels traitent de façon détaillée de l'action en contrefaçon. Si cette action figure au premier rang des actions en justice permettant de protéger le droit sur le brevet, il en existe aussi d'autres tendant au même but telles que l'action en nullité, qui se distingue par son caractère spécial, et l'action en concurrence déloyale, qui revêt un aspect général, vu qu'elle se base sur les principes généraux de la responsabilité, et ce, bien que sa réglementation soit contenue dans la loi n° 17.97.

Par conséquent, cette partie est dédiée à l'étude des divers moyens permettant d'assurer la protection du droit sur le brevet.

# Section 1 : Quelques principes régissant la protection du droit sur le brevet

## 1.1. Caractère territorial de la protection du brevet d'invention

Le brevet délivré au Maroc n'a aucune valeur en dehors de ses frontières. Le même constat vaut également pour le brevet étranger inscrit dans un autre pays et qui ne confère aucun droit au Maroc, et ce, conformément au principe de la territorialité du brevet sauf si la protection a été étendue à un pays autre que celui où ledit brevet a été délivré. Cette stratégie d'extension territoriale dépend de différents facteurs : entre autres de la capacité de l'entreprise à supporter les dépenses que requiert l'extension de la protection à d'autres pays ; et de l'intérêt commercial de l'entreprise, justifié par sa capacité à exploiter l'invention dans un pays donné, à rechercher un licencié potentiel et à l'existence d'un marché commercial.

## 1.2. Inscription

L'inscription du droit sur le brevet constitue le fondement de toute action visant le bénéfice de la protection particulière conférée par l'action en contrefaçon. Ce privilège est lié à la disposition du titre de propriété de l'invention ou du certificat d'addition inscrits au registre national des brevets. Ainsi, l'action en contrefaçon (art. 201), l'action en nullité (art. 85) et la déchéance des droits (art. 82) exigent l'existence d'un brevet inscrit selon les conditions définies par la loi n° 17.97.

Confirmant cette assertion, l'article 207 de la même loi dispose que *les faits antérieurs à l'inscription de la délivrance des brevets d'invention, des certificats d'addition, [...] ne donnent ouverture à aucune action découlant de la présente loi*. De ce fait, les personnes concernées par l'invention ou le certificat d'addition ont intérêt à inscrire leur droit afin de bénéficier des avantages conférés par cette protection particulière. Cette dernière se distingue de la protection accordée à travers l'action en concurrence déloyale basée sur les règles générales de la responsabilité découlant d'une faute et à propos de laquelle, il n'est exigé du demandeur ni d'avoir antérieurement obtenu un titre de propriété de l'invention ni d'avoir procédé à l'inscription au registre national des brevets. L'action en concurrence déloyale trouve fondement dans les pratiques déloyales et non pas dans l'atteinte à un droit.

## 1.3. Liberté contractuelle

La volonté est une source de l'obligation et peut conduire à la mise en place de règles déterminées par consentement mutuel en vue de protéger les droits attachés à l'invention. Les clauses contractuelles sont donc susceptibles de préserver le droit sur l'invention objet du brevet. Ainsi, à titre d'exemple, lorsque plusieurs inventeurs ont agi de concert

dans l'élaboration d'une conception déterminée, certains d'entre eux peuvent renoncer à l'invention au profit des autres - ce qui permet à ces derniers d'obtenir le brevet en leurs noms personnels - et l'accord qu'ils ont conclu interdit à la partie ayant renoncé de réclamer ultérieurement la propriété du brevet.

L'accord précité peut également intervenir après l'obtention par les copropriétaires du brevet. Effectivement, l'article 80, 1<sup>er</sup> alinéa, de la loi n° 17.97 prescrit que les dispositions relatives à la copropriété des brevets s'appliquent, et ce, en l'absence de stipulations contraires. Le salarié peut aussi protéger ses droits de manière efficace par le biais des conventions collectives ou du contrat de travail si ce dernier contient, comme affirmé par l'article 18 de la même loi, des stipulations contractuelles plus favorables au salarié.

L'article 230 du DOC proclame le principe général selon lequel les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi.

L'importance de ces clauses contractuelles transparait clairement lors de l'étude de l'action tendant à réclamer la propriété du brevet.

## Section 2 : Les actions en justice

La loi n° 17.97 régit les modalités de la protection du droit lié au brevet. On peut citer, d'une part, la protection antérieure à l'émission du brevet, qui consiste en la protection temporaire dans les expositions ; et d'autre part, la protection concomitante ou postérieure à l'émission du brevet, donnant lieu au recours à différentes actions en justice qui diffèrent par leur cause - comme c'est le cas de la violation du secret professionnel, du droit de priorité ou de l'atteinte au titre de propriété.

Avant d'aborder les actions en justice proprement dites, les dispositions de la loi n° 17.97 relatives à la protection temporaire aux expositions seront passées en revue ci-après.

### 2.1. De la protection temporaire aux expositions

La loi n° 17.97 a mis en place une protection temporaire en vertu de laquelle est conféré un droit de priorité attaché à l'inscription et à l'acquisition d'un titre de propriété. La durée de cette protection, fixée à six mois à dater de l'ouverture officielle de l'exposition, est incorporée au délai de priorité prévu à l'article 7 de la loi n° 17.97, et ce, conformément aux articles 186 à 188. Cette protection trouve sa base dans les conventions internationales.

La condition essentielle pour jouir de cette protection réside dans le fait de présenter l'invention dans des expositions internationales officielles ou officiellement reconnues (art. 26). En outre, il importe de prendre les précautions nécessaires lorsqu'on expose l'invention, en s'assurant que deux exigences sont respectées :

- l'organisation de l'exposition sur le territoire de l'un des pays de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle ;
- la présentation de l'invention pour la première fois dans l'exposition.

### 2.2. Action en revendication de la propriété du brevet

L'objectif de l'action intentée afin d'obtenir un titre de propriété du droit sur le brevet est de permettre de restituer ledit titre à son titulaire légal, que ce titre ait trait à la même « invention » ou qu'il s'agisse d'une « soustraction » de cette dernière, comme dans le cas de l'exploitation sans autorisation du titulaire.

L'action précitée protège l'inventeur ou ses ayants droit, ou celui qui ne dispose pas d'un titre de propriété mais bénéficie d'une antériorité de dépôt. Ladite action tend également à préserver les intérêts du propriétaire d'un brevet antérieur dont les droits sont illégitimement exercés par un tiers.

Un principe est donc constant : il n'est pas permis à une personne autre que l'inventeur, sauf dans des cas déterminés tel celui de l'employeur - art. 18(a) de la loi n° 17.97 -, de requérir l'inscription de l'invention auprès de l'OMPIC. Si toutefois cela se produisait au

mépris du principe susmentionné, l'article 19, de la même loi, permet à la personne lésée de revendiquer la propriété du titre délivré soit pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayants droit, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle.

Quant aux règles qui régissent cette action en revendication, elles peuvent être déterminées comme suit :

**2.2.1.** Les conditions de l'action en revendication de la propriété du brevet résident d'abord dans l'exigence de l'existence d'une invention. De plus, celle-ci doit avoir fait l'objet d'une délivrance de brevet. La demande d'inscription de l'invention doit, de son côté, avoir été attachée à une soustraction du droit d'un tiers et, enfin, cette inscription ne doit avoir aucun fondement légal ou conventionnel : toute violation des obligations découlant de la loi ou de la convention met le demandeur en effet le demandeur de l'inscription dans la situation d'un contrevenant (art. 19 de la loi n° 17.97).

Les conditions de l'action en revendication de la propriété du brevet :

- l'existence d'une invention.
- la délivrance du brevet ;
- la preuve de l'élément de soustraction ;
- la violation de la loi ou du contrat.

**2.2.2.** La juridiction compétente de cette action est le tribunal de commerce, et ce, en application des dispositions expresses de l'article 15 de la loi n° 17.97 qui prévoit que seuls ce type de tribunaux sont compétents pour connaître de tout litige né de l'application de la présente loi, à l'exception des décisions administratives qui y sont prévues. La même règle a été réaffirmée par l'article 205 de la même loi qui dispose, en son 2<sup>e</sup> alinéa, que les exceptions tirées par le défenseur des questions relatives à la propriété dudit titre [le titre de propriété industrielle] ne peuvent être soulevées devant le tribunal correctionnel.

**2.2.3.** La prescription de l'action en revendication de la propriété du brevet d'invention est fixée par l'article 19 de la loi n° 17.97 à trois ans à compter de la date de l'inscription du titre au registre national des brevets, et ce, lorsque le demandeur de l'inscription est de bonne foi. En cas de mauvaise foi au moment de la délivrance ou de l'acquisition du titre, le délai de trois ans ne commence à courir qu'à compter de la date de l'expiration du titre de propriété du brevet.

Dans la pratique, l'action en revendication constitue, en sus des vertus précédemment dégagées, un moyen pour écarter la force probante relative du brevet d'invention inscrit. Pour rappel, ce brevet est délivré, conformément à l'article 47 de la loi n° 17.97, sans examen préalable et sans garantie de la part de l'OMPIC, ni de la réalité de l'invention, ni de la fidélité ou de l'exactitude de la description, ni du mérite de l'invention.

## 2.3. Action en nullité du brevet

Le brevet d'invention confère à son titulaire un droit d'exploitation exclusive pouvant donner lieu, sans droit légitime, à une situation de monopole économique ; ce qui est susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et aux règles de la concurrence loyale. L'action en nullité du brevet peut donc jouer un rôle important dans la protection, et ce, à travers une action principale – si les conditions inhérentes à cette dernière sont bien entendu satisfaites. Mais elle peut également constituer un moyen pour contrer l'action en contrefaçon.

L'action en nullité est une action exercée par toute personne ou le ministère public, par laquelle on demande au tribunal de prononcer l'annulation totale ou partielle du titre du brevet (art. 85 et 86 de la loi n° 17.97). Cette action tend à sanctionner l'absence des conditions de validité d'un brevet édictées par l'article 85 précité. Elle revêt une importance remarquable dans le cadre de cette loi et ce en l'absence de tout examen préalable avant la délivrance du brevet.

### 2.3.1. Qui a le droit d'intenter l'action en nullité ?

En vertu des articles 85 et 86 de la loi n° 17.97, la personne admise à requérir du tribunal la prononciation de la nullité du brevet est celle qui y a intérêt. Il peut donc s'agir de l'inventeur ou de ses ayants droit, d'une personne revendiquant un droit antérieur sur le brevet, d'un bénéficiaire d'une licence conventionnelle, obligatoire ou d'office, ou d'un copropriétaire.

En France, un syndicat ou une association professionnelle peut demander la nullité du brevet pour autant que cette requête ait pour objectif la préservation de l'intérêt commun de la profession représentée (Cour d'appel de Paris, 9 mai 1979, Ann. prop. ind. 1981, 319), et pas uniquement la défense des intérêts des concurrents de l'inventeur.

Le ministère public joue un rôle dans le cadre de l'action en nullité du brevet. L'article 86 précité lui octroie effectivement la faculté :

- de se rendre partie intervenante dans toute instance tendant à faire prononcer la nullité du brevet, et même de pouvoir, en cours d'instance, prendre des réquisitions pour faire prononcer la nullité absolue du brevet ;
- de se pourvoir directement par action principale pour faire prononcer la nullité.

Enfin, considérant que l'objectif de l'action en nullité du brevet est de faire prononcer la non-validité du brevet d'invention, et ce, entre le demandeur de la nullité et le défendeur titulaire du brevet, l'OMPIC n'est pas considéré comme partie, même si sa présence lors de l'instance est généralement requise pour des raisons de forme.

### 2.3.2. Causes de la nullité

L'article 85 de la loi n° 17.97 énumère les cas pouvant donner lieu à la prononciation de la nullité du brevet, auxquels il convient d'ajouter deux autres éventualités prévues à l'article 17.6 et ayant trait à la nullité du certificat de prolongation de la durée du brevet d'invention. Précisons, à ce propos, que ces cas ont été énoncés à titre limitatif, et non indicatif.

#### a) Cas prévus par l'article 85 de la loi n° 17.97

Ces cas sont les suivants :

##### a.1) Délivrance d'un brevet pour une invention qui ne peut légalement en faire l'objet

À ce sujet, il a déjà été indiqué que le demandeur de brevet supporte les conséquences de l'inscription, l'OMPIC ne pouvant en effet encourir aucune responsabilité de ce chef (art. 47).

L'invention qui ne peut être brevetée, comme exposé dans la partie 1 de ce guide, est celle qui ne fait pas figure de nouveauté, n'implique pas une activité inventive ou n'est pas susceptible d'application industrielle selon les conditions et exceptions édictées par les articles 22 à 28.

Parmi les applications jurisprudentielles étrangères de la règle précitée, signalons à titre d'exemple qu'en France, il a été décidé, que *la nouveauté d'une invention ne peut être ruinée que par une antériorité de toutes pièces qui doit être prise telle quelle, sans avoir besoin d'être complétée, et son appréciation doit se faire uniquement à partir des revendications des brevets dont il s'agit. Le Tribunal, après comparaison, constatant de même que les autres caractéristiques de la revendication 1 sont reprises dans cette antériorité, qualifiée de « toutes pièces », prononce sa nullité pour défaut de nouveauté (tribunal de grande instance de Paris, 3<sup>e</sup> ch., 3<sup>e</sup> sect., 15 novembre 2006, PIBD n° 846-III-103).*

##### a.2) Insuffisance de la description détaillée

L'insuffisance de la description détaillée est le cas de la délivrance d'un brevet pour une invention dont la description ne permet pas de manière suffisante, à l'homme du métier disposant de plusieurs informations acquises, d'exécuter l'invention.

Le critère retenu par le législateur pour désigner l'homme du métier diffère selon le genre ou le niveau technique de l'invention, et toutes les fois que l'objet de l'invention touche à plus d'un domaine de spécialisation, cela requiert plus d'un homme du métier.

Étant donné que l'inventeur est légalement tenu de joindre, à la demande de dépôt du dossier de brevet, une description qui clarifie le mode de fonctionnement de l'invention lorsque ce mode est un élément essentiel de l'invention, toute ambiguïté à ce propos est réputée être une description insuffisante pouvant conduire à l'annulation du brevet.

Signalons, à titre d'illustration du cas où la description est suffisante, l'affirmation du tribunal de grande instance de Paris selon laquelle *la nullité de la revendication ne saurait être retenue pour insuffisance de description. En effet, la description de la finalité de l'élément de conditionnement dont est équipé le produit revendiqué et renvoyant à la mention comme cela se produisait avec le conditionnement antérieur précité est suffisamment claire pour renvoyer à l'état de la technique. De même, la revendication qui renvoie à la notion de globalement rectangulaire est suffisamment précise dans la mesure où l'homme du métier se reportera aux figures du brevet et comprendra aisément la caractéristique de la forme revendiquée* (tribunal de grande instance de Paris, 3<sup>e</sup> ch., 3<sup>e</sup> sect., 13 décembre 2006, PIBD n° 848 III 206).

### **a.3) Délivrance d'un brevet d'invention dont l'objet s'étend au-delà de la demande telle qu'elle a été déposée**

C'est le cas de revendications non couvertes par la description de l'invention.

### **a.4) Délivrance d'un brevet d'invention dont la demande de dépôt n'a pas défini l'étendue de la protection demandée**

La Cour de cassation française a décidé qu'avant de prononcer la nullité, les juges du fond doivent rechercher la possibilité de la complémentarité des documents produits à l'appui du dossier de brevet. Elle a ainsi affirmé que *pour prononcer la nullité du brevet, la cour d'appel retient qu'en application de l'article L. 612 du CPI, la description de la revendication manque de précision et de clarté pour exposer l'invention de façon suffisamment claire et complète pour que l'homme du métier puisse l'exécuter. En se déterminant ainsi, sans rechercher si ce dernier peut s'aider de la description et des dessins du brevet pour reproduire l'invention, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision* (Cour de cassation, ch. com., 20 mars 2007, pourvoi C/2005/12626, PIBD n° 852 III 3).

Les cas précédemment exposés peuvent également servir de base au rejet de l'inscription du brevet, décision dont la prononciation relève de la compétence de l'OMPIC (art. 41 de la loi n° 17.97).

### **b) Cas prévus par l'article 17.3 de la loi n° 17.97**

Étant donné que la durée de protection du brevet peut être prolongée et qu'alors est délivré un certificat de prolongation de la durée du brevet d'invention, conformément à l'article 17.3, 3<sup>e</sup> alinéa, de la loi n° 17.97, les règles relatives à l'annulation du certificat sont édictées par l'article 17.6, qui fait état de deux cas :

- 1) *lorsque le titulaire du brevet ne s'est pas acquitté des droits exigibles ;*
- 2) *lorsque le brevet d'invention auquel il se rapporte est annulé ou limité, de telle sorte que le produit pour lequel il a été délivré n'est plus protégé par les revendications du brevet d'invention.*

### 2.3.3. Effets de la nullité du brevet

Le jugement prononçant la nullité du brevet d'invention conduit à détruire le brevet et à annuler ses effets juridiques. Il est ainsi considéré comme non avvenu, de sorte que les effets de la nullité ne valent pas uniquement pour l'avenir, mais s'appliquent également de manière rétroactive, ce qui implique la remise des choses à leur situation antérieure en consacrant les pouvoirs du titulaire du droit sur le titre de propriété industrielle relatif à l'invention.

Il convient toutefois de tempérer cette affirmation, puisque les effets de la nullité ne dépassent pas les limites du droit auquel il a été porté atteinte. Si le motif de nullité n'est que partiel, c'est-à-dire s'il n'affecte le brevet qu'en partie, la nullité est prononcée sous la forme d'une limitation correspondante des revendications (art. 85, dernier alinéa, de la loi n° 17.97).

Le jugement de nullité du brevet d'invention entraîne d'autres effets, dont :

- L'irrecevabilité de toute nouvelle demande de dépôt en vue de l'obtention d'un brevet pour une invention qui a fait l'objet d'un brevet antérieur déclaré nul (art. 87). Ceci ne signifie aucunement que le brevet dont l'action en nullité a été rejetée acquiert une force probante absolue, puisqu'il demeure possible de lui opposer une autre action en justice telle que l'action en revendication de la propriété.

Dans une espèce qui a été soumise aux juges français, ceux-ci ont décidé que si la nullité est invoquée comme exception dans le cadre d'une action en contrefaçon, le tribunal est tenu de surseoir à statuer en attendant que le litige relatif à la validité du brevet soit tranché (tribunal de grande instance de Paris, 20 mars 1987, PIBD1987 III 311).

- La fin de la validité du certificat d'addition attaché au brevet qui a été déclaré nul sauf si les perfectionnements qui en font l'objet constituent une invention (art. 88).
- La relaxe du prévenu qui a été poursuivi pour contrefaçon, mais a pu obtenir un jugement prononçant la nullité du brevet qui constituait le fondement de l'action en contrefaçon dirigée à son encontre.

## 2.4. Action en contrefaçon

L'importance de la mise en place d'une protection efficace du droit sur le brevet d'invention participe du fait que la durée de ce droit est brève et n'excède pas 20 ans (sauf en cas d'application des dispositions des articles 17.1 et 17.2, période pendant laquelle est incorporée la durée qu'exige la délivrance du brevet et celle requise pour préparer l'exploitation effective comme l'industrialisation, la production et la distribution.

L'action en contrefaçon représente le meilleur moyen de protection contre les atteintes que le titulaire du droit sur le brevet pourrait subir, et l'appellation de cette action reflète sa teneur. La contrefaçon est en effet un fléau concomitant au développement. Aussi, à mesure que l'invention et la conception évoluent, on assiste à un développement parallèle des moyens d'exploitation qui vont à l'encontre de la volonté du titulaire du droit. Compte tenu des effets néfastes et des répercussions désastreuses de la contrefaçon sur les économies nationales et les échanges internationaux, l'objectif essentiel des conventions conclues à ce propos est de procurer une protection adéquate et optimale pour la combattre.

Le législateur marocain a accordé à l'inventeur propriétaire du brevet, qui a subi un préjudice du fait d'une atteinte ayant été portée à son droit, de saisir la juridiction répressive ou commerciale dans le cadre de la contrefaçon, et ce, en accord avec l'esprit de l'Accord sur les ADPIC et, surtout, en vertu des clauses de l'Accord de libre-échange avec les États-Unis.

L'action en contrefaçon est étroitement liée à la plupart des droits de la propriété industrielle - seuls en sont exceptés le nom commercial, les indications géographiques et les appellations d'origine (art. 1 et 201 de la loi n° 17.97). Par ailleurs, si l'on compare l'action relative à la marque et celle afférente au brevet, il en ressort que le législateur a distingué, dans le cadre de la première, entre deux actes incriminés, l'imitation et la contrefaçon ; en revanche, dans le cadre de la seconde action, c'est à-dire celle relative au brevet, la loi s'est contentée de sanctionner la contrefaçon.

### 2.4.1. Conditions de l'action en contrefaçon

#### a) Conditions générales attachées au droit sur le brevet

La loi n° 17.97 a mis l'accent sur le fait que celui qui intente l'action en contrefaçon doit impérativement posséder un brevet délivré dont les droits sont maintenus en vigueur et ne tombent pas sous le coup de la déchéance pour non-acquittement des droits exigibles (art. 82). De plus, l'inscription doit toujours figurer au registre national des brevets ; en effet, cette dernière atteste que le brevet est toujours valide et permet également de déterminer la qualité du demandeur ou du plaignant dans le cadre de l'action en contrefaçon, à savoir s'il s'agit du titulaire du droit lui-même ou de la personne autorisée à exploiter le brevet. Étant donné que l'action en contrefaçon exige l'inscription du brevet au registre national des brevets, le titulaire de la demande de brevet ou de la demande de certificat d'addition - qui se rattache à un brevet principal - profite de la préparation des moyens de preuve et des décisions judiciaires ordonnant la description ou la saisie (art. 211). Dans ce cas, l'action en contrefaçon ne pourra être jugée qu'après la délivrance du brevet, ce qui signifie que la procédure de contrefaçon déjà entamée sera suspendue, et ce, jusqu'à la délivrance du brevet.

## **b) Conditions spéciales de l'action en contrefaçon**

### **b.1) Existence d'un acte de contrefaçon**

L'article 201 de la loi n° 17.97 prévoit que constitue une contrefaçon toute atteinte portée aux droits du propriétaire d'un brevet, d'un certificat d'addition... tels qu'ils sont définis respectivement aux articles 53, 54 [...].

Il y a deux catégories d'actes dans le cadre de la contrefaçon : ceux directement liés à l'auteur de la contrefaçon, tels que la fabrication, la vente, la détention... et ceux émanant d'une personne autre que le fabricant, comme dans le cas de l'utilisation ou de l'offre de vente.

Bien entendu, il n'y a pas de contrefaçon en cas d'autorisation du propriétaire. Quant aux actes qui constituent une contrefaçon conformément à la loi n° 17.97, il s'agit de ceux énumérés aux articles 53 et 54.

#### **b.1.1) Actes mentionnés à l'article 53 de la loi n° 17.97**

Première catégorie - paragraphe a) :

- la fabrication du produit objet du brevet aux fins de commercialisation, envisagée pour un produit dont un brevet a été délivré à travers la production ou la reproduction de la chose objet du brevet, que cela ait été effectué à l'identique ou avec une légère modification n'affectant nullement les éléments essentiels du brevet ;
- l'offre du produit objet du brevet aux fins de commercialisation ;
- la mise dans le commerce du produit objet du brevet ;
- l'utilisation du produit objet du brevet aux fins de commercialisation ;
- l'importation du produit objet du brevet aux fins de commercialisation ;
- la détention du produit objet du brevet aux fins de commercialisation.

Seconde catégorie - paragraphe b) :

- l'utilisation d'un procédé objet du brevet sur le territoire marocain ;
- l'offre d'utilisation d'un procédé objet du brevet sur le territoire marocain.

Dans ces deux cas, la loi exige que le tiers sache que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet ou que les circonstances accompagnant l'utilisation rendent évident que cette utilisation est prohibée si le consentement du propriétaire du brevet n'a pas été obtenu.

Troisième catégorie - paragraphe c) :

- l'offre du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet aux fins de commercialisation ;
- la mise dans le commerce du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet ;
- l'utilisation du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet aux fins de commercialisation ;
- l'importation du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet aux fins de commercialisation ;
- la détention du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet aux fins de commercialisation.

### **b.1.2) Actes mentionnés à l'article 54 de la loi n° 17.97**

Il s'agit de : « La livraison ou l'offre de livraison, sur le territoire marocain, à une personne autre que celle habilitée à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en oeuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en oeuvre ».

Certaines conditions doivent donc être remplies pour que l'acte reçoive la qualification de contrefaçon :

- La livraison ou l'offre de livraison doit s'effectuer sur le territoire marocain.
- Les moyens que l'on a l'intention de livrer doivent être affectés à la mise en oeuvre de l'invention brevetée.
- Les moyens que l'on a l'intention de livrer doivent être attachés à un élément essentiel de l'invention.
- La livraison ou l'offre de livraison doit être faite à une personne autre que celle habilitée à exploiter l'invention brevetée sur le territoire marocain. Signalons à ce propos que ne sont pas considérées comme personnes habilitées à exploiter l'invention, au sens du premier alinéa ci-dessus [article 54], celles qui accomplissent les actes visés à l'article 55, c'est-à-dire les actes auxquels ne s'étendent pas les droits conférés par le brevet.
- Les moyens de mise en oeuvre ne doivent pas être des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, sauf si le tiers incite la personne à qui il livre à commettre des actes interdits par l'article 53 (art. 54, 2<sup>e</sup> alinéa).
- Le défaut de consentement du propriétaire du brevet à effectuer l'acte.

## **b.2) Limites du droit du breveté**

Pour rappel, certains actes qui rentrent dans le cadre de ce qui est considéré comme contrefaçon (du moins en tant qu'actes) ont fait l'objet d'une exception de la part de la loi n° 17.97 et ne peuvent donc donner lieu à une action en contrefaçon. L'article 55 dispose en effet que les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas :

- a) aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales ;*
- b) aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée ;*
- c) à la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés ;*
- d) aux actes concernant le produit couvert par ce brevet, accomplis sur le territoire marocain, après que ce produit ait été mis dans le commerce au Maroc par le propriétaire du brevet ou avec son consentement exprès ;*
- e) à l'utilisation d'objets brevetés à bord d'aéronefs, de véhicules terrestres ou de navires de pays membres de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle qui pénètrent temporairement ou accidentellement dans l'espace aérien, sur le territoire ou dans les eaux territoriales du Maroc ;*
- f) aux actes effectués par toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt de la demande ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, à la date de priorité de la demande sur la base de laquelle le brevet est délivré sur le territoire du Maroc, utilisait l'invention ou faisait des préparatifs effectifs et sérieux pour l'utiliser, dans la mesure où ces actes ne diffèrent pas, dans leur nature ou leur finalité, de l'utilisation antérieure effective ou envisagée. Le droit de l'utilisateur antérieur ne peut être transféré qu'avec l'entreprise à laquelle il est attaché.*

Il convient d'observer que, si le législateur a réprimé l'acte de livraison ainsi que l'offre de livraison, il n'a pas jugé opportun d'adopter la même position en ce qui a trait à l'acceptation de la livraison ou de l'offre de livraison, ce qui signifie que seule la partie qui livre ou offre de livrer est passible de sanctions pénales. Toutefois, cela ne signifie pas que la responsabilité civile sera également écartée, puisqu'il demeure possible d'intenter une action en concurrence déloyale si les conditions inhérentes à cette dernière sont bien évidemment remplies.

## **b.3) Preuve de la contrefaçon**

### **b.3.1) Règles procédurales**

L'action en contrefaçon emprunte deux aspects : pénal et civil ; et chacun d'entre eux est soumis à des règles de compétence qui lui sont propres.

La protection du droit sur le brevet d'invention possède une caractéristique dans le domaine probatoire, qui réside dans le fait que tous les moyens de preuve sont admis pour démontrer la contrefaçon. Toutefois, le meilleur moyen auquel les titulaires de droits ont recours consiste dans la procédure prévue à l'article 211 de la loi n° 17.97, qui formule le principe, puis la

voie juridique spéciale à suivre en disposant que le titulaire [...] a la possibilité de faire la preuve, par tous moyens, de la contrefaçon dont il se prétend victime.

Il est par ailleurs en droit de faire procéder, sur ordonnance du président du tribunal du lieu de la contrefaçon, par un huissier de justice ou par un greffier, à la description détaillée, avec ou sans saisie, des produits ou procédés argués de contrefaçon....

Si l'action portant sur le fond est considérée comme le cadre adéquat pour trancher le litige dans tous ses contours, la longueur qui caractérise habituellement la procédure devant les juges du fond a déterminé le législateur à accorder au titulaire du droit la possibilité d'obtenir des décisions qui mettent fin, de façon temporaire, au préjudice que subit son droit sur le brevet ou le certificat d'addition. Il s'agit en l'occurrence d'une procédure rapide dont l'objectif est de suspendre les actes argués de contrefaçon.

### **b.3.2) Action en contrefaçon et moyens en défense**

Le meilleur moyen pour défendre le droit sur le brevet est une préparation minutieuse de la procédure judiciaire que l'on entend mettre en œuvre. Dans le cadre de l'action en contrefaçon, il convient de s'assurer que l'inscription du brevet a été effectuée en bonne et due forme et que ce dernier remplit toutes les conditions pour bénéficier de la protection, auquel cas l'adversaire ne pourra pas faire échec à l'action.

Cependant, il peut arriver que l'action en contrefaçon revête un caractère abusif ou soit infondée. Il sera dès lors aisé, pour le défendeur, de la repousser en demandant son rejet et en exposant les raisons sur lesquelles il se base.

Par ailleurs, il a déjà été fait état que, si les conditions de l'action en annulation sont remplies, il est possible de la soulever comme exception dans le cadre de l'action en contrefaçon, en particulier lorsque l'invention ne fait pas figure de nouveauté ou qu'elle n'implique pas une activité inventive, ou encore quand la description s'avère insuffisante. Si l'une de ces éventualités venait à se produire, cela entraînerait la déchéance du droit de poursuivre la procédure de l'action en contrefaçon, ce qui donne lieu à la relaxe du prévenu qui a été poursuivi devant la juridiction répressive ou au rejet de la demande lorsque celle-ci est soumise à la juridiction commerciale.

Il est également possible de prouver qu'il n'y a pas de concordance entre le produit fabriqué ou le procédé utilisé et ce qui a fait l'objet du brevet. En effet, la preuve de l'existence de différences entre les demandes de brevet conduit à écarter l'action en contrefaçon, et il incombe à la partie qui se prévaut de cette différence de prouver ses allégations.

Il convient de signaler que toute modification par le biais de la suppression ou de l'addition n'a aucun effet sur la qualification de l'acte de contrefaçon si ladite modification est mineure ou, en d'autres termes, lorsqu'elle ne rentre pas dans le cadre du perfectionnement de l'invention au point qui permet d'acquérir un certificat d'addition ou une invention autonome.

### **b.4) Protection du brevet d'invention et mesures aux frontières**

Les articles de la loi n° 17.97, qui traitent des brevets d'invention, ne contiennent pas de dispositions spéciales – similaires à celles qui concernent les marques (art. 176.1) - permettant de prendre des mesures aux frontières.

Il est possible de déduire de l'absence de disposition légale relative à la protection aux frontières qu'il existe des obstacles pratiques au fait d'attribuer à l'administration des douanes le pouvoir de suspendre la mise en libre circulation aux frontières, notamment au regard de la difficulté à déceler la contrefaçon, opération qui exige que les objets argués de contrefaçon fassent l'objet d'une expertise dont les formes et spécialités sont nombreuses.

L'acte de contrefaçon est présumé avoir été accompli dès que les objets contrefaits franchissent les frontières, à condition qu'une atteinte soit portée à l'encontre d'un droit protégé sur le territoire marocain, et il n'est, dès lors, nul besoin de parler de mesures aux frontières.

### **b.5) Élément intentionnel dans la contrefaçon**

En disposant, en son article 213, que toute atteinte portée sciemment aux droits du propriétaire d'un brevet [...] constitue une contrefaçon, la loi n° 17.97 a posé un principe général qui vaut pour tous les actes de contrefaçon portés devant les juridictions répressives.

Pour qu'il en soit ainsi, le législateur a exigé que l'intention générale soit caractérisée, mais également une intention spéciale, tel que cela ressort de l'article 201 qui dispose que l'offre, la mise dans le commerce, la reproduction, l'utilisation, la détention en vue de l'utilisation ou la mise dans le commerce d'un produit contrefait, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefait, n'engage la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause. La distinction opérée entre les deux cas précités puise en effet son fondement du fait que le fabricant est présumé avoir connaissance de la contrefaçon, puisque c'est lui-même qui a utilisé ce qui revient de droit au tiers pour se procurer la production, puis la présenter comme offre au public.

La qualité de salarié joue également un rôle important pour retenir sa responsabilité : effectivement, il est présumé connaître les secrets de l'invention de façon naturelle, vu qu'il est continuellement en contact avec l'activité de l'entreprise à laquelle il est rattaché.

### **b.6) Action publique conditionnée par le dépôt d'une plainte**

Le principe est que l'action publique est l'un des attributs du ministère public qui juge de l'opportunité des poursuites, sauf quelques exceptions limitées. Toutefois, l'article 205 de la loi n° 17.97 met cette faculté entre les mains de la personne ayant un intérêt à déclencher l'action précitée, en prévoyant tout de même une exception limitée. L'article suscitée distingue donc deux cas :

- le premier est relatif à la restriction des pouvoirs du ministère public dans le déclenchement de la poursuite, en ne lui permettant d'exercer ce pouvoir que sur la plainte de la partie lésée ;
- le second est celui où le ministère public peut, d'office, déclencher l'action publique si la publication ou la mise en œuvre de l'invention est susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs – art. 205 et 24(a).

En revanche, la loi n° 17.97 ne fait pas état de l'éventualité du retrait de la plainte par la partie qui l'a déposée et de l'effet dudit retrait sur le déroulement de la procédure de l'action publique.

Pour rappel, l'article 4 du Code de procédure pénale dispose que l'action publique s'éteint par transaction lorsque la loi en dispose expressément.

Il en est de même en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite, sauf dérogation résultant des lois.

À titre comparatif, signalons qu'en ce qui a trait à la marque, le pouvoir du ministère public d'exercer l'action publique n'est pas conditionné par l'existence d'une plainte déposée par la partie lésée (art. 205). Effectivement, en vertu de l'article 227.1, en cas d'atteinte portée aux droits du propriétaire d'un certificat d'enregistrement de la marque, des poursuites peuvent être ordonnées d'office par le ministère public, et ce, sans nul besoin d'une plainte portée par une partie privée ou un détenteur de droits.

### **b.7) Incidence de l'action civile sur l'action pénale**

L'article 205, 2<sup>e</sup> alinéa, de la loi n° 17.97 dispose que le tribunal correctionnel ne peut statuer qu'après que la juridiction saisie de l'action en constatation de la réalité du dommage ait prononcé un jugement passé en force de chose jugée.

Le souci du législateur est d'éviter que des jugements contradictoires ne soient rendus par des juridictions qui se basent sur des moyens différents pour statuer sur les litiges relatifs au brevet, plus spécialement à la propriété de ce dernier.

Cette disposition est basée sur la règle selon laquelle la procédure répressive suit son cours normal en ce qui a trait à l'enquête, à la poursuite et au jugement, pour autant que le prévenu ne formule pas de demande de sursis à statuer fondée sur l'existence d'une action pendante devant le tribunal de commerce (art. 15).

La juridiction pénale n'est donc pas compétente, en vertu du même article, pour se prononcer sur la nullité du titre de propriété du brevet ou sur la propriété dudit titre, car le prévenu n'est pas admis à lui soumettre pareilles demandes ; il est donc tenu d'intenter l'action qu'il considère comme susceptible de préserver ses intérêts (après s'être assuré que les conditions y relatives sont bien remplies), et ce, devant le tribunal de commerce, ou formuler ses requêtes dans le cadre d'une action reconventionnelle, ou encore en les invoquant à titre d'exceptions ou de moyens de défense pour faire échec à l'action civile en contrefaçon.

### **b.8) Qualité et intérêt dans le cadre de l'action en contrefaçon**

Pour être admis à intenter une action en contrefaçon, le demandeur doit disposer de la qualité pour ce faire et, de surcroît, y avoir intérêt.

### **b.8.1) Qualité**

La personne qui dépose une plainte auprès du ministère public doit avoir la qualité pour ce faire. Elle constitue également une condition pour la recevabilité des actions civiles exercées à titre principal par le propriétaire du brevet d'invention ou du certificat d'addition.

Quant au non-propriétaire, sa qualité dépend, d'une part, du type de la licence d'exploitation dont il s'agit, et exige, d'autre part, que des conditions suspensives soient remplies :

- Concernant le type de licence, la loi n° 17.97 n'a pas permis au bénéficiaire d'une exploitation non exclusive d'intenter l'action en contrefaçon. En revanche, la qualité pour enrôler une telle demande en justice a été attribuée, en vertu des articles 202 et 210, au :
  - bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation du brevet ou du certificat d'addition (art. 202) ;
  - bénéficiaire d'une licence obligatoire (art. 60, 66 et 210) ;
  - bénéficiaire d'une licence d'office (art. 69, 74 et 210).

Certaines exigences doivent être satisfaites pour que les bénéficiaires précités jouissent de la qualité :

- Le propriétaire du brevet ne doit pas avoir exercé l'action en contrefaçon, car si tel était le cas, l'objectif consistant dans la protection du droit sur le brevet serait déjà réalisé.
- Le bénéficiaire de la licence doit envoyer au propriétaire du brevet une mise en demeure d'intenter l'action en contrefaçon.
- Le propriétaire du brevet ne doit pas avoir exercé l'action, et ce, en dépit de la mise en demeure précitée.
- S'agissant seulement du bénéficiaire de la licence exclusive d'exploitation, le contrat ne doit pas comporter de clause lui interdisant d'intenter cette action.

S'il est permis au propriétaire du brevet d'intervenir à l'instance en contrefaçon engagée par le bénéficiaire d'une licence exclusive d'exploitation, l'article 202 prévoit le droit des licenciés à intervenir volontairement à l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire, sauf que dans ce cas, le champ de cette intervention doit se limiter à la seule demande d'obtention de la réparation du préjudice qui est propre au licencié.

Si le propriétaire néglige de poursuivre l'action après l'avoir intentée, il semble apparemment que l'intervention du licencié autorisé doit être précédée de la mise en demeure dont il a été précédemment fait état.

### **b.8.2) Intérêt**

Il est possible d'invoquer et de se prévaloir du titre de propriété de l'invention à compter de la date de dépôt du dossier du brevet en sa qualité de preuve du début de la priorité qui empêche tout dépôt ultérieur au profit d'un tiers. Le titulaire du droit peut de ce fait défendre son titre de propriété dès l'inscription au registre national des brevets (art. 46 de la loi n° 17.97).

Comme cela a été précédemment relevé, il est possible de soulever une exception d'irrecevabilité de la prétention du propriétaire du titre du brevet pour plusieurs motifs, dont la déchéance du droit à cause du non-acquittement des droits exigibles ou la nullité du brevet, puisque l'OMPIC procède à l'inscription sans contrôle antérieur concernant l'objet.

## **2.4.2. Procédures et effets de l'action en contrefaçon**

Les procédures relatives à l'action en contrefaçon diffèrent selon le type d'action, civile ou pénale, ce qui implique l'application des dispositions appropriées figurant au Code de procédure pénale ou au Code de procédure civile (CPC) ou à la loi instituant des juridictions de commerce ou à la loi n° 17.97. Dans le cadre de ce guide, deux points essentiels vont maintenant être abordés, qui concernent la compétence et la prescription.

### **a) Compétence**

L'organisation judiciaire du Royaume connaît une diversité des juridictions compétentes, que ce soit sur un plan horizontal au regard de la spécialisation – juridictions telles que les tribunaux administratifs, les tribunaux de commerce et les tribunaux de première instance - ou sur un plan vertical pour accorder des degrés de juridictions permettant de réviser les jugements - juridictions réparties entre les tribunaux de première instance, les cours d'appel et la Cour Suprême.

Reliant les principes précités à la contrefaçon, il convient de distinguer l'action publique de l'action civile en contrefaçon, qui ne lui est pas accessoire. En effet, la compétence en matière d'action pénale en contrefaçon revient aux tribunaux de première instance, tandis que les juridictions de commerce sont compétentes pour statuer sur l'action civile en contrefaçon.

#### **a.1) Tribunal de commerce**

L'action civile en contrefaçon est une action principale, car elle constitue le cadre du litige portant sur le droit à l'invention et au brevet dont elle a fait l'objet, et en même temps, tient l'action pénale en l'état.

L'article 15 de la loi n° 17.97 affirme que les tribunaux de commerce sont seuls compétents pour connaître de tout litige né de l'application de la présente loi, à l'exception des décisions administratives qui y sont prévues.

D'autre part, en ce qui concerne la compétence territoriale, en vertu de l'article 204 : Est compétent le tribunal du lieu du domicile réel ou élu du défendeur, celui du lieu où

est établi son mandataire ou le tribunal du lieu où est établi l'organisme chargé de la propriété industrielle si le défendeur est domicilié à l'étranger.

Dans ce dernier cas, compte tenu du fait que le siège de l'OMPIC est situé à Casablanca, la compétence appartient au tribunal de commerce de Casablanca.

### **a.2) Recours exercé à l'encontre des décisions administratives de l'OMPIC**

Il est possible de former des recours à l'encontre des décisions administratives rendues par l'OMPIC si ces décisions revêtent effectivement cet aspect et que les conditions du recours en annulation sont remplies conformément à la loi n° 41 90 instituant des tribunaux administratifs. Ainsi, l'article 15 de la loi n° 17.97 dispose que les décisions administratives prévues dans cette loi ne rentrent pas dans le champ de la compétence des juridictions de commerce ni dans celui des tribunaux de première instance - statuant en matière répressive.

Le fait de présenter un recours devant le tribunal administratif, puis d'obtenir un jugement d'annulation de la décision administrative (qui affecte la qualité du titulaire du brevet ou du certificat d'addition ou l'étendue et la validité du brevet) est susceptible de modifier les conditions et l'issue de l'action en contrefaçon.

Quant aux décisions rendues par l'OMPIC, elles sont nombreuses et ne peuvent être délimitées, que ce soit au niveau de leur nature ou de leur quantité, mais il est tout de même possible d'en fournir certains exemples :

La loi n° 17.97 fait état d'une compétence spéciale attribuée au tribunal administratif de Rabat. Dans le dernier alinéa de l'article 42, elle prescrit les règles relatives aux dossiers de brevet ayant un rapport avec les besoins de la défense nationale, disposant que tout litige en matière d'indemnisation est soumis au tribunal administratif de Rabat. Dans la même ligne, le dernier alinéa de l'article 75 affirme également que, dans le cas des licences d'office, à défaut d'accord amiable entre le propriétaire du brevet et l'administration intéressée, le montant des redevances est fixé par le tribunal administratif de Rabat.

### **a.3) Recours devant l'OMPIC**

L'article 84, 4<sup>e</sup> alinéa, fait état d'un cas spécial où il est possible de présenter un recours devant l'OMPIC, ce qui constitue une exception aux règles précédemment exposées. Ledit cas concerne donc la possibilité de former un recours en vue d'être restauré dans les droits sur le brevet délivré après en avoir été déchu. Ce recours est présenté par le titulaire de la demande de brevet, et il y est fait droit si les conditions prescrites par l'article précité ont bien été remplies.

### **b) Prescription**

La prescription est l'expression d'un principe juridique qui fixe des délais au-delà desquels le titulaire du droit est présumé ne plus avoir le souhait de protéger ou de revendiquer son droit.

Dans le but d'unifier les délais de prescription, la loi n° 17.97 n'a pas prévu de différence de régime entre la prescription de l'action civile et celle de l'action pénale en ce qui a trait à la contrefaçon de brevet. L'article 205, alinéa 3, dispose ainsi que les actions civiles et pénales

prévues par le présent titre sont prescrites par trois ans à compter des faits qui en sont la cause. En vertu de l'article 205, 4<sup>e</sup> alinéa, l'introduction de l'action civile en contrefaçon suspend la prescription de l'action pénale.

Observons également que la loi n° 17.97 se contente de prescrire un délai de prescription concernant seulement l'action en contrefaçon et n'y a fait aucune référence en ce qui a trait aux autres actions comme celles en nullité, tandis que, concernant la marque, le législateur a pris le soin de distinguer la prescription des deux actions précitées.

Le tableau ci-après met en lumière la comparaison entre le brevet et la marque à ce sujet :

**Tableau n° 3 : Comparaison entre les durées de prescription entre le brevet et la marque**

Type de l'action	Le brevet d'invention	Durée de la prescription	La marque
L'action pénale en contrefaçon L'action civile en contrefaçon	Articles 201 et 213	3 ans 3 ans	Articles 201 et 226 Articles 205 et 226
L'action en nullité	-	5 ans	161-162 Articles

### 2.4.3. Procédures en référé pour empêcher la contrefaçon

La loi n° 17.97 donne la possibilité d'obtenir des ordonnances en référé lorsqu'une atteinte est portée au droit au brevet ou au certificat d'addition, la justification en est que si l'on laisse subsister cette atteinte en attendant que le juge statue sur le fond, cela va conduire à générer un préjudice qui s'avérera irrémédiable. Aussi, la victime des actes de contrefaçon, dans le domaine du brevet, peut, sous quelques conditions, saisir le juge des référés et obtenir de sa part une ordonnance visant à suspendre provisoirement les actes qui relèvent, selon les affirmations du demandeur, de la contrefaçon, ou une ordonnance de saisie des objets contrefaits ou certaines mesures préventives.

Cette procédure spéciale, concomitante à la contrefaçon, ne peut être mise en œuvre qu'en ce qui a trait aux droits protégés par l'action en contrefaçon en vertu du 1<sup>er</sup> alinéa de l'article 201 de la loi n° 17.97 qui affirme que *toute atteinte portée aux droits du propriétaire d'un brevet, d'un certificat d'addition, d'un certificat de schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés, d'un certificat d'enregistrement de dessin ou modèle industriel ou d'un certificat d'enregistrement de marque de fabrique, de commerce ou de service [...]. En revanche, ne rentrent pas dans le champ de cette procédure les autres droits de propriété industrielle prévus à l'article premier de la même loi qui dispose que, au sens de la présente loi, la protection de la propriété industrielle a pour objet [...] le nom commercial, les indications de provenance et les appellations d'origine [...].*

La loi instituant des juridictions de commerce confère au président du tribunal de commerce, outre les attributions qui lui sont dévolues en matière commerciale, celles dévolues au président du tribunal de première instance par le CPC (art. 20).

*Concernant ses pouvoirs en matière de référé, l'article 21 dispose que le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse.*

*Lorsque le litige est soumis à la cour d'appel de commerce, lesdites attributions sont exercées par son premier président.*

*Le président du tribunal de commerce peut, dans les mêmes limites et même en cas de contestation sérieuse, ordonner toutes les mesures conservatoires ou la remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.*

Voir également pour comparaison les articles 148 et 149 du CPC.

Parmi les caractéristiques de ces mesures la possibilité d'en présenter la requête avant d'intenter l'action en contrefaçon ou pendant que l'instance est pendante.

### **a) Interdiction provisoire**

La procédure d'interdiction provisoire peut emprunter deux formes. Chacune prend en considération l'intérêt de la partie qui a manifestement le plus besoin de protection ; il s'agit en l'occurrence de :

- L'interdiction provisoire de poursuivre les actes argués de contrefaçon, et ce, à la suite d'une demande à laquelle il est fait droit, émanant du propriétaire du titre de propriété industrielle ou du licencié ;
- L'autorisation de poursuivre les actes argués de contrefaçon mais en subordonnant cette décision à la constitution, par celui contre lequel est alléguée la contrefaçon, de garanties destinées à assurer l'indemnisation du propriétaire du titre de propriété industrielle ou du licencié. Cette autorisation va dans le sens de la position du défendeur contre lequel l'action en contrefaçon est intentée et est accordée lorsque le juge des référés déduit des faits de l'espèce que la position du défendeur pourrait prévaloir, l'intérêt de ce dernier méritant de ce fait d'être provisoirement protégée.

Toutefois, il n'est fait droit à la demande d'interdiction provisoire que si deux conditions essentielles sont remplies :

- L'action en contrefaçon intentée au fond doit apparaître sérieuse.
- L'action au fond doit avoir été engagée dans un délai maximum de 30 jours à compter du jour où le propriétaire a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée.

Dans tous les cas, et pour éviter tout abus dans la mise en œuvre de ces procédures, le juge peut ordonner au demandeur de constituer des garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée.

## b) Description détaillée

La description détaillée constitue, dans la pratique, l'une des plus importantes procédures mises en œuvre par la partie victime d'une atteinte portée à son droit au brevet d'invention ou au certificat d'addition. En effet, elle permet, avant même que l'auteur de la contrefaçon ne détruise ou ne dissimule le produit contrefait, de procurer une preuve de l'existence d'une concordance entre, d'une part, les éléments constitutifs d'un produit argué de contrefaçon et, d'autre part, les éléments substantiels qui forment le droit qui a subi une atteinte soudaine.

La raison de la mise en place et du recours à cette procédure réside dans le fait que le demandeur, sur lequel pèse la charge de prouver la contrefaçon, peut éprouver plusieurs difficultés pour y arriver au regard des moyens de preuve édictés par les règles générales. La loi n° 17.97 admet cette possibilité de procéder à la « description détaillée », et ce, par le biais d'une ordonnance rendue par le président du tribunal selon les conditions prévues aux articles 202 et 211.

Le droit de mettre en œuvre cette procédure appartient à celui qui a le droit d'intenter l'action en contrefaçon ; il doit présenter une demande au président du tribunal du lieu de la contrefaçon dans le cadre d'une procédure non contradictoire (art. 211). Après que l'ordonnance ait été rendue à la suite de la requête tendant à procéder à la description détaillée des produits ou procédés prétendus contrefaits, un huissier de justice ou un greffier dresse un procès-verbal qui contient ses constatations, de même que le fait qu'il a obtenu des échantillons devant faire l'objet de constat et de comparaison si le tribunal en décide ainsi.

Compte tenu de l'aspect souvent technique des opérations qu'il y a lieu d'effectuer, il peut être procédé à la description détaillée avec l'assistance d'un expert qualifié. Quant à la constatation visant à établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon, elle est autorisée par le président du tribunal, et seul le greffier, assisté d'un expert qualifié, a le pouvoir d'y procéder, et ce, à l'exclusion de l'huissier de justice (art. 211, 4<sup>e</sup> alinéa).

La jurisprudence de la Cour Suprême est constante à considérer que la description détaillée, accompagnée ou non de prélèvement d'échantillons, n'est pas une formalité obligatoire devant avoir lieu avant d'intenter l'action en contrefaçon ; elle n'est également pas le seul moyen admis pour prouver la contrefaçon, en ce sens que si une autre preuve permet d'établir cette dernière, la nullité du procès-verbal relatif à la description ne produit aucun effet (arrêt de la Cour Suprême n° 892, 30 mars 1988, dossier 4/8/86, Revue de la jurisprudence de la Cour Suprême n° 42/43).

Pour que le procès-verbal contenant la prescription détaillée et établie par l'huissier de justice ou le greffier conserve sa valeur juridique, le requérant de cette mesure doit, en vertu du dernier alinéa de l'article 211, s'être pourvu devant le tribunal de commerce en sa qualité de juridiction de fond, et ce, dans le délai maximum de 30 jours. À défaut, la description détaillée, avec ou sans saisie, est nulle de plein droit sans préjudice d'éventuels dommages-intérêts. L'article précité a par ailleurs précisé que le délai de 30 jours commence à courir à compter du jour de l'exécution de l'ordonnance, peu importe donc la date à laquelle le procès-verbal relatif à la description a été dressé.

Au cas où les prescriptions précitées ne sont pas respectées, la description détaillée est réputée nulle de plein droit sans que cela entraîne toutefois la nullité de l'action intentée au fond ou les formalités y afférentes, le demandeur disposant en effet de la faculté de prouver ses allégations par tout autre moyen de preuve admis par la loi.

### **c) Saisie**

L'article 211 de la loi n° 17-97 fait état de la possibilité que l'ordonnance relative à la description soit accompagnée de la saisie, cette dernière sera dès lors effectuée en parallèle avec la description ou le constat. La procédure qui mène à ordonner la saisie, ainsi que son exécution et son issue, est soumise aux mêmes formalités que celles exposées dans le point b) ci-dessus.

Il ne faut pas confondre la saisie descriptive des produits ou procédés prétendus contrefaits dont il est question ici, avec celle de l'article 76 engagée par les créanciers du breveté et portant sur le brevet lui-même en vue de le mettre en vente.

## **2.4.4. Sanctions prévues pour la contrefaçon**

L'action qui a été choisie pour la protection du droit au brevet détermine la sanction encourue. Cette dernière puise son assise textuelle dans les dispositions des articles 201 et 210 de la loi n° 17-97 lorsqu'on est en présence d'une action en contrefaçon introduite devant le tribunal de commerce. En revanche, la sanction répressive est édictée par les articles 213 et suivants.

Observons, par ailleurs, que les deux actions se basent sur les actes énumérés aux articles 53 et 54.

### **a) Peines répressives**

En application du principe qu'il n'y a ni crime ni peine sans texte, l'acte incriminé, de même que la peine répressive, ne sauraient faire l'objet d'interprétation extensive. Il faut donc s'en tenir, en ce qui a trait aux délits de contrefaçon, à ce qui a été édicté par la loi n° 17.97.

*L'article 3 du Code pénal dispose que nul ne peut être condamné pour un fait qui n'est pas expressément prévu comme infraction par la loi, ni puni de peines que la loi n'a pas édictées.*

#### **a.1) Délimitation des peines encourues par le contrefacteur**

L'article 213 de la loi n° 17.97 énonce les peines prévues pour l'acte de contrefaçon. Concernant les peines principales, il s'agit :

- d'une peine d'emprisonnement de deux à six mois ;
- d'une amende de 50 000 à 500 000 dirhams ;
- de l'une de ces deux peines seulement.

## **a.2) Délimitation des peines encourues par les personnes autres que le contrefacteur**

L'incrimination ne se limite pas uniquement au contrefacteur mais s'étend également aux personnes énumérées à l'article 214 de la loi n° 17.97, qui encourent les mêmes peines que les contrefacteurs sans préjudice des peines édictées par des lois spéciales. Il s'agit en l'occurrence des personnes qui ont sciemment :

- recelé les produits prétendus contrefaits ;
- exposé les produits prétendus contrefaits ;
- mis en vente les produits prétendus contrefaits ;
- vendu les produits prétendus contrefaits ;
- introduit les produits prétendus contrefaits ;
- exporté les produits prétendus contrefaits ;
- apporté une aide à l'auteur des infractions visées ci-dessus.

L'incrimination comprend également les actes énumérés à l'article 216 et concerne ceux qui ont donné tous renseignements, indications ou descriptions quelconques concernant des brevets d'invention ou des certificats d'addition se rattachant à un brevet principal [...] dont la demande a été déposée par eux ou par autrui, mais qui ne sont pas encore délivrés.

Quant aux méthodes qui constituent la base de ces actes, ce sont :

- soit les discours ou les conférences dans les lieux ou réunions publics ;
- soit les écrits, les imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics ;
- soit les placards ou affiches exposés au regard du public.

Par ailleurs, l'article 217 fait état d'autres actes, à savoir :

- l'infraction d'une des interdictions prévues à l'article 42, punie d'une amende de 100 000 à 500 000 dirhams.
- une peine d'emprisonnement, d'un à cinq ans, pouvant en outre être prononcée si la violation a porté préjudice à la défense nationale.

## **b) Aggravation des peines**

### **b.1) Cas de récidive**

La récidive révèle l'intention malicieuse consistant dans le fait de vouloir nuire au droit du tiers sur le titre de propriété, ce qui exige que la sanction édictée à l'encontre de l'auteur de cet acte soit à la hauteur de son intention. Le législateur édicte généralement dans ce cas une peine aggravée, tel qu'il ressort des articles 213 et 216 de la loi n° 17-97 à propos du cas de la contrefaçon et des délits y relatifs. Ainsi :

- Les peines prévues à l'article 213 sont portées au double.
- En plus de l'amende édictée par l'article 216, une peine de trois mois à deux ans est également prononcée.

### **b.2) Cas du salarié**

L'article 215 de la loi n° 17.97 dispose que si les actes de contrefaçon sont commis par un salarié ayant travaillé dans les ateliers ou dans l'établissement du breveté, la peine est plus grave que celle encourue par le contrefacteur non salarié. De ce fait, les peines prévues aux articles 213 et 214 [...] sont portées à un emprisonnement de six mois à deux ans et à une amende de 100 000 à 500 000 dirhams ou à l'une de ces deux peines seulement.

Par ailleurs, si dans la commission de l'acte de contrefaçon, le salarié s'est associé au contrefacteur après lui avoir donné connaissance des procédés décrits au brevet, il encourt les mêmes peines précitées, sachant qu'il peut être poursuivi conformément aux dispositions de l'article 447 du Code pénal.

## **c) Peines additionnelles et complémentaires**

- La destruction des objets reconnus contrefaits, qui sont la propriété du contrefacteur (art. 213 de la loi n° 17-97).
- La destruction des dispositifs ou moyens spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon (art. 213).

Le tribunal statuant en matière répressive n'a nul besoin qu'une demande de destruction lui soit présentée pour qu'il l'ordonne, car cela rentre d'office dans le champ de sa compétence, et ce, contrairement à l'action civile en contrefaçon qui ne peut donner lieu à un jugement ordonnant la confiscation que si la partie lésée en formule la demande (art. 212).

Signalons enfin, l'existence de peines complémentaires communes aux deux actions - civile et pénale – en contrefaçon qui peuvent donc être prononcées dans les deux cas précités. Il s'agit en l'occurrence de :

- la privation, pour une période de cinq ans au maximum, du droit de faire partie des chambres professionnelles (art. 208) ;
- la publication de la décision judiciaire (art. 209).

## 2.5. Concurrence déloyale

Si le fondement de l'industrie et du commerce réside dans la liberté d'entreprise et de la concurrence, ladite liberté est supposée devoir être exercée sans porter atteinte aux intérêts des tiers. Toute transgression de cette limite est considérée comme illicite et donne lieu à responsabilité si un préjudice résulte de cet acte, que ce dernier soit intentionnel ou pas.

### 2.5.1. Cadre juridique de l'action en concurrence déloyale

Il a précédemment été relevé que les actes portant atteinte au titre de propriété du brevet sont légalement sanctionnés par des dispositions spéciales (art. 201 et suivants de la loi n° 17.97).

En revanche, la protection contre d'autres types d'actes n'est pas assurée par des textes spéciaux, ce qui nécessite le recours à l'action connue sous le nom de la concurrence déloyale ou du parasitisme, et qui donne lieu à la responsabilité des auteurs des actes précités selon les règles de la responsabilité civile. L'acte de concurrence déloyale est un acte qui viole l'usage établi par des professionnels dans un secteur déterminé et susceptible d'engendrer un préjudice.

Les règles relatives à la concurrence déloyale sont édictées par les articles 184 et 185, lesquels énoncent certains actes qui relèvent de cette concurrence et des actions y afférentes. Par contre, l'assise juridique de ces actes et les procédures qu'il convient de mettre en œuvre sont soumises aux règles générales, à l'exception de la compétence en raison de la matière, laquelle appartient au tribunal de commerce en vertu de l'article 15.

*L'article 77 du DOC dispose : Tout fait quelconque de l'homme qui, sans l'autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer ledit dommage, lorsqu'il est établi que ce fait en est la cause directe. Toute stipulation contraire est sans effet.*

*Quant à l'article 78, il précise que chacun est responsable du dommage moral ou matériel qu'il a causé, non seulement par son fait, mais par sa faute, lorsqu'il est établi que cette faute en est la cause directe. Toute stipulation contraire est sans effet.*

*La faute consiste, soit à omettre ce qu'on était tenu de faire, soit à faire ce dont on était tenu de s'abstenir, sans intention de causer un dommage.*

### 2.5.2. Formes de concurrence déloyale

La notion de concurrence déloyale, tel que cela résulte de son appellation, repose sur l'idée de concurrence, c'est-à-dire qu'il est nécessaire, pour la mise en œuvre de la responsabilité, qu'existe une concurrence entre les parties en litige. Toutefois, il s'infère de la pratique judiciaire que certains actes sont susceptibles de porter atteinte aux droits du titulaire du brevet sans qu'il y ait aucune concurrence entre les parties. Cet état de fait a commandé d'élaborer et d'adopter le concept de parasitisme qui n'exige pas l'existence d'une situation

de concurrence entre l'auteur de l'acte et la victime. Les agissements parasitaires reposent donc sur l'idée qu'une personne se glisse dans le sillage d'une autre et tire profit des efforts que cette dernière a déployés et de la notoriété qu'elle a acquise à travers son brevet.

Signalons à ce propos, à titre d'exemple, le cas du salarié qui dépose une demande de brevet d'invention après s'être séparé de l'entreprise dans laquelle il travaillait : si cet acte permet à l'employeur de revendiquer la propriété du brevet sur la base du fait que l'invention pour laquelle le brevet est requis a été conçue dans le cadre de l'activité de l'entreprise, le même acte, c'est-à-dire, celui du dépôt, peut relever de la concurrence déloyale ou parasitaire au regard du profit tiré par le salarié des efforts financiers investis dans la société pour arriver à l'invention et la faire connaître.

### 2.5.3. Conditions de réalisation de la concurrence déloyale

L'action en concurrence déloyale dont le fondement juridique renvoie en principe aux règles de la responsabilité civile, exige que trois conditions soient remplies : la faute, le préjudice et le lien de causalité. L'application des éléments constituant les conditions précitées diffère, dans le domaine de la propriété industrielle de celle qui est de mise en ce qui concerne la responsabilité de droit commun.

Effectivement, le concept relatif à chacun de ces éléments a évolué dans les règles de la concurrence déloyale d'une façon qui a conduit à une nette distinction entre ceux qui ont trait à la propriété commerciale et industrielle et leurs homologues qui concernent le domaine civil.

#### a) Faute ou actes de concurrence déloyale

L'article 184 de la loi n° 17.97 fait état de certains cas considérés comme des fautes pouvant entraîner la responsabilité dans le cadre d'une action en concurrence déloyale. Lesdits cas ne sont pas énoncés à titre limitatif, ce qui implique la possibilité de qualifier d'autres cas similaires comme constituant une concurrence déloyale.

Il est à noter que la faute doit être prouvée par le demandeur à l'action de sorte qu'il ne soit pas possible de parler, dans le cadre de l'action en concurrence déloyale, d'une faute présumée qui requiert l'administration de la preuve contraire par le défendeur.

La formulation de l'article 184 de la loi n° 17.97 régissant les actes de concurrence déloyale est identique à celle de l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. L'article 184 dispose en effet que constitue un acte de concurrence déloyale, tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Sont notamment interdits :

- 1) *tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n'importe quel moyen avec l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent ;*
- 2) *les allégations fausses dans l'exercice du commerce de nature à discréditer l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent ;*

*3) les indications ou allégations dont l'usage dans l'exercice du commerce est susceptible d'induire le public en erreur sur la nature, le mode de fabrication, les caractéristiques, l'aptitude à l'emploi ou la quantité des marchandises.*

L'article 10 bis de la Convention de Paris impose aux pays de l'Union d'assurer à leurs ressortissants une protection effective contre la concurrence déloyale.

Les actes précités peuvent être répartis selon les points suivants :

### **a.1) Création d'un risque de confusion dans l'esprit du public**

Ce cas est celui que l'on retrouve le plus souvent dans la vie pratique ou dans les litiges soumis aux tribunaux. Il consiste dans le fait de commettre des actes de n'importe quelle manière susceptible de créer une confusion avec l'établissement d'un concurrent ou avec ses produits ou son activité industrielle ou commerciale. Il est possible d'en donner un exemple dans le domaine du brevet par le fait de se référer à un brevet antérieurement inscrit, et ce, dans des activités commerciales en vue d'en retirer un profit aux dépens de son propriétaire.

### **a.2) Fausses allégations**

Il rentre dans le cadre de ce cas toute allégation visant à dénigrer ou ruiner la réputation du titulaire du droit afin d'éloigner les personnes qui traitent avec ce dernier. Signalons à titre d'exemple, dans le domaine du brevet, le fait de prétendre qu'un produit dont le brevet d'invention a été obtenu est nuisible à la santé ou susceptible de provoquer des maladies chroniques.

### **a.3) Indications trompeuses**

Ce type d'acte de concurrence déloyale vise à porter atteinte aux moyens de production ou aux moyens et méthodes de commercialisation en induisant le public en erreur sur le procédé de fabrication des produits ou leurs caractéristiques ou leur quantité ou leur aptitude à être utilisés.

### **b) Préjudice**

Le préjudice est une condition pour que la responsabilité en matière de concurrence déloyale soit établie.

Selon les règles de droit commun, le préjudice doit revêtir un caractère direct, personnel et certain, ce qui implique que le préjudice éventuel ne suffit pas pour réclamer la réparation du dommage.

Dans le cadre de la concurrence déloyale, la jurisprudence se contente de constater l'existence d'un préjudice éventuel, estimant que le simple fait de porter atteinte au droit sur le brevet est suffisant pour établir la survenance d'un préjudice.

#### 2.5.4. Compétence en raison de la matière

Compte tenu du fait que l'action en concurrence déloyale revêt un aspect civil, et non pénal, le tribunal de commerce est compétent pour trancher les litiges qui y sont relatifs conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi n° 17.97.

#### 2.5.5. Prescription

Étant donné que le fondement de la concurrence déloyale réside dans les règles générales de la responsabilité, l'action y afférente se prescrit par cinq ans à partir du moment où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de celui qui est tenu d'en répondre. Elle se prescrit dans tous les cas par 20 ans à partir du moment où le dommage a eu lieu (art. 106 du DOC).

#### 2.5.6. Sanction de la concurrence déloyale

L'article 185 de la loi n° 17.97 permet d'intenter une action visant, d'une part, à faire cesser les actes déloyaux et, d'autre part, à obtenir une réparation financière du préjudice subi.

##### a) Action en cessation des actes déloyaux

Le premier objectif poursuivi par la victime d'un acte de concurrence déloyale est de faire cesser les agissements qui lui sont préjudiciables, et ce, avant de demander des dommages-intérêts. Ceci est, d'un autre côté, le seul but recherché par le concurrent qui n'a subi aucun préjudice, puisque celui-ci ne dispose bien évidemment d'aucun fondement pour obtenir une quelconque réparation.

##### b) Action en dommages-intérêts

L'action en indemnisation est la partie complémentaire à celle visant à faire cesser les actes déloyaux. Il est possible de les regrouper en une seule demande, et d'ailleurs, rares sont les dommages-intérêts requis individuellement.

L'action précitée vise à mettre fin au préjudice de façon totale, qu'il s'agisse du dommage matériel ou moral. Pour atteindre cet objectif, il incombe à la partie qui prétend avoir subi un dommage causé par l'acte déloyal de prouver l'étendue de ce préjudice dont la réparation relève, dans tous les cas, du pouvoir d'appréciation du tribunal.

#### 2.5.7. Publication du jugement

Il est possible d'ordonner la publication du jugement ayant condamné le défendeur pour actes relevant de la concurrence déloyale, et ce, en vertu de l'article 209 de la loi n° 17.97 relatif à la publication des décisions définitives et dont la formulation est empreinte de généralité. En effet, ledit article dispose que la juridiction ordonne la publication des décisions *judiciaires devenues définitives rendues en application des dispositions de la présente loi*.

## Guide sur le brevet d'invention :

Le Guide sur le brevet d'invention a été élaboré en étroite collaboration entre le Programme « Amélioration du Climat des Affaires au Maroc » de l'USAID et l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC).

Ce guide fait suite à celui déjà développé sur les marques. Il couvre les aspects juridiques et pratiques des brevets d'invention. Il vise à apporter un éclairage sur le domaine des brevets d'invention qui est parmi les plus techniques en matière de propriété intellectuelle.

Elaboré en tant qu'outil de référence pour tous les utilisateurs du système qu'ils soient juristes, chefs d'entreprise, investisseurs ou chercheurs, ce guide met en exergue le haut niveau de protection qui est accordé par le nouveau cadre juridique.