RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

inpi

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. Cela signifie que l'environnement PI dans lequel les entreprises françaises opèrent en Australie est relativement semblable à celui qu'on peut trouver en France. Ainsi, une entreprise française n'aura pas de mal à faire valoir ses droits si ceux-ci sont enregistrés de manière appropriée.

POURQUOI PROTÉGER SA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE EN AUSTRALIE ?

Comme dans tous les pays du monde, il est important pour une entreprise de protéger ses créations. Déposer un brevet, une marque ou un dessin et modèle est le seul moyen d'obtenir un monopole sur sa création et ainsi de se différencier de la concurrence. Cela permet aussi de garantir la date à laquelle on a créé son produit et donc de se protéger plus facilement 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 mécanismes de PI mobilisables en fonction des types d'innovation et de la protection recherchée.

LA MARQUE

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.

En plus d'une marque traditionnelle, il est possible de déposer une marque de certification. Ce système permet d'enregistrer des marques avec un modèle très semblable aux indications géographiques. A défaut de système plus avancé, comme c'est le cas en Europe et en France, c'est ce système qu'il est recommandé d'utiliser 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 auprès d'offices agrées (voie dite de Madrid).
L'Australie étant signataire de la convention de Paris, si un déposant dépose une marque en France, il a 6 mois pour déposer la marque en Australie et bénéficier de la date de priorité du dépôt français (et vice-versa).

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 de délivrance d'une marque en Australie est d'environ 7 mois.

LE BREVET

Le brevet d'invention permet de protéger une invention technique. Pour cela 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.

Lorsqu'on dépose un brevet, l'invention est systématiquement publiée 18 mois après le dépôt. Il faut stratégiquement 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 auprès d'un des bureaux agréés (voie dite PCT). Si l'on passe par la voie nationale, il faut impérativement avoir une adresse de correspondance sur place ou passer par un cabinet d'avocats local.

© INPI 2023 – Tous droits réservés

Si un brevet a été déposé en France auprès de l'INPI, le déposant a un an pour le déposer en Australie et bénéficier de la protection depuis la date de dépôt française. Ce délai appelé délai de priorité est d'au maximum an pour tous les pays signataires de la convention de Paris (176 pays).

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 votre invention. En cas de mise en conformité, c'est cette date qui sera retenue pour déterminer l'existence éventuelle d'antériorités à votre invention. Le déposant dispose d'un délai de 12 mois à compter du dépôt de sa demande provisoire pour basculer du statut provisoire au statut classique d'une demande de brevet.

A noter : le modèle d'utilité est une version allégée du brevet permettant une protection maximale plus courte entre 6 et 10 ans selon les pays. Plus connu sous le nom de « Innovation Patents System » en Australie, ce dernier a été aboli en 2021. Les dernières demandes de modèle d'utilité par PCT ont été reçues le 25 août 2021.

L'examen d'une demande de brevet en Australie varie entre 10 et 18 mois selon le domaine d'activité[1].

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.

L'Australie offre une courte période de protection d'exclusivité des données pour les produits pharmaceutiques biologiques (5 ans).

LES DESSINS ET MODÈLES

Un dessin ou modèle protège l'apparence du produit et non sa fonction, c'est-à-dire ses contours, sa forme, ses couleurs/textures en surface. L'apparence du produit doit être nouvelle et posséder un caractère propre, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas susciter une impression de déjà-vu dans son ensemble, par rapport à un dessin ou un modèle divulgué avant la date de protection accordée à votre dépôt

La protection d'un dépôt d'un dessin ou modèle est valable au maximum 10 ans (5 ans renouvelable une fois). Il est uniquement possible de déposer son dessin ou modèle auprès de l'IP Australia, l'Australie n'ayant pas encore adhéré à l'arrangement de la Haye.

Pour le dépôt direct auprès de l'IP Australia, une vérification de fond est optionnelle. Si l'on choisit de faire cette vérification alors l'office vérifiera si le dessin ou modèle est conforme et suffisamment nouveau et créatif pour être enregistré.

Comme pour les brevets et les marques, l'Australie étant signataire de la convention de Paris, si un déposant dépose en France un dessin ou modèle, il a 6 mois pour déposer le dessin ou modèle en Australie et bénéficier de la date de priorité du dépôt Français (et vice versa).

L'examen d'une demande de dessin ou modèle en Australie est d'environ 2 mois et il faut également compter 4 mois pour obtenir le certificat de délivrance.

A noter : la législation australienne prévoit un délai de grâce pour les dessins et modèles permettant au créateur de faire une demande d'enregistrement auprès de l'IP Australia dans un délai de 12 mois (6 mois avant la réforme) à partir de la date de divulgation au public. Ce délai étendu à 12 mois est valable pour les demandes présentées après le 10 mars 2022.

L'enregistrement et la certification d'un dessin et modèle sont deux étapes bien distinctes en Australie. La certification d'un dessin et modèle est optionnelle mais reste indispensable pour intenter une action en justice en cas de contrefaçon. Cette certification peut être sollicitée à tout moment dès lors que le dessin et modèle a été enregistré auprès de l'IP Australia.

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 VEGETALES

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 répondre impérativement à ces trois exigences.

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

[1] Patent Timing & Costs | IP Australia

© INPI 2023 – Tous droits réservés

LE DROIT D'AUTEUR

Jusqu'en juillet 2022, l'autorité officielle en charge de la gestion du droit d'auteur était le ministère de la communication et des arts[2], cette compétence a été transférée au Bureau du procureur général[3].

Comme pour la France, le droit d'auteur naît de la création de l'œuvre. Cependant il est conseillé 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.

Il n'y a pas de définition formelle du secret commercial en Australie. Cependant, il existe diverses lois qui protègent contre la divulgation d'informations confidentielles telles que la « Corporations Act 2001 » et le « Privacy Act 1988 ».

[2] https://www.infrastructure.gov.au/copyright

[3] What we do | Attorney-General's Department (ag.gov.au)

© INPI 2023 – Tous droits réservés

LES CONDITIONS DE DÉPÔT

	Marque	Brevet d'invention	Dessin et Modèle	Obtention végétale	Droit d'auteur
Comment ?	Par la voie internationale : 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/ Par la voie nationale : Auprès de l'IP Australia via un mandataire. Possibilité de revendiquer la priorité française dans un délai de 6 mois.	Par la voie internationale : 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/ Par la voie nationale : Auprès de l'IP Australia via un mandataire. Possibilité de revendiquer la priorité française dans un délai de 12 mois.	Par la voie internationale : Impossible Par la voie nationale : Auprès de l'IP Australia via un mandataire. Possibilité de revendiquer la priorité française dans un délai de 6 mois.	Par la voie internationale : Convention UPOV (Uni on internationale pour la protection des obtentions végétales) UPOV PRISMA PBR Application Tool Par la voie nationale : Auprès de l'IP Australia via un mandataire.	Naissance du droit du fait de la création mais un enregistrement probatoire en Australie peut faciliter la résolution d'un litige. Il est aussi possible d'enregistrer un droit d'auteur auprès du
Objet de la protection (Les dépôts doivent être effectués en chinois mandarin)	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 (si paiement des taxes annuelles)	10 ans (5 +5)	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)	**Demande d'enregistrement national :** 3 types de dépôt : - TM Headstart : $330 - Dépôt standard avec usage de la « Picklist [4]»(liste de termes prédéfinis) : $250 - Dépôt standard : $400 Système mono-classe Pas d'annuité 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.)	**Demande d'enregistrement national :** **Demande de brevet provisoire** : $110 ($210 en version papier) Demande de recherche internationale : $950 **Le coût d'une demande de brevet standard** est de $370 en électronique et $570 en papier. **Annuité :** 4ème année $ 300 5ème année $315 6ème année $335 7ème année $360 8ème année $390 9ème année $425 10ème année $490 (…) 19ème année $2650 20ème année $4000 pour brevets pharmaceutiques seulement Les annuités sont évolutives dans le temps	**Demande d'enregistrement national :** En cas de dépôt électronique, le coût moyen de dépôt avec recherche de fond est d'environ $250 **Renouvellement pour 5 ans : $400**	**Demande d'enregistrement National :** Cout moyen **$2,300**	**Demande d'enregistrement du copyright :** Pas nécessaire en Australie

[4] Trade Marks Classification Search (ipaustralia.gov.au)

© INPI 2023 – Tous droits réservés

MISE EN ŒUVRE DES DROITS DE PI

L'IP Australia est l'autorité compétente pour la plupart des questions portant sur la propriété intellectuelle. Il dépend du ministère de l'industrie et de la science[5]. La mise en œuvre de la protection des droits de PI est généralement assez efficace en Australie. Les administrations (douanes, police et justice principalement) sont sensibilisées aux problèmes de propriété intellectuelle et disposent de services spécialisés dans le domaine. Plusieurs voies d'action sont alors possibles :

- **Amiable** : négociation et transaction afin d'éviter d'engager une procédure administrative ou judiciaire.

- **Administrative** : généralement rapide, pour un coût raisonnable, l'administration intervient pour saisir les contrefaçons ou le matériel servant à leur fabrication et imposer des amendes aux contrefacteurs. Les moyens d'investigation sont en revanche assez limités.

- **Douanière[6] :** conformément au Customs Act, les douanes australiennes « Australian Boarder Forces » interviennent pour tout type de droit de propriété intellectuelle. Les douanes sont habilitées à saisir de façon temporaire des marchandises contrefaites à l'importation ou à l'exportation et disposent de deux moyens d'action : le contrôle spontané et le contrôle à la demande d'un requérant. Dans ce deuxième cas, les Douanes acceptent d'agir à la demande des titulaires de droit dès lors que la contrefaçon ou le risque de contrefaçon est suffisamment établi.

- **Pénale :** pour dissuader les contrefacteurs par des sanctions sévères (amendes et peines d'emprisonnement). Les enquêtes sont conduites par la police australienne qui transmet les affaires au Parquet.

- **Civile :** pour obtenir réparation du préjudice causé par la contrefaçon.

- **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 intellectuelle (INPI) :** https://www.inpi.fr/fr

- **Administration Nationale de la Propriété Intellectuelle (IP Australia) :** **https://www.ipaustralia.gov.au/ et Home - Australian Copyright Council**
- **Service économique régional en Australie : AUSTRALIE | Direction générale du Trésor (economie.gouv.fr)**

[5] Home page | Department of Industry, Science and Resources

© INPI 2023 – Tous droits réservés

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

inpi

inpi.fr

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

INPI France