

La propriété intellectuelle en Iran



Carole BREMEERSCH - Conseillère Régionale INPI -
Service Économique de l'Ambassade de France aux
Émirats Arabes Unis

Mél : carole.bremeersch@dgtresor.gouv.fr

31 janvier 2019

LE CONTEXTE GÉNÉRAL



L'Iran est membre de la convention de Paris depuis 1959, a ratifié la Convention OMPI en décembre 2001, est signataire de l'Arrangement et du Protocole de Madrid depuis 2003, pays contractant de l'Arrangement de Lisbonne depuis 2006, et est devenu membre du « Patent Cooperation Treaty » en 2013. L'Iran n'est pas membre de l'OMC et n'est donc pas signataire des accords ADPIC. L'Iran n'est signataire d'aucune convention internationale en matière de droit d'auteur.

La loi sur l'enregistrement des brevets, dessins industriels et marques a été promulguée par le Parlement en Octobre 2007, et est entrée en vigueur en février 2008, pour remplacer la loi sur l'enregistrement des brevets et des marques, qui était en vigueur depuis 1938 (selon laquelle, les dessins et modèles industriels et les indications géographiques n'étaient pas enregistrables). Un projet de loi est en cours de discussion au Parlement.

Les autorités iraniennes démontrent un intérêt pour la protection de la propriété industrielle et des indications géographiques. En matière de propriété industrielle, l'autorité compétente est l'Office de propriété industrielle qui dépend de l'organisation de l'enregistrement des actes et des propriétés. Il existe des juridictions spécialisées pour connaître des affaires de propriété industrielle. Les questions de droit d'auteur relèvent de la compétence du Ministère de la Culture et du Guide Islamique.

Avant d'envisager de s'implanter en Iran, il est nécessaire de vérifier l'absence de droits de propriété industrielle enregistrés sur le territoire et de procéder à la protection de ses titres. Il convient également de prévoir le sort de ses droits de propriété industrielle et intellectuelle dans tout contrat avec un partenaire local.

LES DIFFÉRENTS TITRES DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

➤ LE BREVET D'INVENTION

Le brevet protège une innovation technique, c'est-à-dire un produit ou un procédé qui apporte une nouvelle solution technique (nouveau absolu) à un problème technique donné, hors exclusion à la brevetabilité et inventions contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs.

Pour protéger son invention, il convient de déposer sa demande de brevet, en langue perse, auprès de l'Office de propriété industrielle, qui procédera à son examen ou confiera cet examen à un organisme partenaire (université). Après une vérification des éléments administratifs de la demande de brevet, l'examen du brevet est confié à une institution tierce dont les coordonnées sont données au représentant du titulaire. L'Office intervient une fois que la décision de délivrance ou de refus a été émise par l'institution de référence, avec un pouvoir d'annulation de cette décision. Une telle annulation conduit alors à renvoyer l'affaire devant une autre institution, une deuxième taxe d'examen doit alors être payée. Chaque institution de référence fixe ses propres taxes d'examen.

Les brevets sont publiés au moment de leur délivrance et valables 20 ans, sous réserve du paiement d'annuités.

Il n'est pas possible d'obtenir une protection pour les brevets de médicaments. Toutefois, une exclusivité est fournie aux sociétés pharmaceutiques sur la base des lois nationales lorsque les produits sont fabriqués en Iran.

L'Iran étant devenu membre du PCT en 2013, il est possible de désigner ce pays dans le dépôt d'une demande internationale de brevet.

➤ LA MARQUE

La marque doit être distinctive, disponible et licite, elle ne doit pas être contraire à la religion, à l'ordre public ou à la morale.

Le déposant qui n'a ni domicile, ni établissement commercial en Iran doit désigner un représentant comme mandataire pour déposer la marque et suivre la procédure. Cet agent devra fournir à l'Office des marques un pouvoir légalisé.

Les dépôts de marque sont examinés quant à la forme, au caractère distinctif et non descriptif du signe déposé et au regard des marques enregistrées antérieurement. L'Office vérifie également que la marque respecte l'ordre public et les bonnes mœurs (à titre d'exemple, un signe représentant une femme ne pourrait pas être enregistré à titre de marque).

Les dépôts multi classe sont autorisés. Il n'est pas possible de désigner les produits alcooliques en classe 33, ni les produits de la classe 32 contenant de l'alcool. Les marques sont déposées en ligne au auprès de l'Office des marques, par un représentant local (pour les déposants étrangers). Le délai d'opposition est de 30 jours après la publication de la marque. La durée de protection est de 10 ans, renouvelable éternellement.

L'Iran est membre du Protocole et de l'Arrangement de Madrid, ce qui permet de désigner l'Iran dans un dépôt international de marque.

➤ LE DESSIN ET MODÈLE

Toute composition de lignes ou de couleurs ou toute forme tridimensionnelle, associée ou non à des lignes ou des couleurs, est considérée comme un dessin ou modèle industriel, à condition que cette composition ou cette forme donne une apparence particulière à un produit de l'industrie ou de l'artisanat.

Pour être enregistré, le dessin ou modèle industriel doit être nouveau (non divulgué dans le monde avant la date de dépôt ou de priorité) et original. Il semble toutefois que l'Office ne procède qu'à un examen de forme sans vérifier si ces deux critères sont remplis. Lorsque le déposant n'est pas le créateur, il doit fournir, au moment du dépôt, un document attestant de ses droits à effectuer ce dépôt. Il est possible d'inclure plusieurs dessins dans le même dépôt, s'ils appartiennent tous à la même classe de Locarno.

La durée de validité initiale est de 5 ans, renouvelables deux fois, pour une durée totale maximum de protection de 15 années. Il est possible de solliciter le report de la date de publication à 12 mois après le dépôt (ou après la date de priorité).

L'Arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels est entré en vigueur en Iran le 12 juillet 2018.

➤ L'INDICATION GÉOGRAPHIQUE

La loi sur la protection des indications géographiques est entrée en vigueur le 20 avril 2005. Elle prévoit la possibilité de solliciter l'enregistrement d'une indication géographique auprès de l'Organisation d'enregistrement des actes et des propriétés, avec une possibilité pour les tiers de former opposition contre une telle demande. Il existe plus de 70 enregistrements d'indications géographiques au niveau national.

L'Iran est signataire de l'Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international. Les déposants iraniens ont protégé environ 60 indications géographiques par le biais de l'Arrangement de Lisbonne.

LES CONDITIONS DE DÉPÔT

		Brevet	Marque	Dessin et Modèle
Dépôt	Depuis la France	INPI ou OMPI pour un dépôt international dans le cadre du PCT	INPI ou OMPI (l'Iran est membre du Protocole et de l'Arrangement de Madrid)	Pas de dépôt possible depuis la France L'Iran n'est pas membre de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels
	En Iran	Directement auprès de l'Office (Iranian Industrial Property Office – IIPO)	Directement auprès de l'Office (Iranian Industrial Property Office – IIPO)	Directement auprès de l'Office (Iranian Industrial Property Office – IIPO)
Droit de priorité		12 mois	6 mois	6 mois
Durée de protection		20 ans à compter du premier dépôt de la demande <u>sous réserve du paiement d'annuités</u>	10 ans à compter du dépôt de la demande, renouvelables indéfiniment	5 ans, à compter du dépôt, renouvelable deux fois (durée maximum : 15 ans)
Qui peut déposer en Iran		Le droit de déposer un brevet appartient à l'inventeur. Un employeur bénéficie des droits économiques liés à l'invention sauf mention contractuelle contraire. Les déposants étrangers désignent un représentant local pour effectuer le dépôt.	Toute personne physique ou morale, nationale ou étrangère, via un mandataire si le demandeur ne réside pas en Iran	Toute personne physique ou morale, nationale ou étrangère, via un mandataire si le demandeur ne réside pas en Iran
Formalités importantes		- Un pouvoir légalisé doit être fourni en même temps que le dépôt - Le dépôt doit être rédigé en persan (et anglais)	- Un pouvoir légalisé - Un extrait du registre du commerce, notarié - Ces documents doivent être fournis au plus tard dans les 60 jours qui suivent le dépôt	- Un pouvoir légalisé doit être fourni en même temps que le dépôt - Le déposant doit fournir un contrat de cession du design signé par le créateur, légalisé
Taxes officielles (prévoir les honoraires d'un conseil juridique en sus)		Dépôt international : - 1 163 € de dépôt (papier), 1 875 € de recherche - 62€ de transmission de l'INPI à l'OMPI - phase nationale : voir ci-dessous Dépôt national : - 5 € (taxe de dépôt) - 50 à 600 € (taxe d'examen réalisé par un organisme extérieur à l'Office) - 35 € (taxe de délivrance) - Annuités : de 35 à 135 €	Dépôt international : 1 classe – marque en noir et blanc - 753 CHF - 62€ de transmission de l'INPI à l'OMPI Dépôt national : - 15 € (taxe de dépôt – 1 ^{ère} classe) - 2 € par classe supplémentaire - 80 € (taxe d'enregistrement – 1 classe) - 10 € par classe supplémentaire - 80 € (taxe de renouvellement – 1 classe) - 10 € par classe supplémentaire	Dépôt national (une classe internationale): - 5 € de taxe de dépôt - 45 € (taxe d'enregistrement) - Premier renouvellement : 90 € - Second renouvellement : 45 €
Délai moyen d'enregistrement		Dépôt international : 30 mois à l'international pour entrer en phase nationale Dépôt en Iran : Plusieurs années	2-3 mois s'il n'y a pas d'opposition	Pas d'information
Statistiques		2017 : 15 475 brevets au stade de dépôt 2017 : 3 668 brevets enregistrés 2016 : 593 désignation de l'Iran par la voie PCT	2016 : 335 021 marques en vigueur (enregistrées ou en cours d'examen)	2017 : 17 818 DM au stade du dépôt 2016 : 5 687 enregistrements

➤ LES ACTIONS EN JUSTICE

Action pénale

Si les contrefaçons portent un signe identique ou très similaire à la marque enregistrée, il est recommandé d'opter pour une action pénale, qui est efficace et peut s'avérer plus rapide que la procédure civile. Si le juge est convaincu de l'intérêt d'une saisie, il donnera mandat aux autorités compétentes (soit tribunal du lieu de la contrefaçon, soit le poste de police concerné), qui mèneront une action de saisie. Si le rapport de saisie (dont la rédaction peut prendre un ou deux mois) convainc le juge, il transfère le dossier au tribunal pénal de Téhéran pour une audience et décision sur les sanctions à l'égard du contrefacteur et la destruction des produits contrefaisants.

Il est recommandé d'envoyer, avant toute action, une lettre de mise en demeure (« cease and desist letter ») au contrefacteur, afin de se prémunir de l'envoi d'une telle lettre par le tribunal juste avant la saisie, ou de voir l'excuse d'ignorance invoquée par le contrefacteur acceptée par le juge.

Action civile

Lorsque la similitude entre les marques est moins évidente, il est recommandé d'initier une action civile car le tribunal devra, dans un premier temps, s'assurer que la similarité entre les signes va créer un risque de confusion pour le consommateur avant d'imposer au contrefacteur de cesser la commercialisation des produits.

➤ LES ACTIONS ADMINISTRATIVES

Les Douanes

Il n'existe pas de système d'enregistrement des marques auprès des Douanes en Iran. Néanmoins, si le titulaire de marque dispose d'informations relatives à l'envoi vers l'Iran de produits contrefaisants, il est possible de demander au tribunal une injonction demandant aux autorités douanières de restreindre la mainlevée des marchandises, suivie d'une action pénale.

➤ LA RÉALITÉ DE LA CONTREFAÇON

La contrefaçon est très présente sur le sol iranien, dans tous les domaines (matériel de sport, cosmétiques, pièces détachées automobiles...), ce risque est à prendre en compte avant toute introduction d'un nouveau produit sur le sol iranien. Une protection par le biais des marques et modèles permettra d'avoir une base juridique pour agir contre ces contrefaçons.

S'il est possible de défendre ses marques en Iran, et il est important de les protéger dans le pays avant toute vente de produits sur le sol iranien. Le protocole et l'Arrangement de Madrid permettent de protéger ses marques en Iran par le biais d'un dépôt international de marque. Il est recommandé aux titulaires de marques qui envisagent de distribuer leurs produits en Iran à l'avenir de s'assurer que leurs marques n'ont pas été enregistrées par des tiers, afin de « nettoyer le registre des marques » en initiant les actions nécessaires pour l'annulation des marques contrefaisantes avant l'entrée des produits authentiques sur le territoire iranien.

Les importations parallèles semblent également très présentes sur le marché iranien, sans doute en raison des sanctions.

Les contrefaçons de médicaments sont sanctionnées par le Ministère de la Santé, dès lors que les médicaments authentiques sont fabriqués sur le sol iranien.

LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE

L'Iran n'a adhéré à aucune convention internationale dans ce domaine. La loi sur le droit d'auteur iranien protège les seuls iraniens, sans recours possible de la part de non-nationaux. L'adhésion de l'Iran aux Conventions de Berne et de Rome sera nécessaire pour permettre aux créateurs étrangers de défendre leurs droits en Iran.

INNOVATION

L'Iran figure à la 65^{ème} place sur les 126 pays évalués dans l'Indice mondial 2018 de l'innovation* (75^{ème} place sur 127 en 2017).

L'Iran dispose d'universités de bon niveau et montre un intérêt certain pour l'innovation, comme l'atteste la Déclaration conjointe sur la science, la recherche, la technologie et l'innovation signée avec l'Union Européenne en septembre 2016.

*Global Innovation Index 2018 www.globalinnovationindex.org : classement annuel de 126 économies, publié par Cornell University, INSEAD et OMPI.



Contact

Carole BREMEERSCH
Conseillère Régionale Propriété Intellectuelle
Service Économique de l'Ambassade de France aux Émirats arabes unis
carole.bremeersch@dgtresor.gouv.fr

*L'INPI propose sa nouvelle gamme de services « Coaching INPI », qui permet aux Start-up, PME et ETI d'acquérir et de développer une stratégie de Propriété Intellectuelle adaptée à leur environnement et à leurs besoins notamment à l'international.

Faisant suite à la visite en entreprise, la gamme Coaching INPI offre trois prestations personnalisées :

- Le Prédiagnostic PI, une revue des pratiques PI de l'entreprise
- Le Pass PI, une aide financière pour la mise en œuvre de certaines recommandations du Booster PI
- La Master Class PI, une formation/action destinée à intégrer la PI dans la stratégie de l'entreprise

[Plus de détails sur le site Internet de l'INPI](#)

*Le dispositif « France PME sans contrefaçons » est ouvert aux PME victimes de contrefaçons sur les marchés étrangers. En renseignant le formulaire disponible sur le site Internet, vous pouvez bénéficier de l'assistance et des conseils d'un réseau d'acteurs publics pour vous accompagner dans vos démarches.

Pour en savoir plus : <http://www.cncccf.org/1295-france-pme-sans-contrefacons.htm>