

ALLER À L'INTERNATIONAL

L'expertise INPI au service des entreprises



LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE
EN AUSTRALIE

LE CONTEXTE GÉNÉRAL

La propriété intellectuelle en Australie est conforme aux standards internationaux. L'Australie est partie à l'Accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce et est signataire de plusieurs traités multilatéraux administrés par l'Organisation mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

L'Australie s'est engagée à appliquer un certain nombre de normes de protection minimales. Ainsi, une entreprise française pourra faire valoir ses droits de propriété intellectuelle si ceux-ci ont été préalablement protégés de manière appropriée.

POURQUOI PROTÉGER SA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE EN AUSTRALIE ?

La propriété intellectuelle (PI) confère une protection territoriale. Ainsi, déposer un brevet, une marque ou un dessin et modèle en Australie est le seul moyen d'obtenir un monopole d'exploitation sur sa création sur ce marché. De tels dépôts permettent également d'attester d'une date de création et donc de se protéger plus efficacement en cas de litiges.

COMMENT PROTÉGER SA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE EN AUSTRALIE ?

Le principal office en charge de la propriété intellectuelle en Australie est l'agence « IP Australia ». Celle-ci gère les enregistrements des principaux droits de propriété industrielle : le brevet, la marque, le dessin et modèle et les obtentions végétales. Il existe différents droits de PI mobilisables en fonction des types d'innovation et de la protection recherchée.

LA MARQUE

En Australie, le droit des marques repose sur le principe du premier déposant mais tient également compte du système du premier utilisateur. Si la question de l'utilisation de la marque est importante, il est néanmoins recommandé de procéder à un dépôt de marque dès que possible sur le territoire australien. En effet, seul un dépôt de marque permet l'obtention d'un droit exclusif sur un signe d'identification.

Une marque doit permettre au consommateur d'identifier l'origine et la provenance des produits ou services. La marque doit être distinctive et ne pas utiliser des termes génériques descriptifs. Elle doit également être disponible au regard de droits antérieurs.

Outre le dépôt d'une marque traditionnelle, il est possible de déposer une marque de certification. Ce système permet d'enregistrer des marques sous une forme semblable aux indications géographiques. Il est

recommandé d'utiliser ce système pour protéger une indication géographique en Australie.

Un dépôt de marque est valable 10 ans et est renouvelable indéfiniment sous réserve d'usage.

Il est possible de déposer sa marque directement auprès de l'IP Australia ou bien en passant par la voie internationale (voie dite « de Madrid »).

L'Australie étant signataire de la convention de Paris, un déposant de marque française dispose d'une période de 6 mois pour étendre sa marque en Australie tout en conservant la date de priorité du dépôt français.

Pour le dépôt direct auprès de l'IP Australia, une vérification de forme et de fond est réalisée permettant de déterminer si la marque est conforme et suffisamment distinctive pour être enregistrée.

Le délai moyen d'enregistrement d'une marque en Australie est d'environ 7 mois.

Pour toutes les procédures relatives au dépôt de marque en Australie, il est recommandé de se faire accompagner par un expert en propriété industrielle (conseil en propriété industrielle ou avocat).

LE BREVET

Le brevet d'invention permet de protéger une invention technique. Trois critères sont examinés : la nouveauté, l'inventivité et l'application industrielle. L'invention est protégée dès la date de dépôt. La durée maximale de protection d'un brevet, hors domaine pharmaceutique, est de 20 ans, sous réserve du paiement des annuités.

Lorsqu'on dépose un brevet, l'invention est systématiquement publiée 18 mois après le dépôt. Il faut donc bien réfléchir au moment opportun pour dévoiler son invention.

Il y a deux manières de déposer un brevet en Australie, soit par la voie nationale et donc directement auprès de l'IP Australia, soit par la voie internationale (voie dite « PCT »).

Si un brevet a été déposé en France auprès de l'INPI, le déposant dispose d'un délai de priorité d'une durée d'un an pour procéder à un dépôt en Australie tout en bénéficiant de la protection à compter de la date du dépôt français.

En Australie, il est possible de faire une demande provisoire de brevet qui permet une prise de date rapide par le dépôt d'une simple description technique de l'invention. En cas de mise en conformité, c'est cette date qui sera retenue pour déterminer l'existence d'antériorités éventuelles. Le déposant dispose d'un délai de 12 mois à compter du dépôt de la demande provisoire pour procéder à sa mise en conformité en vue de l'obtention du brevet.

A noter : le modèle d'utilité n'existe pas en Australie. Le système des « brevets d'innovation » n'existe plus depuis le 25 août 2021.

L'examen d'une demande de brevet en Australie dure [entre 9 et 22 mois](#) selon le domaine d'activité.

A noter : la législation australienne prévoit un délai de grâce pour les brevets permettant à l'inventeur de faire une demande d'enregistrement auprès de l'IP Australia dans un délai de 12 mois à partir de la date de divulgation de l'invention au public.

Dans le domaine pharmaceutique, les données réglementaires relatives aux produits pharmaceutiques biologiques peuvent bénéficier d'une protection pendant une durée de 5 ans.

LES DESSINS ET MODELES

Un droit de design protège l'aspect visuel général d'un produit nouveau et distinctif. Il porte sur l'apparence esthétique d'un produit entier, ayant une forme

visible et tangible, et étant fabriqué à une échelle commerciale. En revanche, un droit de design n'a pas vocation à protéger un logo de marque, le matériau utilisé pour fabriquer le produit ni le design d'une partie seulement du produit.

La protection d'un design est valable au maximum 10 ans (5 ans renouvelable une fois).

A noter : l'Australie n'ayant pas adhéré à l'arrangement de la Haye, il est uniquement possible de déposer son design par la voie nationale auprès de l'IP Australia.

Lors d'un dépôt de design, l'examen de fond (également appelé certification) est optionnel. Si le choix est fait de demander une certification du design, l'office vérifiera si le design est conforme et suffisamment nouveau et créatif pour être enregistré. Cette certification, qui peut être demandée à tout moment une fois le design enregistré, est nécessaire pour la mise en œuvre du droit de design.

A noter : la certification d'un droit de design peut être demandée par un tiers, par exemple par un concurrent qui souhaiterait tester la validité d'un droit de design. Cette procédure, qui a un coût pour le tiers, impose également au titulaire du droit de design de supporter la moitié des frais associés à cette demande de certification.

Si un dessin et modèle a été déposé en France auprès de l'INPI, le déposant dispose d'un délai de priorité d'une durée de 6 mois pour procéder à un dépôt en Australie tout en bénéficiant de la protection à compter de la date du dépôt français.

L'examen d'une demande de droit de design en Australie dure environ 2 mois. La certification prend environ 4 mois.

A noter : la législation australienne prévoit un délai de grâce pour les designs permettant au créateur de faire une demande d'enregistrement auprès de l'IP Australia dans un délai de 12 mois à partir de la date de divulgation au public.

LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

La protection des indications géographiques est possible via un système d'enregistrement de marques de certification dédié auprès de l'IP Australia. Ce système fonctionne de manière similaire à l'enregistrement d'une marque classique.

LES OBTENTIONS VÉGÉTALES

Cela comprend toutes les plantes telles que les arbres, les fleurs, les arbustes, les vignes etc. Le certificat

d'obtention végétale est un titre de protection qui concerne toute variété nouvelle, créée, d'un genre ou d'une espèce de plante.

Ce titre est délivré par l'IP Australia qui mène les examens techniques destinés à contrôler le respect des critères de distinction, d'homogénéité et de stabilité. La variété candidate doit impérativement respecter ces trois exigences.

Le délai moyen de délivrance d'un certificat de protection est d'environ 2 ans et demi.

LE DROIT D'AUTEUR

Le droit d'auteur protège la forme originale d'expression d'une idée ou d'une information. Les œuvres protégées peuvent par exemple prendre la forme d'écrits, d'images, de musique ou de vidéos.

Le droit d'auteur naît de la création de l'œuvre et la protège en général jusqu'à 70 ans après le décès de l'auteur.

Il est recommandé de conserver une preuve de la date de création d'une œuvre afin de faciliter les démarches en cas de litige.

LE SECRET DES AFFAIRES

Le secret des affaires porte sur des informations ayant une valeur commerciale potentielle ou réelle. Pour être protégées, ces informations doivent être confidentielles et ne pas être connues du public ou des concurrents. Pour bénéficier au mieux de cette protection, il sera important de bien identifier et recenser les secrets des affaires de l'entreprise, et de mettre en place des mesures de préservation de la confidentialité.

En Australie, la *Common law* protège contre la violation des secrets des affaires et des accords de confidentialité.

LES CONDITIONS DE DÉPÔT

	Marque	Brevet d'invention	Dessin et Modèle	Obtention végétale	Droit d'auteur	
Comment ?	<p><u>Par la voie internationale :</u> En passant par l'INPI Système de Madrid dans le délai de priorité de 6 mois à compter de la date de dépôt à l'INPI https://www.wipo.int/madrid/fr/</p> <p><u>Par la voie nationale :</u> Auprès de l'IP Australia. Possibilité de revendiquer la priorité française dans un délai de 6 mois.</p>	<p><u>Par la voie internationale :</u> En passant par l'INPI Système du PCT dans le délai de priorité de 12 mois à compter de la date de dépôt à l'INPI www.wipo.int/pct/fr/</p> <p><u>Par la voie nationale :</u> Auprès de l'IP Australia. Possibilité de revendiquer la priorité française dans un délai de 12 mois.</p>		<p><u>Par la voie nationale uniquement :</u> Auprès de l'IP Australia. Possibilité de revendiquer la priorité française dans un délai de 6 mois.</p>	<p><u>Par la voie internationale :</u> Convention UPOV (Union internationale pour la protection des obtentions végétales) UPOV PRISMA PBR Application Tool</p> <p><u>Par la voie nationale :</u> Auprès de l'IP Australia.</p>	Naissance des droits du seul fait de la création d'une œuvre originale.
Objet de la protection	Signe distinctif composé de mots, lettres, chiffres, aspects tridimensionnels, couleurs, sons, etc., ou la combinaison de ces éléments	Solution technique relative à un produit ou à un procédé nouveau, créatif et d'application pratique	Design nouveau d'un objet ou d'une partie d'un objet (dessins, schéma, combinaisons forme, structure, couleurs, motifs d'un produit...) générant une impression esthétique et présentant une utilité industrielle	Toute variété nouvelle, créée, d'un genre ou d'une espèce de plante telles que les arbres, les fleurs, les arbustes, les vignes ainsi que les algues et les champignons.	Œuvres littéraires, artistiques, musicales, audiovisuelles, logiciels, dessins et modèles industriels ou architecturaux, ...	
Durée de protection	10 ans (Renouvelable indéfiniment)	20 ans à compter de la date de la demande initiale (sous réserve de paiement des taxes annuelles)	10 ans (5 ans renouvelable une fois)	20 ans pour la plupart des espèces végétales et 25 ans pour les vignes et les arbres	70 ans après le décès de l'auteur pour les droits patrimoniaux	
Coûts (Hors honoraires d'un conseil juridique, souvent obligatoire)	<p>Demande d'enregistrement national : A partir de 250\$ (environ 150€)</p> <p>A cela peuvent cependant s'ajouter des frais si la procédure comporte des étapes supplémentaires (réponse à une notification de l'office, à une procédure d'opposition, etc.)</p>	<p>Demande d'enregistrement national :</p> <p>A partir de 100\$ (environ 60€) pour une demande provisoire, à partir de 400\$ (environ 240€) pour une demande standard</p> <p>Les annuités sont évolutives dans le temps</p>	<p>Demande d'enregistrement national : A partir de 200\$ (environ 120€) pour un dépôt simple</p> <p>A cela peut s'ajouter 500\$ (environ 300€) pour une certification</p> <p>Renouvellement pour 5 ans : 400\$ (environ 240€)</p>	<p>Demande d'enregistrement National :</p> <p>Cout moyen \$2,300</p>		

MISE EN ŒUVRE DES DROITS DE PI

On ne peut lutter contre la contrefaçon en Australie que si l'on y est titulaire de droits de propriété intellectuelle. Plusieurs voies d'action sont alors possibles :

- ▶ **Amiable** : négociation et transaction afin d'éviter d'engager une procédure judiciaire. Il est également possible d'adresser une lettre de mise en demeure à un contrefacteur présumé.
- ▶ **Douanière** : les douanes australiennes (*Australian Border Force*) peuvent saisir des marchandises qui portent atteinte à des droits de marques ou des droits d'auteur. La saisie n'est possible que pour le cas où le titulaire de droits a procédé à une inscription (*notice of objection*). Cette formalité doit être accompagnée d'un engagement écrit de la part du titulaire de droits de prendre à sa charge les frais résultants de la saisie (transport, stockage, destruction).
- ▶ **Pénale** : La police fédérale australienne dispose de pouvoir d'investigation lorsque la contrefaçon

constitue une infraction pénale. Son rôle est alors d'appliquer les sanctions prévues par la loi. Pour cela, elle œuvre en lien avec différentes autorités administratives telles que les douanes, l'IP Australia ou encore avec le Bureau du Directeur des poursuites publiques du Commonwealth.

- ▶ **Civile** : pour obtenir réparation du préjudice causé par la contrefaçon. Généralement devant la Cour fédérale australienne qui a compétence en matière de propriété intellectuelle.
- ▶ **Actions administratives ou judiciaires alternatives, notamment** : violation de secrets d'affaires, concurrence déloyale, responsabilité civile (produits défectueux, tromperie...).

En vue de réussir ces procédures, il est utile de se constituer des preuves solides des actes de contrefaçon et de se faire accompagner dès le début par un professionnel spécialisé basé en Australie.

LES LIENS UTILES

- ▶ Institut national de la propriété industrielle (INPI) : [INPI.fr | Bienvenue dans la maison des innovateurs](https://inpi.fr)
- ▶ IP Australia : [IP Australia | Protect The Value Of Your Ideas](https://ipaustralia.gov.au/en/home/protect-the-value-of-your-ideas)
- ▶ Australian copyright council : [Home - Australian Copyright Council](https://www.copyright.org.au/)
- ▶ Service économique régional en Australie : [AUSTRALIE | Direction générale du Trésor \(economie.gouv.fr\)](https://economie.gouv.fr/)



Conseillère Régionale Propriété Intellectuelle
Service Économique Régional
Ambassade de France au Japon
tokyo@inpi.fr

