



INVENTER LE FUTUR

Initiation aux brevets
pour les petites et moyennes
entreprises



ORGANISATION
MONDIALE
DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE



Publications de la série “La propriété intellectuelle au service des entreprises” :

1. Créer une marque : initiation aux marques pour les petites et moyennes entreprises. Publication de l’OMPI n° 900.
2. La beauté est dans la forme : initiation aux dessins et modèles industriels pour les petites et moyennes entreprises. Publication de l’OMPI n° 498.
3. Inventer le futur : initiation aux brevets pour les petites et moyennes entreprises. Publication de l’OMPI n° 917.
4. Expressions créatives : initiation au droit d’auteur pour les petites et moyennes entreprises. Publication de l’OMPI n° 918 (à paraître).

Toutes les publications sont disponibles auprès de la librairie en ligne de l’OMPI à l’adresse suivante : www.wipo.int/ebookshop

Avertissement : Les informations données dans le présent guide ne visent pas à remplacer les conseils juridiques spécialisés. Cette publication est uniquement destinée à fournir quelques renseignements fondamentaux en la matière.

WIPO Copyright (2006)

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ou transmise sous n’importe quelle forme ou par n’importe quels moyens, électroniques ou mécaniques, sans l’autorisation écrite du titulaire du droit d’auteur.



Préface

Le présent guide est le troisième d'une série ayant pour thème "La propriété intellectuelle au service des entreprises". Il est consacré aux brevets, élément indispensable pour permettre à une entreprise d'optimiser les idées nouvelles et novatrices et les capacités technologiques. La gestion des ressources en savoirs, notamment les nouvelles idées et nouveaux concepts, est indispensable pour permettre à une entreprise, quelle qu'elle soit, d'évoluer, de s'adapter, et de saisir de nouvelles occasions dans un environnement économique concurrentiel en évolution rapide.

Dans l'économie du savoir d'aujourd'hui, la stratégie adoptée par une entreprise novatrice en matière de brevets devrait être un facteur déterminant de sa stratégie d'entreprise. Ce présent guide vise à expliquer en termes simples et concrets les avantages commerciaux qu'offre le système des brevets pour tous les types d'entreprise. Bien qu'il soit conseillé aux lecteurs de consulter un expert en brevets lorsqu'ils cherchent à protéger, exploiter ou faire respecter un brevet, le guide donne des informations concrètes destinées à aider les lecteurs à comprendre les règles essentielles et pouvoir poser les bonnes questions lors de la consultation d'un expert en brevets.

Il est recommandé aux petites et moyennes entreprises (PME) de se reporter à ce guide pour intégrer leurs stratégies en matière de technologies et de brevets dans l'ensemble de leurs stratégies commerciales et d'exportation. L'OMPI se tiendra à l'écoute des réactions des intéressés pour perfectionner cette publication afin qu'elle réponde en tous points aux nouveaux besoins des PME du monde entier.

Des versions adaptées aux besoins des divers pays pourraient être mises au point en collaboration avec des institutions nationales et des partenaires locaux qui sont invités à demander à l'OMPI copie des directives à suivre à cet égard.

Kamil Idris
Directeur général de l'OMPI



Table des matières

Page

1. <u>Brevets</u>	<u>3</u>
2. <u>Comment obtenir un brevet</u>	<u>16</u>
3. <u>Obtenir un brevet à l'étranger</u>	<u>30</u>
4. <u>Commercialisation de la technologie brevetée</u>	<u>34</u>
5. <u>Faire respecter les brevets</u>	<u>39</u>

1. Brevets

Qu'est-ce qu'un brevet?

Un brevet est un droit exclusif conféré par l'État sur une **invention** qui est nouvelle, **implique une activité inventive** et est **susceptible d'application industrielle**.

Il confère à son détenteur le **droit exclusif** d'empêcher des tiers de fabriquer, d'utiliser, d'offrir à la vente, de vendre ou d'importer un produit ou un procédé fondé sur l'invention brevetée sans son autorisation préalable. Un brevet est un **instrument commercial puissant** qui permet aux entreprises d'obtenir une exclusivité sur un nouveau produit ou procédé, d'améliorer sa position sur le marché et d'avoir de nouvelles sources de revenus grâce à la concession de licences. Un produit complexe (appareil photo, téléphone portable ou voiture) peut incorporer plusieurs inventions protégées par plusieurs brevets qui peuvent être détenus par des personnes différentes.

Un brevet est conféré par l'**office national des brevets** d'un pays ou un **office régional des brevets** pour un groupe de pays. Sa durée de validité est limitée, généralement à **20 ans** à compter de la date du dépôt de la demande de brevet à condition que la taxe requise de maintien en vigueur ait été acquittée à temps. Un brevet est un droit **territorial**, limité aux frontières géographiques du pays ou de la région concerné.

En échange du droit exclusif conféré par un brevet, le déposant a l'obligation de **divulguer l'invention** au public en fournissant une description écrite détaillée, exacte et complète de l'invention dans la demande de brevet. Le brevet conféré et, dans de nombreux pays, la demande de brevet, sont rendus publics sous forme de publication dans un journal officiel ou une gazette.



Un décapsuleur pour boissons pétillantes conçu par des inventeurs argentins, Hugo Olivera, Roberto Cardón et Eduardo Fernandez, a été breveté dans plus de 20 pays. Le produit est commercialisé dans le monde entier par une société créée par les inventeurs sous la marque Descorjet.



Un fabricant coréen de casques de motos, HJC, détient 42 brevets dans le monde entier pour ses casques novateurs et a obtenu un énorme succès sur les marchés d'exportation où il vend environ 95% de sa production. La société réinvestit 10% de ses ventes dans la recherche-développement et attache une grande importance au design novateur qu'elle considère comme un facteur clé de la réussite dans l'industrie du casque.

Qu'est-ce qu'une invention?

Dans le jargon des brevets, une **invention** est généralement définie comme étant une **solution nouvelle et inventive à un problème technique**. Elle peut porter sur la création d'un dispositif, d'un produit, d'une méthode ou d'un procédé entièrement nouveau, ou peut seulement consister à **améliorer de manière progressive** un produit ou un procédé connu. Le simple fait de trouver quelque chose qui existe déjà dans la nature ne constitue pas nécessairement une invention; il faut une somme suffisante d'ingéniosité, de créativité et d'esprit d'invention humains.

De nos jours, la plupart des inventions sont le résultat d'efforts considérables et d'investissements à long terme dans la recherche-développement (R&D) mais, en revanche, de nombreuses améliorations techniques simples et peu coûteuses, qui ont une grande valeur sur le marché sont source de revenus et de bénéfices non négligeables pour leurs inventeurs ou les sociétés.

Le pouvoir de l'innovation

Il est important de savoir faire la distinction entre une "invention" et une "innovation". Le terme "**Invention**" désigne une solution technique à un problème technique. Elle peut être une idée novatrice ou revêtir la forme d'une ébauche fonctionnelle ou d'un prototype. Le terme "**Innovation**" désigne la transformation de l'invention en un produit ou un procédé commercialisable. Les principales raisons pour lesquelles les entreprises innoveront sont notamment les suivantes :

- améliorer les procédés de fabrication afin de réaliser des économies et d'augmenter la productivité;
- introduire de nouveaux produits qui répondent aux besoins des consommateurs;
- rester en avant de la concurrence ou conquérir des parts de marché;

- veiller à ce que la technologie mise au point corresponde aux besoins réels et nouveaux de l'entreprise et de ses clients;
- éviter la dépendance technologique à l'égard de la technologie d'autres sociétés.

Dans l'économie d'aujourd'hui, la gestion de l'innovation au sein d'une société nécessite une bonne connaissance du système des brevets pour lui permettre d'optimiser sa propre capacité d'innovation et de créativité, d'établir des partenariats rentables avec d'autres titulaires de brevets et d'éviter d'utiliser sans autorisation la technologie appartenant à des tiers. À la différence du passé, de nombreuses innovations aujourd'hui sont complexes et fondées sur un certain nombre d'inventions brevetées qui peuvent appartenir à différents titulaires de brevets.

Pourquoi devriez-vous envisager de faire breveter vos inventions?

La brièveté des cycles de production et la concurrence accrue exercent une pression considérable sur les entreprises pour devenir novatrices ou obtenir l'accès aux innovations d'autres entreprises et leur permettre ainsi de devenir et de demeurer compétitives sur les marchés intérieur et d'exportation. Les droits exclusifs conférés par un brevet peuvent être déterminants pour la prospérité d'entreprises novatrices dans une conjoncture économique stimulante, risquée et dynamique. Les raisons essentielles pour faire breveter les inventions sont les suivantes :

- **Une solide position sur le marché et un avantage compétitif.** Un brevet confère à son titulaire le droit exclusif d'empêcher des tiers d'utiliser, dans un but commercial, l'invention brevetée, ce qui permet de limiter les facteurs d'incertitude, les risques et la concurrence des bénéficiaires sans contrepartie et des imitateurs. Si votre société est propriétaire d'une invention brevetée digne d'intérêt ou obtient l'autorisation de l'exploiter, elle fera peut-être obstacle à l'arrivée sur le marché de nouvelles entreprises concurrentes pour les mêmes inventions. Cela l'aidera à devenir un acteur déterminant sur le ou les marchés visé(s).
- **Une augmentation des bénéfices ou de la rentabilité de l'investissement.** Si votre société a investi beaucoup de temps et d'argent dans la recherche-développement, la protection par brevet

des inventions en résultant lui permettrait, dans une certaine mesure, de rentrer dans ses frais et d'améliorer la rentabilité de l'investissement.

- **De nouvelles sources de revenus résultant de la concession sous licence ou de la cession du brevet.** En tant que titulaire d'un brevet, vous pouvez concéder sous licence vos droits sur l'invention à des tiers en échange d'un versement unique ou de redevances afin de créer une nouvelle source de revenus pour la société. La vente (ou la cession) d'un brevet implique un transfert de propriété tandis que la concession sous licence implique seulement une autorisation d'exploiter l'invention sous licence dans des conditions précises.
- **Un accès à la technologie dans le cadre d'un accord de concession réciproque de licence.** Si votre société s'intéresse à une technologie détenue par des tiers, vous pouvez utiliser les brevets détenus par votre société pour négocier des **accords de concession réciproque de licences**, en vertu desquels votre société et l'autre partie conviennent de s'autoriser mutuellement à utiliser un ou plusieurs de vos brevets respectifs dans des conditions précisées dans l'accord.
- **Un accès à de nouveaux marchés.** La concession de licences de brevet (voire de demandes de brevet en instance) à des tiers peut permettre d'avoir accès à de nouveaux marchés qui, sinon, sont inaccessibles. À cet effet, l'invention doit être également protégée sur les marchés étrangers considérés.

- **Une diminution des risques d'infraction.** En obtenant une protection par brevet, vous pourrez éviter que d'autres ne brevettent la même invention et aussi réduire les risques de porter atteinte aux droits de tiers lors de la commercialisation de vos produits. Un brevet en lui-même ne confère pas le "pouvoir d'utiliser librement" l'invention, mais évite que d'autres ne brevettent la même invention ou des inventions similaires et permet de raisonnablement penser que l'invention que vous avez brevetée est nouvelle et nettement différente de l'"état de la technique". (Pour en savoir davantage sur l'"état de la technique", voir la page 12).
- **Une plus grande possibilité d'obtenir des subventions ou se procurer des fonds à un taux d'intérêt raisonnable.** Votre qualité de titulaire de brevets (ou d'une licence d'utilisation des brevets détenus par des tiers) peut vous permettre plus facilement de vous procurer des fonds pour commercialiser un produit. Dans certains secteurs, (par exemple, la biotechnologie), il est souvent nécessaire de posséder un solide portefeuille de brevets pour attirer les investisseurs de capital-risque.
- **Un moyen déterminant pour prendre des mesures contre les imitateurs et les bénéficiaires sans contrepartie.** Afin de faire respecter avec efficacité l'exclusivité conférée par un brevet, il peut être parfois nécessaire d'intenter une action en justice ou d'attirer l'attention de ceux qui portent atteinte à vos droits de brevet. En étant titulaire d'un brevet, vous améliorez considérablement les chances de gagner

vos procès contre ceux qui copient et imitent l'invention protégée.

- **Une image positive pour votre entreprise.** Aux yeux de partenaires commerciaux, d'investisseurs, d'actionnaires et de clients, les portefeuilles de brevets peuvent être considérés comme un moyen de démontrer le niveau élevé de compétence, de spécialisation et de capacité technologique de votre société. Cela s'avérera peut-être utile pour obtenir des fonds, trouver des partenaires commerciaux, faire mieux connaître votre société et accroître sa valeur sur le marché. Certaines sociétés font mention de leurs brevets dans des encarts publicitaires pour projeter une image novatrice vers le public.



Brevet n° US2002137433.

Un foret novateur primé utilisé pour faire des trous dans le verre et la céramique a été breveté par un inventeur péruvien, Jose Vidal Martina, ce qui lui a permis de commercialiser le produit directement et de percevoir des redevances grâce à la concession sous licence de l'invention.

De quels autres instruments juridiques disposez-vous pour protéger vos produits?

Le présent guide est consacré aux **brevets**.

Toutefois, en fonction du produit en question, il peut y avoir d'autres droits de propriété intellectuelle qui permettent de protéger diverses caractéristiques d'un produit novateur; il s'agit notamment des droits ci-après :

- **Modèles d'utilité** (aussi dénommés "**brevets à court terme**", "**petits brevets**" ou "**brevets d'invention**"). Dans de nombreux pays, certains types d'inventions mineures ou certaines adaptations mineures à des produits existants sont protégés en tant que modèles d'utilité (voir l'encadré page 9).
- **Secret d'affaires**. Les informations commerciales confidentielles peuvent bénéficier d'une protection au titre du secret d'affaires dans les conditions suivantes :
 - elles ne sont généralement pas connues de tiers s'occupant de ce type d'informations;
 - elles ont une valeur commerciale en raison de leur caractère secret; et
 - des mesures raisonnables ont été prises par celui qui les détient pour les garder secrètes (par exemple, en restreignant l'accès à ces informations à ceux qui ont "besoin de savoir" et en concluant des accords de confidentialité ou de non-divulgation) (voir l'encadré page 9).
- **Dessins et modèles industriels**. Il est possible d'obtenir une exclusivité sur les caractéristiques ornementales ou artistiques d'un produit par la protection des dessins et modèles industriels qui, dans certains pays, sont dénommés "brevets de dessin ou modèle".
- **Marques**. La protection des marques permet d'obtenir une exclusivité sur des signes distinctifs utilisés pour distinguer les produits de sociétés différentes.
- **Droit d'auteur et droits connexes**. Les œuvres littéraires et artistiques originales peuvent être protégées par le droit d'auteur et les droits connexes. La protection du droit d'auteur s'applique à toute une série d'œuvres, y compris les programmes informatiques (voir l'encadré page 11).
- **Nouvelles variétés végétales**. Dans de nombreux pays, un obtenteur d'une nouvelle variété végétale qui remplit les exigences de **nouveauté, de distinction, d'homogénéité et de stabilité** et est désignée par une dénomination convenable peut obtenir une protection sous la forme de "droits d'obteneur". Pour de plus amples informations sur la protection des nouvelles variétés végétales, voir l'adresse suivante : www.upov.int.
- **Schéma de configuration (ou topographie) de circuits intégrés**. Il vous sera peut-être possible d'obtenir une protection pour un schéma de configuration original (ou topographie) d'un circuit intégré utilisé dans des microprocesseurs et dans des puces pour semi-conducteur. Cette protection peut également être étendue au produit final incorporant le schéma de configuration.

Si une invention est brevetable, est-il toujours judicieux de demander une protection par brevet?

Pas toujours. Si une invention est brevetable, cela ne veut pas nécessairement dire qu'elle débouchera sur une technologie ou un produit commercialement viable. Par conséquent, il est indispensable de peser soigneusement le pour et le contre de la protection par brevet et d'analyser les variantes possibles avant de déposer une demande de brevet. Un brevet peut être cher et difficile à obtenir, à maintenir en vigueur et à faire respecter. Le dépôt ou non d'une demande de brevet est une décision purement commerciale. Elle devrait être prise avant tout en fonction de la probabilité d'obtenir une protection utile sur le plan commercial de l'invention dont l'utilisation commerciale éventuelle devrait offrir des avantages non négligeables.

Les facteurs dont il faut tenir compte avant de déterminer s'il faut ou non déposer une demande de brevet sont notamment les suivants :

- Existe-t-il un marché pour l'invention?
- Quelles sont les variantes à votre invention et comment se situent-elles par rapport à votre invention?
- L'invention est-elle utile pour améliorer un produit existant ou développer un nouveau produit? Dans l'affirmative, comment s'inscrit-elle dans la stratégie commerciale de votre société?
- Existe-t-il des preneurs de licence ou des investisseurs potentiels disposés à contribuer à la commercialisation de l'invention?

- Jusqu'à quel point l'invention sera-t-elle utile pour votre entreprise et pour vos concurrents?
- Est-il facile de recréer votre invention à partir de votre produit ("ingénierie inverse") ou de contourner le brevet en faisant de la conception stratégique ("design around")?
- Quelle est la probabilité que d'autres, en particulier des concurrents, inventent et fassent breveter ce que vous avez inventé?
- Les bénéfices escomptés résultant d'une position exclusive sur le marché justifient-ils les coûts d'obtention d'un brevet? (voir page 20 sur les coûts d'obtention d'un brevet).
- Quels sont les aspects de l'invention susceptibles d'être protégés par un ou plusieurs brevets, quelle peut être l'étendue de cette protection et celle-ci fournira-t-elle une protection utile sur le plan commercial?
- Sera-t-il facile d'identifier les atteintes aux droits de brevet et êtes-vous prêt à consacrer du temps et des ressources financières pour faire respecter votre ou vos brevet(s)?



En 1994, une jeune pousse australienne, ITL Corporation, a déposé une demande de modèle d'utilité pour son premier produit, une gaine d'un modèle exclusif dans laquelle l'aiguille de prélèvement se rétracte dès son retrait du donneur. Le modèle d'utilité est ultérieurement devenu un brevet classique. Le produit, commercialisé sous la marque Donorcare®, est devenu un grand succès sur le marché intérieur et les marchés étrangers et a été de nombreuses fois primé.

Brevets par opposition au “secrets d'affaires” :

Si votre invention a de grandes chances de remplir les conditions de brevetabilité (voir page 10), votre société sera confrontée à un choix : garder l'invention comme un secret d'affaires, la breveter ou faire en sorte que personne d'autre ne puisse la breveter en la divulguant (couramment dénommée “publication **défensive**”), ce qui garantit sa place dans le “domaine public”.

Le brevet confère à son titulaire un monopole temporaire sur son invention en échange duquel son auteur accepte d'en divulguer le contenu. Cependant, une entreprise peut refuser de diffuser ses connaissances et ainsi, les maintenir dans le secret.

Les secrets d'affaires peuvent être protégés au titre de la législation contre la concurrence déloyale, par des dispositions spécifiques d'une ou plusieurs lois, en fonction du système juridique de votre pays, par la jurisprudence sur la protection des informations confidentielles, par des dispositions contractuelles figurant dans des accords conclus avec des salariés, des consultants, des clients et des partenaires commerciaux ou par une combinaison des éléments ci-dessus.

Les avantages liés à la protection du secret d'affaires sont les suivants :

- l'usage et l'essence même du secret d'affaire, contrairement au brevet, ne nécessitent aucune divulgation publique et n'entraîne aucun frais d'enregistrement ;
- la protection d'un secret d'affaire est illimitée tant que l'invention reste secrète ;
- la protection d'un secret d'affaire a un effet immédiat.

Les inconvénients liés à la protection des inventions restant secrets d'affaires :

- si le secret est intégré dans un produit novateur, des tiers peuvent éventuellement le “recréer”, découvrir le secret et, ensuite, être autorisés à utiliser ce produit ;
- la protection d'un secret d'affaire permet uniquement à une entreprise d'empêcher que les informations ne soient ni divulguées à des tiers, ni acquises ou utilisées par eux sans consentement et d'une manière illicite, tel qu'un vol d'information, une rupture de contrat ou un abus de confiance ;
- la protection des secrets d'affaires ne permet pas d'agir contre quelqu'un qui développerait par coïncidence, la même invention, d'une manière indépendante, en parallèle, dans la même époque ;
- si un secret est publiquement divulgué, quiconque aurait réussi à y avoir accès, pourra l'utiliser librement ;
- il est difficile de faire respecter un secret d'affaires car le niveau de protection est considérablement inférieur au niveau de la protection légalement conférée par brevet ;
- un secret d'affaire risque d'être breveté par des tiers qui viendraient à développer de manière indépendante la même invention par des moyens légitimes.

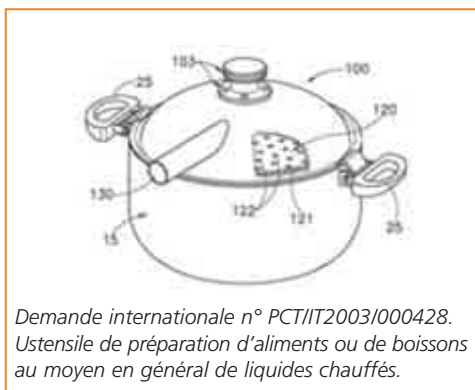
Les brevets et secrets d'affaires peuvent être considérés comme divers moyens permettant de protéger les inventions, mais en fait, ils sont souvent complémentaires. La raison en est que les déposants de demandes de brevets gardent généralement les inventions secrètes jusqu'à ce que la demande de brevet soit approuvée et publiée par leur office des brevets. En outre, un grand nombre de connaissances spécialisées extrêmement utiles sur la façon d'exploiter une invention brevetée avec succès sont souvent préservées en tant que secrets d'affaires.

Qu'est-ce qui peut être breveté?

Une invention doit remplir plusieurs conditions pour pouvoir bénéficier d'une protection par brevet. Il faut notamment que l'invention revendiquée :

- soit un **objet brevetable** (page 11);
- soit **nouvelle** (condition de nouveauté) (page 12);
- **implique une activité inventive** (condition de non-évidence) (page 12);
- soit susceptible **d'application industrielle** (condition d'utilité) (page 13); et
- soit **divulguée** de manière claire et complète dans la demande de brevet (condition de divulgation) (page 13).

Le meilleur moyen de comprendre ces conditions est d'étudier ce qui a été breveté par des tiers dans le domaine technique qui vous intéresse. À cet effet, vous pouvez consulter des bases de données sur les brevets (pour un complément d'information sur les bases de données sur les brevets, voir les pages 16 et 17).



Modèles d'utilité

Les modèles d'utilité présentent notamment les caractéristiques ci-après :

- les conditions d'octroi de modèles d'utilité sont moins rigoureuses car la condition "d'activité inventive" peut être moins stricte ou, tout simplement, ne pas exister;
- les procédures d'octroi de modèles d'utilité sont généralement plus rapides et plus simples que pour les brevets;
- les taxes d'acquisition et de maintien en vigueur sont généralement inférieures à celles qui sont applicables aux brevets;

- la durée possible maximale des modèles d'utilité est habituellement plus courte qu'elle ne l'est pour les brevets;
- les modèles d'utilité peuvent, dans certains pays, être limités à certains domaines de la technologie et n'être disponibles que pour des produits (pas pour des procédés); et
- généralement, une demande de modèle d'utilité ou un modèle d'utilité octroyé peut devenir une demande de brevet classique.

Qu'est-ce qu'un objet brevetable?

Dans la plupart du droit des brevets aux niveaux national ou régional, un objet brevetable est défini par la négative, c'est-à-dire en fournissant une liste de ce qui ne peut pas être breveté. Bien qu'il existe des différences considérables entre les pays, on trouvera ci-dessous des exemples de certains domaines qui peuvent être exclus de la protection par brevet :

- les découvertes et théories scientifiques;
- les créations artistiques;
- les plans, principes et méthodes destinés à l'exercice d'activités intellectuelles;
- les simples découvertes de substances existantes à l'état naturel dans le monde;
- les inventions susceptibles d'affecter l'ordre public, la morale ou la santé publique;
- le diagnostic, les méthodes de traitement thérapeutiques et chirurgicales du corps humain ou animal;
- les plantes et les animaux autres que les micro-organismes, et les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux autres que les procédés non biologiques et microbiologiques; et
- les programmes informatiques.

La protection des logiciels informatiques

Dans certains pays, les algorithmes mathématiques qui sont le fondement de l'amélioration de la fonctionnalité d'un logiciel informatique peuvent être protégés par des **brevets**, alors que dans d'autres pays, ils sont expressément exclus comme étant un **objet non brevetable**. Dans certains de ces derniers pays, les inventions relatives aux logiciels d'ordinateur peuvent encore être brevetables à condition que le logiciel soit considéré comme apportant une **contribution technique** à l'état de la technique. Pour de plus amples renseignements sur la brevetabilité d'un logiciel informatique dans votre pays, veuillez prendre contact avec votre office des brevets national ou régional (voir la liste des sites Internet des offices de brevets à l'annexe 1).

Dans la plupart des pays, le code objet et le code source des programmes informatiques peuvent être protégés par le **droit d'auteur**. La protection par le droit d'auteur n'est pas subordonnée à l'enregistrement, mais un enregistrement facultatif est possible et souhaitable dans certains pays. La protection par le droit d'auteur a une portée plus limitée que la protection par brevet car elle ne s'applique qu'à l'expression d'une idée et non à l'idée elle-même. De nombreuses sociétés protègent le code objet des programmes informatiques par le droit d'auteur tandis que le code source est préservé comme **secret d'affaires**.

Comment juge-t-on qu'une invention est nouvelle?

Une invention est nouvelle si elle ne fait pas partie de l'**état de la technique**. En règle générale, l'état de la technique désigne toutes les connaissances techniques pertinentes à la disposition du public, où que ce soit dans le monde, avant la première date de dépôt de la demande de brevet en question. Il comprend notamment les brevets, les demandes de brevet et la littérature non-brevet de toutes sortes.

La définition de l'état de la technique est extrêmement différente selon les pays. Dans de nombreux pays, toute information divulguée ou publique, où que ce soit dans le monde, sous forme écrite, par une communication orale, une présentation ou par la mise à disposition du public constitue l'état de la technique. Par conséquent, en principe, la publication d'une invention dans une revue scientifique, sa présentation lors d'une conférence, son utilisation dans le commerce ou sa présentation dans le catalogue d'une société constitueraient des actes qui pourraient détruire le critère de nouveauté de l'invention et la rendre non brevetable. Il est important d'empêcher toute divulgation accidentelle d'une invention avant le dépôt de la demande de brevet. L'aide d'un agent de brevets expérimenté est souvent indispensable pour déterminer clairement ce qui est inclus dans l'état de la technique. L'état de la technique inclut souvent un "état de la technique tenu secret" comme les demandes de brevet non publiées en instance, à condition qu'elles soient publiées ultérieurement.

Quand une invention est-elle considérée comme "impliquant une activité inventive"?

Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive (ou comme ayant un caractère **non-distinctif**) quand, compte tenu de l'état de la technique, l'invention n'aurait pas été évidente pour une personne du métier dans le domaine particulier de la technologie. La condition de non-évidence vise à faire en sorte que les brevets soient délivrés seulement pour des réalisations impliquant véritablement une activité créative et inventive et non pour des améliorations qu'une personne possédant des compétences normales peut aisément déduire de l'état de la technique existant.

Parmi les exemples de ce qui ne peut pas être qualifié d'invention, comme cela a été établi par décision judiciaire dans certains pays, figurent notamment : un simple changement de format, la transformation d'un produit en produit portatif, l'inversion des pièces, le changement de matériaux ou le simple remplacement par une pièce ou une fonction équivalente.



Le brevet conféré à la compagnie pharmaceutique croate Pliva pour l'antibiotique azythromycine lui a rapporté des millions de dollars ces 10 dernières années. Le brevet a été concédé sous licence avec succès à une grande compagnie pharmaceutique étrangère.

Qu'entend-on par l'expression "susceptible d'application industrielle"?

Pour être brevetable, une invention doit être susceptible d'être utilisée dans un but industriel ou commercial. Une invention ne peut pas être un simple phénomène théorique; elle doit être utile et offrir certains avantages concrets.

Le terme "industriel" s'entend, dans le cas présent, au sens le plus large comme étant quelque chose de distinct d'une activité purement intellectuelle ou artistique et englobe, par exemple, l'agriculture. Dans certains pays, le critère n'est pas la possibilité d'application industrielle mais l'**utilité**. La condition d'utilité est devenue particulièrement importante pour les brevets conférés pour les séquences génétiques pour lesquelles une utilité n'est peut-être pas encore connue au moment du dépôt de la demande.

Qu'est-ce que l'exigence de divulgation?

Conformément à la législation de la plupart des pays, une **demande de brevet doit divulguer l'invention** de manière suffisamment claire et complète ou pouvoir être exécutée par un homme du métier possédant des compétences dans le domaine technique particulier.

Dans certains pays, le droit des brevets impose à l'inventeur de divulguer la "**meilleure manière**" d'exécuter l'invention. Pour les brevets impliquant des micro-organismes, de nombreux pays exigent que le micro-organisme soit déposé auprès d'une **institution dépositaire reconnue**.

Les brevets dans les sciences de la vie

Ces dernières années, on a enregistré une augmentation importante du nombre des brevets dans les sciences de la vie et des divergences significatives entre les pays sur ce qui peut être breveté sont apparues.

Presque tous les pays autorisent la brevetabilité d'inventions impliquant des **micro-organismes** et exigent le dépôt d'un échantillon de l'organisme auprès d'une institution dépositaire reconnue quand le micro-organisme n'est pas encore accessible au public et ne peut pas, sinon, être décrit correctement. De nombreux pays excluent **les végétaux et les animaux** de la protection par brevet mais autorisent la

brevetabilité de matériels biologiques qui ont été purifiés et isolés de leur environnement naturel ou produits selon un procédé technique. Dans la législation nationale, peut également figurer une liste de certains types particuliers d'inventions qui ne peuvent pas être brevetés comme les procédés de clonage d'êtres humains ou les procédés de modification de l'identité génétique des êtres humains.

Selon le pays, de **nouvelles obtentions végétales** sont protégées par le système des brevets ou par un système particulier de protection des nouvelles variétés végétales (voir l'adresse www.upov.int pour de plus amples informations) ou par une combinaison des deux.

Quels sont les droits conférés par brevet?

Un brevet confère à son titulaire le **droit d'empêcher** des tiers d'utiliser l'invention dans un but commercial. Il lui confère notamment le droit d'empêcher des tiers de fabriquer, d'utiliser, d'offrir à la vente, de vendre ou d'importer un produit ou un procédé fondé sur l'invention brevetée sans son autorisation préalable.

Il importe de faire observer qu'un brevet ne confère pas au titulaire le "pouvoir de librement utiliser" ou le droit d'exploiter la technologie visée par le brevet, mais seulement le droit d'empêcher des tiers de le faire. Même si cela peut sembler être une distinction subtile, elle est fondamentale pour comprendre le système des brevets et la corrélation entre des brevets multiples. En effet, des brevets détenus par des tiers peuvent doubler partiellement, englober ou compléter votre propre brevet. Vous pouvez donc avoir besoin d'obtenir une licence pour utiliser les inventions de tiers afin de commercialiser votre propre invention brevetée et inversement.

Par ailleurs, avant que certaines inventions (comme les médicaments) puissent être commercialisées, d'autres autorisations peuvent être nécessaires (par exemple, une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'organisme de réglementation compétent).

Qu'est-ce qu'un inventeur et qui détient les droits sur un brevet?

La personne qui a conçu l'invention est l'**inventeur**, tandis que la personne (ou la société) qui dépose la demande de brevet est le **déposant, le titulaire ou le détenteur** du brevet. Même si dans certains cas, l'inventeur peut être également le déposant, les deux sont souvent des entités différentes; le déposant est souvent la société ou l'institut de recherche qui emploie l'inventeur. Certains cas déterminés présentés ci-dessous méritent une analyse approfondie :

- **Inventions de salariés.** Dans de nombreux pays, les inventions mises au point en cours d'emploi sont automatiquement attribuées à l'employeur. Dans certains pays, cela n'est le cas que si cette clause figure dans le contrat de travail. Dans certains cas (par exemple, en l'absence de contrat de travail), l'inventeur peut conserver le droit d'exploiter l'invention, mais il est donné à l'employeur un droit non exclusif d'utiliser l'invention à des fins internes ("shop rights"). Il importe de savoir quelle est la législation précise dans votre pays et de s'assurer que les contrats de travail traitent des questions relatives à la propriété des inventions de salariés pour éviter tout conflit futur.

- **Travailleurs indépendants.** Dans la plupart des pays, tout travailleur indépendant recruté par une société pour développer un nouveau produit ou procédé détient tous les droits sur l'invention sauf disposition contraire. Cela signifie qu'à moins que le travailleur indépendant n'ait conclu un accord écrit avec la société, par lequel il cède l'invention à ladite société, en général, la société n'aura aucun droit de propriété sur le procédé ou le produit développé, même si elle en a financé le développement.
- **Coinventeurs.** Lorsque plusieurs personnes contribuent, de manière significative, à la conception et à la réalisation d'une invention, elles doivent être considérées comme coinventeurs et mentionnées en tant que tels dans la demande de brevet.

Si les coinventeurs sont également les déposants, le brevet leur sera conféré conjointement.

- **Codétenteurs.** Les règles applicables à l'exploitation ou au respect des brevets détenus par plusieurs entités ou personnes sont différentes selon les pays et les institutions. Dans certains cas, aucun des codétenteurs, pris séparément, ne peut concéder un brevet sous licence ou poursuivre en justice des tiers pour atteinte aux droits sans le consentement de tous les autres codétenteurs.

Liste récapitulative

- **Devriez-vous faire breveter votre invention?** Examiner les avantages découlant de la protection par brevet, étudier d'autres possibilités (secrets, modèles d'utilité, etc.) et procéder à une analyse coût-avantages. Chercher à en savoir davantage sur les brevets dans les sections suivantes pour être sûr de prendre une décision en connaissance de cause.
- **Votre invention est-elle brevetable?** Examiner les conditions de brevetabilité, chercher des informations sur ce qui est brevetable dans votre pays et effectuer une recherche sur l'état de la technique (voir la section suivante).
- **Assurez-vous que les questions relatives aux droits sur l'invention sont claires** entre la société, ses salariés et tout autre partenaire commercial qui pourrait avoir participé, sur le plan financier ou technique, à l'élaboration de l'invention.

2. Comment obtenir un brevet

Point de départ

En règle générale, il importe dans un premier temps de réaliser une **recherche sur l'état de la technique**. Avec plus de 40 millions de brevets délivrés dans le monde entier et des millions de publications imprimées, qui constituent autant d'éléments pouvant faire partie de l'état de la technique susceptible d'être opposé à votre demande de brevet, il est fort à craindre qu'il n'existe un élément ou une combinaison d'éléments qui détruisent la nouveauté de votre invention ou la rende évidente et, par conséquent, non brevetable.

Une recherche de brevetabilité à partir de l'état de la technique peut vous faire économiser de l'argent pour une demande de brevet si la recherche met en évidence des éléments constitutifs de l'état de la technique qui risquent fort de faire obstacle à la délivrance d'un brevet pour votre invention. Une recherche sur l'état de la technique devrait porter

sur toute la littérature non-brevet pertinente, y compris les revues techniques et scientifiques, les manuels, les rapports de conférence, les thèses, les sites Web, les brochures de société, les publications commerciales et les articles de journaux.

L'information en matière de brevets constitue une **source exceptionnelle d'informations techniques classées**, qui peut être considérée comme extrêmement utile par les entreprises pour la planification stratégique de leurs activités. La plupart des inventions importantes ne sont divulguées au public pour la première fois que lorsque le brevet ou la demande de brevet est publié. Par conséquent, les brevets et les demandes brevet publiés sont une source de renseignements sur la recherche en cours et les innovations existantes souvent disponible bien avant l'apparition du produit novateur sur le marché. Les recherches en matière de brevets devraient figurer parmi les éléments essentiels des activités menées par une entreprise dans le domaine de la recherche-développement.

Importance des recherches dans les bases de données relatives aux brevets

Outre le fait de permettre de vérifier si une invention est brevetable, une recherche effectuée en temps voulu et de façon efficace dans les bases de données relatives aux brevets peut fournir des informations très utiles sur :

- les activités de recherche-développement de concurrents actuels et futurs;
- l'évolution en cours dans un domaine technique déterminé;
- les techniques accessibles dans le cadre de licences;

- des fournisseurs, des partenaires commerciaux potentiels ou des réservoirs de chercheurs;
- des créneaux commerciaux éventuels dans le pays et à l'étranger;
- les brevets pertinents délivrés à des tiers pour vous permettre de vérifier que vos produits ne portent pas atteinte à leurs brevets ("liberté d'agir");
- les brevets pertinents qui sont arrivés à expiration et les techniques qui sont passées dans le domaine public; et
- d'éventuelles innovations fondées sur les techniques existantes.

Comment et où réaliser des recherches sur l'état de la technique?

Les brevets et les demandes de brevet publiés par de nombreux offices de brevets sont accessibles en ligne, ce qui facilite la réalisation de recherches sur l'état de la technique. La liste des offices de propriété industrielle dont les **bases de données sur les brevets sont disponibles en ligne**, gratuitement, figure à l'adresse suivante : www.wipo.int/ipdl/en/resources/links.jsp. En outre, la plupart des offices de brevets nationaux offrent des services de recherche en matière de brevets contre paiement d'une taxe.

L'accès à l'information en matière de brevets est considérablement simplifié par l'Internet, mais il n'est pas facile de réaliser une recherche de qualité en matière de brevets. Le jargon utilisé dans le domaine des brevets est souvent compliqué et obscur et la réalisation de recherches en bonne et due forme exige des connaissances et des compétences

considérables. Les recherches préliminaires peuvent être exécutées au moyen de bases de données sur les brevets gratuites disponibles en ligne, mais la plupart des entreprises qui ont besoin d'informations en matière de brevets pour prendre des décisions fondamentales pour la conduite de leurs affaires (s'agissant, par exemple, de la question de savoir si elles doivent déposer ou non une demande de brevet) feront généralement appel aux services de spécialistes des brevets et recourront éventuellement à des bases de données commerciales plus élaborées.

Une recherche sur l'état de la technique peut être réalisée à partir de mots clés, d'une classification des brevets ou d'autres critères de recherche. L'état de la technique qui est mis en lumière dépend de la stratégie de recherche utilisée, du système de classement utilisé, des compétences techniques de la personne qui effectue la recherche et de la base de données sur les brevets qui est utilisée.

La classification internationale des brevets

La classification internationale des brevets (CIB) est un système de classement hiérarchique utilisé aux fins du classement et de la recherche des documents de brevet. Elle constitue aussi un instrument permettant de ranger méthodiquement les documents de brevet et de diffuser l'information de façon sélective et un moyen permettant de rechercher l'état de la technique dans des domaines déterminés. La septième édition de la CIB consiste en **huit sections**, qui sont divisées en **120 classes**, **628 sous-classes** et approximativement **69 000 groupes**. Les huit sections sont :

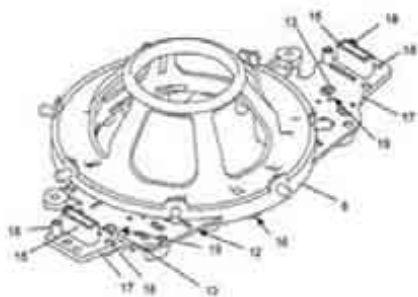
- A. Nécessités courantes de la vie
- B. Techniques industrielles diverses; transports
- C. Chimie; métallurgie
- D. Textiles; papier
- E. Constructions fixes
- F. Mécanique; éclairage; chauffage; armement; sautage
- G. Physique
- H. Électricité.

Actuellement, plus de 100 pays utilisent la CIB pour classer leurs brevets : www.wipo.int/classifications/en/ipcl/index.html

Comment déposer une demande de protection par brevet?

Une fois réalisée la recherche visant à déterminer l'état de la technique et une fois prise la décision de chercher à obtenir une protection par brevet, une **demande de brevet** doit être établie et soumise à l'**office des brevets national ou régional compétent**. La demande contiendra une description complète de l'invention, les revendications, qui déterminent la portée du brevet qui fait l'objet de la demande, des dessins et un abrégé (pour plus de renseignement sur les composantes d'une demande de brevet, voir la page 24). Des offices de brevets permettent aux déposants de présenter leur demande par l'Internet. Dans certains pays, il est possible de déposer une demande de brevet provisoire (voir l'encadré page 23).

La demande de brevet est généralement établie par un conseil en brevets ou un agent de brevets qui représentera vos intérêts pendant la procédure relative à la demande. L'encadré figurant sur la page suivante donne un aperçu de cette procédure. Il convient de noter qu'il peut exister des différences importantes d'un pays à l'autre et il est toujours préférable de s'adresser à l'office des brevets du pays considéré ou un cabinet de brevets dans ce pays pour obtenir des renseignements sur les procédures et les taxes applicables.



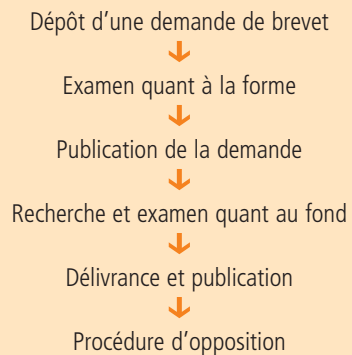
*Demande internationale n° PCT/DE2003/003510.
Volant de véhicule automobile comprenant un
module de coussin gonflable.*

Différentes étapes de la procédure relative à une demande de brevet

Les différentes étapes de la procédure de délivrance d'un brevet varient selon l'office des brevets mais s'établissent, d'une manière générale, de la façon suivante :

- **Examen quant à la forme** : l'office des brevets examine la demande afin de vérifier qu'elle remplit les conditions ou les formalités administratives (par exemple qu'elle contient tous les documents pertinents et que la taxe de dépôt a été payée).
- **Recherche** : dans de nombreux pays, l'office des brevets effectue une recherche pour déterminer l'état de la technique dans le domaine auquel se rapporte l'invention. Le rapport de recherche sert à comparer, pendant l'examen quant au fond, l'invention revendiquée avec l'état de la technique.
- **Examen quant au fond** : l'examen quant au fond vise à veiller à ce que la demande remplisse les conditions de brevetabilité. Tous les offices de brevets ne vérifient pas si les demandes remplissent la totalité des conditions de brevetabilité et certains ne le font que sur demande dans un délai déterminé. Les résultats de l'examen sont communiqués par écrit au déposant (ou à son mandataire) de façon à lui donner la possibilité de répondre à toutes objections soulevées pendant l'examen ou à faire le nécessaire pour que ces objections soient levées. Cela aboutit souvent à réduire la portée de la demande de brevet.

- **Publication** : dans la plupart des pays, la demande de brevet est publiée 18 mois après la date du premier dépôt. D'une façon générale, les offices de brevets publient aussi le brevet une fois qu'il a été délivré.
- **Délivrance** : si la procédure d'examen a une issue positive, l'office des brevets délivre le brevet et un certificat de délivrance.
- **Opposition** : de nombreux offices des brevets prévoient un délai au cours duquel des tiers peuvent faire opposition à la délivrance d'un brevet, par exemple en faisant valoir que l'invention revendiquée n'est pas nouvelle. La procédure d'opposition peut être engagée avant ou après la délivrance du brevet et doit s'inscrire dans des délais déterminés.



Le graphique ci-dessus indique de façon schématique la procédure de délivrance des brevets dans certains offices. Il convient de noter que les procédures peuvent varier d'un office à l'autre.

Quel est le coût d'un brevet d'invention?

Les coûts varient considérablement d'un pays à l'autre et dans un même pays en fonction de facteurs tels que la nature de l'invention, sa complexité, les honoraires des conseils, la longueur de la demande et les objections soulevées pendant l'examen par l'office des brevets. Il est important de garder à l'esprit les coûts relatifs au dépôt des demandes de brevet et au maintien en vigueur des brevets et de prévoir des crédits suffisants à cet effet :

- vous devrez généralement supporter des frais en relation avec la réalisation d'une **recherche sur l'état de la technique**, en particulier si vous faites appel aux services d'un expert;
- il existe des **taxes de dépôt officielles** qui varient considérablement d'un pays à l'autre. L'office des brevets national ou régional compétent pourra vous renseigner sur la structure des taxes. Certains pays accordent des ristournes aux PME ou aux déposants qui déposent leur demande en ligne. En outre, des pays prévoient la possibilité de réaliser un examen accéléré moyennant paiement de taxes supplémentaires;
- si vous faites appel aux services d'un **agent de brevets ou d'un conseil en brevets** pour vous aider pendant la procédure relative à la demande (par exemple afin de disposer d'un avis sur la brevetabilité, de rédiger la demande de brevet, d'élaborer les dessins officiels et de correspondre avec l'office des brevets), vous aurez à payer des coûts supplémentaires;
- une fois qu'un brevet a été délivré par l'office des brevets, vous devez payer des **taxes de maintien en vigueur ou de renouvellement**, généralement sur une base annuelle, pour que le brevet demeure valide;
- si vous décidez de faire breveter votre invention à l'étranger, vous devrez aussi prendre en compte les **taxes de dépôt officielles correspondantes** pour les pays en question, les **coûts de traduction** et les dépenses occasionnées par le recours à des **agents de brevet** locaux (ce qui est obligatoire, dans de nombreux pays, pour les déposants étrangers);
- dans le cas des inventions comportant des micro-organismes, et lorsque le **micro-organisme** ou le matériel biologique doit être **déposé** auprès d'une institution de dépôt reconnue, des taxes devront être acquittées pour le dépôt, le stockage et le contrôle de la viabilité du matériel déposé.



Brevet OAPI n° 40893. Le dispositif de transfusion d'urgence (EAT-SET), inventé et breveté par le docteur nigérian Oviemo Ovadje, facilite la récupération du sang s'écoulant de la cavité corporelle des patients souffrant d'une hémorragie interne. Le sang est réinfusé après filtration. Le produit est commercialisé par EAT-SET Industries et First Medical and Sterile Products.

Quand déposer une demande de brevet?

En général, il est préférable de déposer une demande de protection par brevet dès que vous disposez de toutes les informations nécessaires pour rédiger la demande de brevet.

Toutefois, un certain nombre d'éléments aident un déposant à décider du moment le plus approprié pour déposer une demande de brevet. Des facteurs vous inciteront à déposer rapidement votre demande; il est bon par exemple de tenir compte de ce qui suit :

- Dans la plupart des pays (à l'exception notable des États-Unis d'Amérique, voir l'encadré page 22), les brevets sont délivrés aux **premiers déposants**. Par conséquent, il est important de déposer rapidement une demande pour faire en sorte que vous soyez le premier à déposer une demande en ce qui concerne l'invention en question de manière à ne pas vous faire devancer par des tiers et perdre ainsi votre invention.
- Déposer une demande de protection par brevet rapidement se révélera en général utile si vous êtes à la recherche d'un **soutien financier** ou si vous souhaitez concéder **une licence** sur votre invention pour en assurer la commercialisation.
- D'une façon générale, vous ne pouvez faire respecter votre brevet que lorsqu'il a été délivré par l'office des brevets compétent, procédure qui peut nécessiter quelques années (voir la page 26).

Toutefois, déposer dans la hâte une demande de brevet dès que vous avez réalisé une invention peut aussi être délicat pour les raisons suivantes :

- Si vous déposer votre demande trop tôt et que vous apportiez par la suite des modifications à votre invention, il ne sera en général pas possible d'apporter des changements importants dans la description originale de l'invention.
- Une fois que vous aurez déposé votre demande dans un pays ou une région, vous disposerez normalement de **12 mois** pour déposer une demande pour la même invention dans tous les pays présentant un intérêt pour vos activités afin de pouvoir bénéficier de la date de dépôt attachée à votre première demande (voir les explications relatives à la date de priorité page 30). Cela peut constituer un problème si le dépôt de demandes dans différents pays et le paiement des taxes de maintien en vigueur sont trop coûteux pour votre société. Une façon d'atténuer le problème consiste à reporter le paiement des sommes relatives à la traduction et aux taxes nationales pour une période de 30 mois dans le cadre du **Traité de coopération en matière de brevets (PCT)** (voir les pages 32 et 33).

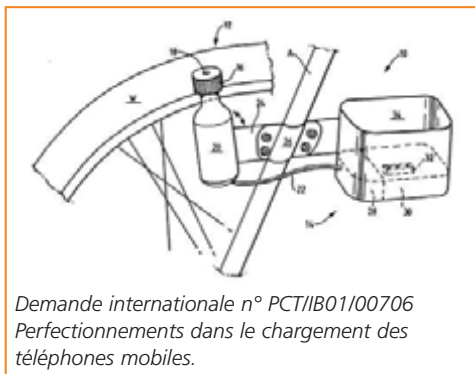
Au moment de décider de la date de dépôt d'une demande de brevet, il est important de garder à l'esprit que la demande devra être déposée avant que l'invention soit divulguée. Toute divulgation opérée avant le dépôt de la demande (par exemple, essai de commercialisation, divulgation à l'intention d'investisseurs ou d'autres partenaires commerciaux) devrait être précédée de la signature d'un accord de confidentialité ou de non-divulgence.

Dans quelle mesure est-il important de préserver la confidentialité d'une invention avant de déposer une demande de brevet?

Si vous souhaitez obtenir un brevet pour votre invention, il est absolument nécessaire de préserver le caractère **confidentiel** de cette invention avant de déposer la demande.

Dans de nombreuses circonstances, la divulgation publique de votre invention avant le dépôt de la demande détruira la nouveauté de l'invention, ce qui la rendra non brevetable, sauf si la loi applicable prévoit un "**délai de grâce**" (voir page 23).

Il est donc extrêmement important pour les inventeurs, les chercheurs et les entreprises d'éviter toute divulgation d'une invention qui puisse remettre en cause sa brevetabilité tant que la demande de brevet n'a pas été déposée.



*Demande internationale n° PCT/IB01/00706
Perfectionnements dans le chargement des téléphones mobiles.*

Premier déposant et premier inventeur

Dans la plupart des pays, les brevets sont délivrés à la **première personne qui dépose une demande de brevet** pour une invention.

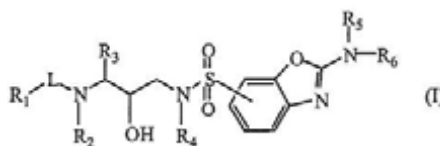
Une exception notable est constituée par les États-Unis d'Amérique où est appliqué le système du **premier inventeur**, dans le cadre duquel, si des demandes de brevet similaires sont déposées, le brevet sera délivré au premier inventeur à avoir conçu et mis en application

l'invention indépendamment du fait que la demande de brevet a été déposée la première ou non. Afin de prouver la paternité de l'invention dans un système reposant sur le principe du premier inventeur, il est capital de conserver des **cartons de laboratoire** tenus correctement, dûment signés et datés, en tant que preuves susceptibles d'être utilisées en cas de litige avec une autre société ou un autre inventeur.

Qu'est-ce qu'un "délai de grâce"?

La législation de certains pays prévoit un "délai de grâce" de six ou 12 mois, à compter du moment où une invention a été divulguée par l'inventeur ou le déposant jusqu'au dépôt de la demande; dans le cadre de ce délai, l'invention restera brevetable bien qu'elle ait été divulguée. Dans ces pays, une entreprise peut divulguer son invention, par exemple en l'exposant dans un salon professionnel ou en la publiant dans un de ses catalogues ou revues techniques, et déposer la demande de brevet dans le délai de grâce sans que l'invention perde son caractère brevetable et soit exclue de la protection par brevet.

Toutefois, comme tel n'est pas le cas dans tous les pays, en invoquant le délai de grâce dans votre pays vous priveriez de la possibilité de breveter l'invention sur d'autres marchés intéressants où il n'est pas prévu de délai de grâce.



*Demande internationale n° PCT/EP02/05212
Inhibiteurs des protéases du VIH à large spectre
sous forme de 2-amino-benzoxazole
sulfonamides.*

Demandes de brevet provisoires

Dans quelques pays (dont l'Australie, le Canada, les États-Unis d'Amérique et l'Inde), les déposants ont la possibilité de déposer une demande de brevet provisoire. Cette demande est censée constituer un point d'accès relativement peu coûteux au système des brevets. Le déposant peut ensuite attendre pendant une année au maximum avant de déposer une demande de brevet complète. Les modalités applicables aux demandes de brevet provisoires varient d'un pays à l'autre mais les caractéristiques ci-après

sont en général communes aux pays qui offrent cette possibilité :

- les demandes de brevet provisoires ne font en général pas l'objet d'un examen quant au fond;
- les taxes de dépôt officielles sont inférieures aux taxes dues pour une demande de brevet complète;
- la demande provisoire ne doit pas nécessairement inclure des revendications. Toutefois, une description complète de l'invention doit y figurer.

Quelle est la structure d'une demande de brevet?

Une **demande de brevet** remplit plusieurs fonctions :

- elle détermine la portée juridique du brevet;
- elle précise la nature de l'invention et contient notamment des instructions sur la façon d'exécuter l'invention; et
- elle contient des indications sur l'inventeur, le titulaire du brevet et d'autres renseignements de caractère juridique.

Les demandes de brevet sont structurées de façon analogue dans le monde entier et consistent en une **requête**, une **description**, des **revendications**, des dessins (le cas échéant) et un **abrégé**. La longueur d'un document de brevet peut aller de quelques pages à plusieurs centaines de pages, selon la nature de l'invention en question et le domaine technique.

La requête

La requête contient des indications sur le titre de l'invention, la date de dépôt, la date de priorité et des données bibliographiques telles que le nom et l'adresse du déposant et de l'inventeur.

La description

La description écrite d'une invention doit présenter l'invention d'une façon suffisamment détaillée pour qu'une personne du métier puisse reconstituer et mettre en œuvre l'invention à partir de la description et des dessins sans faire preuve d'inventivité supplémentaire. Si tel n'est pas le cas, le brevet ne peut pas être délivré ou peut être révoqué après contestation dans le cadre d'une action judiciaire.

Les revendications

Les revendications déterminent la portée de la protection par brevet. Elles sont absolument fondamentales par rapport à une invention brevetée puisque, si elles sont mal rédigées, même une invention véritablement digne d'intérêt peut déboucher sur la délivrance d'un brevet n'ayant aucune valeur du fait qu'il sera facile à contourner.

Dans une procédure judiciaire en matière de brevets, la première étape consistera en général à interpréter les revendications pour déterminer si le brevet est valable et s'il a été porté atteinte à ce dernier. Il est fortement conseillé de demander l'avis d'un expert pour rédiger les demandes de brevet et en particulier les revendications.

Exemple de revendications

Deux premières revendications formulées dans le brevet n° US4641349 intitulé "Système de reconnaissance iridienne":

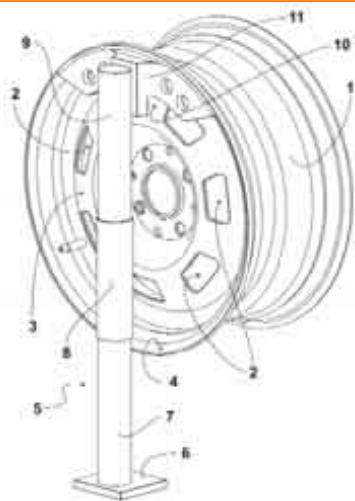
1. Une méthode d'identification d'une personne consistant à : stocker une information sous forme d'image d'au moins une portion de l'iris et de la pupille de l'œil de la personne, illuminer un œil d'une personne non identifiée ayant un iris et une pupille, obtenir au moins une image d'au moins la même portion de l'iris et de la pupille de l'œil de la personne non identifiée, et comparer au moins la portion de l'iris figurant sur l'image obtenue avec l'information image stockée pour identifier la personne non identifiée.

2. La méthode exposée dans la revendication 1 selon laquelle l'illumination consiste notamment à porter la pupille de l'œil à au moins une taille prédéterminée, pour comparer au moins la portion de l'iris figurant sur l'image obtenue à l'information image stockée obtenue d'un œil dont la pupille a la même taille prédéterminée.

Les dessins

Les dessins montrent les caractéristiques techniques de l'invention de façon synthétique et visuelle. Ils aident à expliquer des informations, un moyen ou un résultat indiqués dans la divulgation. Des dessins ne doivent pas toujours figurer dans la demande. Si l'invention porte sur un procédé ou méthode, des dessins ne sont généralement pas nécessaires. Si des dessins sont nécessaires, certaines règles doivent être respectées pour qu'ils puissent être acceptés.

Exemple de dessin :



Brevet n° DE10230179 pour un cric ou un "dispositif de retrait d'un pneumatique".

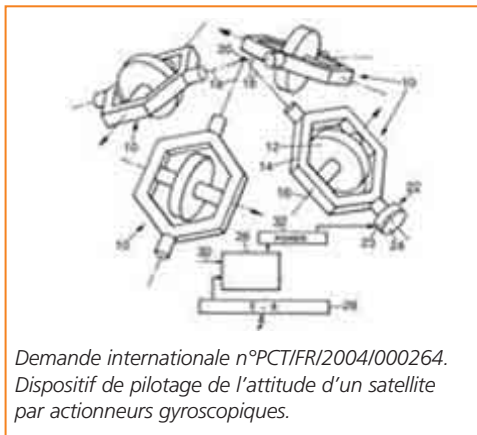
L'invention porte sur un nouveau cric qui permet de lever les roues d'un véhicule montées sur ressort. Elle utilise un dispositif porteur (11) qui vient en prise avec le bord extérieur (4) des roues (1). Le cric déplace directement les roues et pas le véhicule. Par conséquent, un cric de moindre longueur est suffisant pour soulever les roues du sol.

L'abrégé

L'abrégé constitue un court résumé de l'invention. Lorsque le brevet est publié par l'office des brevets, l'abrégé figure sur la page de couverture. L'abrégé est parfois amélioré ou rédigé par l'examineur des demandes de brevet dans l'office des brevets responsable.

Combien de temps faut-il pour obtenir la protection par brevet?

Le temps nécessaire à un office des brevets pour délivrer un brevet varie sensiblement d'un office à l'autre et selon le domaine technique : la délivrance du brevet peut prendre de quelques mois à quelques années, généralement entre deux et cinq ans. Des offices de brevets ont établi une procédure de délivrance accélérée qui peut être demandée par les déposants dans certaines circonstances.



*Demande internationale n°PCT/FR/2004/000264.
Dispositif de pilotage de l'attitude d'un satellite
par actionneurs gyroscopiques.*

Vérification du texte d'un brevet délivré

Une fois un brevet délivré, il est recommandé de vérifier l'intégralité de son texte afin de s'assurer qu'il ne comporte pas d'erreur ou d'omission, en particulier dans les revendications.

À partir de quelle date votre invention est-elle protégée?

Vos droits prennent effectivement effet à la date de la délivrance de votre brevet, étant donné que vous ne pouvez engager une action en justice pour cause d'utilisation non autorisée de l'invention par des tiers que lorsque le brevet a été délivré. Dans certains pays, vous pouvez poursuivre les auteurs de l'atteinte une fois le brevet délivré, pour une atteinte intervenue entre la date de la publication de la demande de brevet (généralement 18 mois après le dépôt de la première demande) et la date à laquelle le brevet a été délivré. En règle générale, vous pouvez demander une indemnisation raisonnable pour une utilisation intervenue entre la publication et la délivrance du brevet. Toutefois, tel n'est pas le cas dans tous les pays (pour plus d'informations sur l'application des droits de brevet, voir les pages 39 à 41).

Dans certains pays, il est possible de déposer pour la même invention une demande de brevet et une demande de modèle d'utilité. Cela arrive parfois lorsque le déposant souhaite bénéficier de la protection accordée à un modèle d'utilité (cette protection est généralement accordée plus rapidement) et ce jusqu'à ce qu'un brevet soit finalement délivré.

Quelle est la durée de la protection par brevet?

D'après la réglementation internationale actuellement en vigueur, la durée de la protection est de **20 ans** à partir de la date de dépôt de la demande, à condition que les taxes de renouvellement ou de maintien en vigueur soient acquittées en temps voulu et qu'aucune demande d'annulation ou de révocation n'ait abouti pendant cette période.

La durée susmentionnée correspond à la durée de vie juridique d'un brevet; la **durée de vie commerciale ou économique d'un brevet** s'éteint si la technique sur laquelle porte le brevet est obsolète, si l'invention ne peut pas être commercialisée ou si le produit correspondant n'a pas eu de succès commercial. Dans tous ces cas, le titulaire du brevet peut décider de ne plus

acquitter les taxes de maintien en vigueur ou de renouvellement et laisser ainsi le brevet arriver à expiration avant le terme de la protection de 20 ans, l'invention passant alors dans le domaine public.

Dans certains pays, la protection peut être étendue au-delà de 20 ans ou un **certificat complémentaire de protection** peut être délivré dans des circonstances très précises. Cela vaut par exemple pour les brevets relatifs à des produits pharmaceutiques, par suite d'une commercialisation retardée du fait du temps nécessaire pour obtenir des autorités gouvernementales appropriées l'approbation de mise sur le marché. Les certificats complémentaires de protection ont une durée limitée, qui ne dépasse généralement pas cinq ans.

"Patent Pending" (brevet en instance)

De nombreuses entreprises apposent sur leurs produits qui incorporent l'invention la mention "Patent Pending" (brevet en instance) ou "Patent Applied For" (demande de brevet déposée), suivie parfois du numéro de la demande de brevet. De la même façon, une fois que le brevet est délivré, il est de plus en plus courant pour les sociétés

d'indiquer que le produit est breveté, cette mention étant parfois suivie du numéro du brevet. Même si ces mentions n'emportent aucune protection juridique contre une éventuelle atteinte au brevet, elles peuvent dissuader des tiers de copier le produit dans sa totalité ou certains éléments novateurs du produit.

Devez-vous recourir à un agent de brevets pour déposer une demande de brevet?

Établir une demande de brevet et franchir les différentes étapes de la procédure jusqu'à la délivrance d'un brevet est une entreprise ardue. Déposer une demande de protection par brevet signifie :

- réaliser une recherche sur l'état de la technique afin de vérifier s'il existe des précédents qui rendent votre invention non brevetable;
- rédiger les revendications et la description complète de l'invention dans un langage à la fois juridique et technique;

- correspondre avec l'office de brevets national ou régional en particulier pendant l'examen quant au fond de la demande de brevet;
- apporter les modifications nécessaires à la demande sur invitation de l'office des brevets.

Tous ces aspects exigent une connaissance approfondie du droit des brevets et de la pratique de l'office des brevets. Par conséquent, **même si une assistance juridique ou technique n'est généralement pas obligatoire, elle est fortement recommandée.** Il est conseillé de faire appel à un agent de brevets qui dispose à la fois des connaissances juridiques et de l'expérience pertinentes et des compétences spécialisées dans le domaine technique de l'invention. La plupart des législations exigent des déposants étrangers qu'ils soient représentés par un agent de brevets agréé résidant dans le pays.



Brevet n° EP1165393.

Le brevet de Torben Flanbaum relatif à un "dispositif verseur permettant simultanément de verser un liquide à partir d'un contenant et de mélanger de l'air audit liquide" a été concédé sous licence à Menu A/S, PME danoise; ce produit est devenu le plus vendu parmi l'éventail proposé par cette société.

Pouvez-vous demander la protection de plusieurs inventions au moyen d'une demande unique?

La plupart des législations relatives au brevet prévoient certaines limitations en ce qui concerne le nombre d'inventions qui peuvent être incluses dans une demande de brevet. Ces limitations comprennent l'exigence d'**unité de l'invention**. Alors que certaines législations relatives aux brevets prévoient d'autres types d'exigences en matière d'unité de l'invention (par exemple, la loi des États-Unis d'Amérique relative aux brevets), d'autres (telles que la Convention sur le brevet

européen et le Traité de coopération en matière de brevets) prévoient qu'une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul "**concept inventif général**" peuvent faire l'objet d'une demande unique. En l'absence d'unité de l'invention, le déposant peut être tenu ou bien de limiter les revendications ou de diviser la demande (en demandes divisionnaires). Par suite des différences existant entre les législations applicables, une demande de brevet peut suffire dans certains pays alors qu'au moins deux demandes devront être déposées dans d'autres pays pour couvrir la même matière.

Liste récapitulative

- **Votre invention est-elle brevetable?**
Réalisez une **recherche sur l'état de la technique** et utilisez les bases de données relatives aux brevets.
- **Dépôt d'une demande de brevet.**
Ne négligez pas l'importance d'un agent de brevets ou d'un conseil en brevets compétent dans le domaine technique en question, en particulier en vue de la rédaction des revendications.
- **Date du dépôt de la demande.** Prenez en considération les raisons justifiant un dépôt rapide ou tardif de la demande et réfléchissez au meilleur moment pour le dépôt de votre demande de brevet.
- **Ne divulguez pas d'informations** trop tôt pour ne pas compromettre la brevetabilité de l'invention.
- **Taxes de maintien en vigueur.** Rappelez-vous de payer les **taxes de maintien en vigueur ou de renouvellement** en temps voulu pour prolonger la validité de votre brevet.

3. Déposer une demande de brevet à l'étranger

Pourquoi déposer une demande de brevet à l'étranger?

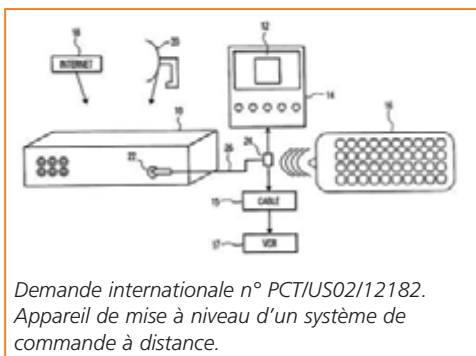
Les brevets sont des **droits territoriaux**, ce qui signifie qu'une invention n'est protégée que dans les pays ou les régions dans lesquels une protection par brevet a été obtenue. En d'autres termes, si le brevet qui vous a été délivré ne produit pas ses effets dans un pays donné, votre invention n'est pas protégée dans ce pays et n'importe quelle personne a la possibilité de la fabriquer, l'utiliser, l'importer ou la vendre dans ce pays.

La protection par brevet dans des pays étrangers permet à votre entreprise de jouir dans ces pays de droits exclusifs sur une invention brevetée. Par ailleurs, la protection par brevet à l'étranger peut permettre à votre entreprise de concéder sous licence une invention à des entreprises étrangères, de nouer des relations de sous-traitance et d'accéder à ces marchés en partenariat avec d'autres entreprises.

À quel moment déposer une demande de protection par brevet à l'étranger?

La date du dépôt de votre première demande de protection d'une invention donnée est dénommée **date de priorité** et toute demande ultérieure déposée dans d'autres pays dans un délai de **12 mois** (c'est-à-dire dans le **délai de priorité**) bénéficie de la priorité de la demande antérieure et est prioritaire sur les autres demandes déposées pour la même invention par des tiers après la date de priorité. Il est vivement conseillé de déposer vos demandes de protection par brevet à l'étranger dans le délai de priorité.

Après l'expiration du délai de priorité et jusqu'à la première publication du brevet par l'office des brevets (en règle générale **18 mois** après la date de priorité) vous avez toujours la possibilité de déposer une demande de protection par brevet de la même invention dans d'autres pays, mais vous ne pouvez plus revendiquer la priorité de votre demande antérieure. Une fois que l'invention a été divulguée ou publiée, il vous sera peut-être impossible d'obtenir une protection par brevet dans un pays étranger, compte tenu de la perte du critère de nouveauté.



*Demande internationale n° PCT/US02/12182.
Appareil de mise à niveau d'un système de
commande à distance.*

Où demander la protection de votre invention?

La protection d'une invention dans plusieurs pays étant une opération coûteuse, les entreprises doivent soigneusement choisir les pays dans lesquels elles souhaitent demander une protection. Au moment de procéder à un choix, il convient de prendre en considération certains éléments essentiels, notamment:

- Où le produit breveté a-t-il des chances d'être commercialisé?
- Quels sont les principaux marchés pour les produits analogues?
- Quels sont les frais qu'entraîne une demande de protection par brevet sur chaque marché cible et quel est mon budget?
- Où sont installés les principaux concurrents?
- Où sera fabriqué le produit?
- Quelles difficultés peuvent être posées par l'application des droits attachés au brevet dans un pays donné?



Demande internationale n° PCT/IT98/00133. L'invention d'un nouveau procédé de traitement de feuilles de liège toilées est à l'origine de la prospérité de l'entreprise italienne Grindi SRL., qui a su tirer parti de l'exclusivité conférée par le brevet pour commercialiser un nouveau tissu.

Comment déposer une demande de protection par brevet à l'étranger?

Il existe principalement trois modes de protection d'une invention à l'étranger :

La voie nationale. Vous pouvez demander une protection auprès de l'office national des brevets de chaque pays où la protection est souhaitée en déposant une demande dans la langue requise et en vous acquittant des taxes exigées. Cette procédure peut être contraignante et coûteuse si le nombre de pays concernés est élevé;

La voie régionale. Lorsqu'un certain nombre de pays sont membres d'un système régional des brevets, vous pouvez demander une protection, applicable sur le territoire de l'ensemble, ou d'une partie, de ces pays, en déposant une demande auprès de l'office régional compétent. Les offices régionaux des brevets sont :

- l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) (www.oapi.wipo.net);
- l'Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO) (www.aripo.org);
- l'Organisation eurasienne des brevets (OEAB) (www.eapo.org);
- l'Office européen des brevets (OEB) (www.epo.org); and
- l'Office des brevets du Conseil de coopération du Golfe (www.gulf-patent-office.org.sa);

La voie internationale. Si votre entreprise souhaite faire protéger une invention dans un nombre quelconque d'États contractants du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), vous devez envisager de déposer une demande internationale selon le PCT. Pour être admis à le faire, vous devez être ressortissant d'un État contractant du PCT ou domicilié dans un tel État, ou avoir un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l'un de ces États. En déposant une seule demande internationale selon le PCT, vous pouvez obtenir la protection par brevet d'une invention simultanément dans plus de 125 États contractants du PCT (voir l'annexe II). Cette demande peut être déposée soit auprès de votre office national ou régional des brevets, soit auprès de l'Office récepteur du PCT de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) à Genève (Suisse).



Demande internationale n° PCT/US2001/028473. EnviroScrub Technologies Corporation est une PME américaine ayant utilisé la voie du PCT pour déposer une demande de protection par brevet, sur un certain nombre de marchés étrangers, de sa technique d'élimination de plusieurs polluants issus de gaz de combustion ou d'autres processus industriels. Le recours à la procédure selon le PCT pour demander une protection à l'étranger a permis à EnviroScrub de conclure un accord de licence portant sur la commercialisation de sa technologie au niveau mondial.

Récapitulatif

- **Droits territoriaux.** Rappelez-vous que les brevets sont des droits territoriaux.
- **Délai de priorité.** Mettez à profit le délai de priorité pour demander une protection à l'étranger mais ne laissez pas passer les délais impartis, ce qui pourrait vous empêcher d'obtenir une protection par brevet à l'étranger.
- **Où déposer la demande?** Réfléchissez aux pays où vous obtiendrez une protection,

en tenant compte du coût de la protection dans plusieurs pays.

- **Comment déposer la demande?** Envisagez de recourir au PCT pour faciliter la procédure dépôt de la demande, gagner du temps et obtenir de précieuses informations sur la brevetabilité de votre invention, sur lesquelles vous pourrez fonder vos décisions relatives à la poursuite de la procédure de demande de protection par brevet.

Avantages du PCT

Le PCT offre un **décali supplémentaire d'au moins 18 mois** en sus du délai de priorité de 12 mois, au cours duquel les déposants peuvent étudier le potentiel de commercialisation de leur produit dans différents pays et décider de ceux dans lesquels il convient de demander une protection par brevet. Le paiement des taxes et des frais de traduction découlant des demandes nationales peut ainsi être différé. Le PCT est largement utilisé par les déposants pour conserver le plus longtemps possible toutes les possibilités qui leur sont offertes.

Les déposants de demandes selon le PCT disposent d'**informations précieuses** sur la brevetabilité de leur invention, qui leur sont fournies dans le **rapport de recherche internationale** et l'**opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale**. Ces documents offrent aux déposants de demandes selon le PCT une base solide sur laquelle ils peuvent fonder leurs décisions relatives au point de savoir s'il est judicieux de demander une protection par brevet

et dans quel pays. Le rapport de recherche internationale contient une liste de documents compris dans l'état de la technique du monde entier, considérés comme pertinents au regard de l'invention. L'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale vise à analyser la brevetabilité de l'invention à la lumière des résultats du rapport de recherche internationale.

Une demande unique, rédigée en une seule langue, avec un barème de taxes unique, produit ses effets dans l'ensemble des États contractants du PCT. Cela permet de **réduire sensiblement les frais** de dépôt de demandes distinctes auprès de chaque office des brevets. Le PCT peut également être utilisé pour déposer des demandes dans certains systèmes régionaux de brevets. Des renseignements sur la procédure de dépôt d'une demande internationale en vertu du PCT peuvent être obtenus auprès de votre office national des brevets et à l'adresse suivante : www.wipo.int/pct.

Schéma de la procédure de dépôt d'une demande selon le PCT



4. Commercialiser une technologie brevetée

Comment commercialiser une technologie brevetée?

Un brevet n'est pas en lui-même une garantie de succès commercial. Il s'agit d'un instrument permettant de renforcer la capacité d'une entreprise de tirer parti de ses inventions. Pour être en mesure de procurer un avantage réel à une entreprise, un brevet doit être exploité efficacement et, en règle générale, il ne rapporte de l'argent que si le produit breveté rencontre un succès certain sur le marché ou accroît la réputation de l'entreprise et, par conséquent, son pouvoir de négociation. Pour lancer une invention brevetée sur le marché, une entreprise dispose d'un large éventail de possibilités, notamment :

- commercialiser directement l'invention brevetée;
- vendre le brevet à un tiers;
- concéder sous licence le brevet à des tiers; ou
- créer une coentreprise ou un autre type d'alliance stratégique avec des tiers disposant d'actifs complémentaires.

Comment lancer un produit breveté sur le marché?

Le succès commercial d'un nouveau produit sur le marché ne repose pas sur ses caractéristiques techniques. Quelle que puisse être la valeur d'une invention sur le plan technique, si elle ne fait pas l'objet d'une demande réelle ou si le produit n'est pas commercialisé de façon appropriée, elle risque de ne pas intéresser les consommateurs. Le succès commercial d'un produit dépend donc aussi de toute une série d'autres facteurs, notamment le style du produit, les ressources financières à disposition, l'élaboration d'une stratégie de commercialisation efficace et le prix du produit au regard de celui des produits concurrents ou de substitution.

Pour lancer un produit innovant sur le marché, il est généralement utile d'élaborer un **plan de développement**. Les plans de développement constituent des instruments efficaces d'étude de la faisabilité d'une idée commerciale. Il est fondamental de disposer d'un plan de développement avant de se mettre en rapport avec un investisseur en vue d'obtenir des ressources financières pour lancer un nouveau produit breveté sur le marché. Il est important d'y faire figurer des informations sur les brevets délivrés à votre entreprise et la stratégie de cette dernière en matière de brevets, car elles constituent un bon indicateur du caractère novateur des produits de votre entreprise et une preuve de diligence raisonnable en l'espèce, et réduisent le risque d'atteinte aux brevets d'autres entreprises.

Pouvez-vous vendre votre brevet?

Oui, cette opération dénommée "cession du brevet" permet de transférer de manière permanente la titularité du brevet à un tiers. Une telle décision doit être étudiée de manière approfondie.

En concédant sous licence votre brevet au lieu de le céder, vous avez l'avantage de percevoir des redevances pendant toute la durée de vie du brevet. C'est pourquoi, la concession sous licence peut être une stratégie financièrement très avantageuse. Dans le cadre d'une cession, en revanche, vous percevez en une seule fois un montant convenu, sans possibilité de percevoir des redevances dans l'avenir, quels que soient les avantages procurés à terme par le brevet.

Une cession peut être avantageuse dans certains cas. Si un brevet est vendu pour un montant forfaitaire, vous en percevez immédiatement la valeur, au lieu de recouvrer progressivement votre créance pendant 20 ans. Vous écarterez également le risque de voir le brevet supplanté par une nouvelle technologie. Par ailleurs, la cession d'un brevet à une jeune entreprise peut être une condition préalable à son financement, si le brevet n'appartient pas à l'entreprise.

En tout état de cause, il s'agit d'une décision personnelle, qui dépend de vos besoins et de vos priorités. Toutefois, la cession d'un brevet est généralement déconseillée et les titulaires de brevets préfèrent conserver la titularité de leurs inventions et concéder des licences.

Comment concéder sous licence votre brevet à des tiers?

Un brevet est concédé sous licence lorsque son titulaire (le donneur de licence) accorde à un tiers (le preneur de licence) l'autorisation d'exploiter l'invention brevetée à des fins mutuellement convenues. Dans ce cas, les deux parties signent généralement un **contrat de licence** précisant les conditions et la portée de l'accord.

Autoriser des tiers à commercialiser votre invention brevetée dans le cadre d'un accord de licence vous permettra de jouir d'une **source de revenus supplémentaire** et constitue généralement pour une entreprise un moyen d'exploiter ses droits exclusifs sur une invention.

La concession d'une licence est particulièrement intéressante si l'entreprise propriétaire de l'invention n'est pas du tout en mesure de fabriquer le produit ou si elle ne peut le faire en quantité suffisante pour répondre aux besoins d'un marché donné ou pour couvrir une zone géographique donnée.

Compte tenu de la nécessité de disposer de compétences en matière de négociations et de rédaction lors de la conclusion d'un accord de licence, il est conseillé de demander l'aide d'un spécialiste pour négocier les conditions et rédiger le contrat de licence. Dans certains pays, le contrat de licence doit être enregistré auprès d'un organisme gouvernemental de réglementation.

Quel est le montant de la redevance que vous devez percevoir pour votre brevet?

Dans les accords de licence, le titulaire du droit perçoit généralement un montant forfaitaire ou une **redevance** acquittée régulièrement, qui peut être calculée en fonction du volume des ventes du produit faisant l'objet de la licence (redevance par unité) ou sur les ventes nettes (redevance calculée en fonction des ventes nettes). Souvent, la rémunération perçue pour la concession sous licence d'un brevet est une combinaison d'un montant forfaitaire et de redevances. Parfois, une participation au capital de l'entreprise du preneur de licence peut remplacer la redevance.

Si des normes concernant le montant de la redevance ont été établies dans certains secteurs industriels et peuvent être consultées à toutes fins utiles, il convient de garder à l'esprit que chaque contrat de licence est unique et que le montant de la redevance dépend des facteurs particuliers et très distinctifs faisant l'objet des négociations. Aussi, les normes sectorielles peuvent-elles donner des orientations utiles mais un recours excessif à ces normes est souvent injustifié.



Une demande de brevet pour un échangeur de chaleur déposée par un inventeur indien, M. Milind Rane, a fait l'objet d'un accord de licence conclu avec une PME installée à Mumbai. Comme indiqué dans l'accord, l'inventeur a perçu un montant initial au moment de la conclusion de l'accord et a obtenu le paiement de redevances représentant 4,5% du montant des ventes nettes. Le preneur de licence prendra également en charge les frais de dépôt de la demande de brevet et de maintien en vigueur du brevet.

Quelle est la différence entre une licence exclusive et une licence non exclusive?

Il existe trois types d'accords de licence en fonction du nombre de preneurs de licence autorisés à exploiter l'invention brevetée :

- **licence exclusive** : seul le preneur de licence a le droit d'exploiter la technologie brevetée, que même le titulaire du brevet n'a pas le droit d'utiliser;
- **licence unique** : seuls le preneur de licence et le titulaire du brevet ont le droit d'utiliser la technologie brevetée; et
- **licence non exclusive** : plusieurs preneurs de licence et le titulaire du brevet ont le droit d'utiliser la technologie brevetée.

Un accord de licence peut contenir des dispositions en vertu desquelles certains droits sont conférés sur une base exclusive et d'autres sur une base unique ou non exclusive.



La méthode de traitement des eaux usées mise au point et brevetée par les chercheurs de l'Université nationale autonome de Mexico (UNAM) a fait l'objet d'un accord de licence non exclusive avec IB-Tech, une entreprise issue d'un essai de l'université, créée en vue d'apporter des solutions novatrices au traitement des eaux usées.

Faut-il concéder votre brevet sous licence exclusive ou non exclusive?

Tout dépend du produit et de la stratégie commerciale de votre entreprise. Par exemple, si votre technologie peut devenir indispensable à tous les acteurs d'un marché donné dans le cadre de leurs activités, une licence non exclusive, concédée à de nombreux preneurs constitue la solution la plus avantageuse. Si une entreprise intéressée par votre produit doit réaliser un investissement très lourd pour pouvoir le commercialiser (par exemple, un produit pharmaceutique nécessitant des investissements aux fins d'essais cliniques), un preneur de licence potentiel ne voudrait pas affronter la concurrence d'autres preneurs de licence et insisterait à juste titre pour obtenir une licence exclusive.

Évaluation du brevet

Il existe diverses raisons pour lesquelles il peut être indiqué ou indispensable pour une entreprise de procéder à l'évaluation d'un brevet, notamment à des fins de comptabilité, de concession de licence, de réalisation de fusions ou acquisitions, de cession ou d'achat d'actifs de propriété intellectuelle ou de recherche de financements. S'il n'existe pas de méthode unique d'évaluation d'un brevet applicable à tous les cas, les méthodes suivantes sont les plus largement utilisées :

- **la méthode fondée sur le revenu :** c'est la méthode d'évaluation d'un brevet la plus couramment utilisée. Elle est axée sur le montant estimé des recettes que pourrait percevoir le titulaire du brevet pendant la durée de vie du brevet.

Quel est le moment le plus propice pour concéder votre invention sous licence?

Il n'existe pas de moment propice pour concéder sous licence votre invention, le moment opportun dépendant des particularités de chaque cas. Toutefois, pour un chef d'entreprise ou un inventeur indépendant, il est souvent conseillé de commencer à chercher des preneurs de licence le plus tôt possible afin de s'assurer des rentrées d'argent régulières, susceptibles de couvrir les frais liés à la procédure de demande de brevet. Il n'est pas nécessaire d'attendre la délivrance du brevet.

Plus que le moment opportun, il est essentiel de trouver de bons partenaires afin de tirer le meilleur parti de la commercialisation de l'invention brevetée.

- **la méthode fondée sur le coût :** elle consiste à déterminer la valeur du brevet en calculant le coût que représenterait pour une entreprise l'élaboration d'un actif analogue ou son acquisition à l'extérieur.
- **la méthode fondée sur l'état du marché :** elle est fondée sur la valeur d'actifs comparables sur le marché.
- **les méthodes fondées sur les options :** elles sont fondées sur les méthodes de fixation du prix des options initialement destinées à être utilisées pour la fixation du prix des options d'achat d'actions.

Certains facteurs, difficiles à quantifier peuvent également avoir une incidence sur la valeur d'un brevet, tels que l'importance des revendications de brevet ou l'existence de produits de substitution facilement interchangeables.

Si le brevet d'un concurrent vous intéresse, pouvez-vous obtenir l'autorisation de l'utiliser?

Il ne sera peut-être pas toujours facile ni possible d'obtenir l'autorisation d'incorporer une technologie appartenant à un concurrent dans votre produit ou votre procédé. Toutefois, si votre concurrent s'intéresse également aux brevets détenus par votre entreprise, vous pouvez envisager une **concession de licences réciproques**. La concession de licences réciproques est très courante dans les secteurs industriels où un

certain nombre de brevets portant sur un large éventail d'inventions complémentaires sont détenus par deux ou plusieurs concurrents. Ces entreprises concurrentes visent à garantir leur **liberté d'action** en obtenant le droit d'utiliser les brevets détenus par leurs concurrents tout en leur accordant celui d'utiliser leurs propres brevets.

Récapitulatif

- **Commercialisation.** Examinez les différentes possibilités de commercialisation de votre invention brevetée et assurez-vous de disposer d'un plan de développement solide si vous décidez de lancer un produit innovant sur le marché.
- **Concession sous licence.** Le montant des redevances et d'autres aspects des accords de licence jouent un rôle important lors des négociations et il est recommandé de demander conseil à un spécialiste lors de la rédaction et de la négociation des accords de licence.
- **Licence exclusive et licence non exclusive.** Étudiez les raisons de concéder des licences exclusives ou des licences non exclusives, en particulier à la lumière du degré d'élaboration de votre technologie et de la stratégie de commercialisation adoptée par votre entreprise.
- **Concession de licences réciproques.** Voyez si vous pouvez utiliser votre brevet pour avoir accès à une technologie utile détenue par des tiers.

5. Faire respecter les droits de brevet

Pourquoi devez-vous faire respecter vos droits de brevet?

Si vous lancez un produit nouveau ou amélioré sur le marché, il est probable que tôt ou tard vos concurrents essaieront de fabriquer des produits présentant des caractéristiques techniques identiques ou analogues à celles de votre produit. Dans certains cas, vos concurrents peuvent bénéficier d'économies d'échelle, d'un meilleur accès au marché ou d'un accès à des matières premières à un prix plus avantageux, et peuvent être en mesure de fabriquer un produit analogue ou identique à moindre coût. Cela peut faire peser une lourde pression sur votre entreprise, particulièrement si elle a beaucoup investi dans la recherche-développement afin de mettre au point ce produit nouveau ou amélioré.

Les droits exclusifs conférés par un brevet donnent à son titulaire la possibilité d'empêcher ses concurrents de fabriquer des produits ou d'utiliser des procédés portant atteinte à ses droits et de demander réparation pour le préjudice causé. Pour prouver cette atteinte, il doit être démontré que chaque élément d'une revendication donnée, ou son équivalent, est contenu dans le produit ou le procédé portant atteinte aux droits. Faire respecter vos droits si vous estimez que votre invention brevetée fait l'objet d'une contrefaçon peut se révéler essentiel pour conserver votre avantage comparatif, vos parts de marché et la rentabilité de votre entreprise.

Qui est chargé de faire respecter les droits de brevet?

La responsabilité de déceler une atteinte à un brevet et d'engager des poursuites contre les auteurs de l'atteinte incombe principalement à son titulaire. En tant que titulaire d'un brevet, vous êtes responsable de la surveillance de l'utilisation de votre invention sur le marché, de l'identification de tout auteur d'une atteinte au brevet et de toute décision relative à la manière d'engager des poursuites et au moment opportun pour le faire. Les inventeurs indépendants et les PME peuvent décider de confier cette responsabilité (ou une partie de cette responsabilité) à un preneur de licence exclusive.

Il est recommandé de demander à un conseil en brevets de vous aider dans toutes les démarches relatives à l'application de vos droits de brevet, tant sur le marché national que sur tout marché d'exportation. Un juriste vous fournira également des conseils en ce qui concerne les frais et les risques encourus et la meilleure stratégie à adopter.

Que faire si votre brevet est utilisé par des tiers sans votre autorisation?

Si vous estimez que des tiers portent atteinte à votre brevet, c'est-à-dire qu'ils l'utilisent sans votre autorisation, vous devez, dans un premier temps, réunir des informations sur les auteurs de l'atteinte et leur utilisation du produit ou du procédé portant atteinte à vos droits. Vous devez rassembler tous les éléments nécessaires pour déterminer la nature de votre action et le moment opportun. Attachez-vous toujours les services d'un conseil en brevets avant de prendre une décision relative à l'atteinte portée à votre invention brevetée.

Dans certains cas, lorsque l'atteinte est découverte, les entreprises choisissent d'envoyer une lettre (communément dénommée "**ordonnance de cessation**") informant l'auteur présumé de l'atteinte d'un éventuel conflit entre leurs droits et les activités commerciales de cette entreprise. Cette procédure est souvent efficace en cas d'atteinte non intentionnelle puisque, dans la plupart des cas, l'auteur de l'atteinte accepte soit de cesser ses activités soit de **négoier un accord de licence**.

Quelquefois, cependant, la surprise constitue la meilleure tactique pour éviter de donner à l'auteur de l'atteinte le temps de dissimuler ou de détruire des preuves. Dans ce cas, il peut être judicieux de saisir un tribunal sans en aviser l'auteur de l'atteinte et de demander une "**ordonnance de mesure provisoire**" pour pouvoir procéder à une perquisition surprise, souvent avec l'aide de la police, dans les locaux commerciaux de l'auteur de l'atteinte. Le tribunal

peut ordonner que les auteurs présumés de l'atteinte cessent l'activité incriminée en attendant le jugement (qui peut prendre des mois ou des années). Toutefois, la question de savoir si un brevet a fait l'objet d'une atteinte peut être très complexe et une décision ne peut être rendue qu'après examen de l'affaire sur le fond.

Lorsqu'une entreprise décide d'engager une **action civile**, les tribunaux disposent en général d'un large éventail de mesures permettant d'indemniser les titulaires de droits de propriété intellectuelle qui ont été lésés. Un conseil en brevets sera en mesure de vous fournir des renseignements utiles à cet égard.

En vue d'empêcher l'**importation de produits portant atteinte à des brevets**, des mesures à la frontière peuvent être prises à la demande du titulaire du brevet dans certains pays, par l'intermédiaire des autorités douanières nationales. Toutefois, de nombreux pays prévoient des mesures à la frontière conformément à leurs engagements internationaux uniquement en cas d'importation de marques de contrefaçon et de copies pirates de produits protégés par le droit d'auteur.

En général, si vous décelez une atteinte, il est vivement conseillé de consulter un professionnel pour obtenir un avis juridique autorisé.

Quelles sont les possibilités de règlement à l'amiable des litiges relatifs à une atteinte au brevet?

Si le litige vous oppose à une entreprise avec laquelle un contrat a été signé (par exemple, un accord de licence), il faut d'abord vérifier s'il existe une clause **d'arbitrage ou de médiation** dans le contrat. Il est conseillé d'incorporer dans tout contrat une disposition spéciale prévoyant une procédure d'arbitrage ou de médiation en cas de litige afin d'éviter une procédure judiciaire longue et onéreuse. Il peut être possible de recourir à des modes extrajudiciaires de règlement des litiges tels que l'arbitrage ou la médiation même lorsqu'il n'existe aucune clause y relative dans le contrat, voire aucun contrat, pour autant que les deux parties en conviennent.

En règle générale, l'arbitrage présente l'avantage d'être moins formel et plus rapide qu'une procédure judiciaire et une sentence arbitrale est plus facilement exécutoire à l'échelle internationale. L'avantage de la médiation tient au fait que les parties conservent la maîtrise du processus de règlement du litige. Cette solution peut donc contribuer à maintenir de bonnes relations d'affaires avec une autre entreprise avec laquelle votre société pourrait souhaiter collaborer à l'avenir. Le **Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI** fournit des services en matière de règlement extrajudiciaire des litiges. Des renseignements plus détaillés sur l'arbitrage et la médiation peuvent être obtenus à l'adresse suivante : <http://arbiter.wipo.int/center/index-fr.html>.



Brevet n° GB2266045.

Un récipient destiné à la consommation de boisson pouvant être utilisé comme gobelet à bec, commercialisé sous le nom de "gobelet Anywayup®", a été breveté en 1992 par l'inventeur et chef d'entreprise britannique Mandy Haberman. Après le lancement d'un produit de contrefaçon par un concurrent, elle a obtenu que soit prononcée une ordonnance visant à empêcher d'autres atteintes au brevet et, en fin de compte, l'affaire a été réglée dans le cadre d'une procédure extrajudiciaire.

Récapitulatif

- **Soyez vigilant.** Dans la mesure du possible, surveillez la concurrence afin de déceler toute atteinte.
- **Demandez des conseils.** Consultez un conseil en brevets avant d'engager toute procédure, car toute action de votre part peut avoir une incidence sur l'issue d'une procédure judiciaire.
- **Modes extrajudiciaires de règlement des litiges.** Étudiez les possibilités de règlement à l'amiable des litiges et incorporez des clauses d'arbitrage ou de médiation dans tout contrat de licence.

Annexe I – Sites Web utiles


Pour obtenir des informations supplémentaires sur:

- d'autres questions de propriété intellectuelle susceptibles d'intéresser les entreprises :
www.wipo.int/sme/fr
- les brevets en général :
www.wipo.int/patent/fr/index.html
- les aspects pratiques relatifs au dépôt de demandes de brevet, voir la liste des sites Web des offices nationaux et régionaux des brevets figurant dans l'annexe I ou à l'adresse suivante :
www.wipo.int/directory/fr/urls.jsp
- le Traité de coopération en matière de brevets :
www.wipo.int/pct/fr/index.html
- la Classification internationale des brevets :
www.wipo.int/classifications/ipc/fr/
- l'arbitrage et la médiation :
arbiter.wipo.int/center/index-fr.html
- les bases de données en ligne des offices de brevets nationaux et régionaux :
www.wipo.int/ipdl/fr/resources/links.jsp
- l'application des droits de propriété intellectuelle :
www.wipo.int/enforcement/fr/
- les parties contractantes des traités administrés par l'OMPI :
www.wipo.int/treaties/fr/index.jsp

Annexe II – Adresses Internet

Offices nationaux et régionaux de brevets

Algérie	www.inapi.org
Allemagne	www.dpma.de
Andorre	www ompa.ad
Argentine	www.inpi.gov.ar/
Arménie	www.armpatent.org
Australie	www.ipaustralia.gov.au/
Autriche	www.patent.bmwa.gv.at/
Barbade	www.caipo.gov.bb/
Belgique	www.european-patent-office.org/patlib/country/belgium/
Belize	www.belipo.bz
Bolivie	www.senapi.gov.bo
Brésil	www.inpi.gov.br
Bulgarie	www.bpo.bg
Canada	www.cipo.gc.ca
Chili	www.dpi.cl
Chine	www.sipo.gov.cn
Colombie	www.sic.gov.co
Conseil de coopération du Golfe	www.gulf-patent-office.org.sa
Costa Rica	www.registracional.go.cr
Croatie	www.dziv.hr
Cuba	www.ocpi.cu
Danemark	www.dkpto.dk
Égypte	www.egypo.gov.eg
El Salvador	www.cnr.gob.sv
Espagne	www.oepm.es
Estonie	www.epa.ee
États-Unis d'Amérique	www.uspto.gov
Ex-République yougoslave de Macédoine	www.ippo.gov.mk
Fédération de Russie	www.rupto.ru
Finlande	www.prh.fi



France	www.inpi.fr
Géorgie	www.sakpatenti.org.ge
Grèce	www.gge.gr
Hongrie	www.hpo.hu
Hong Kong, Région administrative spéciale de Chine	www.info.gov.hk/lipd
Inde	www.patentoffice.nic.in
Indonésie	www.dgip.go.id
Irlande	www.patentsoffice.ie
Islande	www.els.stjr.is
Israël	www.justice.gov.il
Italie	www.uibm.gov.it
Jamaïque	www.jipo.gob.jm
Japon	www.jpo.go.jp
Jordanie	www.mit.gov.jo
Kazakhstan	www.kazpatent.kz
Kenya	www.kipo.ke.wipo.net
Kirghizistan	www.krygyzpatent.kg
Lettonie	www.lrpv.lv
Lituanie	www.vpb.lt
Luxembourg	www.eco.public.lu/activites/direction_proprietel/index.html
Macao, Région administrative spéciale de Chine	www.economia.gov.mo
Malaisie	www.mipc.gov.my
Maroc	www.ompic.org.ma
Mexique	www.impi.gob.mx
Monaco	www.european-patent-office.org/patlib/country/monaco/
Népal	www.ip.np.wipo.net
Norvège	www.patentstyret.no
Nouvelle-Zélande	www.iponz.govt.nz
Office eurasiatique des brevets	www.eapo.org
Office européen des brevets	www.epo.org
Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI)	www.oapi.wipo.net



Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO)	www.aripo.org
Ouzbékistan	www.patent.uz
Panama	www.mici.gob.pa/comintf.html
Pays-Bas	www.bie.minez.nl
Pérou	www.indecopi.gob.pe
Philippines	www.ipophil.gov.ph
Pologne	www.uprp.pl
Portugal	www.inpi.pt
République de Corée	www.kipo.go.kr
République démocratique du Congo	www.anpi.cg.wipo.net
République démocratique populaire Lao	www.stea.la.wipo.net
République de Moldova	www.agepi.md
République dominicaine	www.seic.gov.do/onapi
République tchèque	www.upv.cz
Roumanie	www.osim.ro
Royaume-Uni	www.patent.gov.uk
Serbie-et-Monténégro	www.yupat.sv.gov.yu
Singapour	www.ipos.gov.sg
Slovaquie	www.indprop.gov.sk
Slovénie	www.sipo.mzt.si
Suède	www.prv.se
Suisse	www.ige.ch
Tadjikistan	www.tjpat.org
Thaïlande	www.ipthailand.org
Tunisie	www.inorpi.ind.tn
Turquie	www.turkpatent.gov.tr
Ukraine	www.ukrpatent.org
Uruguay	http://dnpi.gub.uy
Venezuela	www.sapi.gov.ve

Note :

Pour plus d'information, veuillez consulter le lien suivant : www.wipo.int/directory/fr/urls.jsp

Annexe III - PCT

États contractants du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) (8 mai 2005)

Afrique du Sud	Dominique
Albanie	Égypte
Algérie	Émirats arabes unis
Allemagne	Équateur
Antigua-et-Barbuda	Espagne
Arménie	Estonie
Australie	États-Unis d'Amérique
Autriche	Ex-République yougoslave de Macédoine
Azerbaïdjan	Fédération de Russie
Barbade	Finlande
Bélarus	France
Belgique	Gabon
Belize	Gambie
Bénin	Géorgie
Bosnie-Herzégovine	Ghana
Botswana	Grèce
Brésil	Grenade
Bulgarie	Guinée
Burkina Faso	Guinée-Bissau
Cameroun	Guinée équatoriale
Canada	Hongrie
Chine	Inde
Chypre	Indonésie
Colombie	Irlande
Comores	Islande
Congo	Israël
Costa Rica	Italie
Côte d'Ivoire	Japon
Croatie	Kazakhstan
Cuba	Kenya
Danemark	Kirghizistan



Lesotho	République de Moldova
Lettonie	République populaire démocratique de Corée
Libéria	République tchèque
Liechtenstein	République-Unie de Tanzanie
Lituanie	Roumanie
Luxembourg	Royaume-Uni
Madagascar	Sainte-Lucie
Malawi	Saint-Marin
Mali	Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Maroc	Sénégal
Mauritanie	Serbie-et-Monténégro
Mexique	Seychelles
Monaco	Sierra Leone
Mongolie	Singapour
Mozambique	Slovaquie
Namibie	Slovénie
Nicaragua	Soudan
Niger	Sri Lanka
Nigéria	Suède
Norvège	Suisse
Nouvelle-Zélande	Swaziland
Oman	Tadjikistan
Ouganda	Tchad
Ouzbékistan	Togo
Papouasie-Nouvelle-Guinée	Trinité-et-Tobago
Pays-Bas	Tunisie
Philippines	Turkménistan
Pologne	Turquie
Portugal	Ukraine
République arabe syrienne	Viet Nam
République centrafricaine	Zambie
République de Corée	Zimbabwe

Note :

Des informations actualisées sur les États contractants du PCT peuvent être obtenues à l'adresse suivante : www.wipo.int/pct

