

OÙ FAUT-IL OBTENIR UNE PROTECTION PAR BREVET ?

Nicolas Pellemans [©]

1. Introduction

2. Pourquoi obtenir un brevet ?

3. Gérer les risques

4. Choix des pays

4.1 Y a-t-il réellement un marché intéressant pour cette invention ?

4.2 Quels sont les pays où sont ou seront les principaux marchés ?

4.3 Où sont les principaux concurrents pour cette invention ?

4.4 Quelle est la vie utile de l'invention ?

4.5 Est-il facile ou difficile d'imiter une invention dans le domaine concerné ?

4.6 Est-il encore possible d'obtenir un brevet valide dans chacun des pays choisis ?

4.7 Comment et par qui les brevets seront-ils exploités et défendus à l'étranger ?

4.8 Les fonds pour accomplir l'obtention des brevets sont-ils ou seront-ils disponibles ?

5. Choisir une stratégie

6. Les types de demandes de brevets

6.1 Demandes nationales

6.2 Demandes régionales

6.3 Demandes internationales

7. Les différentes options

8. La priorité conventionnelle

9. Conclusion

1. Introduction

L'idée d'obtenir une protection par brevet à l'échelle de la planète avec un seul brevet fait rêver bien des gens. Il faut avouer que cette idée est très alléchante dans un contexte de mondialisation des marchés, à savoir que quiconque fabrique, vend ou utilise une invention ainsi protégée serait en situation de contrefaçon, peu importe où l'un de ces actes a lieu. Toute invention présentant des perspectives commerciales intéressantes dans un grand nombre de pays serait alors une candidate potentielle à un tel brevet, sur lequel toutes les énergies et les ressources seraient concentrées.

Malheureusement, pour de très nombreuses raisons, un brevet mondial n'existe pas encore et rien n'indique que cela se fera sous peu. Toutes les personnes intéressées à obtenir une protection par brevet pour leurs inventions, et que nous appellerons ici les propriétaires d'inventions, doivent donc tôt ou tard faire un choix quant aux pays où cette protection par brevet doit se concrétiser, en se rappelant qu'il faudra prévoir éventuellement un brevet par pays. Or, plus le nombre de pays est élevé, plus les coûts des travaux et la complexité de la gestion des dossiers augmentent à leur tour, sans pour autant que la rentabilité de l'invention soit davantage assurée. Un dilemme survient donc entre le désir d'obtenir un brevet dans tous les pays choisis et la réticence à devoir y consacrer d'importantes ressources financières qui pourraient servir à autre chose, comme par exemple à parfaire la recherche et le développement ou encore la mise en marché. Le choix des pays souvent une question difficile à régler.

L'obtention d'un brevet, tant ici qu'à l'étranger, nécessite des décaissements plus ou moins importants relativement à la taille et à la capitalisation de son propriétaire. De plus, le montant exact des fonds à consacrer pour l'ensemble des procédures est difficile à estimer à l'avance avec précision, ce qui ajoute une incertitude et surtout la crainte que les coûts soient beaucoup plus élevés que ce qui a été prévu dans le budget. L'obtention d'un brevet avec des revendications qui couvriraient toutes les variantes possibles autour de l'idée de base ne peut pas non plus être garantie à l'avance. Il n'est donc pas rare de constater que les brevets sont mal perçus par les gestionnaires et les donneurs d'ordres.

Si le fait de consacrer des fonds à l'innovation soit bien reconnu comme étant un investissement, ce n'est pas toujours le cas des fonds consacrés à l'obtention de la protection par brevet, notamment dans un contexte où le pourcentage du chiffre d'affaires consacré à la recherche et au développement est faible, typiquement 1% ou moins. Il est pourtant très facile de faire une analogie entre l'obtention d'un brevet et un investissement plus conventionnel, tel que l'achat d'actions. Comme tout investissement, les fonds consacrés à l'obtention des brevets doivent générer un revenu donné ou s'apprécier d'une certaine valeur dans un délai prévu. En d'autres termes, la valeur du brevet doit être supérieure à son coût d'ici une certaine date. Plus le risque est grand de ne pas voir cela se réaliser, plus le rendement visé doit être élevé. Et comme tout investissement conventionnel, il est possible que la valeur d'un brevet s'avère moindre que ce qui a été investi pour l'obtenir, générant alors dans les faits une perte financière. Le montant des fonds investis et les risques associés à l'investissement doivent également correspondre au profil de l'investisseur.

Un brevet peut valoir des millions de dollars ou rien du tout. Pourtant, les fonds nécessaires à l'obtention d'un brevet dans un pays donné se situent généralement toujours dans une certaine fourchette, peu importe la valeur réelle du brevet en question, la population du pays ou encore son pouvoir d'achat. Il convient donc de choisir méticuleusement les endroits à protéger afin de maximiser le rendement de chaque dollar investi dans l'obtention des brevets. La vraie valeur d'un brevet n'est pas l'argent que l'on doit y investir pour l'obtenir mais bien ce que l'on obtient en retour.

Le présent article se veut une réflexion sur les choix qui s'offrent aux propriétaires d'inventions et comment ces derniers ou leurs conseillers devraient aborder la question du choix des pays lors de l'élaboration d'une stratégie pour l'obtention d'une protection par brevet.

2. Pourquoi obtenir un brevet ?

Il est bon de se rappeler souvent à quoi sert un brevet et pourquoi il est important d'en obtenir un. Un brevet procure un monopole temporaire sur une technologie donnée, complexe ou non, dans le pays où ce brevet est obtenu. L'obtention d'un brevet confère un droit négatif, plus précisément un droit d'exclure des tiers non-autorisés à exploiter l'invention telle que définie en mots à la fin du texte du brevet, plus précisément dans les revendications (« claims » en anglais). Un brevet est en quelque sorte une récompense à l'innovation.

Il est souvent constaté que le mot « monopole » laisse sous-entendre qu'un brevet confère un droit d'exploiter une technologie sans risque de contrefaçon, ce qui est faux. En effet, il est possible de faire breveter une amélioration apportée à une invention antérieurement brevetée par un tiers. Ce brevet n'autorisera toutefois pas pour autant son propriétaire à exploiter l'invention si le premier brevet est toujours en force. Pour pouvoir exploiter son invention, le propriétaire du brevet au sujet de l'amélioration devra soit attendre l'expiration ou l'abandon du premier brevet, soit engager des pourparlers avec son propriétaire. À l'inverse, le propriétaire du premier brevet n'a pas le droit d'exploiter l'invention dans sa forme améliorée et brevetée par la deuxième personne sans le consentement de cette dernière.

Les bénéfices ultimes que procure un brevet proviennent essentiellement d'une augmentation du chiffre d'affaires en situation de monopole, en comparaison à une situation sans monopole. Cette situation de monopole devrait alors permettre :

- d'augmenter le volume des ventes et ainsi produire à meilleurs coûts; et
- de garder des prix plus élevés et ainsi obtenir une meilleure marge de profits.

Ces avantages peuvent être au bénéfice :

- du propriétaire du brevet, si ce dernier exploite l'invention;
- d'un ou de plusieurs licenciés; ou
- d'un acheteur du brevet.

Dans le cas d'un propriétaire de brevet qui exploite activement son invention, l'augmentation du chiffre d'affaires dans chaque pays où une protection par brevet est souhaitée doit être suffisante pour au moins :

- compenser les frais pour l'obtention du brevet;
- compenser les frais pour le maintien en vigueur du brevet;
- créer un fonds de réserve en cas de contrefaçon par des tiers; et
- générer un profit appréciable par rapport aux sommes investies pour l'obtention du brevet et aux risques associés à cet investissement.

Si l'augmentation du chiffre d'affaires ne semble pas suffisante dans un pays donné, l'obtention d'une protection par brevet n'y est probablement pas nécessaire. Il faut éviter une

situation où les profits engendrés par l'exploitation d'un brevet dans un pays soient anéantis par les dépenses faites pour obtenir des brevets correspondants là où ce n'était pas utile.

Un projet rentable requiert également que soient récupérés les coûts de recherche et de développement après les différentes déductions fiscales. Or, il arrive souvent qu'une grande partie des frais de recherche et de développement ne puisse être récupérée si un concurrent est capable d'imiter impunément l'invention, lui évitant ainsi d'avoir à accuser un retard par rapport aux autres et à supporter des investissements importants que lui auraient nécessités ses propres activités d'innovation. Ce concurrent serait alors en meilleure position pour offrir le produit ou le service à moindre coût et ainsi retarder, voire empêcher la rentabilité du projet de l'inventeur original. Dans ce cas précis, l'obtention d'un brevet devient une question de faisabilité du projet et n'est manifestement plus une option.

De façon générale, le dépôt d'une demande de brevet permet aussi à son propriétaire d'obtenir plus facilement du financement à de meilleures conditions. Les financiers voient en effet dans les demandes de brevets et les brevets un facteur qui réduit l'incertitude, notamment à cause de l'augmentation anticipée du chiffre d'affaires par rapport à une situation sans brevet. Il est encore constaté malheureusement que plusieurs personnes pensent qu'un brevet confère une immunité à son propriétaire contre des poursuites en contrefaçon.

Un deuxième cas possible est celui où le propriétaire de l'invention ne prévoit pas exploiter lui-même l'invention mais estime néanmoins que l'invention aura une valeur pour quelqu'un d'autre. Il s'agit typiquement du cas des inventeurs indépendants ou encore d'une société dont l'invention ne fait pas partie de ses activités principales ou à ce qui pourrait être stratégique à sa croissance future. Dans ce cas, les sommes découlant de la vente du brevet, ou encore des redevances suite à l'octroi de licences, doivent être suffisantes pour au moins :

- compenser les frais de recherche et de développement, après déductions fiscales;
- compenser les frais pour l'obtention du brevet;
- compenser les frais pour le maintien en vigueur du brevet;
- compenser les frais juridiques engendrés par la vente du brevet ou l'octroi de licences;
- dans le cas d'une licence, créer un fonds de réserve en cas de contrefaçon par des tiers; et
- générer un profit appréciable par rapport aux sommes investies pour tous les items précédents et aux risques associés à cet investissement.

Les frais nets de recherche et de développement sont comptés puisque les sommes reçues ne seront que les seules recettes pour les compenser, sauf dans une situation où le brevet sert de monnaie d'échange contre une licence au sujet d'un autre brevet ou pour s'en approprier. La contre-valeur de ce nouveau brevet deviendra l'équivalent des recettes. Si les recettes n'étaient pas suffisantes pour compenser confortablement le total de ce qui est énuméré dans la liste précédente et en n'ayant considéré que les pays les plus prometteurs, l'obtention d'une protection par brevet ne devrait probablement pas être envisagée.

Il existe également un autre cas, à savoir celui où le propriétaire d'une invention prévoit exploiter lui-même son invention dans un ou plusieurs pays et également octroyer des licences ou bien vendre les brevets qu'il détient dans d'autres pays. Il s'agit typiquement du cas d'une société pouvant fabriquer et distribuer une invention dans des marchés qui lui sont familiers mais qui n'a pas la capacité ou les contacts nécessaires pour l'exploiter dans les autres. Dans

ce cas, les frais pour la recherche et le développement seront compensés, au moins en partie, par les activités commerciales dans les marchés déjà desservis. Les sommes reçues suite à la vente du brevet ou à des redevances de licences doivent, dans chaque pays, être suffisantes pour au moins :

- compenser les frais pour l'obtention du brevet;
- compenser les frais pour le maintien en vigueur du brevet;
- compenser les frais juridiques engendrés par la vente du brevet ou l'octroi de licences;
- dans le cas d'une licence, créer un fonds de réserve en cas de contrefaçon par des tiers; et
- générer un profit appréciable par rapport aux sommes investies pour l'obtention du brevet et aux risques associés à cet investissement.

Un propriétaire d'invention peut aussi être contraint d'octroyer des licences à des tiers pour des endroits où il exploite déjà son invention. Ces licences peuvent être le résultat d'une disposition législative qui oblige l'octroi de licences à des tiers dans certaines circonstances. Alternativement, il peut s'agir d'une situation où des clients importants exigent de ne pas avoir un seul fournisseur pour un produit ou service donné. Il peut également s'agir du fait que le propriétaire du brevet n'est pas en mesure de satisfaire seul la demande ou une augmentation subite de la demande.

3. Gérer les risques

Plusieurs facteurs peuvent accroître les risques dans un investissement pour l'obtention d'une protection par brevet. Par exemple :

- la personne qui soutient financièrement l'obtention des brevets n'a pas les moyens de perdre les fonds investis;
- l'invention est mise en marché par une société nouvellement créée;
- la société qui met en marché l'invention n'est pas diversifiée;
- la faisabilité entière du projet repose sur l'obtention d'un brevet avec des revendications devant couvrir une vaste gamme de variantes;
- pour que le projet soit rentable, la technologie devra ultérieurement être vendue ou offerte sous forme de licences à des tiers qui n'ont pas encore été approchés ou qui n'ont pas manifesté un intérêt concret à ce sujet;
- le marché est nouveau ou inexistant;
- la technologie évolue très rapidement; et
- il existe de nombreux concurrents pouvant développer des alternatives à l'invention pour laquelle un brevet est à obtenir.

Le risque le plus grand est sans aucun doute celui d'une nouvelle société ayant inventé un produit ou un service complètement inédit dans un domaine où la technologie évolue très rapidement et où de très nombreux concurrents sont dans la course. Ceci est typiquement le cas

de petites sociétés nouvellement créées qui développent des produits ou des services pour l'Internet et qui, malgré tout, arrivent souvent à obtenir de faramineux capitaux.

Si obtenir un brevet présente un risque financier, ne pas en obtenir un l'est tout autant dans bien des circonstances. Le réveil est souvent brutal lorsqu'une société reçoit ses premières mises en demeure de la part de compétiteurs alléguant une contrefaçon de leurs brevets alors que la société ainsi mise en demeure n'amène pas encore abordé la question des brevets pour ses propres produits ou services qu'imitent ces mêmes concurrents. Des occasions d'affaires peuvent aussi être ratées si des sociétés étrangères souhaitent obtenir des licences pour leurs pays ou régions mais que des demandes de brevet n'y ont jamais été déposées et ne peuvent plus l'être.

4. Choix des pays

L'intuition est souvent utilisée pour le choix des pays où il faut obtenir une protection par brevet, du moins pour en dresser une liste initiale. Une façon plus analytique de procéder est de considérer les huit aspects suivants :

- y a-t-il réellement un marché intéressant pour cette invention ?
- quels sont les pays où sont ou seront les principaux marchés ?
- où sont les principaux concurrents pour cette invention ?
- quelle est la vie utile de l'invention ?
- est-il facile ou difficile d'imiter une invention dans le domaine concerné ?
- est-il encore possible d'obtenir un brevet valide dans chacun des pays choisis ?
- comment et par qui les brevets seront-ils exploités et défendus à l'étranger ?
- les fonds pour accomplir l'obtention des brevets sont-ils ou seront-ils disponibles ?

4.1 Y a-t-il réellement un marché intéressant pour cette invention ?

Personne ne peut savoir exactement ce que sera ou ce que voudra un marché, même seulement quelques mois à l'avance. Le problème est qu'un brevet est surtout rentable de moyen à long terme. Ainsi, si le marché est existant, il devra évoluer à la hausse ou se maintenir s'il est déjà à un niveau intéressant. Si le marché est actuellement inexistant ou émergent, il devra devenir intéressant et se maintenir au moins durant une certaine période.

4.2. Quels sont les pays où sont ou seront les principaux marchés ?

Les pays où les chances de rentabilité d'un brevet sont les plus grandes sont évidemment ceux où le marché a une valeur absolue très grande, par exemple à cause de son importante population ou du pouvoir d'achat de cette dernière. C'est en effet dans ces pays où l'augmentation du chiffre d'affaires à cause du brevet devrait être la plus forte. L'obtention d'un brevet aux États-Unis est généralement toujours souhaitée à cause justement de son importante population et de son pouvoir d'achat. À l'opposé, rien ne sert d'obtenir un brevet dans un pays s'il n'y a pas de marché suffisant. Il est plus facile d'obtenir un brevet pour une invention que des ventes de cette dernière.

Il est difficile d'effectuer un choix des pays sans une bonne connaissance des marchés. Les entreprises établies disposent souvent d'une bonne connaissance des marchés et sont en

meilleure position de les évaluer. Pour les autres, une étude de marché étoffée est fortement conseillée.

Le marché peut être également analysé sous l'angle de la vente du brevet lui-même ou de l'octroi de licences. Il s'agit de trouver à qui et à quel prix le brevet peut être offert. Il n'est toutefois pas facile d'évaluer le prix de vente d'un brevet. Une chose est sûre : le brevet ne vaut certainement pas plus que l'augmentation anticipée du chiffre d'affaires en situation de monopole et des profits pouvant y être dérivée. Évaluer la valeur de cette dernière donnée est donc un premier pas.

4.3 Où sont les principaux concurrents pour cette invention ?

Un brevet permet notamment des recours dans des cas de fabrication d'un produit breveté ou de la mise en œuvre d'un procédé breveté. Il est cependant plus difficile d'empêcher la fabrication d'un produit que sa vente. D'une part, la fabrication de beaucoup de produits peut avoir lieu dans plusieurs pays, voire dans presque tous les pays, et être réalisée dans d'obscurs ateliers. D'autre part, les fabricants sont généralement inconnus d'un importateur lorsque ce dernier transige avec un agent manufacturier à l'étranger. Toutes ces raisons font en sorte qu'il est très souvent plus avantageux de viser à protéger les activités de vente dans les marchés importants. Cela n'empêche cependant pas de viser à obtenir une protection par brevet dans des pays où des concurrents bien ciblés y ont établi leur place d'affaires, et à plus forte raison si on retrouve dans ces pays des marchés importants.

4.4 Quelle est la vie utile de l'invention ?

Il faut compter de très nombreux mois, très souvent plusieurs années, entre le dépôt d'une demande de brevet et la délivrance d'un brevet. Si la vie utile d'une invention est en deçà du délai à prévoir pour l'obtention du brevet, il est probable que l'obtention d'une protection par brevet n'est pas nécessaire, sauf peut être pour pouvoir dire que son invention est « en instance de brevet » et ainsi ralentir les ardeurs de ceux qui seraient tentés d'imiter l'invention pour profiter de sa popularité.

4.5 Est-il facile ou difficile d'imiter une invention dans le domaine concerné ?

Certaines inventions sont plus difficiles à imiter que d'autres. Ceci peut être notamment causé par :

- le montant des investissements requis pour imiter l'invention;
- l'existence de brevets en vigueur au sujet d'une portion de l'invention;
- la présence de liens directs et difficilement dissociables entre un fabricant et les seuls acheteurs potentiels;
- des approbations nécessaires pour sa mise en œuvre ou son exploitation; ou
- de la difficulté à recruter de la main-d'œuvre qualifiée.

Par exemple, il est beaucoup plus facile d'imiter une invention concernant un outil de cuisine qu'une pièce d'un turboréacteur. Dans le cas de la pièce du turboréacteur, il est probable que tous les points mentionnés précédemment feraient obstacles à l'émergence d'un nouveau concurrent. Rien n'empêche cependant un concurrent plus sérieux de mettre quand même en œuvre l'invention si elle n'était pas protégée par brevet. Ces différents facteurs rendent

cependant moins probable une contrefaçon à grande échelle et il est peut être amplement suffisant de concentrer la protection par brevet sur un petit nombre de pays.

4.6 Est-il encore possible d'obtenir un brevet valide dans chacun des pays choisis ?

Il n'est pas rare qu'un propriétaire d'invention ait montré ou tout au moins discuté de son invention avec des clients potentiels, voulant ainsi sonder le marché ou obtenir des commentaires pour parfaire l'invention en question. Une autre situation fréquente est celle où des chercheurs publient un article au sujet de leurs recherches et que l'invention y est directement ou indirectement décrite. Or, la législation de nombreux pays, notamment européens, interdit le dévoilement d'une invention préalablement au dépôt d'une première demande de brevet. D'autres pays, notamment le Canada et les États-Unis, accordent un délai de grâce d'un an entre la première divulgation ou exploitation commerciale de l'invention et la date limite pour déposer valablement une demande de brevet.

Rien n'est simple quand il s'agit d'évaluer l'impact d'une divulgation d'invention. Chaque pays ou regroupement de pays a sa propre législation, jurisprudence et subtilités quant à ce qui constitue une divulgation d'invention pouvant affecter la brevetabilité de cette dernière. Il faut donc éviter à tout prix de dévoiler une invention avant le dépôt d'une première demande de brevet.

4.7 Comment et par qui les brevets seront-ils exploités et défendus à l'étranger ?

L'exploitation d'une invention dans un autre pays peut se faire de différentes façons, à savoir :

- en exportant les produits vers le pays en question;
- en confiant la mise en œuvre de l'invention à une filiale basée dans le pays ou la région; ou
- en confiant la mise en œuvre de l'invention à une société étrangère avec un transfert de technologie.

Dans bien des pays, le filet juridique tissé par l'obtention d'un brevet est souvent bien difficile à manier. Il est bien connu qu'il n'est pas toujours facile pour des sociétés étrangères de gagner des poursuites judiciaires contre des ressortissants locaux de plusieurs pays, quoi qu'en disent les conventions internationales. Par exemple, un juge aura tendance à favoriser, consciemment ou non, un entrepreneur de son pays qui crée de l'emploi chez lui et qui est accusé de contrefaçon par une société étrangère. Le succès de litiges dans les autres pays n'est pas impossible mais il en demeure néanmoins que les recours contre des contrefacteurs y sont habituellement plus difficiles, complexes et dispendieux qu'au Canada.

Une filiale basée dans un pays étranger ou dans une région a souvent de meilleures chances d'exploiter efficacement l'invention et de pouvoir mieux se défendre en cas de contrefaçon. Le brevet du pays en question peut être soit acheté par la filiale ou encore être exploité sous licence.

Une société située à l'étranger peut aussi être intéressée à exploiter une invention dans son pays ou sa région. La taille, l'expérience et la capitalisation de cette société peuvent influencer beaucoup les chances de succès de l'invention. Si un litige survenait à cet endroit, le dossier aura très certainement une considération plus favorable devant une cour de justice.

4.8 Les fonds pour accomplir l'obtention des brevets sont-ils ou seront-ils disponibles ?

Il est toujours très imprudent de dépenser plus d'argent que son budget ne le permet, surtout en ce qui concerne les brevets et lorsqu'il s'agit des fonds d'un particulier. Personne ne cache que les brevets nécessitent des investissements importants. Il ne faut aussi pas perdre de vue qu'un brevet ou qu'une partie importante d'un brevet peut un jour s'avérer invalide à cause de la découverte subséquente d'un document pertinent.

À titre indicatif, il faut prévoir en moyenne de 18 000 à 25 000\$ pour la réalisation d'une étude de brevetabilité, la préparation d'une demande de brevet, le dépôt de la demande au Canada et aux États-Unis, et enfin l'examen et la délivrance de ces brevets. Les frais peuvent être encore plus élevés dans le cas de technologies complexes, s'il y a des objections majeures lors de l'examen, ou encore si le propriétaire de l'invention est une société de grande taille. Environ 60% des frais sont imputés dans les premiers mois qui suivent le début du dossier. À tout ceci s'ajoutent les frais de maintien en vigueur devant être versés à chaque année au Canada à compter du deuxième anniversaire du dépôt de la demande et à trois reprises aux États-Unis après la délivrance du brevet américain¹.

Les frais à prévoir pour l'obtention d'une protection par brevet dans les autres pays sont en moyenne de l'ordre de 12 000\$ par pays. Les frais peuvent varier énormément d'un pays à l'autre. Les traductions sont responsables d'une large part des frais à prévoir. Certains pays, comme par exemple le Japon, peuvent nécessiter des investissements nettement au-dessus de cette moyenne pour l'obtention du brevet. Les frais annuels pour le maintien en vigueur des demandes de brevet et des brevets à l'étranger sont habituellement de l'ordre de plusieurs centaines de dollars par année pour chaque pays.

Dans le cas d'une stratégie impliquant une demande internationale, les frais à prévoir pour le dépôt et les autres étapes de la phase internationale sont généralement de l'ordre de 12 000 à 16 000\$. À ceci s'ajoutent les frais pour la préparation du texte et des figures d'une demande régulière s'ils n'ont pas été antérieurement préparés, ou encore les frais d'adaptation d'une demande antérieurement préparée mais qui ne serait pas conformes aux exigences. Des explications sur les demandes internationales sont données plus loin. Une fois la phase internationale complétée, le déposant devra concrétiser son désir de déposer une demande de brevet dans l'un des pays choisis parmi les pays adhérant à ce type de dépôt. Il faudra alors prévoir à peu près les mêmes frais par pays pour l'obtention de la protection par brevet que ceux mentionnés au paragraphe précédent.

Les fonds consentis à l'obtention des brevets devraient idéalement être en corrélation directe avec les fonds investis en recherche et développement. En effet, les activités de recherche et développement et l'obtention des brevets sont pleinement complémentaires. Les deux visent à maintenir ou à augmenter les profits de l'entreprise. L'un protège ce que l'autre développe.

Les questions relatives aux brevets devraient aussi être abordées dès le début du projet. Une bonne recherche dans les banques de brevets et de demandes de brevet publiées peut éviter de développer quelque chose qui existait déjà. Une recherche peut aussi permettre aux concepteurs de connaître d'autres façons de faire dans leur domaine.

5. Choisir une stratégie

Il est habituellement plus prudent de chercher à obtenir une protection par brevet pour plusieurs inventions mais dans un nombre restreint de pays que de chercher à obtenir une protection par brevet pour une seule invention dans un très grand nombre de pays. Plus l'invention est importante et stratégique, plus le nombre de pays à couvrir devrait être grand, tout en demeurant néanmoins dans certains marchés bien ciblés. Cette stratégie offre plusieurs avantages, comme par exemple :

- permettre à moyen et long terme une plus grande diversification;
- constituer un moins grand risque en cas d'impossibilité d'obtenir un brevet;
- garder des fonds pour déposer une ou plusieurs autres demandes de brevet sur des améliorations éventuelles de l'invention; et
- éviter d'avoir éventuellement à effectuer l'abandon massif de demandes de brevets ou de brevets dans les autres pays.

De façon générale, le propriétaire d'une invention aura quand même la possibilité d'exploiter l'invention dans les autres pays si aucun autre brevet en vigueur ne l'en empêche. Un tiers qui prend connaissance d'une invention ne pourra pas valablement obtenir un brevet à la place son propriétaire original là où ce dernier n'a pas cru bon de l'obtenir, à moins d'avoir obtenu une cession de sa part et qu'il soit toujours dans les délais prescrits par la législation locale pour effectuer le dépôt. Il y a cependant de rares cas où deux brevets pour une même invention peuvent être valablement délivrés à deux entités distinctes dans deux pays différents ou encore dans un même pays, ce dernier cas étant toutefois fort peu probable.

6. Les types de demandes de brevets

Il est important que la ou les personnes qui prennent des décisions au sujet de la stratégie à suivre concernant les brevets comprennent bien ce que sont les différents types de demandes de brevet afin de bien saisir la terminologie utilisée par les agents de brevets. Il existe trois principaux types de demandes de brevet, à savoir :

- les demandes dites « nationales »;
- les demandes dites « régionales »; et
- les demandes dites « internationales ».

6.1 Demandes nationales

Une demande nationale fait référence à une demande de brevet déposée directement dans un pays donné et qui vise l'obtention d'une protection par brevet pour son territoire. Par exemple, une demande de brevet au Canada peut être déposée directement auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada² (OPIC) et ne confèrera éventuellement un monopole qu'au Canada.

Le dépôt d'une demande nationale requiert notamment que soit fourni au dépôt ou peu de temps après le dépôt :

- une traduction de la demande si elle n'était pas originalement dans une langue officielle du pays;
- le paiement de droits gouvernementaux; et

- la nomination d'un agent de brevets local.

6.2 Demandes régionales

Une demande régionale fait référence à une demande de brevet déposée auprès d'un organisme commun, comme par exemple l'Office européen des brevets³ (OEB), et régie par une convention à laquelle adhèrent plusieurs pays. L'ensemble de ces pays est désigné comme étant une région. Une demande régionale peut être déposée en une seule langue et gérée par un même agent de brevets. Il n'existe pas de brevet régional en Amérique du Nord mais il en existe un qui regroupe des pays africains francophones, un autre qui regroupe des pays africains anglophones, un troisième qui regroupe des pays de l'ex-URSS et enfin un qui regroupe des pays européens.

En Europe, il y a dix-neuf pays membres de la Convention sur le brevet européen⁴. Tous les pays membres de la Communauté économique européenne (CEE) y sont présents. Il faut cependant noter que malgré le nom de « brevet européen », les pays membres ne représentent qu'une portion du nombre total de pays en Europe⁵. Une demande de brevet déposée auprès de l'Office européen des brevets pourra éventuellement devenir un brevet européen si elle est jugée conforme à la suite de son examen. Le brevet européen pourra être transformé en brevet national dans les pays où le déposant a choisi d'y obtenir une protection. Il faudra alors accomplir à peu près les mêmes tâches qu'une demande nationale, à savoir le dépôt d'une traduction si le brevet européen n'est pas dans une langue officielle du pays, le paiement de droits gouvernementaux et la nomination d'un agent de brevets local.

Le dépôt d'une demande de brevet régionale est généralement à considérer si le choix des pays de la région n'est pas définitivement arrêté ou s'il n'y a pas assez de temps pour faire les traductions. Il peut aussi être plus économique, à court ou moyen terme, de procéder par voie régionale que par voie nationale. À titre indicatif et d'exemple, le recours à une demande de brevet européen serait à considérer si parmi les pays membres où une protection par brevet est souhaitée, il y a :

- 3 pays ou plus qui nécessitent une traduction de la demande originale; ou
- un total de 4 pays ou plus, avec ou sans traduction.

Des dépôts sous forme de demandes de brevet nationales seraient à considérer dans les autres cas. D'autres stratégies sont bien sûr possibles.

6.3 Demandes internationales

Il existe un système pour réaliser administrativement le dépôt d'une demande de brevet dans de nombreux pays du monde. Ce système est en fait un système mondial de dépôt multiple et simplifié de demandes de brevet, permettant ainsi de déposer et de faire évoluer une demande de brevet dite internationale. Il est important de noter ici que nous ne parlons pas de brevet international, mais bien une demande de brevet internationale. La distinction entre une demande de brevet et un brevet est très importante. En effet, une demande de brevet internationale n'est que la première étape de tout le processus alors que le brevet en est le résultat à un niveau national.

Une demande de brevet internationale est régie par le Traité de coopération en matière de brevet, mieux connu sous le nom de « PCT » en référence à son acronyme anglais (Patent Cooperation Treaty). Ce traité est géré par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle⁶ (OMPI), situé à Genève. L'OMPI est représentée au Canada par l'Office de la

propriété intellectuelle du Canada (OPIC). Toute personne morale ou physique est en droit de déposer une demande internationale si cette personne est de nationalité de l'un des pays membres ou y est domiciliée. Le Canada étant membre depuis le 2 janvier 1990, toute personne de nationalité canadienne ou domiciliée au Canada peut déposer une demande de brevet internationale. Tous les pays du monde ne sont pas encore membres du système PCT mais plusieurs s'y ajoutent à chaque année. Au moment d'écrire cet article, il y avait 104 pays membres⁷.

L'un des avantages d'une demande internationale est que le dépôt est effectué par un même agent et en ne payant des droits gouvernementaux qu'à un seul endroit. Pour les déposants au Canada, cette demande peut être rédigée en anglais ou en français, même s'il ne s'agit pas de l'une des langues officielles de certains des pays désignés.

Un autre avantage d'une demande internationale est qu'elle permet aussi de simplifier les procédures de dépôt à court terme et de gagner du temps en différant la date à laquelle le demandeur doit effectuer un choix final des pays dans lesquels une protection par brevet est voulue. Le demandeur bénéficie alors de plus de temps pour effectuer différentes tâches qui peuvent être nécessaires à son projet, comme par exemple :

- la finalisation des essais, des tests ou des analyses;
- la recherche du financement;
- la recherche de fournisseurs à l'étranger; et
- la mise en place d'un réseau de distribution et de service après vente.

Une demande de brevet internationale diffère généralement peu d'une demande de brevet qui aurait été déposée directement dans un pays donné. Une demande de brevet internationale doit notamment comprendre une description détaillée de l'invention, des revendications et des figures, s'il y a lieu. Comme toutes les demandes de brevets, il n'est pas possible d'ajouter quoique ce soit à une demande de brevet internationale une fois qu'elle a été déposée. Une demande de brevet ne peut donc pas être mise à jour avec des informations qui ne s'y retrouvaient pas au moment du dépôt. S'il y a des améliorations importantes apportées en cours de route et qui doivent être brevetées, elles devront faire l'objet de d'autres demandes de brevets.

7. Les différentes options

Il y a souvent plusieurs façons d'obtenir une protection par brevet dans chaque pays. Citons un exemple : il est possible d'obtenir une protection par brevet en Allemagne de quatre façons différentes :

- en déposant une demande de brevet directement en Allemagne;
- en déposant une demande de brevet européen avec désignation de l'Allemagne, puis en procédant à une validation nationale en Allemagne lorsque le brevet européen est obtenu;
- en déposant une demande internationale avec désignation de l'Allemagne, puis en procédant à une entrée en phase nationale directement en Allemagne;
- en déposant une demande internationale avec désignation de l'Office européen des brevets, puis en procédant à une entrée en phase régionale européenne avec désignation

de l'Allemagne et ensuite à une validation nationale en Allemagne lorsque le brevet européen est obtenu.

Pour compliquer les choses davantage dans l'exemple ci-dessus, il est possible de choisir en Allemagne entre le dépôt d'une demande de brevet régulière ou un modèle d'utilité.

La question des options est fort complexe et nécessite une discussion préalable avec un agent de brevets.

8. La priorité conventionnelle

Une priorité conventionnelle est en quelque sorte une reconnaissance par un pays donné du dépôt d'une demande de brevet ayant eu lieu dans un autre pays signataire d'un traité à cet effet. Il s'agit essentiellement d'un système qui concerne les pays signataires de la Convention de Paris et, plus récemment, les pays membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). En vertu de ce principe, le propriétaire d'une invention peut déposer une première demande de brevet dans un pays donné et différer jusqu'à 12 mois le dépôt d'une demande de brevet correspondante dans les autres pays. Il est à noter que si le propriétaire de l'invention en question a dévoilé publiquement ou débuté la commercialisation de son invention avant le dépôt d'une première demande de brevet, d'autres dispositions nationales peuvent faire en sorte que l'obtention d'un brevet valide ne soit plus possible, priorité ou non.

Une date de priorité revendiquée dans une demande de brevet lui confère un avantage défensif, notamment celui de pouvoir empêcher qu'une publication pertinente puisse être validement citée à l'encontre de la brevetabilité de cette demande, et ce, dans le cas où cette publication pertinente serait survenue entre la date de dépôt de la demande antérieure et celle de la demande qui en revendique la priorité. La priorité que confère une première demande de brevet n'est valable uniquement que pour les informations qui s'y trouvent. Il est possible de revendiquer la priorité de plusieurs demandes de brevet antérieures, en autant qu'il ne s'écoule pas plus de 12 mois entre la date de dépôt de la première des demandes antérieures et la date de dépôt de la demande qui en revendique la priorité.

Certains pays vont plus loin, comme par exemple le Canada, en donnant à une date de priorité un caractère offensif. Par exemple, une demande de brevet est déposée aux États-Unis et, un peu plus tard, une demande correspondante est déposée au Canada sous priorité de la demande américaine. Si un tiers avait déposé une demande de brevet au Canada, au sujet d'une même invention, entre la date de dépôt des deux autres demandes, un examinateur canadien doit rejeter la demande déposée par le tiers en question.

Il est très important de noter qu'aux États-Unis, là où il y a un système de type « premier inventeur », une date de priorité d'une demande d'un autre pays n'a pas de caractère offensif, peu importe que cette demande soit canadienne ou d'ailleurs. La date de dépôt d'une demande de brevet américain a cependant un caractère offensif face à une autre demande de brevet américain déposée subséquemment. Un conflit pourrait aussi survenir entre les deux demandes de brevet américain.

9. Conclusion

L'obtention d'un brevet peut être autant une dépense strictement inutile qu'un investissement extrêmement lucratif. Les risques associés à la rentabilité des brevets peuvent être réduits en diversifiant davantage son portefeuille de brevets et en limitant l'obtention des brevets à un certain nombre de pays où les marchés sont les plus importants pour l'invention.

L'obtention d'une protection par brevet n'est certainement pas quelque chose à négliger mais ne doit pas être le seul objectif. L'important est que le monopole que confère un brevet puisse se traduire par une augmentation appréciable du chiffre d'affaires là où il est obtenu.

Enfin, si obtenir un brevet est un risque du point de vue financier, ne pas en obtenir un peut l'être tout autant dans bien des circonstances.

© Nicolas Pellemans, 2000.

* Nicolas Pellemans est ingénieur ainsi qu'agent de brevets canadien et américain. Le présent article a été écrit dans le seul but de transmettre des informations générales et éducatives sur le sujet concerné, et ce, aux meilleures des connaissances de son auteur. Il n'expose notamment pas tous les aspects de la pratique dans le domaine des brevets. Les lecteurs ne devraient pas prendre des décisions, agir ou conseiller des tiers sur les aspects abordés sans consulter préalablement un agent de brevets ou tout autre professionnel ayant les connaissances appropriées sur le sujet.

1 Les droits de maintien en vigueur d'un brevet américain sont à verser au plus tard à 3½, 7½ et 11½ ans de la date de délivrance du brevet. Une prolongation de 6 mois est possible avec le paiement d'un droit de prolongation.

2 L'adresse Internet de l'OPIC est : <http://opic.gc.ca/>

3 L'adresse Internet de l'OEB est : <http://www.european-patent-office.org/>

4 Au 31 décembre 1999, la liste alphabétique des 19 pays membres de la Convention sur le brevet européen se lisait comme suit : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède et Suisse. Des extensions du brevet européen sont aussi possibles dans les six pays suivants : Albanie, Ancienne république yougoslave de Macédoine, Lettonie, Lituanie, Roumanie et Slovénie.

5 Il y a plus de 42 pays souverains en Europe.

6 L'adresse Internet de l'OMPI est : <http://www.wipo.int/>

7 Au 31 décembre 1999, la liste alphabétique des 104 pays membres se lisait comme suit : Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Ancienne république yougoslave de Macédoine, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Barbade, Belgique, Bénin, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Cameroun, Canada, Chine, Chypre, Congo, Corée du Nord, Corée du Sud, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatie, Cuba, Danemark, Dominique, Émirats arabes unis, Espagne, Estonie, États-Unis, Fédération russe, Finlande, France, Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Grèce, Grenade, Guinée, Guinée-Bissau, Hongrie, Inde, Indonésie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Lesotho, Lettonie, Liberia, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Mauritanie, Mexique, Monaco, Mongolie, Niger, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Ouzbékistan, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République centrafricaine, République de Moldavie, République tchèque, République unie de Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni, Sainte-Lucie, Sénégal, Sierra Léone, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Sri Lanka, Suède,

Suisse, Swaziland, Tadjikistan, Tchad, Togo, Trinité et Tobago, Turkménistan, Turquie, Ukraine, Vietnam, Yougoslavie, Zimbabwe.

8 L'adresse Internet de l'OMC est : <http://www.wto.org/>