registraire et ce, moyennant le paiement d'une taxe de 50,00 $. Un requérant peut ainsi obtenir des prolongations de délai jusqu'à deux ou trois ans, après quoi le registraire commencera à se poser des questions.

Une fois que le requérant ou son agent, le cas échéant, a payé la taxe d'enregistrement et produit la déclaration d'emploi, s'il y a lieu, le registraire procède à l'enregistrement de la marque de commerce et fait parvenir un exemplaire du certificat d'enregistrement au requérant ou à son agent, le cas échéant. La marque est ainsi enregistrée pour une période de quinze ans à compter de sa date d'enregistrement et peut être renouvelée autant de fois que désiré à tous les quinze ans. Présentement, la taxe de renouvellement s'élève à 300,00 $.

En faisant ce tour de jardin, nous espérons avoir pu démystifier pour beaucoup le processus d'enregistrement d'une marque de commerce au Canada.

Compte rendu «Patent Harmonization», de Harold C. Wegner

Raymond Trudeau*

Harmoniser les lois sur les brevets. Quel beau projet d'avenir. D'aucuns penseront «quel beau rêve». Pourtant, l'homme s'y attaque résolument depuis déjà quelques années:

> *If one were given a magic wand to guide a result in the harmonization discussions, the self-evident pathway would be a triumphant conclusion to a Geneva Diplomatic Conference at the end of July 1993, followed by ratification throughout Europe, Japan and the United States, thereby creating a «global» patent system for at least the three major points on the intellectual property triangle of the northern hemisphere. This will not happen...*

Cet extrait de l'avant-propos du livre de Harold C. Wegner, PATENT HARMONIZATION, est le diagnostic que pose l'auteur avant la conférence de Genève de juillet 1993. Celle-ci pourrait relancer la concertation internationale d'harmonisation des lois nationales sur les brevets par le biais d'un traité mais d'énormes obstacles demeurent, notamment en raison de l'intransigeance des délégués d'importants pays, dont les États-Unis, et les pays de l'Europe de l'ouest.

Le professeur Wegner, directeur du programme de droit de propriété intellectuelle et du centre d'études internationales des brevets à l'Université George Washington, devrait tenir la baguette magique dont il parle. L'auteur, comme bien d'autres personnes intéressées aux brevets, est un adepte de l'harmonisation. En tant

© Raymond Trudeau, 1993.
* Raymond Trudeau, avocat, agent de brevets SMART & BIGGAR Montréal, Québec.

que participant aux cinq premières séances du Comité des experts, qui depuis 1985 a la responsabilité à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) de rédiger un traité visant l'harmonisation des lois sur les brevets, monsieur Wegner a assisté à la rédaction des avant-projets de traité d'où est issu ce qu'il est convenu d'appeler le «Basic Proposal», c'est-à-dire l'avant-projet actuellement débattu. Il est donc particulièrement bien placé pour traiter des différents aspects de cet effort mondial dans le domaine des brevets.

Mais pourquoi l'harmonisation? Ce processus est certes lié à la globalisation économique et commerciale du monde moderne. On cherche à créer un système économique plus efficace donnant accès aux marchés du monde. L'harmonisation des systèmes de brevets poursuit le même but; on cherche à créer un meilleur système de brevets pour tous, en consolidant dans un même traité les points forts de chaque système, et ce malgré les difficultés de la tâche. En fin de compte, l'on voudrait permettre à l'inventeur d'obtenir la même protection dans chaque pays où il dépose sa demande de brevet.

L'auteur favorise l'harmonisation. On voit bien qu'il n'apprécie pas les gestes de certains pays qui ont contribué au quasi-démantèlement du mouvement vers l'harmonisation. À ses yeux, ce processus si prometteur il y a deux ou trois ans risque aujourd'hui de s'effondrer; l'action optimiste du Directeur général de l'OMPI, qui consistait à proposer la tenue d'une conférence à Genève en juillet 1993, pourrait n'être qu'une vaine tentative de préserver les acquis.

Cherchant un coupable, l'auteur pointe du doigt, entre autres, les États-Unis. On admet d'emblée que le système américain des brevets fait envie à bien des peuples du monde, mais selon l'auteur cela ne justifie nullement les actions unilatérales des délégués américains qui auraient contribué à paralyser les travaux. Il nous démontre habilement qu'advenant un échec, ce pays pourrait bien s'avérer être la pierre d'achoppement.

Mais l'auteur, pour autant, n'est pas hostile à l'égard des États-Unis. Il souhaite l'harmonisation pour rendre les choses plus efficaces, et non pas pour introduire des concepts illogiques dans un système global de brevets. Aussi, il critique avec véhémence les prises de positions illogiques qui ne peuvent servir qu'à bloquer le progrès, et ce tant du côté européen qu'américain. Il exprime son accord avec ceux qui s'opposent aux dispositions inefficaces susceptibles de nuire aux inventeurs de ce monde.

Ce livre est particulièrement utile à plusieurs égards:

1. L'auteur analyse le texte du «Basic Proposal» ou avant-projet, nous permettant de comprendre un peu mieux la raison d'être de chacune des dispositions. Il propose une démarche pour parvenir à l'harmonisation, c'est-à-dire en adoptant les concepts de brevets les plus avancés et les plus efficaces. Il propose des changements spécifiques aux lois nationales que devront adopter les pays membres pour réaliser pleinement cette réforme.

2. Les différents concepts en matière de brevets varient d'un pays à l'autre et ils sont souvent complexes et difficiles à comprendre; l'auteur nous les décrit d'une façon commode, permettant ainsi au lecteur de se retrouver plus facilement pour comprendre la vrai portée des systèmes de brevets.

3. Il nous explique les raisons pour lesquelles les efforts d'harmonisation n'ont pas réussi jusqu'à maintenant, insistant sur l'intransigeance des pays participants, et il analyse en profondeur les motifs des pays récalcitrants.

Le lecteur canadien s'y retrouve aisément; les modifications apportées en 1987 à la *Loi sur les brevets* s'inspirent largement des propositions qui ont précédé le «Basic Proposal», comme le démontre la modification la plus importante, soit le remplacement du système de premier inventeur par celui de premier déposant.

Les premiers chapitres de l'ouvrage donnent un aperçu de l'évolution des systèmes de brevets à partir du Moyen Âge jusqu'au XXIe siècle: les anciens systèmes de l'Allemagne, de l'Angleterre, de la France et des États-Unis, les principaux aspects de la Convention de Paris de 1883, les fondements de la protection internationale des brevets, et un bref exposé sur le Traité de coopération en matière de brevets de 1970. Il mentionne en particulier les éléments clés des systèmes modernes du Japon, des États-Unis et des pays européens et il les compare.

Mais le thème central de l'ouvrage demeure le «Basic Proposal», un avant-projet de traité d'harmonisation des lois de brevets publié à la fin de 1990, et base de discussion des délégués à la conférence diplomatique de juillet 1993 à Genève. Selon l'auteur, l'adoption d'un tel traité d'harmonisation aurait de nombreux avantages pour les pays participants et il pourrait aussi servir de modèle pour l'amélioration des systèmes de brevets des autres pays du monde.

La majeure partie du livre traite de cet avant-projet, son contenu et ses dispositions spécifiques. Après avoir cité le texte de

chaque disposition, l'auteur résume le texte des propositions précédentes et il donne ses commentaires sur les changements proposés. Il explique les nuances de l'avant-projet, il analyse certains concepts importants qui ont inspiré des positions souvent diamétralement opposées de la part de participants et il expose les raisons qui auraient motivé les pays membres à agir ainsi.

Les aspects les plus controversés de l'avant-projet sont mis en lumière, dont le remplacement du système du premier inventeur par celui du premier déposant aux États-Unis, la nouveauté absolue et la Selbst-Kollision à l'européenne entre demandes de brevets successives du même inventeur.

Le système du premier déposant

Le principal élément d'harmonisation recherché est certes le remplacement aux États-Unis du système de premier inventeur par celui de premier déposant qui est présentement en vigueur dans presque tous les autres pays industrialisés. La différence entre ces deux systèmes se manifeste à l'occasion d'un conflit entre deux inventeurs, chacun revendiquant le droit à un brevet sur une seule et même invention. En vertu du système de premier inventeur, celui qui aurait démontré qu'il avait en tout premier lieu réalisé l'invention en cause aurait droit au brevet. Cette décision relève du Bureau des brevets au terme d'une procédure dite «interférence» au cours de laquelle chaque partie aura eu l'occasion de mettre en preuve les faits pertinents. Par contre, en vertu du système de premier déposant, celui des deux inventeurs qui aurait le premier déposé une demande de brevet aurait automatiquement droit au brevet.

Or, l'article 9(2) de l'avant-projet impose le système du premier déposant à tous les pays membres du traité. L'auteur nous expose le débat qui eût lieu aux États-Unis lorsque fut mis en cause le système de premier inventeur, débat qui aurait fait craindre un penchant xénophobe de la part de certains représentants de ce pays. Au Canada, l'adoption du système du premier déposant eut lieu en 1987 lorsque la *Loi sur les brevets* subit d'importantes modifications. L'auteur cite l'expérience canadienne à l'appui d'un renversement de l'embarrassante situation dans laquelle se trouve son pays.

L'auteur rappelle que l'opposition n'est pas unanime. La plupart des individus et groupes de pression seraient même favorables au système de premier déposant. Des projets de loi proposant l'adoption du système de premier déposant ont été introduits au Sénat ainsi que devant la Chambre des Représentants en 1992. La commission consultative établie par le Secrétaire du Commerce des États-Unis, dans son rapport publié en septembre 1992, conseille l'adoption de ce système malgré certaines réserves. Les chefs d'entreprises sont également en faveur de ce changement. Selon l'auteur, les seuls véritables opposants seraient les représentants des petites et moyennes entreprises ainsi que les inventeurs et quelques idéalistes.

L'auteur fait remarquer que l'adoption du système de premier déposant aurait très peu d'impact au niveau des droits concédés par brevets. Il cite des statistiques à ce sujet: l'effet réel de l'adoption du système de premier déposant, en terme de premiers inventeurs perdant le droit à l'obtention d'un brevet au profit des premiers déposants, serait minimal, à peine 0,01% des demandes déposées au Bureau des brevets des États-Unis. En nombre absolu, cela représente à peine une trentaine de dossiers.

Et pourtant, compte tenu du peu d'impact négatif que ce changement pourrait avoir, qu'est-ce qui explique le présent blocage? La réponse peut servir à illustrer les difficultés inhérentes à tout processus d'harmonisation car souvent ce ne sont pas tant les idées qui posent des problèmes, mais plutôt les gestes posés par les représentants.

Dès la première séance du Comité des experts en 1985, la route vers l'harmonisation semblait claire et l'atmosphère était à l'optimisme; une annonce faite en 1987 par le Commissaire des brevets et des marques de commerce des États-Unis démontrait sa volonté d'adopter le système de premier déposant en échange de certaines concessions de la part du Japon et de l'Europe. L'action du Canada en 1987 a renforcé cet optimisme. La conférence à La Haye en 1991 devait compléter le processus. Toutefois, deux mois avant la conférence, les États-Unis annonce unilatéralement qu'ils n'adopteraient pas nécessairement le système de premier déposant se réservant le droit de garder le système de premier inventeur. Cette action, appelée le compromis Manbeck, eut pour effet de déstabiliser tout le processus d'harmonisation du système de brevets. En effet, les pays européens ont rétorqué en répudiant leur compromis au sujet de la nouveauté absolue. Plusieurs, dont l'auteur, furent perturbés; après des années de négociations et de compromis, les acquis semblaient disparaître dans l'espace de quelques semaines. Qui plus est, les questions au centre de ces événements semblaient déjà réglées.

L'auteur nous explique que les représentants de l'industrie américaine auraient opté pour le statu quo afin de ne pas perdre le bénéfice que leur procure le paragraphe 104 de la loi américaine sur

les brevets (35 *U.S.C.*, par. 104) face aux concurrents étrangers lors d'une procédure d'interférence. En effet, cette disposition de la loi américaine, sauf exception, interdit de tenir compte des activités à l'étranger pour prouver une date de conception ou de réalisation d'une invention. Ainsi, une personne qui fait une invention dans un laboratoire en Californie peut se prévaloir de ces activités pour établir qu'elle est le premier inventeur; toutefois, la personne travaillant dans un laboratoire à Osaka ou à Londres ne peut pas se prévaloir des travaux réalisés à l'extérieur des États-Unis pour établir sa date d'invention. L'auteur, comme tant d'autres, considère cette règle complètement discriminatoire et contraire à l'esprit de l'article 2 de la Convention de Paris qui garantit le même traitement pour les inventeurs étrangers. Le représentant du Commerce des États-Unis aurait admis, lors des négociations du GATT, que cette disposition se devait d'être abolie dans un avenir prochain.

Le principe de la nouveauté absolue

L'article 11 de l'avant-projet définit les attributs de la brevetabilité et énonce le principe de la nouveauté absolue en proposant une définition englobante de l'art antérieur. L'art antérieur est constitué de tout ce qui fut rendu public en tous points du globe avant la date de dépôt de la demande de brevet ou, le cas échéant, avant la date de priorité conventionnelle.

Ceci constitue un énorme changement par rapport à ce qui existe aux États-Unis et au Japon. En effet, malgré une possibilité précaire de retrait, la définition proposée dans l'avant-projet comprend toute divulgation orale de l'invention et toute utilisation en public, dans tous pays. Les États-Unis et le Japon s'opposent avec véhémence au principe de la nouveauté absolue qui aurait pour effet d'imposer des modifications majeures à leur système respectif de brevets. Du point de vue des représentants américains, si les divulgations orales à l'étranger devaient faire partie de l'art antérieur, les litiges en matière de brevets pourraient devenir encore plus complexes et onéreux qu'ils ne le sont déjà, notamment en ce qui concerne les «discoveries» qui risqueraient de se transformer en véritables expéditions internationales.

La Selbst-Kollision

À l'alinéa 4 de l'article 13, il est précisé que l'art antérieur ne comprend pas les demandes de brevets antérieures du même inventeur ou du même déposant, ce qui aurait pour effet d'éviter la

Selbst-Kollision, une situation qui subsiste dans certains pays européens mais que l'on réprouve tant aux États-Unis qu'au Japon où la multiplication des demandes de brevets est de mise. Il appert que les Européens auraient insisté pour ajouter à la fin de l'alinéa 4 une disposition qui permettrait aux pays membres, qui le désirent, de retenir la Selbst-Kollision. Les Américains et les Japonais sont carrément opposés à cette idée qu'ils jugent parfaitement inutile.

En définitive, l'auteur passe en revue les nombreux points de divergence en insistant sur ceux qui risquent de faire avorter cette tentative d'harmonisation. Il pointe du doigt ceux qui posent des gestes regrettables et ceux qui rétorquent par des réactions provoquantes malgré qu'il s'agit souvent de questions de peu d'importance en ce qui concerne l'efficacité des systèmes de brevets. Il cite en exemple le compromis Manbeck et la réaction cinglante des représentants européens qui, en revanche, ont renié le compromis à l'égard de la nouveauté absolue. L'intransigeance garantit l'intransigeance réciproque et provoque chez l'auteur une impression d'impuissance face aux perspectives d'avenir de cette tentative d'harmonisation.

À coup sûr, la conférence de Genève tenue en juillet 1993 pourra être suivie avec beaucoup plus d'intérêt une fois que l'on aura consulté cet ouvrage. C'est un regard sur l'état actuel des négociations sur les positions des divers pays et sur les enjeux, mais le lecteur le moindrement avisé verra dans l'ouvrage de monsieur Wegner un tableau détaillé de ce que seront, demain, les principaux systèmes de brevets.