

**La mise au secret d'inventions
après le dépôt d'une demande de
brevet en vertu du *Invention
Secrecy Act***

Jean-François Journault

INTRODUCTION	747
1. ORIGINES ET DÉVELOPEMENT DU <i>INVENTION SECRECY ACT</i>	748
1.1 <i>Voluntary Tender Act</i>	748
1.2 La seconde guerre mondiale et ses effets sur la mise au secret de certaines inventions	749
1.3 En route vers la version actuelle de la loi	750
2. LE <i>INVENTION SECRECY ACT</i> ET SES PRINCIPES DIRECTEURS.	750
2.1 Conditions permettant la mise au secret d'une invention	751
2.2 Effets de l'ordonnance.	752
2.3 Durée de l'ordonnance.	754

2.4	Sanctions	754
2.5	Compensation	755
2.5.1	Un litige récent impliquant la question de la compensation	757
2.6	Ajustement du terme	757
3.	UN ÉQUIVALENT CANADIEN ?	758
	CONCLUSION	759

INTRODUCTION

La sécurité nationale est depuis toujours une priorité des États-Unis et le maintien de cette dernière impose nécessairement que des mesures soient prises afin d'assurer que certaines informations jugées sensibles soient conservées secrètes¹. Parmi les mesures disponibles, le *Invention Secrecy Act of 1951*² permet au gouvernement américain de restreindre, pour des questions de sécurité nationale, la divulgation par le demandeur des informations contenues dans une demande de brevet déposée. Ce pouvoir de mise au secret, comme nous le verrons plus en détail par la suite, s'applique nécessairement aux inventions militaires, mais également à plusieurs autres technologies jugées utiles à la sécurité nationale, telles les méthodes de cryptographie, et peut être imposé non seulement à des organismes fédéraux, mais aussi à des individus ou compagnies privées ayant développé l'invention sans aide gouvernementale³. À la fin de l'année fiscale 2009, il y avait 5 081 ordonnances de mise au secret visant des demandes de brevets, selon les données officielles du bureau des brevets américain⁴. Dans le présent article, nous présenterons l'historique législatif ayant mené à l'adoption de la présente loi. Dans un second temps, nous exposerons les principes directeurs de la loi actuelle, puis nous verrons le pendant canadien de ces derniers.

1. Voir par exemple POULSEN (Kevin), « Secrecy Power Sinks Patent Case » (20 septembre 2005), en ligne : Wired.com <<http://www.wired.com/science/discoveries/news/2005/09/68894>>.
2. *Invention Secrecy Act of 1951*, c. 4 §10 & 11, 66 Stat. 3 (Codifié tel que modifié au 35 U.S.C. § 181-188 (2009)) [*Invention Secrecy Act*].
3. 35 U.S.C. § 181 (2009).
4. Voir par exemple AFTERGOOD (Steven), « Invention Secrecy at Highest in a Decade » (22 octobre 2009), en ligne : Federation of American Scientist <http://www.fas.org/blog/secrecy/2009/10/invention_secrecy_2009.html>.

1. ORIGINES ET DÉVELOPPEMENT DU *INVENTION SECRECY ACT*

1.1 *Voluntary Tender Act*

Il n'est pas surprenant que ce soit dans le contexte extrêmement tendu de la première guerre mondiale que la première version d'une loi visant à rendre secrètes les demandes de brevets pouvant avoir une incidence sur la sécurité nationale des États-Unis d'Amérique ait vu le jour. Ainsi, en préparation de l'entrée des États-Unis à ce conflit d'échelle planétaire, le 6 octobre 1917, le Congrès américain adopta une loi⁵ qui, bien qu'elle n'ait pas reçu de nom officiel, est désormais connue sous le nom de *Voluntary Tender Act* ou de *Secrecy Act*⁶.

Selon les termes mêmes de cette loi, elle octroyait le pouvoir au Commissaire des brevets américain, en temps de guerre, d'ordonner qu'une invention soit gardée secrète et que la délivrance du brevet concernant cette invention soit retardée jusqu'à la fin de la guerre lorsque la publication de l'invention par l'octroi d'un brevet pouvait être préjudiciable à la sécurité nationale⁷. Afin d'assurer le respect des ordonnances de mise au secret, la loi prévoyait également qu'une demande de brevet serait réputée abandonnée s'il était établi que l'invention avait fait l'objet d'une publication en contravention de l'ordonnance du Commissaire des brevets ou lorsqu'une demande était déposée dans un pays étranger sans avoir préalablement reçu le consentement ou l'approbation du Commissaire⁸. Finalement, la loi ne prévoyait aucun mécanisme de compensation pour la simple mise au secret de l'invention soumise. Au contraire, seule l'utilisation de l'invention par le gouvernement (suite à la mise à la disposition de l'invention en faveur du gouvernement par l'inventeur) permettait à l'inventeur de poursuivre le gouvernement, une fois le brevet obtenu, afin d'obtenir compensation⁹. Il n'y avait aucune obligation pour l'inventeur de mettre l'invention à la disposition du gouvernement. L'inventeur qui souhaitait refuser l'utilisation de son invention au gouvernement pouvait le faire, mais perdait ainsi son droit d'obtenir une compensation une fois le brevet obtenu. Parallèlement, celui dont l'invention faisait l'objet d'une mise au secret,

5. *Act of October 6 1917*, c. 95, 40 stat. 394 [*Voluntary Tender Act*].

6. Voir *Fulmer v. United States* 83 F. supp 137, 144 (N.D. Ala. 1949).

7. *Voluntary Tender Act*, *supra*, note 5.

8. *Ibid.*

9. *Ibid.*

mais n'était pas utile au gouvernement, se voyait également nier le droit à toute compensation.

La fin de la première guerre mondiale a également signifié la fin des ordonnances de mise au secret des inventions ordonnées en vertu du *Voluntary Tender Act*. Les principes de cette loi furent par la suite mis de côté pendant plus de 20 ans, jusqu'à ce qu'un second conflit mondial voie le jour.

1.2 La seconde guerre mondiale et ses effets sur la mise au secret de certaines inventions

Pendant la seconde guerre mondiale, le Congrès américain a adopté trois lois visant à reconduire les principes du *Voluntary Tender Act* et à y apporter quelques modifications. Tout d'abord, le *Act of July 1st 1940*¹⁰ visait essentiellement la reconduction des principes de la loi antérieure pour une durée de deux ans. Cette limitation dans le temps était nécessaire puisque l'énoncé voulant que la loi soit applicable en temps de guerre ne pouvait être appliqué, les États-Unis n'étant pas encore officiellement entrés en guerre¹¹. Deux modifications concernant le *Voluntary Tender Act* sont toutefois dignes de mention. La première visait la restriction imposée par la mise au secret d'une invention, la nouvelle loi prohibant désormais non seulement la publication de l'invention, mais également sa divulgation pure et simple. La seconde modification visait plutôt le mécanisme de compensation en prévoyant la possibilité pour le dirigeant de l'organisme concerné (de façon purement discrétionnaire) de dédommager l'inventeur pour l'utilisation de son invention par le gouvernement, l'inventeur conservant son droit de poursuite devant la Cour en cas d'échec de la procédure administrative. Cette compensation demeurerait toutefois toujours subordonnée à la mise à la disposition de l'invention au profit du gouvernement.

Par la suite, vint le *Act of August 21, 1941*¹², amendant la loi de 1940 afin, notamment, d'accroître les peines en cas de violation de l'ordonnance de mise au secret (via l'ajout d'une possible amende et d'une possibilité d'emprisonnement)¹³ et de prévoir la révision de la prohibition concernant le dépôt de demandes de brevets dans les

10. *Act of July 1st 1940*, c. 501, 54 stat 710.

11. LEE (Sabin H.), « Protecting the Private Inventor Under the Peacetime Provisions of the Invention Secrecy Act », (1997) 12 :2 *Berkeley Tech. L. J.* 345, p. 350 [Protecting the Private Inventor].

12. *Act of August 21 1941*, c. 393, 55 stat. 657.

13. *Ibid.*, par. 5.

pays étrangers afin de faire place à un système de licences octroyées par le Commissaire des brevets permettant à certains inventeurs de déposer une demande de brevets dans des pays étrangers¹⁴.

La dernière loi, le *Act of June 16, 1942*¹⁵, visait simplement à reconduire les dispositions de la loi de 1941 pour la période où les États-Unis seraient en guerre.

1.3 En route vers la version actuelle de la loi

Après l'apogée de 1944, alors qu'un nombre de 8 293 ordonnances de mise au secret a été atteint¹⁶, la fin des hostilités en 1945 eut pour effet de restreindre considérablement l'application des principes de cette loi visant la mise au secret d'inventions. En effet, le 30 novembre 1945, le Commissaire des brevets émit une ordonnance d'annulation visant à révoquer la plupart des ordonnances de mise au secret (6 575 furent ainsi révoquées)¹⁷. Par contre, à défaut d'une déclaration formelle mettant fin à la guerre, certaines demandes étaient toujours maintenues secrètes. De nouvelles craintes liées à la sécurité nationale, notamment en raison du début de la guerre froide, motivèrent également l'imposition de nouvelles ordonnances en lien avec des demandes déposées suite à la fin de la seconde guerre mondiale. Ainsi, en 1951, le nombre d'ordonnances de mise au secret se chiffrait à 2 395¹⁸. C'est cette même année que le Congrès américain adopta le *Invention Secrecy Act of 1951*¹⁹, abrogeant par le fait même les lois antérieures de 1917, 1940, 1941 et 1942. Les détails de cette nouvelle loi permettant notamment la mise au secret d'invention, même en temps de paix, seront discutés ci-après.

2. LE INVENTION SECRECY ACT ET SES PRINCIPES DIRECTEURS

Les principes directeurs énoncés originalement dans le *Invention Secrecy Act of 1951*, sont demeurés pratiquement inchangés depuis cette date. Ces principes diffèrent quelque peu de ceux établis par les lois antérieures à celle de 1951 et feront ici l'objet d'une analyse détaillée.

14. *Ibid.*, par. 3 et 4.

15. *Act of June 16 1942*, c. 415, 56 stat. 370.

16. Protecting the Private Inventor, *supra*, note 11, p. 346.

17. *Ibid.*, p. 351.

18. *Ibid.*

19. *Invention Secrecy Act*, *supra*, note 2.

2.1 Conditions permettant la mise au secret d'une invention

Afin de bien définir quelles sont les conditions pouvant justifier l'ordonnance d'une mise au secret d'une invention par le Commissaire des brevets, il faut différencier entre le cas où i) une agence du gouvernement détient un droit de propriété sur l'invention, et ii) où le droit de propriété de l'invention est détenu entièrement par une partie privée, puisque le degré de risque associé à la sécurité nationale pouvant mener à une ordonnance est différent dans les deux cas. Il est important de noter que la procédure d'examen concernant le possible impact d'une demande sur la sécurité nationale s'applique aussi bien aux demandes de brevet provisoire, qu'aux demandes régulières et qu'à celles déposées en vertu du Traité de coopération en matière de brevet (*Patent Cooperation Treaty*)²⁰.

Dans le premier cas, c'est à l'agence gouvernementale détenant le droit de propriété dans l'invention que revient la charge de déterminer si l'invention doit faire l'objet d'une ordonnance de mise au secret. À ce sujet, l'agence possède un pouvoir discrétionnaire, la seule condition étant que cette dernière juge que la publication ou la divulgation de l'invention pourrait, à son avis, être préjudiciable à la sécurité nationale²¹. Si l'agence juge qu'en effet une ordonnance est justifiée, elle avise le Commissaire des brevets, qui l'émet sans plus tarder.

Il y a plusieurs situations pouvant mener à l'obtention d'un droit de propriété dans une invention par une agence gouvernementale, les plus courantes étant les inventions réalisées par les employés fédéraux²² ainsi que celles réalisées par des parties privées avec l'aide financière du gouvernement²³.

La seconde option vise les inventions détenues entièrement par des parties privées. Dans ce cas, l'analyse d'une demande se fait en deux temps. La première étape se déroule au bureau des brevets, où le Commissaire détermine si l'invention pourrait être préjudiciable à la sécurité nationale (le critère est le même que dans le cas précé-

20. CITRIN (Adam J.), « Are the Secrecy Order Compensation Provisions of the Patent Act Constitutional Under the Fifth Amendment ? », (2007) 1 *Akron Intellectual Property Journal* 275, 277.

21. 35 U.S.C. § 181 (2009).

22. *Uniform patent policy for inventions made by government employees*, 37 C.F.R. § 501 (1996).

23. 35 USC 18 § 200-212 (2009).

dent). Dans l'affirmative, la demande est transmise aux différentes agences liées à la défense des États-Unis, qui pourront requérir la mise au secret de l'invention si elles jugent que la publication ou la divulgation serait préjudiciable à la défense nationale²⁴. Dans ce cas, un demandeur qui juge que l'ordonnance n'aurait pas dû être émise ou qui souhaite contester la portée de cette dernière peut loger un appel de l'ordonnance devant le Secrétaire au commerce²⁵.

2.2 Effets de l'ordonnance

La poursuite d'une demande qui fait l'objet d'une ordonnance de mise au secret continue son cours jusqu'à ce qu'elle requière une divulgation publique. Dans le cas de demandes nationales, toute procédure ayant pour effet de mener à la divulgation publique de l'invention (par exemple, l'appel d'un rejet définitif d'un examinateur) pourra être entreprise, mais sera différée en attendant la fin de l'ordonnance²⁶. En cas de demande jugée brevetable par l'examineur, un avis en ce sens est envoyé au demandeur ainsi qu'à l'agence ayant demandé la mise au secret, puis la délivrance de la demande est mise en suspens en attendant la levée du secret²⁷. Dans les cas extrêmes, où le dirigeant de l'agence responsable de la mise au secret démontre que l'examen de la demande pourrait mettre en péril la sécurité nationale, la demande est mise sous scellés et une notification en ce sens est envoyée au demandeur²⁸.

Il faut souligner que la portée des restrictions imposées en vertu d'une ordonnance de mise au secret peut varier²⁹. Lorsque l'invention répond à des critères précis, l'ordonnance pourra même permettre de procéder au dépôt d'une demande correspondante dans certains pays étrangers avec lesquels les États-Unis ont un accord

24. 35 U.S.C. § 181 (2009).

25. *Ibid.*, par. 3 (L'appel devra par contre être précédé par une demande d'annulation. Sur refus d'une telle demande, l'appel au Secrétaire au commerce devient possible en vertu de 37 C.F.R. § 5.4 (d)).

26. 37 C.F.R. § 5.3(a) (Similairement toute procédure d'interférence (procédure propre aux États-Unis) visant une demande de brevet soumise à une ordonnance de mise au secret sera différée en attendant la fin de l'ordonnance en vertu du paragraphe (b) de ce règlement).

27. *Ibid.*, par. (c).

28. 35 USC § 181, par. 3.

29. Pour une description des différentes catégories, voir KUNDERT (Tomas L.), « Invention Secrecy Guide : Foreign Filing Licenses, Secrecy Orders and Export of Technical Data in Patent Applications », (2006) 88 :8 *J. Pat. & Trademark Off. Soc'y* 667, 675.

de sécurité réciproque³⁰. Le type d'ordonnance s'appliquant à une invention particulière variera en fonction du type d'information contenue dans la demande, de l'identité de l'agence ayant requis la mise au secret de l'invention et, selon le fait que le demandeur possède un accord de sécurité ou non, avec le département de la défense américain.

Une des conséquences les plus concrètes de la présente loi, quant à elle, se fait sentir indépendamment de l'émission d'une ordonnance de mise au secret ou non. Cette conséquence vise la prohibition de dépôt d'une demande dans un pays étranger pour un délai de six mois, suite au dépôt d'une demande de brevet américain, à moins d'avoir préalablement obtenu une licence en ce sens auprès du Commissaire des brevets³¹. Cette restriction vise à accorder un délai de six mois au bureau des brevets et aux agences concernées afin de déterminer si une ordonnance de mise au secret doit être émise. Il faut noter que cette obligation ne s'applique pas aux demandes de brevets venant de l'étranger, la loi spécifiant que cette obligation s'applique aux inventions « réalisées dans ce pays »³². Ainsi, un inventeur canadien ayant développé son invention au Canada peut procéder au dépôt simultané d'une demande canadienne et américaine sans risquer de voir sa demande invalidée en vertu de l'article 185 du Code des États-Unis (U.S. Code). Il en serait tout autrement pour un inventeur américain dont la mise en œuvre de l'invention a eu lieu aux États-Unis, et ce, même si l'invention revendiquée ne risque en rien de mettre en danger la sécurité nationale³³. Dans le cas où cette demande étrangère est le fruit d'une erreur et que la portée de l'invention est telle qu'aucune ordonnance de mise au secret n'aurait été émise à son égard, il est possible d'obtenir la licence de dépôt à l'étranger de façon rétroactive³⁴.

Cette obligation imposée aux inventeurs américains est vue par certains auteurs comme un fardeau disproportionné pour ces

30. Ces pays sont : Allemagne, Australie, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, France, Grèce, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Turquie.

31. 35 U.S.C. § 184 (2009).

32. *Ibid.* (L'expression utilisée est une traduction de l'expression anglaise « made in this country »).

33. Voir *Minnesota Mining and Manufacturing Co. c. Norton Co.* 144 USPQ2d 272 (N.D. Ohio 1965) [infirmé pour d'autres motifs à 366 F. 2d 238 (6th Cir. 1966)] où il fut jugé qu'il n'était pas du ressort du demandeur de juger des implications militaires de son invention et qu'ainsi toute mise au secret, peu importe le champ d'application, est soumise à la même règle).

34. 35 U.S.C. § 184 (2009).

derniers³⁵ et difficilement conciliable avec le délai de grâce d'un an octroyé pour le dépôt d'une demande de brevet suite à la divulgation publique d'une invention³⁶.

2.3 Durée de l'ordonnance

Le *Invention Secrecy Act of 1951* permettant la mise au secret d'inventions même en temps de paix, la durée de l'ordonnance ne pouvait désormais plus être sujette à celle de la menace extérieure. La solution préconisée fut de fixer la durée des ordonnances à un an, terme qui peut être renouvelé pour une période additionnelle d'une année, et ce, sans limite quant au nombre de renouvellements possibles³⁷. Ainsi, l'agence qui a demandé la mise au secret d'une invention doit, à chaque année, déterminer si des considérations de défense nationale justifient de conserver le secret autour de cette invention³⁸. En cas de conclusion positive, l'ordonnance est renouvelée pour une période maximale additionnelle d'un an. Si, au contraire, l'agence conclut qu'il n'y a plus de raisons de maintenir cette demande dans le secret, l'ordonnance est annulée et la poursuite de la demande peut reprendre là où elle avait été suspendue. À tout moment, une agence jugeant que la mise au secret d'une invention n'est plus requise peut en aviser le Commissaire des brevets, pour que ce dernier annule l'ordonnance visant cette demande³⁹.

2.4 Sanctions

En cas de violation d'une ordonnance, la loi de 1951 a simplement repris les dispositions antérieures. La sanction première en cas de violation demeure que la demande peut être réputée abandonnée à partir de la date où la violation fut commise⁴⁰. À cette sanction, s'ajoutent la possibilité d'une amende pouvant aller jusqu'à 10 000 \$ et celle d'une peine d'emprisonnement maximale de deux ans en cas d'une condamnation à l'effet que la divulgation, la publication ou le dépôt à l'étranger réalisé en contravention de l'ordonnance de mise au secret fut réalisé de façon volontaire alors que la personne visée connaissait l'existence de l'ordonnance.

35. CHEN (Eric B.), « Technology Outpacing the Law : The Invention Secrecy Act of 1951 and the Outsourcing of U.S. Patent Application Drafting », (2005) 13 *Tex. Intell. Prop. L. J.* 351.

36. 35 U.S.C. §102 (b) (2009).

37. 35 U.S.C. § 181 (2009).

38. *Ibid.*

39. 35 U.S.C. § 181 (2009).

40. 35 U.S.C. § 182 (2009).

2.5 Compensation

L'un des éléments centraux de la loi analysée est son système de compensation, système qui a été grandement raffiné depuis la première version en 1917. Un des principaux changements est qu'il est désormais possible d'obtenir une compensation, non seulement pour l'utilisation de l'invention par le gouvernement, mais également pour les dommages causés par l'ordonnance de mise au secret en soi⁴¹.

Il faut tout d'abord souligner que seuls les inventeurs qui ne sont pas employés par le gouvernement fédéral à temps plein ont accès au mécanisme de compensation⁴², les autres se voyant interdits de réclamer une compensation pour la mise au secret de leur invention. Cette distinction se justifie facilement par le fait que le gouvernement ne souhaite pas payer en double pour le développement d'une invention, en payant d'une part l'inventeur pour son travail de développement, puis par la suite via le processus de compensation. Le mécanisme de compensation est également subordonné à la brevetabilité de l'invention en question, un demandeur dont l'invention est jugée non brevetable ne pouvant se prévaloir de ces dispositions. Lorsque les conditions sont réunies, deux options s'offrent à celui qui souhaite obtenir compensation.

La première est une procédure administrative qui peut être mise en branle au moment où le demandeur reçoit la notification que sa demande pourrait être délivrée si ce n'était de l'ordonnance de mise au secret à laquelle elle est soumise⁴³. À ce moment, le demandeur peut déposer une demande de compensation auprès de l'agence ayant requis la mise au secret de l'invention⁴⁴. Suite à cette demande, l'agence concernée a, encore une fois, une entière discrétion afin de formuler un arrangement avec le demandeur visant un règlement complet de la demande de compensation⁴⁵. Advenant le cas où les parties ne peuvent parvenir à une entente, le dirigeant de l'agence peut verser au demandeur 75 % de ce qu'il considère une compensation juste pour l'utilisation de l'invention par le gouvernement ou les dommages causés par la mise au secret de l'invention⁴⁶. Le demandeur se voyant octroyer cette compensation conserve son

41. 35 U.S.C. § 183 (2009).

42. *Ibid.*

43. *Ibid.*

44. *Ibid.*

45. *Ibid.*

46. *Ibid.*

droit de réclamer en justice une somme équivalente à la différence entre le montant versé et ce qui constitue une juste compensation⁴⁷. Normalement, le demandeur devra attendre la décision de l'agence responsable avant de pouvoir procéder via le processus judiciaire. Par contre, cette obligation ne s'applique plus lorsque l'agence tarde indûment à agir⁴⁸. La complexité de ce processus, comme c'est très souvent le cas en matière de dommages, réside dans l'évaluation de ce qui constitue une juste compensation.

La seconde option s'offrant à celui qui souhaite obtenir une compensation est d'attendre la levée de l'ordonnance de mise au secret et la délivrance du brevet correspondant⁴⁹, pour ensuite engager une poursuite afin d'obtenir en justice une somme équivalente à la juste compensation pour l'utilisation par le gouvernement ou la simple mise au secret de l'invention⁵⁰.

Différents facteurs pourraient guider la décision d'un demandeur d'opter pour une alternative plutôt qu'une autre⁵¹. De façon générale, la procédure administrative peut sembler la plus avantageuse puisqu'elle offre la possibilité d'agir plus rapidement (en gardant en tête qu'une ordonnance peut se prolonger sur une durée indéterminée) et offre toujours la possibilité, pour celui qui n'est pas satisfait par le dédommagement octroyé par le gouvernement, de faire valoir son point devant les tribunaux. On pourrait par contre croire que, dans le cas d'une invention ayant un potentiel commercial, ceux qui peuvent se permettre d'attendre la levée du secret auraient intérêt à attendre la délivrance du brevet afin de se prévaloir de la seconde option dans le but de faciliter la preuve relative à l'ampleur réelle du marché lié à l'invention, réduisant ainsi l'aspect spéculatif de cette dernière, et augmentant ainsi les chances de succès.

47. *Ibid.*

48. Voir *Farrand Optical Co. c. United States*, 133 F. Supp. 555, p. 559 (S.D.N.Y. 1955) (il fut alors jugé qu'un demandeur qui n'arrivait pas à s'entendre avec le gouvernement depuis plus de six ans pouvait s'adresser à la Cour afin d'obtenir compensation).

49. Il est possible de réclamer une compensation même si les revendications comprises dans le brevet délivré sont différentes de celles de la demande originale, voir *Honewell International Inc. c. United States*, 95 USPQ2D 1193 (Fed. cir. 2010) où la Cour a renversé la décision du juge de première instance, jugeant que la création d'un test à l'effet qu'il doit y avoir une relation contiguë ou de dépendance entre les revendications de la demande originale et celles qui sont octroyées afin de pouvoir réclamer une compensation n'avait aucun fondement législatif.

50. 35 U.S.C. § 183 (2009).

51. Voir HAUSKEN (Gary L.), « The Value of a Secret : Compensation for Imposition of Secrecy Orders Under the Invention Secrecy Act », (1988) 119 *Mil. L. Rev.* 201, 225 [Value of a Secret].

2.5.1 Un litige récent impliquant la question de la compensation

Une récente affaire a fait surgir une question intéressante concernant la compensation. Dans l'affaire *Hornback c. United States*⁵¹, le demandeur tentait d'obtenir une compensation pour l'utilisation de son invention par le gouvernement après que le secret eut été levé et le brevet obtenu. Lors de son analyse, la Cour a confirmé la conclusion de la Cour de première instance voulant que les dispositions concernant la possibilité d'obtenir une compensation pour l'utilisation d'une invention par le gouvernement en vertu du *Invention Secrecy Act* ne peuvent s'étendre à la période suivant la délivrance d'un brevet. Dans cette affaire, la Cour n'avait pas à répondre à la question traitant de la période antérieure à la date de délivrance du brevet, l'appelant ne contestant pas la décision de la Cour de première instance qu'une telle réclamation était impossible en vertu de la règle de l'autorité de la chose jugée, l'appelant ayant déjà déposé au moins sept poursuites devant le district de la Californie du Sud et dix poursuites devant la Cour Fédérale des réclamations à ce sujet.

2.6 Ajustement du terme

Outre l'aspect pécuniaire de la compensation, la loi prévoit également un ajustement du terme d'un brevet obtenu par un demandeur s'étant vu nier le droit d'exploiter son invention pendant la période de mise au secret. Avant 1995, cet ajustement n'était pas nécessaire puisque le délai était calculé à partir de la date de délivrance. Par contre, la loi américaine actuelle prévoit un terme de vingt ans suite à la date de dépôt d'une demande ou de celle du document de priorité sur lequel se fonde cette demande⁵². Ainsi, celui qui voit son invention sujette à une ordonnance de mise au secret risque fort de perdre une partie de la durée de son monopole d'exploitation. Pour pallier cet inconvénient, la loi prévoit un ajustement d'une journée additionnelle pour chaque jour où la demande fut en suspens en raison de l'ordonnance de mise au secret⁵³.

51. 94 USPQ2d 1669 (Fed. Cir. 2010).

52. 35 U.S.C. § 154 (a) (2) (2009).

53. 35 U.S.C. § 154 (b) (1) (C) (ii) (2009).

3. UN ÉQUIVALENT CANADIEN ?

Au Canada, la *Loi sur les brevets*⁵⁴ contient également des dispositions concernant la mise au secret de certaines inventions⁵⁵, mais les détails de ces dispositions restreignent considérablement leur applicabilité comparativement aux dispositions de la loi américaine.

Ainsi, la loi canadienne prévoit :

- i) des mesures pour la cession des droits d'une invention au ministre de la Défense nationale⁵⁶ ;
- ii) un mécanisme de compensation et la possibilité d'un appel devant la Cour fédérale en cas de mécontentement⁵⁷ ;
- iii) une procédure de mise au secret et de traitement d'une demande lorsque le secret est requis⁵⁸ ;
- iv) l'imposition de mesures visant essentiellement la mise au secret d'une demande de brevet non cédé, lorsque le gouverneur en conseil est convaincu que ces mesures sont essentielles à la défense du Canada⁵⁹.

Les distinctions principales entre les dispositions canadiennes et américaines sont doubles. Premièrement, les dispositions canadiennes ne s'appliquent que pour les inventions portant sur des instruments ou munitions de guerre⁶⁰, alors que la loi américaine ne contient aucune restriction de ce genre. Cette distinction est importante puisqu'elle permet de limiter grandement l'utilisation du mécanisme de mise au secret au Canada. En second lieu, c'est le niveau de certitude par rapport au risque lié à la sécurité nationale qui est requis afin d'ordonner la mise au secret d'une invention réalisée par une partie privée qui distingue les dispositions canadiennes et américaines. Au Canada, dans le cas d'un inventeur privé n'ayant pas agi pour le compte du gouvernement, l'invention pourra être traitée comme une demande secrète uniquement dans le cas d'une

54. L.R., (1985), c. P-4.

55. *Ibid.*, art. 20.

56. *Ibid.*, par. 1-2.

57. *Ibid.*, par. 3-4.

58. *Ibid.*, par. 5-16.

59. *Ibid.*, par. 17.

60. *Ibid.*, par. 1 et 17.

certitude que l'invention est « essentielle à la défense du Canada et que la publication d'un brevet en l'espèce devrait être empêchée afin de maintenir la sécurité de l'État »⁶¹. Tel que nous l'avons mentionné précédemment, dans ces circonstances, aux États-Unis, il suffit qu'une agence juge que l'invention pourrait être préjudiciable à la sécurité nationale pour qu'une mise au secret soit ordonnée⁶².

CONCLUSION

En somme, le *Invention Secrecy Act of 1951* tente de concilier les obligations de sécurité nationale avec le but premier du droit des brevets qui est de promouvoir l'innovation. À cet effet, les mécanismes de compensation monétaire et d'ajustement du terme qui y sont prévus, et que nous avons préalablement décrits, sont des éléments nécessaires afin de ne pas décourager les parties privées de déposer des demandes de brevets malgré le risque de mise au secret et de perte d'occasion commerciale que cela comporte. La difficulté d'obtenir une compensation monétaire correspondant aux pertes entraînées par la mise au secret d'une invention est par contre un facteur allant à l'encontre de cet équilibre. La mesure voulant que, faute d'entente, seule une portion de 75 % de la juste valeur estimée par l'agence responsable soit versée au demandeur et le demandeur devant ester en justice pour obtenir la portion manquante en est un exemple concret⁶³. Ainsi, il y aurait avantage à restreindre au minimum l'utilisation de ces dispositions. À ce sujet, une révision des critères permettant l'émission d'une ordonnance de mise au secret qui viserait à rapprocher la loi américaine de la loi canadienne, qui exige une certitude que la publication des informations de la demande peut affecter la sécurité nationale avant d'émettre une ordonnance, serait souhaitable.

61. *Ibid.*, par. 17.

62. 35 U.S.C. § 181 (2009).

63. Value of a Secret, *supra*, note 50.