

Avantages et coûts de la protection par brevet

1.0 Introduction

Obttenir un brevet et en maintenir la validité dans le but de protéger une invention offrent des avantages considérables; par contre, cela peut coûter très cher. Voici pourquoi il importe beaucoup que les entreprises de haute technologie évaluent soigneusement les avantages et les coûts associés à la protection par brevet.

2.0 Qu'est-ce qu'un brevet?

Un brevet est un droit conféré par un gouvernement qui donne au breveté le monopole d'exploitation commerciale d'une invention à l'intérieur d'un pays donné. Dans la plupart des pays, pour être brevetable, une invention doit être originale et ne doit pas découler de manière évidente de toute information déjà accessible au public au moment du dépôt de la demande de brevet (aux États-Unis, les délais applicables sont plus complexes). Le Canada et les États-Unis, contrairement à la majorité des autres pays, accordent un délai de grâce de 12 mois suivant la date de la première divulgation publique d'une invention (ou vente/offre de vente aux États-Unis), à la condition que la divulgation de l'invention (ou vente) émane, directement ou indirectement, de l'auteur ou du propriétaire de l'invention.

Pour breveter une invention, l'auteur ou le propriétaire de l'invention doit déposer une demande de brevet à un bureau des brevets. La demande de brevet comprend une description écrite détaillée de la démarche utilisée pour réaliser ou concevoir l'invention ainsi qu'un ensemble de revendications écrites définissant la matière liée à l'invention que l'on souhaite breveter. Les revendications que comporte la demande de brevet définissent la portée du monopole d'exploitation de l'invention et reflètent donc la force et la valeur du brevet. Une demande de brevet (plus particulièrement, les revendications) est d'ordinaire préparée par un agent de brevets au nom de l'auteur ou du propriétaire de l'invention.

La demande de brevet est soumise à une évaluation au bureau des brevets de chaque pays où un dépôt est effectué. Le bureau des brevets effectue généralement des recherches afin de déterminer si l'invention fait l'objet de publications antérieures (brevets ou demandes de brevet, en particulier), puis s'assure que l'invention décrite dans les revendications du brevet est originale et ne découle pas de manière évidente de toute information déjà accessible au public dans des publications antérieures. Ensuite, le bureau des brevets émet généralement un ou plusieurs rapports d'examen, que le déposant (ou plus typiquement l'agent de brevets) a la possibilité de contester en fournissant des arguments et des modifications.

Si le bureau des brevets conclut que la demande de brevet satisfait à toutes les exigences, la demande est acceptée, et un brevet est délivré pour le pays où le dépôt est effectué. Certains pays ont conclu des ententes avec d'autres pays dans le but de mettre sur pied des bureaux régionaux habilités à délivrer des brevets régionaux ayant effet dans plus d'un pays (brevet européen, p. ex.). Cependant, dans la plupart des cas, le brevet régional doit quand même être enregistré ou validé dans chaque pays où une protection est souhaitée.

Une fois délivré, un brevet est généralement considéré comme étant valide pour une durée prédéterminée (dans la plupart des pays, la durée des brevets est actuellement de 20 ans à compter de la date du dépôt de la demande). Cependant, la validité d'un brevet peut être contestée ultérieurement devant les tribunaux ou un bureau des brevets.

par Jehangir Choksi

Bereskin & Parr.

Patents help insure that the payoff from R&D and a business's competitive advantage are maximized. Patents are also valuable for generating interest and investment in new and growing businesses. However, because patent protection can involve significant expense, an appropriate patent filing strategy that balances the speculative value of an invention with the costs of patent filings is required.

This is the first in a series of articles that are intended to educate readers about issues relating to patent protection.

Les brevets permettent d'assurer la compétitivité d'une entreprise sur le marché et de monnayer ses efforts de recherche et de développement. Les brevets servent aussi à stimuler l'intérêt et les investissements dans un domaine en plein développement. Toutefois, comme la protection par brevet demande des investissements significatifs, il est nécessaire d'avoir une stratégie appropriée pour la protection de la propriété intellectuelle qui équilibre la valeur spéculative d'une invention et les coûts d'obtention d'un brevet.

Cet article est le premier d'une série visant la sensibilisation des lecteurs quant à la protection de la propriété intellectuelle par brevets.

3.0 Avantages de la protection par brevet

Le monopole d'exploitation commerciale d'une invention confère au breveté le droit d'empêcher d'autres personnes de fabriquer, d'employer et de vendre l'invention brevetée (ou revendiquée) et le droit d'être dédommagé pour toutes ces activités illégales – tant que le brevet (c'est-à-dire les revendications) n'est pas frappé de nullité. Ce monopole d'exploitation est le motif fondamental d'une demande de brevet et offre plusieurs avantages au breveté.

La plupart des inventions nécessitent des efforts et des investissements considérables en matière de recherche et de développement (R-D). Breveter une invention empêche des concurrents de copier ou de désosser une invention et, par conséquent, de s'approprier des efforts en R-D à leur propre avantage. Par surcroît, si un concurrent réalisait la même invention à un moment ultérieur, le brevet pourrait servir à empêcher ce concurrent de commercialiser son invention. Ainsi, grâce à la protection conférée par un brevet, une entreprise s'assure de maximiser ses avantages concurrentiels et de retirer un maximum de gains de ses efforts en R-D.

Les brevets sont aussi des moyens de susciter l'intérêt des investisseurs envers de nouvelles entreprises en pleine expansion. Ceci est particulièrement important pour des entreprises qui cherchent à se tailler une place dans le secteur des technologies de pointe. Les jeunes entreprises reposent souvent sur la conception de nouvelles techniques novatrices. Celles qui ne détiennent pas le monopole d'exploitation de leurs innovations sont souvent incapables d'obtenir les fonds nécessaires à leur mise en marché.

Les brevets peuvent aussi être cédés par licence, ce qui permet à une

tierce partie d'exploiter une invention moyennant des redevances. Dans certaines circonstances, lorsqu'une action en contrefaçon de brevet est intentée par un breveté contre un autre breveté, ce dernier peut s'appuyer sur les droits que lui confère son brevet pour introduire une demande reconventionnelle pour contrefaçon de brevet. Ce type de différend est souvent réglé au moyen d'un accord de concession réciproque de licences, en vertu duquel les parties se concèdent réciproquement leurs licences, ce qui évite de coûteuses poursuites devant les tribunaux.

Enfin, le brevet est un document facilement accessible au public qui donne une description des innovations réalisées et détenues par le breveté. L'existence d'un brevet indique aux concurrents qu'ils doivent se tenir à l'écart d'une technologie brevetée. De plus, un brevet délimite le territoire technologique du breveté; ainsi, personne ne pourra un jour tenter de revendiquer ou de breveter une invention appartenant au territoire technologique du breveté.

4.0 Coûts de la protection par brevet

Il en coûte généralement de 4 000 \$ à 20 000 \$ pour confier à un agent de brevets la tâche d'élaborer et de préparer une demande de brevet pour une invention de haute technologie. Les coûts de la protection par brevet varient selon la complexité et la nature de l'invention et selon les renseignements soumis à l'agent de brevets. Comme la plupart des agents de brevets professionnels facturent leurs clients en fonction des heures consacrées à la préparation de la demande de brevet, il arrive que les coûts dépassent les 20 000 \$. La préparation de la demande de brevet est la principale dépense encourue par le déposant d'une demande de brevet, mais son importance diminue à long terme lorsqu'une protection par brevet est demandée dans plusieurs pays.

Comme il a été mentionné précédemment, un brevet doit être déposé dans chaque pays où une protection est souhaitée, même s'il ne s'agit que d'un simple enregistrement. En conséquence, le choix des pays où l'on demandera une protection est généralement l'une des premières questions à envisager. Le principal facteur à prendre en considération est d'ordinaire le coût, mais souvent on doit aussi tenir compte de questions inhérentes au pays où une protection est souhaitée : la taille du marché/la viabilité commerciale de l'invention dans ce pays; la présence actuelle ou future de l'entreprise dans ce pays; l'existence de concurrents dans ce pays; le respect des droits attachés aux brevets dans ce pays; l'efficacité des mécanismes de mise en application des brevets dans ce pays.

Pour chacun des pays où un dépôt est effectué, le déposant doit payer la plupart, sinon toutes, les taxes suivantes : une taxe de dépôt, une taxe d'examen, une taxe annuelle de maintien en état de la demande et une taxe applicable à la délivrance du brevet. Une taxe annuelle doit aussi être versée pour le maintien de la validité du brevet durant toute la durée du brevet. Cette taxe varie considérablement d'un pays à l'autre et est généralement plus élevée lorsqu'un bureau des brevets régional est habilité à délivrer des brevets pour plusieurs pays. Les autres dépenses associées à l'obtention d'un brevet englobent : la préparation d'arguments et de modifications en réponse aux rapports d'examen, l'élaboration de dessins officiels qui répondent aux normes prescrites par le bureau des brevets (cela ne doit généralement être fait qu'une seule fois et le coût est fonction du nombre et de la complexité des dessins inclus dans la demande) et la traduction des demandes et d'autres documents en différentes langues, au besoin. De plus, pour les demandes déposées par des Canadiens dans un pays autre que le Canada et les États-Unis, on doit désigner un agent de brevets enregistré dans le pays où le dépôt est effectué. Les agents de brevets étrangers exigent bien entendu des frais pour leurs services.

Pour les nombreuses entreprises canadiennes dont les activités se limitent à l'Amérique du Nord, il suffit généralement de déposer un brevet aux États-Unis et au Canada. Étant donné l'importance de ces marchés, surtout pour ce qui est des États-Unis, les taxes exigées par les bureaux des brevets canadiens et américains sont très raisonnables comparativement à celles imposées dans beaucoup d'autres pays. Un avantage additionnel s'offre aux déposants canadiens : en effet, un agent de brevets canadien peut, s'il est dûment enregistré, les représenter auprès de

bureaux des brevets tant canadiens qu'américains. Souvent, on n'a donc pas à faire appel aux services d'agents de brevets de différents pays pour la préparation des demandes de brevet.

5.0 Ajournement des coûts

En général, pour être brevetable, une invention doit être originale et ne doit pas découler de manière évidente de tout information déjà accessible au public au moment du dépôt de la demande de brevet (aux États-Unis, les dates applicables diffèrent quelque peu). On recommande donc aux entreprises de déposer une demande de brevet le plus rapidement possible suivant la réalisation ou la conception d'une invention. Malheureusement, la valeur d'une invention au moment du dépôt de la demande initiale de brevet est presque entièrement spéculative. Cependant, l'auteur ou le propriétaire d'une invention n'a pas à déposer immédiatement une demande de brevet dans tous les pays où une protection est souhaitée. Deux importantes ententes internationales, la Convention de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle et le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) permettent en général au déposant de choisir à une date ultérieure les pays où il sollicitera une protection.

Suivant le dépôt d'une demande initiale ou d'une première demande dans un pays signataire de la Convention de Paris, les demandes déposées pour la même invention dans d'autres pays signataires dans les 12 mois suivants peuvent revendiquer, en général, le délai de priorité accordé à la suite du dépôt de la demande initiale. Cela donne au déposant une année additionnelle, suivant le dépôt de la première demande, pour évaluer la viabilité commerciale d'une invention avant de déposer des demandes dans d'autres pays.

Une demande internationale ou PCT, dans laquelle un certain nombre de pays signataires du PCT sont désignés, est soumise à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Une demande PCT ne conduit pas à la délivrance d'un brevet, mais doit plutôt être convertie, avant l'expiration du délai fixé, en une application « nationale » dans chaque pays où une protection est souhaitée. Une demande PCT peut être déposée à titre de demande initiale ou peut revendiquer le délai de priorité dont bénéficie une demande initiale soumise en vertu de la Convention de Paris. Ensuite, une recherche internationale d'information est effectuée au sujet de l'invention visée par la demande PCT. Une demande PCT peut être convertie en une demande nationale dans un pays désigné avant l'expiration d'un délai de 20 mois suivant la date du dépôt de la demande PCT ou la date de priorité du dépôt de la demande initiale (le cas échéant). Le déposant d'une demande PCT peut aussi solliciter un examen international. La plupart des pays signataires permettent au déposant d'exercer ce choix. Lorsqu'un déposant sollicite un examen international et reçoit l'aval d'un pays donné, il dispose, pour convertir sa demande PCT en une demande nationale dans ce pays, d'un délai de 30 mois suivant la date du dépôt de la demande PCT ou la date de priorité du dépôt d'une demande initiale.

Même si une demande PCT ne conduit pas directement à la délivrance d'un brevet, une fois que cette demande a été convertie en demandes nationales, les bureaux de brevets nationaux peuvent se fier, dans une certaine mesure, aux résultats de la recherche internationale et à ceux de l'examen international (le cas échéant). Les bureaux des brevets nationaux peuvent ainsi traiter les demandes de brevet de façon plus rapide et moins litigieuse. De plus, les pays accordent en général au déposant d'une demande PCT un délai de 30 mois suivant la date du premier dépôt pour décider s'il y sollicitera ou non une protection par brevet (dans certains pays, un délai encore plus long peut être accordé). Les dépenses additionnelles encourues pour le dépôt d'une demande PCT en valent donc la peine, surtout si on a l'intention de déposer des demandes ans des pays autres que les États-Unis et le Canada.

Bien que la plupart des pays et pratiquement tous les pays industrialisés soient signataires du PCT et de la Convention de Paris, il reste que certains pays, dont Taiwan, ne le sont pas. Il importe donc de procéder le plus rapidement possible au dépôt direct de demandes de brevet dans les pays non signataires du PCT et de la Convention de Paris, et ce, avant toute divulgation publique d'une invention.

De nos jours, l'innovation technologique et la protection par brevet vont de pair. Les brevets sont essentiels à la plupart des entreprises de haute technologie. Si une entreprise a des attentes raisonnables quant aux pays où elle souhaite solliciter une protection par brevet et comprend bien les avantages et les coûts associés à une telle protection, elle sera en mesure de suivre une stratégie de protection intellectuelle apte à contrebalancer la valeur spéculative d'une invention avec les coûts de dépôts multiples.

Cet article contient des renseignements généraux sur des questions reliées à la propriété intellectuelle; il ne peut ni servir d'avis juridique, ni être invoqué à ce titre.

À propos de l'auteur

Jehangir Choksi est membre de l'IEEE et fait partie d'un cabinet d'avocats de Toronto dont la pratique est axée sur le droit de la propriété intellectuelle (<http://www.bereskinparr.com>). Jehangir possède un baccalauréat en génie électrique de l'Université McGill et se spécialise dans la protection par brevet des inventions reliées au génie électrique. Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec lui au 416-364-7311 ou au jchoksi@bereskinparr.com.

