

Le droit résultant d'un brevet

Un brevet accorde à son titulaire le droit, la faculté et le privilège exclusif de fabriquer, construire, exploiter et vendre l'objet d'une invention dans le pays où il a été concédé. Le droit accordé a une durée maximale qui est généralement de 20 ans. À l'expiration du brevet, la protection prend fin et l'invention peut être librement exploitée par les tiers.

Le brevet permet entre autres de fixer concrètement sur papier l'objet réel de l'invention et de confirmer sa propriété, ce qui peut être crucial notamment pour la vente de l'invention ou la concession de licences d'exploitation procurant des recettes. Il permet aussi de protéger le noyau technologique développé par une entreprise ou un individu contre la compétition. En empêchant ainsi la concurrence d'utiliser l'invention brevetée, le titulaire du brevet détient une position de force sur le marché qui lui permet d'obtenir un retour plus élevé sur les investissements de temps et d'argent qui ont été nécessaires pour développer l'invention. Pour une entreprise, le brevet amène aussi un degré de notoriété, les partenaires commerciaux, investisseurs et actionnaires y voyant une preuve du niveau élevé de compétence, de spécialisation et de capacité technique au sein de l'entreprise. Cela se révèle utile pour collecter des fonds, trouver des partenaires commerciaux et rehausser la valeur commerciale de l'entreprise. En faisant breveter aussi les développements importants autour du noyau technologique, une entreprise élargit son champ d'exclusivité. Le brevet procure une meilleure position de négociation à son titulaire vis-à-vis d'autres brevetés dont les droits pourraient être enfreints par l'exploitation de l'invention.

La forme et le contenu d'un brevet

Un brevet prend la forme d'un document qui peut être comparé à un contrat de nature technico-légale, à la fois parce qu'il divulgue tous les éléments et détails techniques de l'invention et parce qu'il définit l'objet même de la protection accordée à l'invention, son étendue et ses limites.

Le brevet contient généralement le titre de l'invention, une indication du domaine technique relatif à l'invention, un exposé de l'état de la technique, une description de l'invention, des illustrations (dessins, plans, graphiques), et au moins une revendication définissant les caractéristiques essentielles de l'invention et déterminant l'étendue de la protection accordée par le brevet.

En contrepartie des droits exclusifs conférés par un brevet, le demandeur du brevet se doit de divulguer toutes les informations nécessaires et utiles pour produire et faire fonctionner l'invention, avec suffisamment de

détails sur les éléments internes et externes de l'invention pour que des gens ayant des connaissances moyennes dans le domaine puissent la produire et la faire fonctionner sans devoir eux-mêmes faire preuve d'ingéniosité. Il n'est donc pas possible de cacher des informations vitales à une invention dans un brevet.

Critères de brevetabilité

Pour obtenir un brevet, il faut bien sûr avoir développé une invention. Mais ce n'est pas toutes les inventions qui sont brevetables. Certaines conditions s'appliquent.

Tout d'abord, l'invention doit avoir dépassé le stade d'une simple idée. C'est la réalisation de l'idée qui constitue de la matière inventive susceptible d'être brevetable. Il n'est pas pour autant nécessaire d'avoir construit un prototype de l'invention. Mais l'invention doit avoir une forme suffisamment définie sur le plan conceptuel.

L'invention doit être de nature utilitaire ou fonctionnelle, par exemple en fournissant une solution à un problème d'ordre technique. De plus, l'invention doit fonctionner et être reproductible.

L'invention doit également être nouvelle et non évidente par rapport à l'état de la technique ou l'art connu à l'échelle mondiale. Pour être nouvelle, l'invention ne doit pas avoir été divulguée publiquement. Ainsi, sa mise en vente, ou sa présentation lors d'une foire commerciale ou par la publication d'un article, peuvent anéantir sa nouveauté. Exceptionnellement, seuls quelques pays comme le Canada, les États-Unis et le Mexique accordent un délai de grâce d'un an à compter du moment qu'une invention ne satisfait plus le critère de nouveauté pour déposer une demande de brevet, sans que cela affecte la validité de l'éventuel brevet.

L'invention doit être plus qu'une simple découverte et ne pas paraître évidente pour des gens de compétence moyenne versés dans le domaine. Une certaine faculté inventive, impliquant ne serait-ce qu'un soupçon d'ingéniosité, doit être démontrée pour aboutir à l'invention.

La matière inventive ne doit pas faire partie des matières exclues par la loi ou la jurisprudence telles, par exemple, les principes scientifiques, les méthodes de traitement médical, les habiletés professionnelles, les calculs mathématiques et les formes de vie supérieures.

Les exigences en matière de brevetabilité des inventions qui subordonnent la délivrance des brevets varient d'un pays à l'autre de sorte que ce qui peut être brevetable dans un pays peut ne pas l'être dans un autre.

Propriété

Seuls les inventeurs d'une invention ou ses ayants droit légitimes (par exemple, un employeur ou un individu qui s'est fait céder les droits sur l'invention) peuvent obtenir des brevets valides pour l'invention. Un individu qui aurait vu une invention d'un autre ne peut obtenir un brevet valide dans un pays sans le consentement préalable de l'autre même si l'invention n'a pas été brevetée dans le pays en cause.

Le titulaire du brevet a le droit de décider qui peut, et qui ne peut pas, utiliser l'invention brevetée pendant la durée de la protection. Il peut, en vertu d'une licence, permettre aux tiers d'utiliser l'invention à des conditions convenues d'un commun accord. Il peut aussi vendre son droit sur l'invention à un tiers, qui devient à son tour titulaire du brevet.

Démarches

Les brevets sont délivrés par les offices nationaux des brevets, ou par des offices régionaux qui desservent plusieurs pays, par exemple l'Office européen des brevets (OEB). Pour obtenir des brevets, il faut en faire la demande auprès de chacun des offices concernés en déposant des demandes de brevets. Le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) administré par l'Office Mondial de la Propriété Intellectuelle (OMPI) permet le dépôt d'une demande internationale qui a le même effet que des demandes nationales qui auraient été déposées dans tous les pays signataires (142 en date du 14 janvier 2010). Cependant, il n'existe pas à l'heure actuelle de brevet international ou mondial. Il est donc nécessaire, à la fin des procédures internationales, de poursuivre les démarches au niveau national ou régional dans chacun des pays ou régions où l'invention doit être brevetée.

L'obtention de brevets dans différents pays implique donc de préparer des demandes de brevets respectant les exigences de forme et de contenu typiques à chacun des pays, de les déposer dans les pays où l'invention doit être brevetée, et de suivre les procédures d'examen respectives dans chacun des pays jusqu'à la délivrance des brevets. À quelques exceptions près, les demandes doivent être écrites dans les langues officielles des pays où elles sont déposées.

Avant de commencer ces démarches, il est hautement recommandé d'effectuer une recherche préliminaire en brevetabilité portant sur les brevets existants (considérés comme des antériorités à l'invention). Les résultats d'une telle recherche permettent généralement de réduire le risque qu'un brevet pertinent soit opposé par un examinateur durant les procédures d'examen des demandes, ce qui aurait comme conséquence possible d'entraver l'obtention de brevets pour l'invention. Les résultats permettent aussi de jauger l'état de l'art breveté

dans le domaine et de mieux cibler la matière inventive qui pourra être revendiquée dans les demandes, ce qui est susceptible d'améliorer le degré de protection pour l'invention.

Procédures

Lorsqu'une demande de brevet est déposée directement dans un pays, un examinateur fait sa propre recherche d'antériorités avant de rendre une décision quant à l'acceptabilité de la demande. S'il considère que la demande comporte des vices de forme ou que l'invention revendiquée n'est pas brevetable, l'examineur émet un rapport d'examen écrit exposant la nature de chacune de ses objections. Le demandeur doit alors préparer et déposer une réponse écrite dans le délai accordé par l'examineur pour que l'examen de la demande se poursuive. Dans sa réponse, le demandeur peut apporter les corrections qu'il juge à propos dans la demande dans la mesure où ces corrections ne constituent pas un ajout défendu de matière, et peut soumettre une argumentation défendant la brevetabilité de l'invention s'il considère que les objections soulevées par l'examineur sont non fondées. À défaut de répondre à un rapport d'examen, la demande est considérée être abandonnée et les procédures se terminent alors. À la suite d'une réponse, l'examineur peut revenir à la charge et émettre un nouveau rapport d'examen s'il le juge nécessaire, auquel cas une nouvelle réponse doit être préparée et déposée. Le cycle se poursuit jusqu'à ce que l'examineur soit satisfait des réponses soumises et accepte la demande, ou qu'il émette un rapport d'examen final rejetant la demande. Dans le cas où une demande est rejetée, le demandeur peut aller en appel de la décision de l'examineur s'il considère que l'examineur fait erreur. Dans le cas où la demande est acceptée, une taxe réglementaire doit être versée pour que le brevet soit délivré. Des taxes réglementaires de maintien en vigueur de la demande ou du brevet sont généralement exigées par les offices nationaux des brevets, dans la plupart des cas chaque année (d'où leur nom d'annuités).

Lorsqu'une demande est déposée en vertu des procédures internationales (PCT), un examinateur fait également sa propre recherche d'antériorité et émet un rapport de recherche préliminaire international accompagné d'une première opinion écrite. Le rapport de recherche fait état des antériorités les plus pertinentes trouvées par l'examineur par rapport à l'invention revendiquée dans la demande. Les antériorités sont classées sous certaines catégories représentant leur degré de pertinence par rapport à la brevetabilité de l'invention. L'opinion écrite fournit les commentaires de l'examineur à l'égard des antériorités listées dans le rapport de recherche. Le Demandeur peut alors opter de demander formellement un examen de fond de la demande au niveau international et répondre à l'opinion écrite, avant de poursuivre les procédures aux niveaux nationaux dans chaque pays où l'invention doit être

protégée. À l'issue des procédures internationales, la demande PCT doit être transformée en demandes nationales ou régionales dans tous les pays où des brevets sont demandés. Les offices nationaux ne sont pas contraints de respecter la décision possible rendue par un examinateur durant les procédures internationales. Néanmoins, lorsqu'une décision favorable est émise au niveau international, les procédures nationales sont bien souvent réduites à des questions de simples formalités. Dans les cas où une protection par brevet dans plusieurs pays est recherchée, le système du PCT peut fortement réduire les taxes et simplifier les procédures.

Priorité conventionnelle

Dans la plupart des pays, un brevet pour une invention sera accordé à la première personne ou entreprise qui le demande, dans la mesure où elle n'a pas usurpé l'invention d'un tiers. C'est donc dire qu'en ne faisant pas breveter une invention, une entreprise ou un inventeur s'expose à ce qu'un tiers développant ultérieurement une invention identique ou équivalente la fasse breveter et puisse exclure légitimement l'entreprise ou l'inventeur du marché, limiter ses activités ou lui demander de s'acquitter de redevances pour usage de l'invention.

Le dépôt d'une demande de brevet établit donc un droit de priorité sur tout autre demandeur qui déposerait subséquemment une demande sur la même invention. Ce droit de priorité est reconnu mondialement (Convention de Paris) à l'exception de quelques rares pays. Grâce à ce droit de priorité, un demandeur peut déposer une première demande dans un pays et bénéficier d'un délai de grâce de 12 mois après le dépôt de la première demande pour déposer des demandes sur l'invention dans d'autres pays tout en conservant son droit de priorité en autant que la priorité est revendiquée. Les demandes subséquentes sont alors considérées en quelque sorte comme si elles avaient été déposées à la même date (de priorité) que la toute première demande.

Stratégie de protection

Il est généralement prohibitif en termes de rentabilité de faire breveter une invention partout dans le monde. Il importe donc de bien évaluer dans quels pays l'invention mérite d'être brevetée. Une stratégie possible est de breveter l'invention dans les pays où elle est le plus susceptible d'être réalisée compte tenu de la technologie nécessaire, les coûts de production et les compétiteurs possibles. Une autre stratégie consiste à faire breveter l'invention dans les pays représentant les plus gros marchés de vente ou d'utilisation. Il y a également lieu de considérer la situation géographique de partenaires commerciaux qui pourront aider à défendre les droits procurés par les brevets en cas de contrefaçon.

Le système du PCT présente plusieurs avantages lorsqu'une invention doit être protégée dans plusieurs

pays. Il permet notamment de repousser la décision relative aux pays où des brevets seront demandés pour une période de 2½ ans à compter du dépôt de la première demande sur l'invention, et fournit une protection provisoire de l'invention durant cette période dans plus de 125 pays. Il permet également de surmonter les objections potentielles à l'égard de la demande de brevet auprès d'une seule autorité internationale plutôt qu'auprès de chaque autorité nationale. Ces caractéristiques permettent de différer certains coûts tout en procurant diverses économies.

Publications

Les demandes de brevets sur une invention demeurent secrètes pendant une période de 18 mois se calculant à partir du dépôt de la première demande sur l'invention. Par la suite, les demandes sont automatiquement publiées (sauf aux États-Unis sous certaines conditions) et le public peut dès lors les consulter. Un demandeur peut requérir la publication hâtive d'une demande s'il le souhaite. Seul le retrait exprès d'une demande, effectué à temps, permet de la soustraire à la publication.

On dit qu'une demande est en instance lorsqu'elle est en vigueur (n'a pas été abandonnée) et tant que le brevet n'a pas été accordé.

Coûts et délais

Il faut généralement compter environ 6 semaines pour avoir les résultats d'une recherche en brevetabilité, incluant une opinion en la matière. Des coûts de l'ordre de 2000 \$ à 3000 \$ selon le domaine de l'invention sont à prévoir pour cette démarche.

La préparation d'une demande de brevet réglementaire prend généralement de 1 à 2 mois, selon la quantité d'informations et la taille des documents à traiter, le nombre de figures nécessaires pour illustrer l'invention, l'étendue du texte pour la décrire, et le nombre de revendications à formuler pour la protéger. Les coûts à prévoir sont directement reliés à ces facteurs et sont rarement inférieurs à 4500 \$ pour une demande de quelques pages avec quelques figures simples et quelques revendications seulement. Des coûts de traduction s'appliquent lorsqu'une protection est demandée dans des pays étrangers dont la langue officielle diffère de celle dans laquelle a été rédigée la demande. Ces coûts peuvent être élevés, en particulier pour des demandes de brevet très techniques.

Les coûts de dépôts des demandes varient largement d'un pays à l'autre, selon qu'un agent étranger est impliqué ou non, et selon les montants des diverses taxes officielles à payer auprès des offices de propriété intellectuelle. Au Canada, les coûts minimaux à prévoir pour le dépôt d'une demande sont d'environ 1000 \$

tandis qu'ils s'élèvent autour de 4000 \$ pour une demande aux États-Unis ou une demande PCT.

Les coûts à prévoir durant les procédures d'examen des demandes varient également largement d'un pays à l'autre, selon les degrés d'interventions nécessaires pour que les demandes soient acceptées et les taxes officielles à payer pour la délivrance des brevets. Ces coûts peuvent s'élever à 2000 \$ ou plus au Canada, et à 5000 \$ ou plus aux États-Unis. Il importe donc de se réserver un budget suffisant pour traverser les procédures d'examen et obtenir un brevet dans chaque pays. Les procédures d'examen peuvent s'échelonner sur plusieurs années, et il est rare d'obtenir un brevet en moins de deux ans. Certains pays exigent que le demandeur dépose une requête d'examen et paie une taxe officielle pour que la demande soit examinée. Au Canada, la requête d'examen peut être déposée dans les 5 ans suivant le dépôt de la demande. Aux États-Unis, la requête d'examen se fait au dépôt de la demande.

Il faut également prévoir des coûts de maintien des demandes et brevets sous forme de paiements de taxes officielles aux offices des brevets. Ces taxes sont en général payées périodiquement (par exemple, chaque année, aux 5 ans, à compter de la deuxième année du dépôt de la demande, après la délivrance du brevet...) en vue de maintenir la demande ou le brevet en vigueur.

Contrefaçon

Le droit résultant d'un brevet n'est confirmé qu'à sa délivrance. Il n'est donc pas possible d'intenter des poursuites contre un contrefacteur pendant que la demande est en instance et que le droit n'a pas encore été confirmé. Le titulaire du brevet peut cependant réclamer une indemnité raisonnable rétroactivement pour tout dommage qu'il aurait pu subir durant la période précédant la délivrance du brevet depuis que la demande a été publiée.

Demandes informelles ou provisoires

S'il est absolument nécessaire de divulguer l'invention, par exemple à un investisseur ou à un partenaire commercial potentiel, avant de déposer une demande de brevet, cette divulgation doit au moins faire l'objet d'une entente de confidentialité. Cependant, une telle entente a ses limites et n'offre pas un niveau de protection comparable au dépôt d'une demande de brevet.

Certains pays comme le Canada et les États-Unis permettent le dépôt d'une première demande de brevet sans qu'elle ne respecte toutes les exigences de forme et de contenu d'une demande formelle et réglementaire. Une telle demande permet d'établir un droit de priorité sur l'invention au même titre qu'une demande réglementaire à condition que l'invention y soit complètement et clairement divulguée. Ce type de demande ne remplace

donc pas une demande de brevet en bonne et due forme, et ne permet pas de se soustraire aux formalités habituelles pour obtenir des brevets. Elle permet cependant de procéder rapidement au dépôt d'une demande lorsque, par exemple, l'invention doit être prochainement divulguée à des tiers et qu'il ne reste pas suffisamment de temps pour préparer et déposer une demande réglementaire. Elle permet également de protéger temporairement une invention pour une période d'un an à des coûts possiblement modestes comparativement à une demande réglementaire. Compte tenu qu'une pareille demande ne fait habituellement pas l'objet d'une étude minutieuse avant son dépôt, il y a des risques que la divulgation de l'invention soit incomplète ou insuffisante, ce qui pourrait s'avérer fatal pour l'obtention de brevets par la suite. Il importe donc de soupeser le pour et le contre et d'agir avec grande prudence à l'égard de ce genre de demande.

Autres ressources disponibles

D'innombrables renseignements supplémentaires sur les brevets et les autres types de propriété intellectuelle sont consultables sur les sites web de l'Office de Propriété Intellectuelle du Canada (OPIC), du Bureau des brevets des États-Unis (USPTO) et de l'Office Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) aux adresses suivantes:

OPIC	http://cipo.gc.ca
USPTO	http://www.uspto.gov
OMPI	http://www.wipo.int

Avis

Les renseignements qui précèdent sont de nature générale et sont fournis à titre informatif seulement. Les renseignements ne constituent d'aucune façon des avis légaux et peuvent ne pas s'appliquer à certaines situations et juridictions. N'hésitez pas à nous consulter pour de plus amples informations en la matière.