



ROBIC
+ DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE
DEPUIS 1892

BREVETS ET SECRETS DE COMMERCE – INTRODUCTION GÉNÉRALE

LOUIS-PIERRE GRAVELLE *

ROBIC S.E.N.C.R.L.

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

Introduction

1. Brevets

- a) Qu'est-ce qu'un brevet
- b) Importance d'un brevet
- c) Qui peut obtenir un brevet
- d) Qu'est-ce qui peut faire l'objet d'un brevet
 - définition d'invention
 - nouveauté
 - utilité
 - activité inventive
- e) Procédure pour obtenir un brevet
- f) Protection internationale
- g) Portée des droits
- h) Gestion d'un portefeuille

2. Secrets de commerce

Conclusion

© CIPS, 2006.

* Avocat et agent de marques de commerce, associé chez ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce. Texte publié dans le cadre du Symposium sur la propriété intellectuelle organisé à Montréal le 10 février 2005 par l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada et l'Association du barreau canadien (section Québec) sous le thème *Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la PI sans jamais oser le demander – Sensibilisation et principes de base*. Publication 80..

ROBIC, S.E.N.C.R.L.
www.robic.ca
info@robic.com

MONTRÉAL
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874

QUÉBEC
2828, boulevard Laurier, Tour 1, bureau 925
Québec (Québec) Canada G1V 0B9
Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006

Introduction¹

Le monde des brevets est entouré d'histoires plus ou moins vraies et en laisse plusieurs mystifiés. Nous avons tous entendu l'histoire de notre voisin, parent, ou connaissance qui a eu une idée géniale, et que se l'est fait « voler » par une société qui l'a par la suite exploitée, ou de la personne qui est devenue riche en vendant son brevet, ou encore en poursuivant des grosses sociétés qui « copiaient » l'objet du brevet. Cependant, les informations sont floues en ce qui concerne les détails des diverses histoires.

Le présent document se veut donc une introduction générale au fascinant monde des brevets, sans être un traité exhaustif en la matière. Le but est de démystifier ce monde, et de permettre au lecteur d'en saisir les principes de base.

1. Brevets

a) Qu'est-ce qu'un brevet

Un brevet d'invention assure une exception aux principes de liberté de commerce en accordant à son propriétaire un droit exclusif temporaire durant lequel l'invention ne peut être fabriquée, vendue, importée ou utilisée sans son accord. Ce droit exclusif ne peut aller au-delà de vingt ans de la date de dépôt de la demande de brevet. Durant cette période, le propriétaire peut exploiter son invention et ainsi faire fructifier l'investissement de temps et d'argent consacré à son développement. Un brevet est la preuve des droits que l'on a sur une invention.

Cependant, cette faculté de pouvoir exploiter son invention est tempérée par le fait que le détenteur d'un brevet peut être sujet aux droits des titulaires de brevets antérieurs. Le droit conféré par un brevet est donc un droit négatif – ce n'est pas une licence d'exploitation, mais plutôt le droit d'empêcher les autres de faire ce qui est revendiqué dans le brevet.

b) Importance d'un brevet

Un brevet permet à son propriétaire de faire fructifier l'investissement de temps et argent consacré à son développement. Ceci peut se faire en exploitant l'objet du brevet directement, ou en générant des revenus à partir d'un ou plusieurs contrats de licence.

Un brevet, ou un portefeuille de brevet, est un actif intangible qui a de la valeur, et peut donc intéresser des investisseurs. Par exemple, les sociétés en démarrage ont

¹ Veuillez prendre note que le masculin est utilisé afin d'alléger le texte.

souvent comme seul actif leur portefeuille de propriété intellectuelle, notamment dans le domaine du logiciel et de la biotechnologie.

Un autre aspect de l'importance des brevets se dessine avec l'exemple simplifié suivant. La société ABC inc. met au point des produits et les commercialise, mais néglige l'aspect brevet. La société DEF Itée, concurrente à la première, a comme politique interne de déposer des demandes de brevet sur les innovations développées, et obtient un brevet dont les revendications couvrent un des produits commercialisés par ABC inc. DEF Itée serait donc en mesure de faire valoir ses droits à l'encontre de ABC inc., qui par le fait même, serait empêchée de commercialiser son produit, et de récupérer son investissement.

c) Qui peut obtenir un brevet

Un brevet ne peut être obtenu que par les vrais inventeurs ou les personnes, morales ou physiques, à qui les vrais inventeurs ont cédé leurs droits. Une personne qui tenterait de s'approprier l'invention de quelqu'un d'autre en déposant une demande de brevet commet une fraude criminelle qui peut entraîner une peine allant jusqu'à la prison.

d) Qu'est-ce qui peut faire l'objet d'un brevet

Les brevets servent à protéger les inventions dans à peu près tous les domaines technologiques. Pour être brevetable, il faut notamment que l'invention soit nouvelle, non seulement au Canada ou aux États-Unis, mais partout dans le monde. Il faut également que l'invention ne soit pas qu'une simple modification évidente qui aurait facilement pu être faite par une personne oeuvrant dans le domaine concerné.

Une idée n'est pas brevetable en soi. Par contre, une réalisation concrète basée sur une idée peut être brevetable. L'inventeur doit donc être en mesure d'expliquer au moins une façon de réaliser et de mettre en application son invention. Il n'est cependant pas nécessaire d'avoir un prototype, sauf dans certains cas.

Le terme invention est défini dans la *Loi sur les brevets* comme « toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l'un d'eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité ».

Cette définition inclut deux critères fondamentaux, soit la nouveauté et l'utilité. Il existe également le critère de l'activité inventive.

Nouveauté

La nouveauté peut se résumer de la façon suivante : il ne faut pas que l'invention en question ait été connue du public, n'importe où dans le monde, même un jour avant le dépôt d'une demande de brevet. C'est le principe de la nouveauté absolue.

Au Canada, les tribunaux ont développé certains "tests" pour déterminer d'une part si une invention était nouvelle et d'autre part si elle était inventive. Ainsi, il a été établi par nos tribunaux, en ce qui concerne la nouveauté:

*" qu'une invention ne rencontrerait pas le critère de nouveauté si une personne versée dans le domaine de l'invention retrouvait dans un seul document antérieur toutes les informations utiles d'un point de vue pratique pour réaliser l'invention sans avoir à user d'ingéniosité. Ce document doit donner des instructions tellement claires qu'une personne de l'art suivant ces instructions dans tous les cas et sans possibilité d'erreur serait amené à l'invention."*²

Au Canada et aux Etats-Unis, et dans certains autre pays, il est fait entorse à ce principe en donnant aux inventeurs, ou aux personnes qui se réclament des inventeurs, ce qu'on appelle communément un « délai de grâce ». Ce délai est de un an au Canada et aux Etats-Unis. Ce délai permet une divulgation publique de l'invention avant le dépôt d'une demande de brevet, suivie d'un dépôt d'une demande de brevet dans les douze mois de la divulgation. Ce délai est souvent utilisé par des inventeurs individuels afin de pouvoir lever les fonds nécessaires à la commercialisation de l'invention, mais a des conséquences négatives, qui seront expliquées plus loin.

Utilité

Le critère de l'utilité n'est pas défini dans la *Loi*, mais signifie sa valeur industrielle. En deux mots, si l'invention peut être vendue, elle rencontre le critère de l'utilité.

Activité inventive

Le principe de non-évidence qui existait depuis longtemps dans la jurisprudence canadienne a récemment été codifié et fait maintenant l'objet de l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*. Étant donné que cet article n'est en fait que la codification d'un principe jurisprudentiel, il est raisonnable de croire que les tribunaux continueront d'appliquer la jurisprudence existante afin de déterminer ce qui est évident. Celle-ci avait établi qu':

"il y aura évidence, si une personne versée dans le domaine peut être amené, à la lumière de ses connaissances générales et de la documentation

² *Beloit Canada Ltd. c. Valmet OY (1986), 8 C.P.R.(3d) 289 (CFA); Imperial Tobacco Ltd c. Rothmans, Benson & Hedges Inc. et al. (1993) 47 C.P.R.(3d) 188 (CFA)*

disponible dans le domaine, sans difficulté à ce qui est enseigné par le brevet ou la demande le cas échéant."³

Ce que l'on veut éviter par ce principe est l'obtention de brevets qui portent sur des « simples » améliorations, ou sur des invention triviales.

Matière brevetable

Il y a peu d'exceptions à ce qui peut faire l'objet d'une demande de brevet, mais elles sont de taille.

Tout d'abord, tel que mentionné précédemment, les idées ne sont pas brevetables.

Ensuite, la *Loi* prévoit expressément, à son paragraphe 27(8), qu'il ne peut être octroyé de brevet pour de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques.

La jurisprudence a également établi que tout se qui relève des arts professionnels ne peut faire l'objet d'une demande de brevet. Par exemple, une façon de subdiviser un lot n'est pas brevetable au Canada⁴.

Toute méthode ayant trait à une méthode de traitement de l'humain ou de l'animal n'est pas brevetable, qu'elle soit chirurgicale ou thérapeutique. Cependant, un traitement sur un animal dans le but d'en retirer un avantage économique est brevetable.

La matière vivante qui est qualifiée d' « inférieure » peut faire l'objet d'une demande de brevet, mais les formes de vie supérieures ne sont pas brevetables⁵. Malheureusement, la jurisprudence ne nous enseigne pas où tracer la ligne.

En ce qui concerne les logiciels, le bureau des brevets fait preuve d'ouverture d'esprit, mais l'obtention d'un brevet dépend en grande partie de la façon dont les revendications sont rédigées.

Finalement, ce qu'on appelle communément les « modèles d'affaires », ou en anglais « methods of doing business », ne sont pas brevetables en tant que tel au Canada, mais peuvent l'être si on les rattache à un élément physique.

e) Procédure pour obtenir un brevet

³ *Beloit Canada Ltd. c. Valmet OY (1986)*, 8 C.P.R.(3d) 289 (CFA)

⁴ Voir par exemple *Lawson c. Commissioner of Patents*, (1970) 62 C.P.R. 101 (Ex.C.)

⁵ *Harvard College c. Canada*, [2002] 4 R.C.S. 45, infirmant [2000] 4 C.F. 528, 7 C.P.R. (4th) 1 (CAF), infirmant [1998] 3 C.F. 510, 79 C.P.R. (3d) 98 (CF – 1^{ère} inst.)

Un brevet ne s'obtient pas par le seul dépôt d'une demande de brevet. La demande est examinée par un examinateur. La demande sera délivrée sous forme de brevet seulement si l'examinateur juge que la demande rencontre les critères de fond et de forme établis dans la *Loi*, les règles, le guide des pratiques et la jurisprudence.

Cependant, avant de déposer sa demande, il est généralement recommandé de faire une recherche préliminaire en nouveauté.

Une recherche préliminaire en nouveauté permet de vérifier l'état de l'art antérieur avant d'investir des sommes importantes dans le développement de l'invention, et dans la préparation et le dépôt d'une demande de brevet à proprement parler.

Cette recherche est effectuée à partir d'une description de l'invention, et peut être faite par mots-clés sur des banques de données gratuites ou payantes, ou peut être faite manuellement auprès des divers bureaux des brevets.

La recherche permet à l'agent de brevet d'évaluer de façon préliminaire si l'invention rencontre le critère de nouveauté et d'activité inventive, et permet donc au propriétaire de l'invention d'évaluer le risque d'aller de l'avant.

Si la recherche s'avère positive, il convient ensuite de préparer et déposer la demande de brevet formelle. Une demande de brevet formelle doit décrire tous les éléments nécessaires à la compréhension de l'invention. La demande s'adresse à une personne versée dans le domaine, et doit donc utiliser un langage et un niveau de sophistication approprié. Dans la mesure du possible, si des variantes sont envisagées, ou envisageables, elles devraient être incluses dans la demande. La demande est généralement accompagnée de dessins qui illustrent les différentes composantes de l'invention et leur interaction⁶.

Une fois la demande rédigée, elle est ensuite déposée au bureau des brevets.

La demande ne sera pas automatiquement examinée par un examinateur, le demandeur disposant au Canada d'un délai de 5 ans pour déposer la requête en examen⁷. Ce n'est qu'une fois cette requête déposée que l'examen débutera.

L'examinateur saisi de la demande fera sa propre recherche d'art antérieur, et si il juge que la demande ne rencontre pas les critères, il émet un rapport d'examen dans lequel il motive son rejet. Le demandeur dispose de 6 mois au Canada pour y répondre. L'examinateur peut émettre un second rapport, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la demande soit jugée acceptable, ou rejetée par un rejet final.

⁶ Pour plus de détails sur la préparation d'une demande de brevet, voir PROVOST, Alain et MORIN, Luc, « La préparation d'une demande de brevet », <http://www.robic.ca/publications/Pdf/191F-APR.pdf>.

⁷ D'autres pays, notamment les États-Unis, ne prévoient pas de requête en examen, la demande étant automatiquement examinée.

Si la demande est jugée acceptable, le demandeur doit payer la taxe de délivrance dans le délai imparti, et le brevet est ensuite délivré.

Si la demande est rejetée de façon finale, le demandeur peut en appeler à la commission d'appel en matière de brevet, qui révisé la décision de l'examinateur. Cette décision peut être portée en appel devant les tribunaux.

f) Protection internationale

Les droits conférés par un brevet sont territoriaux – un brevet canadien n'a d'effet que sur le territoire canadien. Ainsi, si un titulaire d'un brevet veut obtenir une protection dans d'autres pays, des demandes doivent être déposées dans chacun des pays.

Il est illusoire de penser que lors de la préparation de la première demande de brevet sur une invention donnée, le demandeur saura dans quel(s) pays il voudra obtenir une protection. De plus, bien que le Canada et les Etats-Unis prévoient un délai de grâce pour les divulgations avant dépôt, la plupart des autres pays, notamment l'Europe, exigent une nouveauté absolue.

Ainsi, la grande majorité des pays sont signataires du *Traité de Paris*, qui prévoit, entre autres, qu'une personne ayant déposé une première demande de brevet dans un pays membre du Traité dispose de douze mois pour déposer des demandes correspondantes dans tous les autres pays membres du Traité en revendiquant la priorité de la demande originale. Cette possibilité est, en pratique, rarement utilisée lorsque des dépôts dans plus de deux ou trois pays sont envisagés.

Une autre alternative est le dépôt d'une demande internationale, dite « PCT », pour l'acronyme anglais du « Patent Cooperation Treaty », ou Traité de coopération en matière de brevet. Ce traité prévoit qu'au lieu d'avoir à déposer des demandes dans tous les pays membres, un seul dépôt est effectué.

Il existe deux phases consécutives dans la procédure PCT. La première phase est la phase dite "**internationale**" et se divise elle-même en deux parties appelées "**Chapitre I**" et "**Chapitre II**" en référence au Traité. La deuxième phase de la procédure PCT est la phase dite "**nationale**" ou "**régionale**".⁸

PHASE INTERNATIONALE

Le **Chapitre I** consiste tout d'abord au dépôt de la demande PCT. Ce dépôt réserve automatiquement aux Demandeurs le droit d'obtenir une éventuelle protection par brevet dans tous les pays membres du PCT.

⁸ Certains pays d'Europe, d'Afrique et d'ex-URSS se sont réunis en sous-groupes dans lesquels il y est possible d'obtenir des brevets régionaux.

La demande PCT fait ensuite l'objet d'une **recherche internationale**. Cette recherche est effectuée par l'OPIC pour les demandes PCT déposées au Canada, qui transmet aux Demandeurs un rapport dressant une liste des documents décrivant les réalisations antérieures les plus pertinentes par rapport à l'invention et qui ont pu être localisés par l'OPIC. Ce rapport de recherche est de plus accompagné d'une première opinion écrite évaluant de façon préliminaire la brevetabilité de l'invention sur la base des documents localisés lors de la recherche.

L'un des grands avantages du PCT découle de la recherche internationale et de l'opinion écrite l'accompagnant. Si le demandeur constate alors que son invention n'est pas brevetable par rapport à des documents localisés au cours de la recherche, il peut retirer sa demande ou la laisser devenir abandonnée et ainsi éviter tous frais subséquents.

Le texte et les dessins de la demande PCT, ainsi que le rapport de recherche, seront ensuite mis à la disponibilité du public environ **18 mois** après la date de priorité (ou de dépôt s'il n'y a pas de priorité).

Si le demandeur désire continuer, il peut passer immédiatement à la deuxième phase de la procédure PCT (voir ci-dessous) dans un délai limite expirant pour la plupart des pays le **30^e mois** suivant la date de priorité (ou de dépôt s'il n'y a pas de priorité).⁹

Alternativement, le demandeur peut opter pour le **Chapitre II**, qui consiste en un **examen préliminaire international**, également réalisé par l'OPIC, au cours duquel la brevetabilité de l'invention est évaluée de façon plus approfondie par un examinateur en tenant compte des documents localisés lors de la recherche. Le demandeur a alors l'occasion de dialoguer avec l'examineur pour présenter ses arguments défendant la brevetabilité de son invention et peut éventuellement effectuer des modifications à sa demande avant l'établissement du rapport d'examen préliminaire international. Cet examen fournit au demandeur une opinion sur la nouveauté, l'activité inventive et l'utilité de l'invention, émise sous la forme d'un Rapport d'examen préliminaire international. La demande pour obtenir un examen préliminaire international doit être faite avant le **22^e mois** suivant la date de priorité (ou de dépôt s'il n'y a pas de priorité).

PHASE NATIONALE OU RÉGIONALE

La deuxième phase de la procédure PCT est la phase nationale ou régionale et débute généralement un peu avant le 30^e mois¹⁰. À ce stade, le demandeur doit

⁹ Certaines conditions particulières s'appliquent cependant à ce délai dans le cas exceptionnel des États suivants : Finlande, Luxembourg, Suède, Suisse, République Unie de Tanzanie, Ouganda et Zambie.

¹⁰ Quelques pays accordent un mois supplémentaire pour effectuer les entrées en phase nationale, notamment l'OEB pour l'entrée en phase régionale européenne.

transformer sa demande PCT en demande régulière dans chacun des pays ou groupes de pays où une protection par brevet est souhaitée. Cette transformation s'appelle "**entrée en phase nationale**" ou "**entrée en phase régionale**", selon le cas. Le demandeur doit alors se conformer aux exigences particulières de chacun des pays ou groupes de pays concernés, notamment en ce qui concerne les traductions, les formulaires à signer et les frais de dépôt. De façon générale, l'obtention d'un brevet dans chaque pays implique un examen de fond, bien que celui-ci soit habituellement basé sur les conclusions énoncées dans le rapport d'examen préliminaire international (le cas échéant), et l'accomplissement des procédures de délivrance.

Il faut noter qu'il n'est pas obligatoire de procéder à une entrée en phase nationale ou régionale dans chacun des pays ou groupes de pays qui ont été désignés. Cependant, une entrée en phase nationale ou régionale ne peut s'effectuer que dans un pays ou un groupe de pays qui a été désigné lors du dépôt de la demande ou à l'intérieur du délai prévu pour effectuer des désignations supplémentaires.

g) Portée des droits

Chaque brevet comporte deux parties fondamentales. La première est le mémoire descriptif, incluant les dessins, qui explique la genèse de l'invention, et la décrit dans son mode de réalisation préféré. Cette partie du brevet peut contenir des informations qui n'ont aucun impact sur les droits conférés par le brevet.

La deuxième partie est appelée « revendications ». Ce sont des paragraphes numérotés qui se trouvent généralement à la fin du mémoire descriptif. Les revendications définissent en termes clairs et explicites la matière de l'invention dont on revendique la propriété exclusive.

Comme les revendications peuvent être complexes, il faut d'abord les interpréter avant de procéder à une analyse en contrefaçon ou en validité.

Le premier devoir d'un tribunal, qui a à déterminer s'il y a contrefaçon ou non d'un brevet, est d'interpréter les revendications. Un brevet s'adresse à une personne versée dans le domaine de l'invention. Par conséquent, les revendications doivent s'interpréter avec les connaissances de cette personne. De plus, les revendications doivent être lues dans un état d'esprit disposé à comprendre et être interprétées conformément à leur objet en cherchant une protection pour ce qui a été inventé (*Consolboard c. MacMillan Bloedel, 1981, CSC*). Le mémoire descriptif et les revendications formant un tout, il est donc toujours plus prudent de réviser le mémoire descriptif avant d'interpréter les revendications. Ces principes d'interprétation ont été réaffirmés dans deux décisions récentes rendues par la Cour Suprême, le 15 décembre 2000, dans les affaires suivantes: *Free World Trust c. Electro Santé inc.*, 2000, CSC 66; et *Whirlpool Corporation c. Camco inc.*, 2000, CSC 67.

Dans la décision *Whirlpool*, il a clairement été établi que l'interprétation des revendications doit se faire en suivant la méthode de l'interprétation téléologique, et ce, tant en matière de contrefaçon que de validité. Dans cette décision, au paragraphe 45, le juge Binnie mentionne que

"l'interprétation téléologique repose [...] sur l'identification par la Cour, avec l'aide du lecteur versé dans l'art, des mots ou expressions particuliers qui sont utilisés dans les revendications pour décrire ce qui, selon l'inventeur, constituait les éléments essentiels de son invention."

En Cour, les connaissances ou l'interprétation que fera une personne versée dans l'art est généralement fournie par les témoignages des experts. On présume aussi d'une part, et ce, de façon assez générale, que l'inventeur, qui est lui-même une personne dans le domaine, connaissait l'art antérieur et a tenté d'inventer quelque chose qui se distinguait de cet art antérieur, et d'autre part, que toute personne dans le domaine connaissait l'ensemble de l'art antérieur, et ce, à la date d'interprétation des revendications qui, selon les deux décisions de la Cour Suprême, se situe à la date de publication du brevet.

Pour toutes ces raisons, il est toujours plus sécuritaire, dans une analyse de la portée d'un brevet, d'analyser aussi l'art antérieur qui a été cité en cours de poursuite, et ce, dans le but de se placer le plus possible dans la tête de la personne de l'art. La présente opinion et interprétation des revendications est donc faite en se basant sur nos propres connaissances dans le domaine, que nous avons acquises en travaillant dans le dossier, en lisant l'art antérieur. Notre opinion ou notre interprétation devra donc être confirmée par une personne dans le domaine.

Lorsqu'on analyse un brevet, il faut prendre en considération le fait que chaque revendication protège un mode de réalisation particulier de l'invention. Pour qu'un brevet soit contrefait, il suffit qu'au moins une des revendications soit contrefaite.

La Cour Suprême a aussi établi que lorsqu'on interprète les revendications, on doit identifier si certains éléments de l'invention sont essentiels ou non. Ces éléments sont ainsi déterminés d'une part en interprétant le mémoire descriptif dans son ensemble et d'autre part, en fonction des connaissances usuelles d'un travailleur versé dans l'art dont relève l'invention. Pour qu'un élément soit jugé non essentiel, il faut établir que, suivant une interprétation des termes employés dans la revendication, l'inventeur n'a manifestement pas voulu qu'il soit essentiel, ou que le travailleur versé dans l'art aurait constaté qu'un élément donné pouvait être substitué ou omis sans que cela ne modifie le fonctionnement de l'invention.

Une fois l'interprétation des revendications et du mémoire descriptif faite, la Cour va considérer la question de contrefaçon.

Démarches pour évaluer une contrefaçon

Les récentes décisions de la Cour Suprême sont venues mettre un terme à la controverse qui subsistait quant à savoir si une allégation de contrefaçon devait donner lieu à une analyse à deux volets (contrefaçon textuelle et contrefaçon de l'essentiel du brevet), ou à une seule analyse, à savoir la contrefaçon des revendications telles qu'elles sont rédigées mais interprétées en fonction de l'objet. Dans la décision *World Trust* précitée, le juge Binnie mentionne, au paragraphe 46, que:

"Dans le cadre de l'analyse à deux volets, le tribunal interprète les revendications et détermine si, en mettant au point son appareil, le prétendu contrefacteur s'est littéralement approprié l'invention. Lorsque tel n'est pas le cas, le tribunal passe à l'étape suivante, qui consiste à déterminer s'il y a eu contrefaçon de l'essentiel de l'invention. Dans certains cas particuliers, la démarche correspondant à la seconde étape a parfois prêté le flanc aux critiques pour le motif qu'elle était subjective et indûment discrétionnaire. À partir du moment où l'analyse ne s'appuie plus sur la teneur des revendications, le tribunal peut se retrouver en territoire inconnu, sans aucun repère. L'analyse comportant un seul volet doit intégrer la souplesse et le bon sens à l'interprétation initiale des revendications, car il n'y a pas de second volet."

Plus loin dans le jugement, au paragraphe 50, le juge Binnie indique que la Cour d'Appel Fédérale, dans l'arrêt *O'Hara (O'Hara Manufacturing Ltd. c. Eli Lilly & Cie, 1989, 26 CPR (3d) 1)*, avait eu raison de privilégier l'analyse à un seul volet.

Ces deux récentes décisions viennent mettre un terme à la controverse qui pouvait subsister et suggère maintenant la démarche à suivre pour déterminer s'il y a contrefaçon d'une invention. Les principes établis par la Cour Suprême dans l'évaluation de contrefaçon sont les suivants:

- a) *La Loi sur les brevets favorise le respect de la teneur des revendications.*
- b) *Le respect de la teneur des revendications favorise à son tour tant l'équité que la prévisibilité.*
- c) *La teneur d'une revendication doit toutefois être interprétée de façon éclairée et en fonction de l'objet.*
- d) *Ainsi interprétée, la teneur des revendications définit le monopole. On ne peut s'en remettre à des notions imprécises comme «l'esprit de l'invention» pour en accroître l'étendue.*
- e) *Suivant une interprétation téléologique, il ressort de la teneur des revendications que certains éléments de l'invention sont essentiels, alors que*

d'autres ne le sont pas. Les éléments essentiels et les éléments non essentiels sont déterminés:

(i) en fonction des connaissances usuelles d'un travailleur versé dans l'art dont relève l'invention;

(ii) à la date à laquelle le brevet est publié;

(iii) selon qu'il était ou non manifeste, pour un lecteur averti, au moment où le brevet a été publié, que l'emploi d'une variante d'un composant donné ne modifierait pas le fonctionnement de l'invention, ou

(iv) conformément à l'intention de l'inventeur, expresse ou inférée des revendications, qu'un composant en particulier soit essentiel, peu importe son effet en pratique;

(v) mais indépendamment de toute preuve extrinsèque de l'intention de l'inventeur.

f) Il n'y a pas de contrefaçon lorsqu'un élément essentiel est différent ou omis. Il peut toutefois y avoir contrefaçon lorsque des éléments non essentiels sont substitués ou omis.

Chaque composante d'une revendication sera considérée comme étant essentielle à moins qu'il ne soit clair à une personne experte dans le domaine que l'inventeur savait que le non respect de cette composante n'aurait aucun effet sur la façon dont l'invention fonctionne.

h) Gestion d'un portefeuille

Une entreprise qui désire se bâtir ou maintenir un portefeuille de propriété intellectuelle doit se doter de procédures et de systèmes internes pour s'assurer que les éléments d'actifs intangibles sont identifiés et protégés correctement.

Avant de discuter des formes de protection, nous devons examiner certains éléments de base d'une entreprise.

Employés, consultants et co-entreprises

En règle générale, suivant la jurisprudence, les employés d'une entreprise qui ont pour fonction principale le développement transfèrent leur propriété intellectuelle à l'employeur, notamment en matière de brevets. Cependant, pour éviter tout malentendu, il est préférable de faire signer un contrat d'emploi indiquant clairement que l'employeur est propriétaire de toute la propriété intellectuelle développée par l'employé.

La présomption identifiée ci haut peut ne pas s'appliquer aux autres employés, et ne s'applique pas aux consultants externes. À moins d'une entente particulière, le consultant externe demeure propriétaire de son invention, et il peut en résulter une co-propriété de la propriété intellectuelle, ce qui, au Québec, est une co-propriété indivise. Les règles applicables à la co-propriété sont complexes, et entraînent souvent des situations désagréables. Il est préférable de s'assurer que les consultants externes sont liés par une clause de cession mondiale de tous les droits de propriété intellectuelle développés en faveur de l'entreprise.

De façon similaire, la propriété intellectuelle développée en co-entreprise devrait faire l'objet d'une entente claire avant la signature du contrat de coentreprise.

Liste des divers éléments

Bien entendu, le fait d'identifier la propriété intellectuelle sous-entend qu'une liste des divers éléments sera créée, et qu'elle sera mise à jour. Cette liste nommera les divers intervenants, contiendra un résumé de l'élément, le lieu où le projet sera réalisé et son degré d'achèvement, et toute autre information jugée utile.

Une telle liste est particulièrement avantageuse lorsque l'entreprise est en démarrage et en recherche de financement. En effet, elle facilitera le travail des investisseurs potentiels qui feront probablement un exercice de vérification diligente (« due diligence. ») L'accès à cette liste augmentera certainement la confiance des investisseurs dans l'entreprise.

Cette liste est de plus très utile pour les personnes qui sont chargées de prendre des décisions concernant la formalisation des droits de propriété intellectuelle, notamment en ce qui concerne le dépôt d'une demande de brevet ou d'une marque. Elle donne une vue d'ensemble du portefeuille, et permet aux gestionnaires d'établir des priorités en fonction des objectifs de l'entreprise et des budgets.

L'élaboration de la liste permet également aux gestionnaires de la réviser et de l'amender périodiquement (annuellement ou semi annuellement), et ainsi de s'assurer que les éléments de protection de la propriété intellectuelle sont adaptés aux produits et services actuels de l'entreprise, notamment en matière de brevets. En effet, une règle importante en matière de brevet est qu'une fois la demande de brevet déposée, il est impossible d'y ajouter de nouvelle matière (c.f. la procédure de demande CIP aux États-Unis, qui dépasse le cadre de la présente conférence.) Or les produits et services d'une société sont en constante évolution, et la protection souhaitée dans une demande de brevet ou décernée dans un brevet peut, deux ou trois ans plus tard, ne plus représenter la réalité. Cet exercice de révision permet donc de « rajuster le tir », et de s'assurer que la propriété intellectuelle de la société est bien protégée.

Accès aux lieux et aux informations

Toute entreprise qui désire protéger sa propriété intellectuelle doit prendre des mesures appropriées pour limiter l'accès aux lieux où la recherche et le développement sont effectués,

Les limites d'accès physiques permettent d'éviter une divulgation accidentelle de l'information, et ainsi de conserver les secrets de commerce et de diminuer le risque de vol d'information.

Les lieux où la R&D est effectuée devraient donc être à accès restreint. Les classeurs devraient être fermés à clé, les ordinateurs verrouillés par mot de passe. Si des fichiers se retrouvent sur un réseau public, l'accès à ces fichiers devrait être restreint aux utilisateurs autorisés.

Limiter l'accès est particulièrement important afin de maintenir les secrets commerciaux. En effet si ces secrets sont divulgués, il ne sera plus possible de les protéger. De plus, il se peut que l'entreprise décide de ne pas déposer une demande de brevet, pour par exemple garder l'information secrète. Un accès restreint à l'information permet d'assurer un plus grand contrôle sur sa dissémination.

La surveillance des concurrents

Toute saine gestion d'un portefeuille de propriété intellectuelle doit également inclure une surveillance des droits de propriété intellectuelle (formalisés ou non) des concurrents de l'entreprise ou d'autres personnes. En effet, bien qu'une société obtienne des titres de propriété intellectuelle, ceux-ci peuvent être sujets aux droits de détenteurs antérieurs.

Ainsi, une vérification (ou surveillance) périodique dans les banques de données des brevets, demandes de brevet, marques, dessins industriels, etc., des tiers, peut s'avérer un exercice avantageux. Il permet notamment à l'entreprise d'éviter de réinventer la roue – si un projet de recherche est mis sur pied, un premier réflexe devrait être de voir dans quelles directions les concurrents sont allés, pour éviter d'aller dans la même direction ou de refaire les mêmes erreurs, et pour identifier des partenaires potentiels, si les solutions identifiées cadrent avec les objectifs de l'entreprise.

Ce réflexe permet également à l'entreprise d'éviter d'avoir à investir des sommes importantes dans la recherche et le développement, pour se rendre compte en bout de ligne que les concurrents ont déjà exploré la piste et l'ont laissée tomber, ou pire encore, ont obtenu des brevets qui empêcheraient la société de profiter de son investissement.

Les chercheurs de l'entreprise devraient avoir accès à toutes les recherches d'art antérieur (soit de brevets, de marques, de dessins industriels), aux recherches en brevetabilité, qu'elles soient manuelles ou par mots-clés, les résultats et les opinions qui en découlent, aux opinions en contrefaçon ou en validité, aux textes des conférences, foires commerciales, articles scientifiques et autres. Les brevets et demandes de brevet des concurrents principaux devraient être obtenus régulièrement.

Les brevets

Les brevets sont généralement considérés comme l'une des meilleures façons de protéger une invention, puisqu'ils protègent essentiellement la fonction de l'invention. Que des composantes différentes soient utilisées n'est pas important – dans la mesure où le présumé contrefacteur fait ce qui est revendiqué dans le brevet, il y aura contrefaçon. Même l'intention du présumé contrefacteur n'est pas un facteur puisque la contrefaçon s'apprécie de façon objective.

Un des critères fondamentaux pour obtenir un brevet est la nouveauté. En d'autres termes, pour la grande majorité des pays, il ne faut pas que l'invention ait été divulguée au public même un jour avant le dépôt d'une première demande de brevet. Au Canada et aux États-Unis, ainsi que dans certains autres pays, on déroge à ce principe et on permet une divulgation publique de l'invention, suivie d'un dépôt d'une demande de brevet dans les douze mois qui suivent la divulgation. Cependant, il est préférable de ne pas faire de divulgation avant le premier dépôt d'une demande. Pour cette raison, l'entreprise doit clairement indiquer à ses équipes de recherche et développement, et de marketing que toute divulgation de l'invention peut poser un grave préjudice à l'entreprise. Cet avertissement peut être donné aussi tôt qu'au moment de l'embauche ou et doit être répété périodiquement.

Afin de bien identifier les inventions potentiellement brevetables, et afin d'éviter des divulgations prématurées, il est souhaitable de préparer un formulaire de divulgation d'invention. Ce formulaire doit être rempli et signé par les personnes qui ont participé à l'élaboration de l'invention, et doit contenir, comme informations :

- a. le contexte – quel est le problème à résoudre ;
- b. comment les concurrents ont tenté de résoudre le problème ;
- c. quelle est la solution envisagée par les inventeurs ;
- d. quels sont les avantages procurés par la solution envisagée ; et
- e. tous les croquis, dessins, esquisses, etc., nécessaires à la compréhension de l'invention.

Ce formulaire peut également inclure une date prévue de divulgation, si par exemple les inventeurs participent à une foire commerciale, ou si le produit est dévoilé à un client, ou si l'invention fait l'objet d'une publication scientifique, ou autre.

Ce formulaire est ensuite acheminé au responsable de la propriété intellectuelle au sein de l'entreprise pour évaluer la valeur potentielle de l'invention, et décider si une demande de brevet devrait être déposée.

Le fait de préparer un écrit a deux avantages importants : premièrement, il permet d'établir une date d'invention ; et deuxièmement, il permet de bien documenter l'évolution de l'invention, puisque cet écrit devrait être mis à jour au fur et à mesure des développements. Alternativement, un nouveau formulaire peut être préparé pour chaque nouvelle amélioration. Cet écrit permet également de faciliter le travail de l'agent de brevet en lui donnant une description détaillée de l'invention.

La date d'invention est importante pour les Etats-Unis, puisque c'est le seul pays où le brevet est octroyé au premier inventeur (« first to invent »), alors que les autres pays décernent le brevet au premier déposant (« first to file »). Puisque la date d'invention est importante aux Etats-Unis, une piste de papier permet d'établir avec plus de certitude la date, ce qui peut être important dans une procédure de conflit entre deux demandes de brevet en co-instance au Bureau des brevets américain, portant sur la même invention.

La plupart des sociétés oeuvrant dans les domaines de recherches poussées en laboratoire exigent la tenue d'un livre de laboratoire, dans lequel sont quotidiennement consignées les observations, hypothèses, etc., et qui est contresigné par un témoin. Ces livres sont également écrits avec la même encre, avec des pages numérotées consécutivement, sans ratures ou ajouts. Il est fortement suggéré d'étendre l'application de cette politique à tous les domaines de recherche. Une application généralisée de cette politique exige également une politique de rétention de documents, afin de maintenir la mémoire collective de l'entreprise.

En terminant, la gestion d'un portefeuille de brevet exige également une organisation interne structurée et ferme. Chaque demande de brevet devrait mériter son propre dossier, les demandes tous les pays ayant leur propre dossier. Il est souhaitable que les familles de brevets soient gardées ensemble (p.ex. les brevets canadien, américain, européen, japonais, etc., pour la même invention devraient être classés ensemble.)

Un suivi des dates est également important, et devrait être assuré par l'agent de brevet. En effet, dans la plupart des pays, une taxe de maintien annuelle doit être payés pour maintenir le brevet en vigueur, et même si dans certaines conditions dans certains pays cette taxe peut être payée en retard, il est préférable de laisser le travail de suivi à l'agent de brevet pour éviter tout problème de procédure pouvant entraîner la perte du brevet.

2. Secrets de commerce

ROBIC, S.E.N.C.R.L.
www.robic.ca
info@robic.com

MONTRÉAL
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874

QUÉBEC
2828, boulevard Laurier, Tour 1, bureau 925
Québec (Québec) Canada G1V 0B9
Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006

Les secrets de commerce sont des informations, techniques, procédés, recettes, etc., qu'une entreprise garde secrète, et par lesquels elle en tire un avantage économique.

Le savoir-faire est défini au dictionnaire (Petit Robert, ed. mise à jour pour 1982) « ensemble des connaissances, expériences et techniques accumulées par une personne ou une société, que l'on peut mettre à la disposition d'autrui, à titre onéreux ou gratuit. » Le savoir-faire est une notion dynamique qui non seulement vise une réalité qui se garde et se protège mais également une réalité qui se transmet moyennant rémunération. Il ne s'agit pas d'une réalité statutaire mais plutôt d'un droit économique, issu du droit commun (civil) et de la jurisprudence. La jurisprudence et le code civil lui confèrent certains des attributs d'un bien meuble mais attention, ce n'est pas toujours le cas.

Afin que le secret soit conservé, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour limiter l'accès aux lieux et à l'information uniquement aux personnes autorisées. Les employés qui ont accès à cette information devraient signer des ententes de confidentialité spécifiques, assorties d'une pénalité financière importante en cas de non-respect.

Le danger d'un secret de commerce est qu'une fois divulgué, il perd automatiquement toute sa valeur. Il faut donc soupeser les avantages et les désavantages de garder un secret « secret », ou bien d'envisager le dépôt d'une demande de brevet.

Conclusion

Tel que mentionné, le présent texte se veut une introduction générale au monde des brevets. Il existe de nombreuses subtilités et il est recommandé de faire appel aux services d'un professionnel en la matière pour avoir des réponses précises.



ROBIC, S.E.N.C.R.L.
www.robic.ca
info@robic.com

MONTRÉAL
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874

QUÉBEC
2828, boulevard Laurier, Tour 1, bureau 925
Québec (Québec) Canada G1V 0B9
Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006

ROBIC, S.E.N.C.R.L.
www.robic.ca
info@robic.com

MONTRÉAL
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874

QUÉBEC
2828, boulevard Laurier, Tour 1, bureau 925
Québec (Québec) Canada G1V 0B9
Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006

ROBIC, S.E.N.C.R.L.
www.robic.ca
info@robic.com

MONTREAL
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874

QUÉBEC
2828, boulevard Laurier, Tour 1, bureau 925
Québec (Québec) Canada G1V 0B9
Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006