

STRATÉGIES POUR LA PROTECTION INTERNATIONALE D'UNE INVENTION PAR BREVET

Isabelle Girard*
LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L.
Avocats, agents de brevets et de marques
Centre CDP Capital
1001, Square-Victoria – Bloc E – 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél. (514) 987 6242 - Fax (514) 845 7874
info@robic.com – www.robic.ca

Avec la mondialisation des marchés, même les petites et moyennes entreprises ont maintenant l'opportunité de commercialiser leurs produits auprès d'une clientèle dispersée à travers la planète. La protection par brevet, à grande échelle, des innovations comporte cependant des frais importants qui forcent souvent ces entreprises à abandonner leurs droits de propriété dans des marchés pourtant prometteurs. Ce type de situation peut par contre être évité en tirant profit au maximum des possibilités du système des brevets et des traités internationaux en matière de propriété intellectuelle.

Avec un budget limité, il est capital de choisir avec soin les territoires où une protection par brevet peut être souhaitée, de façon à ce que chaque brevet obtenu justifie les dépenses encourues. Un brevet confère à son titulaire l'exclusivité pour la fabrication, la vente et l'utilisation de l'invention protégée. En pratique, le facteur le plus important à considérer est l'importance du marché pour la vente du produit à breveter dans un pays donné. Il peut également s'avérer avantageux de considérer les territoires d'opération de partenaires stratégiques qui pourraient être impliqués dans la commercialisation et la distribution du produit en question. Comme un brevet est essentiellement un outil défensif, une stratégie à considérer est la protection des territoires où les compétiteurs les plus importants ont des installations appropriées pour la fabrication de produits similaires; un brevet dans un seul pays pourrait ainsi empêcher à la source la commercialisation de l'innovation brevetée par ces compétiteurs.

Le choix des territoires à protéger est un exercice important mais difficile à effectuer tôt dans le processus de mise en marché d'un produit. Or, c'est

© CIPS, 2005.

* De LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce. Publié dans le Bulletin Hiver 2005 (vol 9, n° 1). Publication 068.065F.

justement à ce moment, avant même la divulgation publique et la vente du produit, que des demandes de brevet dans chacun de ces territoires doivent être déposées pour y réserver ses droits à l'invention. Comment réconcilier ces exigences, à première vue contradictoires ? Deux traités internationaux peuvent être judicieusement utilisés à cette fin : La Convention de Paris, et le Traité de coopération en matière de brevets (*Patent Cooperation Treaty*, ou PCT).

De par la Convention de Paris, à laquelle adhèrent à ce jour 169 pays, le dépôt d'une demande de brevet dans un des pays membres procure au déposant un « droit de priorité », en vertu duquel des demandes de brevet pour la même invention peuvent être déposées dans les autres pays membres dans un délai de douze mois, sans perte de droits. En d'autres termes, les demandes ultérieures déposées sous priorité bénéficieront des mêmes avantages que si elles avaient été déposées en même temps que la première demande. L'utilisation de cette année de priorité peut être particulièrement avantageuse dans le cas où la première demande déposée est une demande provisoire aux États-Unis, ou informelle au Canada ; dans les deux cas, une telle demande peut être préparée à moindre coût, en autant qu'elle décrive tous les éléments de l'invention pouvant éventuellement faire l'objet d'une protection et qu'elle soit remplacée, dans les douze mois, par des demandes complètes.

Le PCT, pour lequel plus d'une centaine de pays sont signataires, permet le dépôt d'une seule demande de brevet tout en réservant les droits à l'invention dans tous les pays membres. Des demandes individuelles doivent tout de même éventuellement être déposées dans tous les territoires où une protection est souhaitée, mais l'échéance pour ces dépôts est reportée à trente mois de la date de priorité; ainsi le déposant bénéficie d'une période de deux ans et demi après son premier dépôt pour évaluer le marché et établir une stratégie de protection internationale appropriée. De plus, la phase internationale du PCT comprend une recherche d'art antérieur et un examen de la demande par un Examineur de brevets, ce qui donne une idée des chances d'obtenir des brevets pour cette invention et de la portée de la protection accessible.

Une stratégie avantageuse permettant de garder toutes les portes ouvertes le plus longtemps possible tout en minimisant les coûts au départ est le dépôt initial d'une demande de brevet provisoire ou informelle, suivi douze mois plus tard du dépôt d'une demande de brevet PCT. Le passage par la phase internationale du PCT a cependant pour désavantage de retarder d'autant de mois la délivrance des brevets correspondants. Une alternative intéressante peut être de déposer la demande de brevet, parallèlement à la voie PCT, directement dans les pays où l'on est certain de vouloir obtenir une

protection rapide. C'est souvent le cas des États-Unis, par exemple. Il est également important, avant l'expiration de l'année de priorité, de s'assurer que tous les pays considérés pour une protection sont bien membres du PCT, puisque advenant le cas contraire, des demandes de brevet devront y être déposées directement dans les douze mois suivant le premier dépôt.

En conclusion, malgré les frais importants associés à l'obtention de brevets au niveau international, l'entrepreneur averti pourra tirer profit des délais que lui offrent les traités internationaux en matière de brevets et établir de manière éclairée une stratégie de protection qui lui permettra de rentabiliser au maximum son investissement.

ROBIC + DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

