

Manuel de l'OMPI pour la rédaction des demandes de brevet



OMPI

ORGANISATION MONDIALE
DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE

Table des matières

I.	Propriété intellectuelle – Introduction	5
II.	Brevets.....	9
A.	Présentation détaillée.....	9
1.	Qu'est-ce qu'un brevet?.....	9
2.	Que peut-on breveter?.....	11
a.	Dispositifs mécaniques et articles manufacturés.....	12
b.	Procédés et méthodes	12
c.	Compositions chimiques	12
d.	Programmes d'ordinateur.....	13
e.	Organismes génétiques.....	13
f.	Perfectionnements	13
3.	Importance des brevets	13
a.	Source de revenus	14
b.	Avantage commercial.....	14
c.	Argument de négociation	15
d.	Pouvoir ou influence sur l'industrie	15
e.	Usages défensifs.....	15
B.	Normes juridiques en matière de brevets	17
1.	Conditions de brevetabilité	17
a.	Nouveauté	17
b.	Utilité et application industrielle	18
c.	Non-évidence	19
i.	Étendue et contenu des références à l'état de la technique	20
ii.	Différences entre les références à l'état de la technique et l'invention	20
iii.	Niveau de compétence d'un scientifique ou ingénieur moyen du domaine scientifique ou technique concerné.....	21
iv.	Critères secondaires pour l'appréciation de la non-évidence	21
C.	Prédire la brevetabilité par la recherche sur l'état de la technique.....	23
1.	Qu'est-ce que l'état de la technique?.....	23
2.	Importance de la recherche sur l'état de la technique.....	23
3.	Comment faire une recherche sur l'état de la technique.....	24
4.	Systèmes de classement	24
5.	Où chercher?	26
D.	Préparation des demandes de brevet	29
1.	Obtenir de l'inventeur les informations nécessaires sur l'invention.....	32
2.	Savoir reconnaître les inventions brevetables.....	37
3.	Comprendre l'invention	37
4.	Rédiger la demande de brevet.....	38
a.	Revendications	39
b.	Description détaillée.....	40
c.	Dessins	44
d.	Partie introductive	46
e.	Abrégé	47
f.	Résumé.....	48
5.	Travailler avec l'inventeur pour affiner les revendications et la demande	48
E.	Dépôt des demandes de brevet	50
1.	Dépôt national.....	50

2.	Dépôt à l'étranger	51
3.	Coûts et taxes	52
4.	Exigences relatives au dépôt des demandes de brevet dans divers systèmes	54
	a. Dépôts selon la Convention sur le brevet européen	54
	b. Dépôts auprès de l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO)	55
	c. Dépôts selon le Traité de coopération en matière de brevets.....	56
5.	Diversité des législations et des systèmes de dépôt.....	61
III.	Traitement des demandes de brevet	68
	A. Répondre aux lettres officielles	70
	B. Rédiger les réponses	71
	C. Faire accepter les revendications.....	72
	D. Procédures d'opposition	75
	E. Délivrance du brevet	75
IV.	Principes de rédaction des revendications	77
	A. Introduction	77
	B. la revendication de brevet.....	77
	C. Construction des revendications de brevet.....	79
	1. Parties d'une revendication.....	79
	a. Préambule.....	79
	b. Transitions.....	80
	c. Partie caractérisante de la revendication	82
	2. Revendications en deux parties ou revendications de perfectionnement.....	82
	3. Revendications de type "moyen plus fonction"	84
	4. Ponctuation des revendications.....	85
	5. Principe de reprise des termes.....	86
	6. Numéros de référence et expressions entre parenthèses	87
	7. Vocabulaire des revendications	87
	8. Éléments multiples.....	88
	9. Variantes	88
	D. Jeux de revendications.....	89
	1. Revendications indépendantes	90
	2. Revendications dépendantes	91
	3. Revendications dépendantes multiples	94
V.	Types de revendications.....	96
	A. Revendications de dispositif ou d'appareil	97
	B. Revendications de méthode ou de procédé	97
	C. Revendications de produit caractérisé par son procédé d'obtention	98
	D. Revendications portant sur le résultat recherché et les paramètres	99
	E. Revendications de dessin ou modèle.....	100
	F. Revendications relatives à un brevet de plante	100
	G. Revendications de composition.....	100
	H. Revendications de biotechnologie.....	101
	I. Revendications d'utilisation	101
	J. Revendications de logiciel.....	102
	K. Revendications générales	103
VI.	Stratégie en matière de revendications de brevet.....	104

A.	Préparer les revendications en premier	104
B.	Revendications de portée large et étroite	104
C.	Clarté, choix des termes et discordances.....	108
D.	Variantes et modifications de l'invention	112
E.	Éviter les limitations inutiles.....	113
F.	Limitations négatives et renoncements.....	113
G.	revendications et produits concurrents	114
H.	Les revendications doivent aller au-delà de l'état de la technique.....	114
I.	Plusieurs types de revendications pour la même invention.....	114
J.	La description doit appuyer les revendications	115
K.	Unité d'invention.....	117
L.	Point de vue de la revendication.....	119
M.	Réduire la portée d'une revendication de brevet au cours de l'instruction de la demande.....	124
N.	Exceptions à la brevetabilité.....	125
O.	Le critère d'application industrielle	128
P.	Quand une revendication "se lit" dans quelque chose	131
Q.	Interprétation des revendications par les tribunaux.....	131
VII. Stratégie en matière de brevets		134
A.	Brevets offensifs : pour bloquer les concurrents	135
B.	Brevets défensifs : pour se défendre contre les actions en contrefaçon	136
C.	Contournement de brevet	138
VIII. Organiser, former et motiver l'équipe technique		140
A.	Enseigner au personnel d'encadrement et commercial l'importance des brevets et de la constitution de portefeuilles.....	140
B.	Apprendre aux scientifiques et aux techniciens quoi déposer, qui nommer en tant que coinventeur et comment préparer les divulgations d'invention.....	143
C.	Créer un comité interne d'examen des brevets	144
D.	Programmes pour encourager les inventeurs à innover et à révéler leurs découvertes	144
E.	Éthique professionnelle	145
IX. Glossaire.....		148

I. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE – INTRODUCTION

Le terme “propriété intellectuelle” désigne les droits de brevet, de marque, d’auteur et de dessin ou modèle ainsi que tous les autres droits de propriété incorporelle attachés aux œuvres de l’esprit et, au sens le plus large, aux créations dépourvues de forme physique.



Comme tous les objets de propriété, ces droits ont un propriétaire et sont susceptibles de produire un revenu. C’est pourquoi ils sont considérés comme un actif. De plus, comme tous les objets de propriété, ils résultent souvent d’un investissement et doivent donc être rentables, d’une façon ou d’une autre. La propriété intellectuelle diffère des autres objets de propriété dans la mesure où elle est dépourvue de forme physique et résulte de l’intelligence humaine, de la créativité et de l’imagination.

Il existe divers types de propriété intellectuelle, dont chacun est soumis à un régime juridique particulier. La propriété intellectuelle est parfois divisée en deux grandes catégories : la “propriété industrielle” et le “droit d’auteur”. La propriété industrielle concerne les actifs créés principalement pour le progrès de la technologie, de l’industrie et du commerce, comme les brevets (inventions), les dessins et modèles industriels, les marques de produits ou de services, les secrets commerciaux et les indications géographiques¹. Les formes de propriété intellectuelle les plus courantes sont les suivantes :

Brevet : un brevet est un titre légal conférant à son titulaire le droit exclusif de contrôler, pour une durée et sur un territoire donnés, l’exploitation d’une invention définie dans les revendications dudit brevet, et cela en interdisant notamment à quiconque de fabriquer, d’utiliser ou de vendre cette invention sans son consentement. Un brevet peut être délivré, par exemple, pour une pile permettant de stocker de l’énergie solaire efficacement, indéfiniment et sans déperdition, pour un vaccin contre le paludisme ou encore pour une nouvelle formule permettant de transformer les arêtes de poisson en engrais agricole.

Dessin ou modèle industriel : un enregistrement de dessin ou de modèle industriel permet à son titulaire de contrôler l’exploitation de formes ornementales associées à des produits – par exemple la ligne d’une nouvelle voiture de sport, le boîtier en plastique caractéristique d’un certain type d’ordinateur ou la forme d’une bouteille de soda.

¹ L’article 1.2) de la Convention de Paris sur la protection de la propriété intellectuelle (Acte de Stockholm de 1967) dispose que : “La protection de la propriété industrielle a pour objet les brevets d’invention, les modèles d’utilité, les dessins ou modèles industriels, les marques de fabrique ou de commerce, les marques de service, le nom commercial et les indications de provenance ou appellations d’origine, ainsi que la répression de la concurrence déloyale”.

Marque de produits : une marque de produits permet à son titulaire de garantir au public l'origine de ses produits. On peut citer comme exemples de marques de produits les noms distinctifs Nando's® et Coca Cola® ou un logo comme l'étoile Mercedes Benz®.

Marque de services : une marque de services permet à son propriétaire de garantir au public l'origine d'un service; "Cheques for Two®" est, par exemple, une marque de services connue.

Droit d'auteur : le droit d'auteur concerne les expressions originales et les "œuvres de l'esprit". Toute personne qui crée une telle œuvre est appelée un auteur. Les tableaux, les photographies, la musique, les chorégraphies, les poèmes, les romans, etc. sont, par exemple, des œuvres protégées par le droit d'auteur. Cette protection s'applique aussi à certains éléments techniques présentant un caractère d'originalité, comme les logiciels informatiques, les spécifications techniques et la documentation connexe.

Le droit d'auteur se différencie notamment de la propriété industrielle par le fait que la protection contre les usages non autorisés s'acquiert généralement sans aucune formalité de dépôt. Les droits de propriété industrielle, en revanche, ne sont reconnus et opposables aux tiers que s'ils ont fait l'objet d'un dépôt auprès d'une administration compétente et ont été expressément accordés par cette dernière. En théorie, tout le monde peut rédiger une demande de brevet ou d'enregistrement de marque, mais en pratique, eu égard à la complexité de ces tâches et des formalités à accomplir, ce sont le plus souvent des professionnels comme des juristes (conseils en brevets) ou des spécialistes appelés "agents de brevets" ou "mandataires en brevets" qui se chargent de la rédaction des demandes de brevet et de leur dépôt auprès des administrations compétentes.

Le présent manuel porte sur les brevets, leur dépôt et leur enregistrement. Il a pour objectif de donner à l'étudiant une idée générale des compétences qui sont nécessaires pour rédiger une demande de brevet, la déposer et obtenir, en sachant comment travailler avec l'administration compétente, la délivrance du brevet demandé. L'étudiant doit aussi connaître et comprendre la législation et les pratiques en vigueur dans le pays ou la région qui intéresse son client, dans la mesure où ces dernières varient parfois d'une manière considérable.

Quelques notions de base supplémentaires sur les brevets

Un brevet peut être obtenu pour protéger une “invention” à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et soit susceptible d’application industrielle². Le brevet doit concerner une invention qui fonctionne ou, comme cela est précisé dans certains pays, a “fait l’objet d’une première mise en œuvre”. En d’autres termes, une simple notion, même ingénieuse, qui ne peut pas être mise en œuvre dans l’immédiat (par exemple une machine à explorer le temps) ne pourra pas être brevetée. La manière d’exprimer les critères que doivent remplir les brevets n’est pas la même dans tous les pays. Par exemple, les brevets doivent généralement présenter un caractère “technique”, mais la définition de ce terme varie selon les pays. La durée de validité du brevet est généralement de vingt ans après la date de dépôt de la demande de brevet. Le brevet confère à son titulaire le droit d’interdire à quiconque de fabriquer l’invention, de l’utiliser, de l’offrir à la vente, de la vendre ou de l’importer dans le pays où il a été délivré. En d’autres termes, il confère un droit de propriété permettant à son titulaire de désigner les personnes qui *ne sont pas* autorisées à mettre en œuvre l’invention protégée. Toute personne autre que le titulaire du brevet ou son preneur de licence qui utilise une invention brevetée ou vend des produits relevant de cette dernière est un “contrefacteur”. À ce titre, elle peut être poursuivie en justice, et se voir ordonner de mettre fin à l’atteinte portée au brevet et condamner à verser des dommages-intérêts au titulaire. Les brevets sont “territoriaux”, ce qui veut dire qu’ils n’ont d’effet que dans les pays où ils ont été demandés et délivrés. Chaque pays jouit du droit souverain d’accepter ou de rejeter les demandes de brevet. Dans certains cas, un groupe de pays convient par traité d’instaurer une procédure commune d’examen des demandes de brevet, comme celle qui est mise en œuvre par l’Office européen des brevets. Certains pays conviennent également par traité d’accepter les brevets délivrés par d’autres³. Par exemple, certaines anciennes colonies anglaises acceptent les brevets délivrés par l’Office britannique des brevets ou l’Office européen des brevets lorsque le Royaume-Uni est un pays désigné dans la demande déposée auprès de l’OEB.

Le brevet représenté ci-dessous est représentatif. Il a été délivré par l’Office européen des brevets le 29 septembre 2005, sous le numéro EP 1 242 397 B1 et sous le titre “Activateurs transoléfiniques de glucokinase”. Bien que la demande de brevet auprès de l’OEB ait été déposée le 12 décembre 2000, par l’intermédiaire du PCT, elle revendique, en vertu de la Convention de Paris, la priorité de la demande provisoire n° 60/170,783 déposée aux États-Unis le 15 décembre 1999. Par conséquent, la date effective de l’état de la technique pour cette demande de brevet est le 15 décembre 1999. L’abrégé suivant figurait dans la demande selon le PCT publiée sous le numéro WO/2001/044216 pour l’invention représentée par la demande de brevet :

Propionamides transoléfiniques 2,3-disubstitués N-hétéroaromatiques ou urido-propionamides représentés par la formule i), ladite substitution au niveau de la position 2 représentant un groupe phényle substitué et, au niveau de la position 3, un noyau cycloalkyle, lesdits propionamides consistant en des activateurs de glucokinase augmentant la sécrétion de l’insuline dans le traitement de diabète de type II.

² Cette définition est celle de l’article 27.1) de l’Accord sur les ADPIC. Certains pays remplacent “activité inventive” par “non-évidence” et “application industrielle” par “utile”. Ces termes sont synonymes, mais non identiques, comme on le verra plus loin.

³ Le détail de la procédure varie selon les cas. Il est important que l’agent de brevets s’informe le plus tôt possible des démarches à accomplir lorsque son client souhaite protéger son brevet de cette manière, dans la mesure où ces dernières doivent parfois être entreprises pendant que la première demande de brevet est encore en instance.

Le préambule de la première revendication indépendante de la demande de brevet européen se lit : “*Compound selected from the group consisting of an olefinic amide of the formula ...*”; suivent un diagramme chimique, puis une description très détaillée du nouveau composé.

Mots-clés :

Brevet, propriété industrielle, marque de produits, marque de services, durée de validité du brevet, invention, actif, nouveauté, utilité, première mise en œuvre, territorial, contrefaçon.

TESTEZ VOS CONNAISSANCES :

1. Qu'est-ce que la propriété intellectuelle?
2. Pourquoi la propriété intellectuelle est-elle un actif?
3. Quelle est la différence entre la propriété industrielle et le droit d'auteur?
4. Un code logiciel peut-il être protégé par le droit d'auteur?
5. Quelle est, en général, la durée de validité d'un brevet?
6. Vrai ou faux : un brevet doit être nouveau, utile et non évident.
7. Vrai ou faux : un brevet confère à son titulaire le droit d'interdire à autrui de fabriquer, d'utiliser ou de vendre l'invention décrite dans les revendications du brevet.
8. Donnez un exemple de chacune des catégories d'objets de propriété intellectuelle que vous voyez dans la pièce où vous vous trouvez.
9. Vrai ou faux : une fois qu'il a été délivré dans un pays, un brevet doit être reconnu dans le monde entier.
10. Vrai ou faux : n'importe qui peut rédiger une demande de brevet, mais il est préférable de confier cette tâche à une personne compétente.

II. BREVETS

A. PRESENTATION DETAILLEE

Un brevet est un monopole limité consenti par l'État sur une invention. Autrefois, les gouvernements accordaient des brevets sur à peu près n'importe quel bien ou service, qu'il soit ou non le fait d'une invention. Le roi pouvait par exemple reconnaître à un fidèle allié un brevet sur le sel. A l'époque moderne, les gouvernements ont réduit la portée des brevets et ne protègent plus que les inventions. L'un des premiers systèmes de brevet de l'ère moderne fut celui de la République de Venise. La durée de protection des brevets était de 14 ans, soit deux fois la durée d'un apprentissage moyen. Elle fut ensuite étendue à 17 ans comptés à partir de la délivrance du brevet. De nos jours, la plupart des brevets ont une durée de validité de 20 ans après la date de dépôt de la demande.

1. Qu'est-ce qu'un brevet?

Un brevet confère généralement à son titulaire le droit exclusif de décider qui peut fabriquer, exploiter, vendre, offrir à la vente ou importer les produits ou les techniques protégés par ses "revendications", c'est-à-dire par des phrases qui figurent généralement à la fin du brevet et décrivent l'invention protégée. Pour qu'un brevet puisse être obtenu, ces revendications doivent généralement décrire une invention nouvelle et non évidente au regard de "l'état de la technique", autrement dit l'ensemble des connaissances et des inventions qui existent au moment de la demande de brevet.

Un brevet doit aussi remplir d'autres conditions juridiques, par exemple en ce qui concerne le délai écoulé, le cas échéant, entre la divulgation de l'invention au public et le dépôt de la demande de brevet. Généralement, une invention qui a été rendue publique avant le dépôt de la demande ne peut pas être brevetée, sauf si la législation applicable prévoit un délai de grâce. Certains pays, les États-Unis par exemple, accordent en effet un délai de grâce d'un an durant lequel la demande peut tout de même être déposée; dans la plupart des autres, toute divulgation de l'invention antérieurement au dépôt de la demande suffit à entraîner le rejet de la demande de brevet⁴. Dans certains pays, il est impossible de breveter une invention contraire à "l'ordre public" ou aux "bonnes mœurs". Par exemple, une invention relative à un dispositif servant à inhaler une substance illicite (par exemple une pipe à opium) pourrait être exclue de la brevetabilité pour des motifs d'ordre moral. Cependant, cette restriction est parfois plus une question de forme des revendications du brevet qu'une interdiction absolue. Bien sûr, tous les pays n'ont pas la même définition de ce qui est "moral", et certains préfèrent préserver la neutralité de leur droit des brevets à l'égard des questions d'éthique.

L'astuce du professionnel : les résultats de recherche importants, susceptibles de donner lieu à un produit ou une technique de valeur, ne doivent pas être rendus accessibles au public tant qu'une demande de brevet n'a pas été déposée. Cette précaution concerne particulièrement les institutions de recherche et leurs impératifs de publication de travaux académiques – elles peuvent cependant les régler facilement en mettant en place une procédure de vérification et d'attestation d'absence de contenu brevetable dans les communications scientifiques et les articles de leurs chercheurs.

De nos jours, la plupart des demandes de brevet sont soumises à un processus d'examen minutieux "sur le fond" par un examinateur de brevets employé par l'État. Ce dernier procède notamment à une comparaison de l'état de la technique pertinent et des

⁴ L'article 11 de la Convention de Paris prévoit, par exemple, une exception à la règle générale en matière de divulgation. Il importe que l'agent de brevets comprenne bien toutes les conditions de forme et de fond imposées dans les pays qui intéressent son client.

revendications de la demande de brevet, afin de déterminer si l'invention apporte une contribution suffisante, d'un point de vue juridique, à l'état de la technique. Quelques pays continuent d'utiliser des "systèmes d'enregistrement" dans lesquels le déposant reçoit le brevet après avoir rempli certaines formalités, mais sans que les conditions matérielles de brevetabilité aient été examinées. Dans ce type de système, ce n'est que lorsque le brevet est contesté devant un tribunal que la question de sa validité par rapport à l'état de la technique est étudiée.

Un brevet est "valide" dès lors qu'il a été délivré et tant qu'il n'a pas été déclaré nul par un tribunal ou par l'office des brevets. S'il fait l'objet d'un rejet ou d'une annulation pour absence de nouveauté (état de la technique) ou pour toute autre raison, il est dit "invalide". Dans la plupart des systèmes de brevet, et notamment ceux dans lesquels l'examen de la demande de brevet et de l'état de la technique est effectué d'une manière impartiale par un fonctionnaire, les brevets délivrés sont réputés valides jusqu'à preuve contraire.

D'une manière générale, les systèmes de propriété intellectuelle reconnaissent que la protection par brevet s'applique à différentes catégories d'inventions. Dans de nombreux pays, la protection conférée est essentiellement la même pour toutes.

Lorsque l'on parle de "brevets", on fait généralement allusion à des "brevets d'invention" ou, comme on les appelle parfois, des "brevets d'utilité". Ces brevets protègent des machines, des procédés, des compositions chimiques et d'autres types d'inventions dont la valeur réside dans leur utilité. Ce cours porte en majeure partie sur les brevets d'invention ou d'utilité.

Certains pays protègent aussi d'autres catégories d'invention par des brevets ou des instruments comparables aux brevets. Les dessins ou modèles peuvent, par exemple, être protégés par des "brevets de dessin ou modèle", comme aux États-Unis. D'autres pays ont un système d'enregistrement des "dessins et modèles industriels" (par exemple la Belgique). Dans les deux cas, la protection s'applique à un dessin ou modèle nouveau, original et ornemental d'un article manufacturé, et non à un aspect fonctionnel.

La durée de validité d'un brevet de dessin ou modèle peut différer de celle d'un brevet d'utilité. Aux États-Unis d'Amérique, elle est de 20 ans comptés à partir de la date de dépôt de la demande dont la priorité est revendiquée pour les brevets d'utilité et de 14 ans comptés à partir de la date de délivrance en ce qui concerne les brevets de dessin ou modèle. D'une manière générale, les dessins ou modèles présentent des analogies à la fois avec les marques et les brevets d'utilité. Prenons le cas d'un fabricant qui produit une cafetière dont la forme ne ressemble à aucune autre. En elle-même, cette cafetière peut présenter ou non des caractéristiques inventives susceptibles de faire l'objet d'une demande de brevet d'utilité. En revanche, le fabricant peut souhaiter protéger la forme très particulière de sa cafetière. Il a peut-être découvert, en fait, que le public associe la forme de sa cafetière à son nom, de sorte qu'il souhaite pouvoir empêcher d'autres fabricants de copier librement la forme qu'il a donnée à sa cafetière.

Parfois, le déposant n'a pas besoin de choisir entre un brevet d'utilité et un enregistrement de dessin ou modèle, car il veut protéger à la fois des caractéristiques innovantes et des éléments esthétiques. Supposons, par exemple, que le fabricant de l'exemple précédent a dessiné la forme de sa cafetière dans le cadre de ses propres recherches en matière de dissipation thermique. Il pourra déposer en même temps une demande de brevet d'utilité pour protéger l'invention permettant de maintenir plus longtemps au chaud le contenu des cafetières et une demande de brevet de dessin ou modèle pour la forme inédite de sa propre cafetière.

Dans certains pays, les inventions peuvent être protégées par des enregistrements de "modèles d'utilité", que l'on nomme aussi parfois "petits brevets" ou "brevets d'innovation". Les conditions à remplir pour obtenir un enregistrement de modèle d'utilité sont généralement

moins rigoureuses que celles qui s'appliquent aux brevets d'invention. Cela étant, la protection conférée sera également moindre dans la plupart des cas.

Dans la pratique, la protection par modèle d'utilité est souvent demandée pour des "innovations" à caractère complémentaire qui ne remplissent pas les critères de brevetabilité, par exemple parce qu'elles ne satisfont pas à la condition d'activité inventive. La durée de protection des modèles d'utilité est plus courte que celle des brevets. Dans certains pays, les demandes de modèle d'utilité ne sont pas examinées sur le fond. Il en résulte que la nature du droit conféré est incertaine et le reste jusqu'à ce qu'un litige vienne éventuellement opposer son titulaire à un tiers. Dans certains pays, la protection par modèle d'utilité ne peut être obtenue que dans des domaines techniques précis et uniquement pour des produits – non pour des procédés.

Certains pays prévoient la protection par brevet des plantes produites par certaines méthodes bien définies⁵. Par exemple, aux États-Unis d'Amérique, des brevets de plante peuvent être délivrés pour toute "variété de plante distinctive et nouvelle, y compris les spores, mutants et hybrides cultivés et les semis de hasard, autre qu'une plante multipliée par tubercules ou qu'une plante trouvée à l'état sauvage". L'étudiant doit noter, cependant, qu'un grand nombre de pays n'acceptent pas de protéger les variétés végétales, quel que soit leur mode de multiplication.

2. Que peut-on breveter?

La protection conférée par un brevet porte sur ce que l'on appelle l'"objet" du brevet. Dans certains pays, pratiquement toutes les inventions peuvent être brevetées. D'autres ont une définition plus étroite de ce qui peut constituer un "objet brevetable". Dans un cas comme dans l'autre, une multitude de choses peuvent être brevetées, à condition d'être nouvelles, utiles et non évidentes⁶.

Prenons un autre exemple : celui du brevet US 6,434,955 délivré le 20 août 2002 sous le titre "Appareil réfrigérant à électro-adsorption : un cycle de refroidissement miniaturisé s'appliquant de la micro-électronique au conditionnement d'air conventionnel". L'abrégié se lit comme suit :

La présente invention concerne un appareil réfrigérant modulaire miniaturisé faisant la synthèse entre la réfrigération par absorption et la réfrigération thermoélectrique. Le rendement apparemment bas de chaque cycle pris en tant que tel devient un inconvénient négligeable grâce à la synergie entre les deux. Cet appareil réfrigérant à électroadsorption ne recourt qu'à des technologies existantes. Il peut atteindre de grandes densités de réfrigération à haut rendement, même en l'absence de pièces mobiles. En outre, il est constitué de matériaux inoffensifs. Les processus physiques intervenant sont essentiellement des effets de surface plutôt que des effets de masse, impliquant les courants d'électrons plutôt que de fluide. L'insensibilité à l'entartrage ouvre la voie à de nombreuses applications du refroidissement

⁵ Par exemple, les "variétés végétales multipliées par reproduction asexuée" dont la protection est possible aux États-Unis d'Amérique sont des plantes reproduites par des moyens autres que les semences, comme par exemple l'enracinement des boutures, le marcottage, l'écussonnage, le greffage et le greffage par approche.

⁶ Selon la note 5 de l'article 27.1) de l'Accord sur les ADPIC, les termes "non évident" et "utile" sont synonymes des expressions "activité inventive" et "susceptible d'application industrielle". Ces termes ne sont toutefois pas exactement identiques.

d'ordinateurs personnels et d'autres accessoires de micro-électronique au conditionnement d'air pour l'automobile et les immeubles.

L'examinateur chargé de la demande a finalement conclu à la brevetabilité, mais non sans avoir relevé auparavant près de 15 éléments de l'état de la technique et cité deux de ces derniers pour rejeter les revendications telles que formulées à l'origine. Le brevet délivré comporte 19 revendications réparties en deux séries, soit une première série de 11 revendications de dispositif suivie d'une seconde série de sept revendications de méthode.

US 6,434,955 B1

(12) **United States Patent**
Ng et al.

(11) Patent No.: **US 6,434,955 B1**
(21) Date of Patent: **Aug. 20, 2002**

(54) **ELECTRO-ABSORBER CHILLER: A MINUTE REFRIGERANT CYCLE WITH APPLICATIONS FROM MICROELECTRONICS TO CONVENTIONAL AIR-CONDITIONING**

(75) Inventor: **Kim Chuan Ng, Singapore (SG); Jeffrey M. Garcia, Sulu Sagar (IL); Hui Sang Chua, Singapore (SG); Sandeep Chatterjee, India (IN)**

(73) Assignee: **The National University of Singapore, Singapore (SG)**

(*) Notice: Subject to any disclaimer, the term of this patent is extended or adjusted under 35 U.S.C. 154(b) by 0 days.

(21) Appl. No.: **09/922,912**
(22) Filed: **Aug. 7, 2001**
(51) Int. Cl.⁷: **F25B 1/06; F25B 2/00**
(52) U.S. Cl.: **62/060, 62/040, 62/042, 62/043, 62/044, 62/045, 62/046, 62/047, 62/048, 62/049, 62/050, 62/051, 62/052, 62/053, 62/054, 62/055, 62/056, 62/057, 62/058, 62/059, 62/060, 62/061, 62/062, 62/063, 62/064, 62/065, 62/066, 62/067, 62/068, 62/069, 62/070, 62/071, 62/072, 62/073, 62/074, 62/075, 62/076, 62/077, 62/078, 62/079, 62/080, 62/081, 62/082, 62/083, 62/084, 62/085, 62/086, 62/087, 62/088, 62/089, 62/090, 62/091, 62/092, 62/093, 62/094, 62/095, 62/096, 62/097, 62/098, 62/099, 62/100, 62/101, 62/102, 62/103, 62/104, 62/105, 62/106, 62/107, 62/108, 62/109, 62/110, 62/111, 62/112, 62/113, 62/114, 62/115, 62/116, 62/117, 62/118, 62/119, 62/120, 62/121, 62/122, 62/123, 62/124, 62/125, 62/126, 62/127, 62/128, 62/129, 62/130, 62/131, 62/132, 62/133, 62/134, 62/135, 62/136, 62/137, 62/138, 62/139, 62/140, 62/141, 62/142, 62/143, 62/144, 62/145, 62/146, 62/147, 62/148, 62/149, 62/150, 62/151, 62/152, 62/153, 62/154, 62/155, 62/156, 62/157, 62/158, 62/159, 62/160, 62/161, 62/162, 62/163, 62/164, 62/165, 62/166, 62/167, 62/168, 62/169, 62/170, 62/171, 62/172, 62/173, 62/174, 62/175, 62/176, 62/177, 62/178, 62/179, 62/180, 62/181, 62/182, 62/183, 62/184, 62/185, 62/186, 62/187, 62/188, 62/189, 62/190, 62/191, 62/192, 62/193, 62/194, 62/195, 62/196, 62/197, 62/198, 62/199, 62/200, 62/201, 62/202, 62/203, 62/204, 62/205, 62/206, 62/207, 62/208, 62/209, 62/210, 62/211, 62/212, 62/213, 62/214, 62/215, 62/216, 62/217, 62/218, 62/219, 62/220, 62/221, 62/222, 62/223, 62/224, 62/225, 62/226, 62/227, 62/228, 62/229, 62/230, 62/231, 62/232, 62/233, 62/234, 62/235, 62/236, 62/237, 62/238, 62/239, 62/240, 62/241, 62/242, 62/243, 62/244, 62/245, 62/246, 62/247, 62/248, 62/249, 62/250, 62/251, 62/252, 62/253, 62/254, 62/255, 62/256, 62/257, 62/258, 62/259, 62/260, 62/261, 62/262, 62/263, 62/264, 62/265, 62/266, 62/267, 62/268, 62/269, 62/270, 62/271, 62/272, 62/273, 62/274, 62/275, 62/276, 62/277, 62/278, 62/279, 62/280, 62/281, 62/282, 62/283, 62/284, 62/285, 62/286, 62/287, 62/288, 62/289, 62/290, 62/291, 62/292, 62/293, 62/294, 62/295, 62/296, 62/297, 62/298, 62/299, 62/300, 62/301, 62/302, 62/303, 62/304, 62/305, 62/306, 62/307, 62/308, 62/309, 62/310, 62/311, 62/312, 62/313, 62/314, 62/315, 62/316, 62/317, 62/318, 62/319, 62/320, 62/321, 62/322, 62/323, 62/324, 62/325, 62/326, 62/327, 62/328, 62/329, 62/330, 62/331, 62/332, 62/333, 62/334, 62/335, 62/336, 62/337, 62/338, 62/339, 62/340, 62/341, 62/342, 62/343, 62/344, 62/345, 62/346, 62/347, 62/348, 62/349, 62/350, 62/351, 62/352, 62/353, 62/354, 62/355, 62/356, 62/357, 62/358, 62/359, 62/360, 62/361, 62/362, 62/363, 62/364, 62/365, 62/366, 62/367, 62/368, 62/369, 62/370, 62/371, 62/372, 62/373, 62/374, 62/375, 62/376, 62/377, 62/378, 62/379, 62/380, 62/381, 62/382, 62/383, 62/384, 62/385, 62/386, 62/387, 62/388, 62/389, 62/390, 62/391, 62/392, 62/393, 62/394, 62/395, 62/396, 62/397, 62/398, 62/399, 62/400, 62/401, 62/402, 62/403, 62/404, 62/405, 62/406, 62/407, 62/408, 62/409, 62/410, 62/411, 62/412, 62/413, 62/414, 62/415, 62/416, 62/417, 62/418, 62/419, 62/420, 62/421, 62/422, 62/423, 62/424, 62/425, 62/426, 62/427, 62/428, 62/429, 62/430, 62/431, 62/432, 62/433, 62/434, 62/435, 62/436, 62/437, 62/438, 62/439, 62/440, 62/441, 62/442, 62/443, 62/444, 62/445, 62/446, 62/447, 62/448, 62/449, 62/450, 62/451, 62/452, 62/453, 62/454, 62/455, 62/456, 62/457, 62/458, 62/459, 62/460, 62/461, 62/462, 62/463, 62/464, 62/465, 62/466, 62/467, 62/468, 62/469, 62/470, 62/471, 62/472, 62/473, 62/474, 62/475, 62/476, 62/477, 62/478, 62/479, 62/480, 62/481, 62/482, 62/483, 62/484, 62/485, 62/486, 62/487, 62/488, 62/489, 62/490, 62/491, 62/492, 62/493, 62/494, 62/495, 62/496, 62/497, 62/498, 62/499, 62/500, 62/501, 62/502, 62/503, 62/504, 62/505, 62/506, 62/507, 62/508, 62/509, 62/510, 62/511, 62/512, 62/513, 62/514, 62/515, 62/516, 62/517, 62/518, 62/519, 62/520, 62/521, 62/522, 62/523, 62/524, 62/525, 62/526, 62/527, 62/528, 62/529, 62/530, 62/531, 62/532, 62/533, 62/534, 62/535, 62/536, 62/537, 62/538, 62/539, 62/540, 62/541, 62/542, 62/543, 62/544, 62/545, 62/546, 62/547, 62/548, 62/549, 62/550, 62/551, 62/552, 62/553, 62/554, 62/555, 62/556, 62/557, 62/558, 62/559, 62/560, 62/561, 62/562, 62/563, 62/564, 62/565, 62/566, 62/567, 62/568, 62/569, 62/570, 62/571, 62/572, 62/573, 62/574, 62/575, 62/576, 62/577, 62/578, 62/579, 62/580, 62/581, 62/582, 62/583, 62/584, 62/585, 62/586, 62/587, 62/588, 62/589, 62/590, 62/591, 62/592, 62/593, 62/594, 62/595, 62/596, 62/597, 62/598, 62/599, 62/600, 62/601, 62/602, 62/603, 62/604, 62/605, 62/606, 62/607, 62/608, 62/609, 62/610, 62/611, 62/612, 62/613, 62/614, 62/615, 62/616, 62/617, 62/618, 62/619, 62/620, 62/621, 62/622, 62/623, 62/624, 62/625, 62/626, 62/627, 62/628, 62/629, 62/630, 62/631, 62/632, 62/633, 62/634, 62/635, 62/636, 62/637, 62/638, 62/639, 62/640, 62/641, 62/642, 62/643, 62/644, 62/645, 62/646, 62/647, 62/648, 62/649, 62/650, 62/651, 62/652, 62/653, 62/654, 62/655, 62/656, 62/657, 62/658, 62/659, 62/660, 62/661, 62/662, 62/663, 62/664, 62/665, 62/666, 62/667, 62/668, 62/669, 62/670, 62/671, 62/672, 62/673, 62/674, 62/675, 62/676, 62/677, 62/678, 62/679, 62/680, 62/681, 62/682, 62/683, 62/684, 62/685, 62/686, 62/687, 62/688, 62/689, 62/690, 62/691, 62/692, 62/693, 62/694, 62/695, 62/696, 62/697, 62/698, 62/699, 62/700, 62/701, 62/702, 62/703, 62/704, 62/705, 62/706, 62/707, 62/708, 62/709, 62/710, 62/711, 62/712, 62/713, 62/714, 62/715, 62/716, 62/717, 62/718, 62/719, 62/720, 62/721, 62/722, 62/723, 62/724, 62/725, 62/726, 62/727, 62/728, 62/729, 62/730, 62/731, 62/732, 62/733, 62/734, 62/735, 62/736, 62/737, 62/738, 62/739, 62/740, 62/741, 62/742, 62/743, 62/744, 62/745, 62/746, 62/747, 62/748, 62/749, 62/750, 62/751, 62/752, 62/753, 62/754, 62/755, 62/756, 62/757, 62/758, 62/759, 62/760, 62/761, 62/762, 62/763, 62/764, 62/765, 62/766, 62/767, 62/768, 62/769, 62/770, 62/771, 62/772, 62/773, 62/774, 62/775, 62/776, 62/777, 62/778, 62/779, 62/780, 62/781, 62/782, 62/783, 62/784, 62/785, 62/786, 62/787, 62/788, 62/789, 62/790, 62/791, 62/792, 62/793, 62/794, 62/795, 62/796, 62/797, 62/798, 62/799, 62/800, 62/801, 62/802, 62/803, 62/804, 62/805, 62/806, 62/807, 62/808, 62/809, 62/810, 62/811, 62/812, 62/813, 62/814, 62/815, 62/816, 62/817, 62/818, 62/819, 62/820, 62/821, 62/822, 62/823, 62/824, 62/825, 62/826, 62/827, 62/828, 62/829, 62/830, 62/831, 62/832, 62/833, 62/834, 62/835, 62/836, 62/837, 62/838, 62/839, 62/840, 62/841, 62/842, 62/843, 62/844, 62/845, 62/846, 62/847, 62/848, 62/849, 62/850, 62/851, 62/852, 62/853, 62/854, 62/855, 62/856, 62/857, 62/858, 62/859, 62/860, 62/861, 62/862, 62/863, 62/864, 62/865, 62/866, 62/867, 62/868, 62/869, 62/870, 62/871, 62/872, 62/873, 62/874, 62/875, 62/876, 62/877, 62/878, 62/879, 62/880, 62/881, 62/882, 62/883, 62/884, 62/885, 62/886, 62/887, 62/888, 62/889, 62/890, 62/891, 62/892, 62/893, 62/894, 62/895, 62/896, 62/897, 62/898, 62/899, 62/900, 62/901, 62/902, 62/903, 62/904, 62/905, 62/906, 62/907, 62/908, 62/909, 62/910, 62/911, 62/912, 62/913, 62/914, 62/915, 62/916, 62/917, 62/918, 62/919, 62/920, 62/921, 62/922, 62/923, 62/924, 62/925, 62/926, 62/927, 62/928, 62/929, 62/930, 62/931, 62/932, 62/933, 62/934, 62/935, 62/936, 62/937, 62/938, 62/939, 62/940, 62/941, 62/942, 62/943, 62/944, 62/945, 62/946, 62/947, 62/948, 62/949, 62/950, 62/951, 62/952, 62/953, 62/954, 62/955, 62/956, 62/957, 62/958, 62/959, 62/960, 62/961, 62/962, 62/963, 62/964, 62/965, 62/966, 62/967, 62/968, 62/969, 62/970, 62/971, 62/972, 62/973, 62/974, 62/975, 62/976, 62/977, 62/978, 62/979, 62/980, 62/981, 62/982, 62/983, 62/984, 62/985, 62/986, 62/987, 62/988, 62/989, 62/990, 62/991, 62/992, 62/993, 62/994, 62/995, 62/996, 62/997, 62/998, 62/999, 63000, 63001, 63002, 63003, 63004, 63005, 63006, 63007, 63008, 63009, 63010, 63011, 63012, 63013, 63014, 63015, 63016, 63017, 63018, 63019, 63020, 63021, 63022, 63023, 63024, 63025, 63026, 63027, 63028, 63029, 63030, 63031, 63032, 63033, 63034, 63035, 63036, 63037, 63038, 63039, 63040, 63041, 63042, 63043, 63044, 63045, 63046, 63047, 63048, 63049, 63050, 63051, 63052, 63053, 63054, 63055, 63056, 63057, 63058, 63059, 63060, 63061, 63062, 63063, 63064, 63065, 63066, 63067, 63068, 63069, 63070, 63071, 63072, 63073, 63074, 63075, 63076, 63077, 63078, 63079, 63080, 63081, 63082, 63083, 63084, 63085, 63086, 63087, 63088, 63089, 63090, 63091, 63092, 63093, 63094, 63095, 63096, 63097, 63098, 63099, 63100, 63101, 63102, 63103, 63104, 63105, 63106, 63107, 63108, 63109, 63110, 63111, 63112, 63113, 63114, 63115, 63116, 63117, 63118, 63119, 63120, 63121, 63122, 63123, 63124, 63125, 63126, 63127, 63128, 63129, 63130, 63131, 63132, 63133, 63134, 63135, 63136, 63137, 63138, 63139, 63140, 63141, 63142, 63143, 63144, 63145, 63146, 63147, 63148, 63149, 63150, 63151, 63152, 63153, 63154, 63155, 63156, 63157, 63158, 63159, 63160, 63161, 63162, 63163, 63164, 63165, 63166, 63167, 63168, 63169, 63170, 63171, 63172, 63173, 63174, 63175, 63176, 63177, 63178, 63179, 63180, 63181, 63182, 63183, 63184, 63185, 63186, 63187, 63188, 63189, 63190, 63191, 63192, 63193, 63194, 63195, 63196, 63197, 63198, 63199, 63200, 63201, 63202, 63203, 63204, 63205, 63206, 63207, 63208, 63209, 63210, 63211, 63212, 63213, 63214, 63215, 63216, 63217, 63218, 63219, 63220, 63221, 63222, 63223, 63224, 63225, 63226, 63227, 63228, 63229, 63230, 63231, 63232, 63233, 63234, 63235, 63236, 63237, 63238, 63239, 63240, 63241, 63242, 63243, 63244, 63245, 63246, 63247, 63248, 63249, 63250, 63251, 63252, 63253, 63254, 63255, 63256, 63257, 63258, 63259, 63260, 63261, 63262, 63263, 63264, 63265, 63266, 63267, 63268, 63269, 63270, 63271, 63272, 63273, 63274, 63275, 63276, 63277, 63278, 63279, 63280, 63281, 63282, 63283, 63284, 63285, 63286, 63287, 63288, 63289, 63290, 63291, 63292, 63293, 63294, 63295, 63296, 63297, 63298, 63299, 63300, 63301, 63302, 63303, 63304, 63305, 63306, 63307, 63308, 63309, 63310, 63311, 63312, 63313, 63314, 63315, 63316, 63317, 63318, 63319, 63320, 63321, 63322, 63323, 63324, 63325, 63326, 63327, 63328, 63329, 63330, 63331, 63332, 63333, 63334, 63335, 63336, 63337, 63338, 63339, 63340, 63341, 63342, 63343, 63344, 63345, 63346, 63347, 63348, 63349, 63350, 63351, 63352, 63353, 63354, 63355, 63356, 63357, 63358, 63359, 63360, 63361, 63362, 63363, 63364, 63365, 63366, 63367, 63368, 63369, 63370, 63371, 63372, 63373, 63374, 63375, 63376, 63377, 63378, 63379, 63380, 63381, 63382, 63383, 63384, 63385, 63386, 63387, 63388, 63389, 63390, 63391, 63392, 63393, 63394, 63395, 63396, 63397, 63398, 63399, 63400, 63401, 63402, 63403, 63404, 63405, 63406, 63407, 63408, 63409, 63410, 63411, 63412, 63413, 63414, 63415, 63416, 63417, 63418, 63419, 63420, 63421, 63422, 63423, 63424, 63425, 63426, 63427, 63428, 63429, 63430, 63431, 63432, 63433, 63434, 63435, 63436, 63437, 63438, 63439, 63440, 63441, 63442, 63443, 63444, 63445, 63446, 63447, 63448, 63449, 63450, 63451, 63452, 63453, 63454, 63455, 63456, 63457, 63458, 63459, 63460, 63461, 63462, 63463, 63464, 63465, 63466, 63467, 63468, 63469, 63470, 63471, 63472, 63473, 63474, 63475, 63476, 63477, 63478, 63479, 63480, 63481, 63482, 63483, 63484, 63485, 63486, 63487, 63488, 63489, 63490, 63491, 63492, 63493, 63494, 63495, 63496, 63497, 63498, 63499, 63500, 63501, 63502, 63503, 63504, 63505, 63506, 63507, 63508, 63509, 63510, 63511, 63512, 63513, 63514, 63515, 63516, 63517, 63518, 63519, 63520, 63521, 63522, 63523, 63524, 63525, 63526, 63527, 63528, 63529, 63530, 63531, 63532, 63533, 63534, 63535, 63536, 63537, 63538, 63539, 63540, 63541, 63542, 63543, 63544, 63545, 63546, 63547, 63548, 63549, 63550, 63551, 63552, 63553, 63554, 63555, 63556, 63557, 63558, 63559, 63560, 63561, 63562, 63563, 63564, 63565, 63566, 63567, 63568, 63569, 63570, 63571, 63572, 63573, 63574, 63575, 63576, 63577, 635**

médicaments, par exemple, sont souvent particulièrement rentables. Étant donné que les demandes de brevet doivent être déposées avant toute divulgation des inventions qu'elles concernent, il n'est pas rare, compte tenu de la durée du processus d'essais rigoureux auquel doivent être soumis les nouveaux médicaments, que les sociétés pharmaceutiques déposent des demandes de brevet pour des molécules qui ne sont encore qu'à un stade précoce du processus d'essai, et en abandonnent ensuite un grand nombre sans attendre la délivrance d'un brevet parce qu'il s'est avéré entre-temps que le médicament était inefficace ou dangereux. De nombreux pays interdisent la protection par brevet des inventions liées au traitement du corps humain. La rédaction des revendications relatives aux inventions pharmaceutiques peut donc nécessiter une attention toute particulière.

d. Programmes d'ordinateur

La brevetabilité des programmes d'ordinateur reste une question fortement débattue, et les règles, à cet égard, ne sont pas les mêmes partout dans le monde. Dans certains pays, les logiciels sont considérés comme faisant partie de la catégorie des systèmes, méthodes ou appareils permettant la réalisation d'un objectif donné et donc, s'ils remplissent les conditions de nouveauté et d'utilité, comme susceptibles d'être protégés par brevet. Ils peuvent aussi être brevetables parce qu'ils mettent en œuvre, par l'intermédiaire d'instructions logicielles, une fonction utile d'une nouvelle façon (par exemple en permettant à l'ordinateur de traiter les données plus efficacement et plus rapidement). Nous considérerons, dans ce cours, que les logiciels sont brevetables, mais que les équations ou algorithmes mathématiques purs ne le sont pas.

e. Organismes génétiques

La protection par brevet des organismes génétiques est reconnue dans certains pays. Les demandes de brevet portant sur de telles inventions, lorsqu'elles sont brevetables, attribuent souvent une finalité fonctionnelle, par exemple, à une séquence de gènes. D'autres pays refusent de protéger les séquences génétiques, considérant qu'elles font partie de la nature.

f. Perfectionnements

La plupart des brevets protègent des inventions qui sont elles-mêmes des perfectionnements d'inventions antérieures. On utilise toutefois le terme "brevet de perfectionnement" pour désigner un nouveau brevet basé sur un brevet précédent. Par exemple, l'inventeur A détient un brevet pour un appareil servant à remplir les flacons de médicaments. L'inventeur B obtient ensuite un brevet pour un appareil de remplissage amélioré, fondé sur celui de l'inventeur A. L'invention de B remplit les flacons plus rapidement, avec moins de gaspillage et d'une façon nouvelle. Bien que l'inventeur B détienne un brevet sur la machine améliorée, il risque de ne pas pouvoir exploiter son brevet B sans le consentement de l'inventeur A, puisqu'il se sert de l'invention de ce dernier. Généralement, cette autorisation passe par la négociation d'un accord de licence par lequel l'inventeur A et l'inventeur B reconnaissent les avantages commerciaux ou financiers de leur coopération (l'issue de cette négociation, en ce qui concerne les conditions de la licence et les montants à payer par chacun des inventeurs, dépendra des circonstances et des talents de négociation respectifs des parties).

3. Importance des brevets

Les brevets constituent pour les entreprises des actifs de plus en plus importants. La propriété intellectuelle est parfois l'une des principales composantes du prix des produits. Par exemple, la norme technique de format vidéo MPEG-2 est utilisée dans divers produits. Les fabricants de lecteurs DVD du monde entier ont convenu de payer une redevance d'environ 2,50 dollars É.-U. par appareil afin que leurs produits soient compatibles avec cette norme. Par ailleurs, un certain nombre de titulaires de brevets relatifs à la technologie DVD perçoivent eux aussi des redevances de licence sur chaque appareil, et ce, pour un total de

8,50 dollars É.-U. Autrement dit, le montant des redevances de propriété intellectuelle s'élève à 11 dollars É.-U. par lecteur DVD, soit, dans le cas d'un appareil vendu 44 dollars É.-U., le quart du prix payé par le consommateur.

Une société qui a l'avantage d'être la première à mettre un certain produit sur le marché peut découvrir très vite que ses concurrents ont appris à fabriquer le même produit et à le commercialiser eux aussi. Il suffira alors que l'un de ces concurrents se mette à fabriquer le produit en question à moindre coût pour qu'elle risque, si elle ne détient pas de droits de propriété intellectuelle solides, de voir ses recettes fondre à mesure de l'apparition sur le marché de nouveaux joueurs, toujours plus nombreux. En revanche, en exploitant ses droits de propriété intellectuelle, cette société pourra interdire complètement aux tiers de fabriquer le même produit qu'elle ou percevoir, sous forme de redevances de licence, un revenu représentant une part non négligeable de celui qu'aurait procuré la commercialisation du produit si elle l'avait assurée elle-même.

a. Source de revenus

Le modèle traditionnel d'exploitation de brevet est le suivant : un inventeur obtient seul le brevet d'un produit particulièrement utile puis devient très riche en concédant des licences ou en construisant toute une industrie autour du produit protégé par son brevet (par exemple Bell et le téléphone). Cela arrive encore de nos jours, quoique dans l'absolu, le schéma de l'inventeur isolé titulaire d'un brevet sur une invention phare soit plutôt devenu une rareté; on voit plus souvent des sociétés prospères, disposant de ressources suffisantes pour faire respecter leurs droits de propriété industrielle. S'il est vrai que les redevances de concession de licence peuvent rapporter beaucoup d'argent à une petite société, ce sont surtout les grandes entreprises qui bénéficient de l'exploitation de leurs brevets, et d'ailleurs, elles en tirent parfois des revenus énormes (IBM perçoit, par exemple, chaque année près de deux milliards de dollars É.-U. de redevances de licence).

En règle générale, l'inventeur doit avoir des attentes réalistes (autrement dit, modérées) en ce qui concerne les revenus susceptibles de découler de l'exploitation sous licence de son brevet. Tout d'abord, il n'existe dans le monde aucun marché des licences de droits de propriété industrielle; certaines études ont été réalisées quant à la possibilité d'établir une sorte de bourse des droits de brevet, mais aucun marché n'a pour l'instant vu le jour. Ensuite, il existe aujourd'hui beaucoup plus de brevets que par le passé. Un dirigeant d'entreprise peut en effet se retrouver face à des centaines de brevets liés et à la tâche ardue de déterminer s'il a besoin de licences sur certains d'entre eux pour pouvoir exploiter son propre brevet et, le cas échéant, sur lesquels. Enfin, le coût des procédures judiciaires est élevé partout dans le monde, et de nombreux titulaires de brevet n'ont tout simplement pas les moyens de défendre leurs droits face aux contrefacteurs. Un agent de brevets doit savoir qu'il n'est pas toujours facile de faire respecter des droits de brevet ou de les exploiter avec succès, mais qu'il n'y a là rien d'impossible et que tout dépend énormément du contexte.

b. Avantage commercial

La plupart des lois sur les brevets contiennent des dispositions relatives au marquage des produits, c'est-à-dire aux moyens utilisés pour indiquer que ces derniers sont protégés par un brevet. Dans certains cas, notamment pour les produits en métal, le numéro du brevet peut être estampé directement sur l'objet. Le marquage a pour but d'informer le public (et entre autres les concurrents du fabricant) que le produit ne peut pas être librement copié parce qu'il est protégé par un brevet. Avec le temps, de nombreuses sociétés ont constaté qu'il constituait aussi un excellent outil commercial. C'est pourquoi il est souvent question de "technologie brevetée" dans les communiqués de presse et les annonces publicitaires. Certaines sociétés fournissent même des informations sur leur portefeuille de brevets dans la documentation qu'elles destinent aux investisseurs. La législation sur les brevets n'incite pas

les titulaires de brevets à la discrétion en ce qui concerne leur portefeuille de brevets, et ces derniers n'hésitent pas à profiter de l'avantage commercial que cela peut leur procurer.

c. Argument de négociation

Les brevets ne servent pas seulement à obtenir des ordonnances contre les concurrents ou à se faire verser des redevances. De nombreuses sociétés et institutions de recherche utilisent leur portefeuille de brevets pour s'assurer un avantage concurrentiel ou stratégique. Un titulaire de brevets peut, par exemple, utiliser ses droits pour se faire concéder par un concurrent des licences sur des brevets qui intéressent sa société. Son portefeuille de brevets lui servira de levier pour convaincre le concurrent que leurs deux sociétés ont tout intérêt à conclure un accord de licence réciproque sur leurs brevets et à éliminer ainsi toute possibilité de litige entre elles (au grand détriment des autres concurrents qui auront alors besoin de deux licences au lieu d'une).

d. Pouvoir ou influence sur l'industrie

L'utilité la plus directe d'un brevet est qu'il permet de faire ordonner par un tribunal la cessation des actes d'un concurrent qui fabrique, utilise, vend, offre à la vente ou importe un produit ou un service visé par les revendications de ce brevet. Un "brevet de blocage" peut, dans certaines conditions, donner à son titulaire le pouvoir de contrôler l'ensemble d'un secteur ou d'une gamme de produits. Bien entendu, dans la plupart des cas, les revendications des brevets ne sont pas larges au point de conférer la mainmise sur la fabrication de tous les produits d'une catégorie de produits (ce qui serait le cas d'un brevet couvrant, par exemple, tous les ordinateurs). Cela étant, un portefeuille de brevets ou un ensemble de brevets du même domaine peut avoir une portée suffisante pour influencer toute une industrie.

Dans certains pays, les lois sur la concurrence peuvent obliger le titulaire d'un brevet de blocage à concéder des licences sur ce brevet, selon des termes raisonnables. Ailleurs, elles peuvent simplement limiter la capacité du titulaire à utiliser ce brevet pour restreindre le commerce de produits non liés. L'étude de la législation sur la concurrence et des lois antitrust n'entre pas dans le cadre de notre cours, mais il est important, pour un agent de brevets de savoir que son travail donne lieu à la création d'instruments juridiques extraordinairement puissants.

e. Usages défensifs

"Brevetage défensif" est une expression que l'on entend assez souvent quand on est agent de brevets. Elle est utilisée de trois manières. D'abord à l'égard des dépôts de brevet effectués pour "défendre" un produit – par exemple le produit le plus important d'une société – contre les concurrents qui pourraient être tentés de le copier. Ensuite, à l'égard des brevets visant à "défendre" d'une manière générale la société contre tout risque de poursuite en contrefaçon de la part d'un concurrent. Enfin, cette expression peut s'appliquer à un programme de brevet inadéquat ou sous financé. Il est important de noter qu'une stratégie de brevet défensive bien montée n'est pas nécessairement beaucoup plus économique qu'une stratégie offensive.

Certaines sociétés peuvent détenir des brevets extrêmement lucratifs sans avoir la moindre intention d'accorder des licences sur ces derniers ou de les monnayer d'une quelconque façon. Elles utilisent ces brevets pour protéger leurs produits en empêchant leurs concurrents d'en copier les caractéristiques essentielles. Il est souvent – quoique pas toujours – plus lucratif de vendre un produit que de le faire fabriquer sous licence par un tiers. Par conséquent, de nombreux titulaires de brevets qui fabriquent leurs propres produits se servent de leurs brevets pour obliger la concurrence à quitter le marché ou à contourner ces brevets (et donc à produire, espèrent-ils, un moins bon produit).

Les brevets peuvent également servir à éviter à une société d'être poursuivie pour atteinte aux brevets de ses concurrents. Il s'agit donc, là encore, d'un usage défensif, dans lequel la société espère que ses brevets feront office de "boucliers" contre ses concurrents,

eux-mêmes titulaires de brevets, mais qui s'abstiendront de la poursuivre de crainte qu'elle ne réponde en faisant de même à leur rencontre. Bien sûr, les brevets sont plutôt "glaives" que "boucliers", en ce sens que le droit qu'ils confèrent à leurs titulaires n'est pas celui de fabriquer un produit protégé dans le sens où un brevet n'accorde pas à son titulaire le droit de fabriquer un produit protégé. Il définit un droit négatif, soit celui de dire à qui *il est interdit* de mettre en œuvre l'invention protégée. Cela étant, un brevet – ou un groupe de brevets – peut constituer pour son titulaire un bouclier de protection contre la concurrence. Imaginons que la société A détienne 5000 brevets liés à des produits dans le domaine X et que ses trois principaux concurrents détiennent chacun 1500 brevets dans le même domaine. Les concurrents "pourraient" poursuivre la société A afin de réaliser, par exemple, un objectif commercial, mais il est plus probable qu'ils n'en feront rien parce qu'ils craindront que la société A n'agisse elle-même à leur rencontre en ayant beaucoup plus de chances de l'emporter, vu l'ampleur de son portefeuille de brevets. Il faut noter toutefois que le fait de détenir un plus grand nombre de brevets n'avantage pas automatiquement une société, et que le domaine d'activité de cette dernière, ses caractéristiques techniques et sa stratégie commerciale ont aussi une certaine importance à cet égard. En règle générale, une entreprise ne doit pas déposer de brevets si elle n'a aucun motif d'ordre stratégique pour le faire.

Mots-clés :

État de la technique, titulaire d'un brevet, licence réciproque, "brevet de blocage", source de revenus, brevetabilité.

TESTEZ VOS CONNAISSANCES :

1. Qu'est-ce que l'état de la technique?
2. Quelle est actuellement la durée des brevets dans la plupart des pays?
3. Vrai ou faux : les revendications du brevet sont des phrases figurant généralement à la fin du brevet qui décrivent l'invention en détail.
4. Quelle est la différence entre "système d'examen" et "système d'enregistrement" en ce qui concerne une demande de brevet?
5. Quel est le type de brevet par lequel on protège généralement les procédés ou les compositions chimiques : a) brevet d'invention, b) brevet de modèle ou c) brevet de plante?
6. Vrai ou faux : une demande de brevet peut revendiquer à la fois un appareil et une méthode (procédé).
7. Indiquez au moins quatre raisons de l'importance des brevets.
8. Qu'est-ce qu'un "brevet de blocage" et quelle est son importance?

B. NORMES JURIDIQUES EN MATIERE DE BREVETS

Le chapitre I vous a permis d'acquérir quelques notions de base en matière de brevets. Dans cette partie, nous allons aborder plus en détail la question des normes juridiques et des conditions qui s'appliquent à la délivrance des brevets.

1. Conditions de brevetabilité

Pour être brevetable, une invention doit remplir plusieurs conditions. On peut dire, sans trop entrer dans les détails, qu'elle doit être nouvelle, utile (susceptible d'application industrielle) et non évidente (impliquer une activité inventive). De plus, une invention ne peut être brevetée que si elle peut être rangée dans l'une des catégories d'objets protégeables en vertu de la législation du pays concerné. Il existe d'autres critères, notamment en ce qui concerne la nécessité de divulgation suffisante de l'invention.

a. Nouveauté

La nouveauté est l'une des conditions de brevetabilité les plus importantes. Elle joue un rôle essentiel dans le système des brevets. Une invention ne peut pas la remplir si elle n'est pas nouvelle, autrement dit si elle est d'usage public ou connue par d'autres personnes. Dans la plupart des pays, l'invention doit être "nouvelle" au moment du dépôt de la demande de brevet, tandis que dans d'autres, comme les États-Unis d'Amérique, elle doit être nouvelle au moment de sa création. Tout brevet antérieur et toute publicité de la même invention aura pour effet de détruire cette nouveauté (et donc d'empêcher la délivrance d'un brevet ou d'exposer celui-ci à une invalidation). Si une invention n'est pas nouvelle, elle n'est donc pas brevetable. Les normes s'appliquant à cette condition fondamentale de la brevetabilité qu'est la nouveauté varient d'un pays à l'autre. L'agent de brevets ne doit pas oublier que "nouveau" ne signifie pas "révolutionnaire" et que même des petites choses peuvent être nouvelles et utiles.

De nombreux pays imposent une condition de "nouveauté absolue". Ce critère peut être interprété comme une exigence de "nouveauté sur le plan mondial", dans la mesure où toute divulgation, où qu'elle se produise dans le monde, est destructrice de nouveauté aux fins de la demande de brevet. L'inventeur peut, par ses propres actes, faire entrer l'invention dans l'état de la technique. Le dépôt de la demande de brevet doit donc être effectué avant que l'invention soit rendue accessible au public. Par exemple, la publication des résultats de recherche de l'inventeur avant le dépôt d'une demande de brevet peut détruire la nouveauté. Dans la plupart des pays, la divulgation d'un résultat de recherche nouveau et utile (lorsque celui-ci donne lieu à la divulgation d'une invention) peut rendre impossible la délivrance d'un brevet si la demande n'a pas encore été déposée. Ailleurs, par exemple aux États-Unis d'Amérique, la condition de nouveauté peut être remplie si la demande de brevet est déposée dans les douze mois suivant la divulgation de l'invention ou la date de première commercialisation. Ce "délai de grâce" est une période limitée (un an après la divulgation pour les États-Unis) pendant laquelle l'information divulguée par l'inventeur lui-même n'entre pas dans l'état de la technique et ne lui fait donc pas perdre son droit au brevet. Bien sûr, le fait qu'un inventeur puisse divulguer son invention puis déposer ensuite une demande de brevet valide dans un pays où le délai de grâce existe ne signifie pas qu'il lui soit possible de déposer valablement une demande correspondante dans un pays où il n'est pas prévu. Étant donné les notions d'acte constitutif de divulgation et d'état de la technique varient d'un pays à l'autre, il appartient à l'agent de brevets de prendre connaissance des lois applicables et de bien les comprendre afin de pouvoir servir adéquatement ses clients.

EXEMPLE

Un inventeur A habitant aux États-Unis d'Amérique fait une communication dans un pays X, le 30 avril 2004. Il retourne ensuite aux États-Unis, et s'absorbe dans un autre travail.

En novembre 2004, il se souvient qu'il doit déposer une demande de brevet pour l'invention. Il consulte en urgence son agent de brevets pour prendre conseil.

Est-il trop tard pour qu'il obtienne la protection de son invention par un brevet? Aux États-Unis, probablement pas, puisque ce pays accorde un délai de grâce d'un an. Dans ce cas précis, il s'est écoulé moins d'un an depuis la divulgation initiale, de sorte que le critère de nouveauté est respecté. Cependant, dans un pays imposant la nouveauté absolue (aucun délai de grâce) ou n'accordant qu'un délai de grâce de moins de six mois, l'inventeur A pourrait ne pas obtenir de brevet, car son invention ne serait plus nouvelle. En d'autres termes, la divulgation rend son invention non brevetable dans des pays exigeant une nouveauté absolue.

Dans le vocabulaire relatif à l'instruction des demandes de brevet, on dit aussi que l'absence de nouveauté est due à une "antériorité". Toute mention, par exemple dans une publication technique ou un brevet antérieur, à l'ensemble des limitations ou des caractéristiques d'une invention revendiquée constitue une antériorité par rapport à l'invention telle que revendiquée. Cette notion est expliquée plus en détail dans l'exemple suivant.

EXEMPLE

Une référence à l'état de la technique divulgue une chaise avec une assise et quatre pieds, pouvant être en bois ou en métal. Imaginons que l'inventeur A invente une chaise à bascule avec une assise et quatre pieds, en bois. Imaginons aussi que sa demande de brevet ne revendique qu'une assise et quatre pieds, sans faire mention des bascules.

La référence à l'état de la technique constitue-t-elle une antériorité par rapport à cette invention? La réponse est oui, car toutes les limites de l'invention revendiquée se retrouvent dans la référence à l'état de la technique. La référence à l'état de la technique constitue bien une antériorité par rapport à cette invention. Cela ne signifie pas, bien sûr, que les revendications ne pourront pas être modifiées de manière à présenter une invention qui n'empiète pas sur l'état de la technique, par exemple en ajoutant les bascules aux revendications. Cela signifie simplement que l'agent de brevets doit modifier l'énoncé des revendications.

Il faut noter également que, toutes les limites doivent être présentes dans une seule et même référence à l'état de la technique pour que celle-ci puisse constituer une antériorité par rapport à une invention. L'examineur de brevets ne peut pas combiner plusieurs références et déclarer que la combinaison constitue une antériorité. Cependant, comme nous le verrons plus tard dans la partie sur la non-évidence et l'activité inventive, plusieurs références peuvent être combinées pour démontrer qu'une invention est évidente et, de ce fait, non brevetable.

b. Utilité et application industrielle

Pour être brevetable, une invention doit être utile. Ce critère est appelé "utilité" dans certains systèmes de brevet et "application industrielle" dans d'autres⁷. Ces termes sont synonymes, mais non interchangeables. Le brevet ne sera pas délivré si l'invention ne peut pas remplir la fonction prévue. La condition d'utilité a été instituée parce que l'on voulait s'assurer, avant d'accorder un droit exclusif à un déposant ou à un inventeur, que l'invention était de nature à procurer un avantage à la société. Les lois sur les brevets de certains pays tiennent également compte de questions éthiques; elles peuvent par exemple interdire de breveter des inventions présentant des fonctions nocives.

Pour satisfaire à la condition d'utilité, une invention n'a pas besoin d'être supérieure à des produits ou des procédés existants. Il suffit, en règle générale, qu'elle remplisse les fonctions prévues et qu'elle apporte un avantage quelconque. Dans certains pays, le déposant doit montrer que son invention est susceptible d'application industrielle, ce qui constitue, comme on l'a vu précédemment, une condition proche du critère d'utilité. Dans d'autres

⁷ L'article 27.1) de l'Accord sur les ADPIC considère ces termes comme des synonymes. Ce ne sont toutefois pas des synonymes parfaits.

pays, on se préoccupe plus de savoir où l'invention pourra être appliquée, par exemple dans un contexte commercial ou auprès du consommateur.

La condition d'application industrielle peut parfois être remplie en adaptant les revendications à un cadre donné. Par exemple, si l'examineur de brevets considère qu'un dispositif pour donner des conseils de mode n'est pas susceptible d'application industrielle en vertu de la législation de son pays, l'agent de brevets peut s'apercevoir qu'il est possible de satisfaire au critère d'application industrielle en abordant les revendications sous un autre angle, par exemple en décrivant un dispositif pour gérer l'inventaire d'un entrepôt de vêtements. La question de l'application industrielle est examinée plus en détail au chapitre VII., partie O.

Une invention n'a pas besoin d'être commercialement viable pour remplir la condition d'utilité ou d'application industrielle. Prenons l'exemple d'un inventeur qui découvre que le platine a la propriété exceptionnelle d'empêcher l'eau de geler. Il imagine ensuite d'appliquer cette propriété dans le domaine de la plomberie grâce à un procédé ingénieux permettant de revêtir de platine les conduites d'eau afin de les empêcher d'éclater lors des gelées hivernales. Cet usage du platine dans les conduites d'eau respecterait le critère d'utilité, même s'il s'avère que le coût de mise en œuvre de l'invention est prohibitif.

Les lois de certains pays prévoient aussi qu'une invention ne doit pas être illicite, immorale ou contraire à l'ordre public. Ce critère est généralement facile à respecter pour les procédés et les dispositifs mécaniques, mais présente souvent un problème pour les procédés et les composés chimiques. En effet, dans le domaine bioscientifique par exemple, un inventeur peut découvrir un nouveau composé ou un nouveau procédé permettant de fabriquer un composé, sans toutefois lui trouver d'application pratique. Les tribunaux de certains pays ont statué qu'un composé chimique remplit la condition d'utilité s'il produit des effets chez les animaux de laboratoire – par exemple celui de réduire les tumeurs chez les souris de laboratoire – ou comme intermédiaire dans la production d'autres composés d'utilité reconnue. Comme pour les composés et les procédés chimiques, le critère d'utilité est parfois difficile à satisfaire pour les inventions du domaine biotechnologique. Par exemple, un inventeur peut avoir isolé des fragments d'ADN mais, s'il ne démontre pas adéquatement l'utilisation qui peut être faite de ces fragments, la condition d'utilité ne sera pas remplie.

L'astuce du professionnel : parmi les questions que doit se poser l'agent de brevets, celle de l'utilité de l'invention est importante à de nombreux égards. Lorsqu'il examine des résultats de recherche dans le but de déterminer s'ils sont susceptibles de constituer une invention brevetable, il doit demander à l'inventeur : "Ces résultats sont-ils utiles?". S'ils permettent de résoudre un problème pratique, même minime, alors des mesures doivent être prises pour déterminer si les autres critères de brevetabilité peuvent être respectés.

c. Non-évidence

La troisième condition de la brevetabilité des inventions est la non-évidence. Dans certains pays on dit que l'invention doit impliquer une "activité inventive". Une invention est dite non évidente lorsqu'il est démontré qu'il n'aurait pas été évident de la concevoir pour un "homme du métier" de compétence normale dans le domaine considéré (domaine scientifique ou technique de l'invention). Cela signifie qu'une invention n'est pas brevetable si une personne du métier de compétence normale dans le domaine scientifique ou technique considéré peut arriver au même résultat en assemblant des informations connues. L'appréciation de la non-évidence et de l'activité inventive se fait à des moments différents selon les pays, mais le plus souvent à la date de dépôt de la demande de brevet ou à la date de l'invention.

La non-évidence diffère de la nouveauté dans le sens où une invention peut être évidente même si elle n'a pas été divulguée avec précision dans l'état de la technique. En

d'autres termes, un examinateur de brevets peut juger qu'une invention est évidente, en se fondant sur la combinaison de plusieurs publications dont chacune divulgue une partie du contenu de l'invention, bien que cette invention soit nouvelle (c'est-à-dire qu'aucune référence à l'état de la technique ne constitue une "antériorité" par rapport à celle-ci). Le but du critère de non-évidence est le même que celui du critère de nouveauté, à savoir qu'un brevet ne doit être délivré que si l'invention constitue une avancée significative par rapport à l'état de la technique.

EXEMPLE :

Le brevet du Fosamax, médicament phare contre l'ostéoporose des laboratoires Merck, a été invalidé par un tribunal au motif que l'invention revendiquée découlait d'une manière évidente de l'état de la technique. Environ un an avant le dépôt de la demande de brevet, deux articles parus dans une revue pharmaceutique sur l'ostéoporose avaient en effet recommandé l'administration d'une dose hebdomadaire de biphosphonate, au lieu d'une dose quotidienne. La dose hebdomadaire était censée réduire certaines complications gastro-intestinales causées par une prise quotidienne. Merck avait tenté de breveter une formulation hebdomadaire du médicament contenant une dose 7 fois supérieure à la dose quotidienne, mais étant donné que le principe de la dose hebdomadaire avait déjà été exposé dans les articles en question, le brevet a été invalidé, en raison de son caractère "évident" par rapport à l'état de la technique.

Pour apprécier la non-évidence d'une invention, l'examineur considère généralement trois éléments :

- l'étendue et le contenu des références à l'état de la technique;
- les différences entre l'état de la technique et l'invention revendiquée;
- le niveau de compétence d'une personne du métier de compétence normale.
 - i. Étendue et contenu des références à l'état de la technique

La recherche aux fins d'appréciation de l'étendue des références à l'état de la technique et de leur contenu s'effectue avant tout dans le même domaine technique que celui de l'invention. Cela signifie qu'en général, l'examineur ne s'intéresse pas aux domaines n'ayant aucun rapport avec l'objet de l'invention.

ii. Différences entre les références à l'état de la technique et l'invention

La recherche des différences entre l'état de la technique et l'invention revendiquée nécessite une comparaison minutieuse visant à déterminer avec précision en quoi les deux se ressemblent ou diffèrent. Par exemple, si l'invention revendiquée et les références à l'état de la technique divulguent une méthode ou un procédé, l'examineur devra en comparer les différentes étapes afin de déterminer s'il existe effectivement des différences entre l'invention et l'état de la technique. De la même manière, si l'invention concerne un composé chimique ayant une structure particulière, l'examineur devra comparer chacun des éléments de cette dernière à ceux de la structure de composés compris dans l'état de la technique, afin de déterminer ce qui distingue les uns des autres. Si l'examineur de brevets constate qu'une référence à l'état de la technique divulgue intégralement l'invention revendiquée, il déclare que la nouveauté de la demande de brevet est détruite. S'il constate qu'une référence à l'état de la technique divulgue la majeure partie de l'invention, il peut déclarer que l'objet revendiqué dans la demande de brevet est "évident" par rapport à l'état de la technique, et cela particulièrement s'il trouve d'autres références à l'état de la technique. Dans certaines législations, on dit aussi qu'une revendication "évidente" n'est pas admissible pour "défaut d'activité inventive" (voir chapitre IV "Traitement des demandes de brevet" pour de plus amples détails sur les mécanismes de rejet des demandes pendant le processus d'instruction des demandes de brevet).

Pour apprécier la non-évidence de l'invention, l'examineur doit comparer l'invention revendiquée, avec toutes ses caractéristiques, aux références à l'état de la technique.

Toutefois, si une référence à l'état de la technique exclut explicitement un élément de l'invention, cette référence ne pourra pas être utilisée pour prouver l'évidence.

Supposons, par exemple, qu'une référence X à l'état de la technique porte sur une solution de cuivrage électrolytique se composant 1) d'une solution alcaline de sulfate de cuivre, 2) de tout acide d'une concentration supérieure à 30-50 grammes par litre (*exception faite de l'acide sulfurique*) et 3) d'une solution aqueuse d'un substrat modifiant le pH, d'une teneur suffisante pour obtenir un pH compris entre 3,5 et 5,0.

L'inventeur A veut déposer une invention similaire portant sur une solution de cuivrage électrolytique se composant 1) d'une solution alcaline de sulfate de cuivre, 2) d'*acide sulfurique* d'une concentration supérieure à 10-20 grammes par litre et 3) d'une solution aqueuse d'un substrat modifiant le pH, d'une teneur suffisante pour obtenir un pH compris entre 3,5 et 5,0.

Dans ce cas, l'invention respecte la condition de non-évidence, dans la mesure où l'état de la technique exclut explicitement l'acide sulfurique de l'invention revendiquée. La référence à l'état de la technique stipule clairement que l'acide sulfurique ne fonctionne pas, alors qu'il peut être utilisé dans l'invention revendiquée.

iii. Niveau de compétence d'un scientifique ou ingénieur moyen du domaine scientifique ou technique concerné

Le troisième facteur à prendre en compte pour l'appréciation de la non-évidence est le niveau de compétence de la personne du métier de compétence normale. Il ne s'agit pas du niveau de compétence de l'inventeur, mais de celui d'une personne hypothétique, qui est censée connaître tous les éléments de la technique concernée. Il est à noter que la brevetabilité serait probablement plus difficile à démontrer si la non-évidence était appréciée sur la base du niveau de compétence de l'inventeur, étant donné que celui-ci est souvent une personne d'une compétence "extraordinaire" dans le domaine concerné.

iv. Critères secondaires pour l'appréciation de la non-évidence

Outre les facteurs mentionnés précédemment, les examinateurs de brevets et les tribunaux sont parfois amenés à considérer, aux fins d'appréciation de la condition de non-évidence d'une invention, certains critères secondaires. Par exemple, si l'invention permet de résoudre un vieux problème, si elle comble les lacunes d'inventions précédentes ou si elle constitue un succès commercial, cela peut suffire à établir la non-évidence de l'invention revendiquée. En d'autres termes, ces critères secondaires peuvent aider à démontrer que même si l'invention semble évidente, elle ne l'est pas, vu que d'autres personnes ont tenté de résoudre le vieux problème en question sans y parvenir. De plus, le succès commercial d'une invention peut constituer un indice de non-évidence.

Mots-clés :

Nouveauté, non-évidence, utilité, nouveauté absolue, antériorité, ordre public.

TESTEZ VOS CONNAISSANCES :

1. Qu'est-ce que la nouveauté?
2. Vrai ou faux : la publication d'une nouvelle technique ou d'un résultat de recherche peut être destructrice de nouveauté.
3. Vrai ou faux : dans un pays qui impose une condition de "nouveauté absolue", la demande de brevet doit être déposée après la divulgation de l'invention.
4. Donnez un exemple d'antériorité.
5. Qu'est-ce que l'utilité? Quelles sont les conditions de brevetabilité?
6. Vrai ou faux : pour remplir la condition d'utilité, une invention doit être supérieure aux produits ou aux procédés existants.
7. Pourquoi est-il parfois difficile d'établir l'utilité des composés et procédés chimiques?
8. Qu'est-ce que la non-évidence?

9. Quelle est la différence entre la non-évidence et la nouveauté?
10. Vrai ou faux : contrairement aux antériorités, les références à l'état de la technique peuvent être combinées pour démontrer que les revendications d'une invention sont évidentes par rapport à l'état de la technique, et donc que l'invention n'est pas brevetable.

C. PREDIRE LA BREVETABILITE PAR LA RECHERCHE SUR L'ETAT DE LA TECHNIQUE

1. Qu'est-ce que l'état de la technique?

L'état de la technique désigne l'information scientifique et technique qui existe avant la date de prise d'effet du dépôt d'une demande de brevet. L'état de la technique peut être recherché dans les documents publics tels que les brevets, les publications techniques, les articles de conférences et les brochures commerciales ou les produits, les appareils, les équipements, les procédés et les matériaux. La "date de prise d'effet" d'une demande de brevet est généralement la date du dépôt de la demande de brevet la plus ancienne dont elle puisse revendiquer la priorité. Par exemple, la date de prise d'effet d'une demande divisionnaire issue d'une demande initiale déposée le 6 mai 1996 sera le 6 mai 1996, même si cette demande divisionnaire est déposée beaucoup plus tard.

L'information sur l'état de la technique s'obtient au moyen d'une recherche dans les documents publics pertinents. La recherche sur l'état de la technique peut prendre diverses formes : recherche effectuée par un inventeur afin de vérifier la brevetabilité de son invention avant de déposer une demande de brevet, recherche effectuée dans le cadre d'une procédure de justice par un présumé contrefacteur dans le but de faire invalider le brevet qui lui est opposé, recherche effectuée par un examinateur afin de déterminer s'il doit accepter ou rejeter une demande de brevet ou recherche visant à connaître l'état de la technique dans un domaine donné. Ces recherches peuvent faire appel à diverses sources d'information, depuis les bases de données des offices de brevet, qui sont accessibles au public en ligne, jusqu'à des collections exhaustives de documentation technique spécialisée. Elles peuvent être réalisées par des professionnels, des scientifiques ou des chercheurs. Il arrive même, en cas d'action en justice, que le défendeur offre une prime pour la réalisation de recherches menant à l'invalidation du brevet auquel il est censé avoir porté atteinte.

2. Importance de la recherche sur l'état de la technique

Rien n'oblige l'agent de brevets ou l'inventeur à effectuer une recherche sur l'état de la technique. Il peut toutefois être avantageux de le faire dans certains cas. Une recherche sur l'état de la technique peut, par exemple, être réalisée avant le dépôt d'une demande de brevet afin d'évaluer les possibilités d'obtenir une protection étendue. Le but d'une telle recherche est de trouver des références liées à l'invention revendiquée, de manière à se faire une idée de la brevetabilité de cette dernière. Les opinions varient, en ce qui concerne l'étendue de ces recherches. De nombreux agents et conseils en brevets se contentent d'une recherche rapide qui fera ressortir les éléments les plus apparents de l'état de la technique et sera généralement peu coûteuse, ce qui convient parfaitement aux clients qui ne souhaitent pas exposer les frais d'un examen approfondi. De plus, on suppose souvent que l'inventeur peut aisément évaluer la nouveauté de son travail, grâce à ses lectures de la documentation portant sur ce domaine et aux échanges avec ses pairs. Dans certains cas, un examen plus rigoureux pourra être justifié, par exemple avant d'investir dans une demande de brevet à l'étranger. À cet égard, le dépôt d'une demande de brevet auprès de l'OMPI selon le PCT (Traité de coopération en matière de brevets) permet l'établissement d'un rapport de recherche par un examinateur professionnel. Le rapport de recherche PCT est souvent le premier acte officiel émanant d'un office des brevets, y compris celui qui a reçu la demande dont la priorité est revendiquée. Il peut donc fournir à l'agent de brevets des renseignements préalables très utiles. On trouvera de plus amples informations sur le PCT au chapitre III.

Les recherches sur l'état de la technique sont un bon moyen de se renseigner sur les progrès réalisés dans le domaine de l'invention. Elles permettent parfois d'apprendre quels sont les éléments que la concurrence juge important de protéger. Leurs résultats peuvent conditionner la décision de déposer ou non une demande de brevet. Si une recherche sur

l'état de la technique fait apparaître des antériorités par rapport à l'invention revendiquée, l'inventeur et l'agent de brevets devront s'efforcer de "contourner" l'état de la technique en rédigeant des revendications appropriées. Le cas échéant, ils devront s'interroger sur la pertinence du dépôt de la demande d'application. Dans certains cas, une recherche sur l'état de la technique peut faire apparaître des antériorités problématiques pour les propres produits du client et peut justifier la modification de ces derniers (voir chapitre VIII : Stratégie en matière de brevets).

EXEMPLE

L'inventeur A invente un crayon équipé d'une lampe. En effectuant une recherche de brevetabilité, l'agent de brevets découvre qu'un brevet portant lui aussi sur un crayon équipé d'une lampe est en vigueur dans le pays où l'inventeur A envisage de fabriquer, d'exploiter ou de commercialiser son crayon. Étant ainsi informés grâce à une recherche sur l'état de la technique, l'inventeur A et sa société pourront décider de modifier leur produit ou l'abandonner.

3. Comment faire une recherche sur l'état de la technique

La recherche sur l'état de la technique peut être réalisée en bibliothèque, tout simplement, comme une recherche quelconque. Les brevets existants peuvent également être consultés en ligne ou dans une bibliothèque de brevets accessible au public.

Les recherches en ligne peuvent être effectuées par mot-clé ou par domaine.

- 1) **RECHERCHE PAR MOT-CLÉ** : avant de réaliser une recherche par mot-clé, préparez une liste des mots-clés que vous utiliseriez pour décrire l'invention. Pensez à tous les aspects possibles de l'invention et choisissez des mots-clés pour chacun. La qualité des résultats d'une recherche par mot-clé dépend en grande partie des mots-clés choisis.
- 2) **RECHERCHE PAR DOMAINE** : une recherche par domaine peut être utilisée pour affiner les résultats d'une recherche par mot-clé. Une fois la recherche par mot-clé terminée, procédez à une recherche par domaines pour restreindre les résultats au domaine s'appliquant à l'invention examinée.

4. Systèmes de classement

Comme on peut s'en douter, les offices de brevet, à travers le monde, reçoivent des milliers de demandes de brevet qui doivent être classées et assignées à un groupe d'examineurs approprié. Les examineurs de brevets sont généralement répartis au sein d'une structure à plusieurs niveaux, en fonction du domaine technique visé dans les demandes de brevet qu'ils traitent. Par exemple, une division d'examen des demandes des brevets dans le domaine de l'électricité pourra être divisée en sections spécialisées a) dans les systèmes électriques, b) dans la microélectronique et c) dans les circuits spéciaux. Cette organisation ne résout cependant qu'une partie du problème : il reste à s'assurer que les demandes de brevet soient envoyées à la bonne section.

Les administrations des brevets règlent généralement ce problème par un système de classement. Lorsqu'une nouvelle demande de brevet est reçue, l'office en prend rapidement connaissance, puis la classe d'après le domaine technique qu'elle concerne et l'envoie au groupe d'examineurs approprié. On pourrait comparer ce processus à celui qui s'effectue dans un centre de tri postal, avec un système de classement en plus.

Lorsqu'un examinateur entreprend l'examen d'une demande de brevet, il doit la classer, puis procéder à une recherche sur l'état de la technique dans les domaines dans lesquels il l'a classée. Il existe un système de classement international, et certains pays, comme les États-Unis d'Amérique, ont aussi leur propre système. Selon les normes internationales, la classification internationale d'un brevet ou d'une demande publiée figure sur la première page

de ces documents sous le code “(51)” et la classification locale, s’il y a lieu, sous le code “(52)”⁸.

L’OMPI administre la Classification internationale des brevets (CIB) ainsi qu’un traité relatif au classement du contenu technique des brevets⁹. Les classifications peuvent changer de temps à autre, mais le code de classement qui figure sur un brevet est généralement celui de la CIB qui était en vigueur au moment de la publication de la demande. La CIB complète figure sur le site Internet de l’OMPI, à l’adresse (<http://www.wipo.int/classifications/ipc/ipc8/?lang=fr&menulang=FR>).

Une classification CIB se compose d’une lettre indiquant la section, qui est le premier niveau hiérarchique de la classification (exemple la lettre “B” pour la section “Techniques industrielles, transports”). La section est suivie d’un numéro de classe, qui fournit des informations plus précises (par exemple la classe “60” pour les “véhicules en général”). Dans certains cas, le symbole de section et de classe peut être suivi d’un symbole de sous-classe, qui apporte encore plus de précision (par exemple la lettre “R” pour “Véhicules, équipements ou parties de véhicules, non prévus ailleurs”). Ce numéro est suivi d’un symbole de “groupe principal” (par exemple “1” pour les “Dispositions pour la visibilité optique”) et enfin d’une barre oblique “/” suivie d’un numéro représentant le sous-groupe concerné (par exemple “10” pour les “Dispositions pour les miroirs destinés à la vue vers l’avant; Dispositions pour les périscopes”). Le symbole CIB complet est donc B60R1/10. Étant donné qu’il peut être difficile de cerner une invention à l’aide d’un code CIB simple, les examinateurs de brevets fournissent souvent des classifications CIB supplémentaires ou secondaires pour une même demande.

L’Office des brevets et des marques des États-Unis d’Amérique (USPTO) a son propre manuel de classement des brevets et propose une base de données en ligne afin de faciliter le classement des inventions. Cette base de données peut être consultée à l’adresse : <http://www.uspto.gov/web/patents/classification>. Une recherche effectuée dans les différentes bases de données proposées permettra de déterminer qu’un piège à souris (“*mouse trap*”) doit être classé dans la classe 43, sous-classe 58 et éventuellement d’autres sous-classes selon ses autres caractéristiques. Par exemple, un piège à souris simple, muni d’un dispositif de fermeture activé lorsque la souris s’empare du morceau de fromage entrera dans la classe 43 (“*Fishing, Trapping, and Vermin Destroying*”), sous-classe 62 (“*Trap: Falling encaging member*”). En entrant cette classe et cette sous-classe dans la base de données de l’USPTO mentionnée précédemment, et en utilisant le paramètre de recherche “ccl/43/62”, 16 brevets apparaissent, dont le brevet américain n° 4,638,590 intitulé “*Humane Animal Trap*”, dont les dessins représentent un mécanisme très simple permettant d’encager les animaux de petite taille.

Les codes de classement peuvent être utilisés avantageusement dans le cadre des recherches sur l’état de la technique. Ainsi, au lieu d’effectuer simplement une recherche sur le terme “*traps*”, qui risque d’apparaître dans des milliers de dépôts relatifs à des inventions n’ayant rien à voir avec les pièges la souris, l’agent de brevets peut faire une interrogation sur le terme “*traps*” en y ajoutant le code de classement “43/62” évoqué ci-dessus. Dans certains cas, une recherche bien formulée peut faciliter grandement le travail de l’agent de brevets en réduisant à un très petit nombre les dépôts compris dans l’état de la technique qu’il aura à

⁸ On trouvera la liste complète de ces codes à l’adresse <http://www.wipo.int/scit/fr/standards/pdf/03-09-01.pdf>, dans la norme ST.9 de l’OMPI (Recommandation concernant les données bibliographiques qui figurent sur les brevets ou qui se rapportent aux brevets ou aux CCP).

⁹ L’Arrangement de Strasbourg.

étudier. Cela étant, il doit aussi tenir compte du fait que deux inventions relativement similaires ne sont pas nécessairement classées de la même manière.

5. Où chercher?

Il existe un certain nombre de bases de données dans lesquelles on peut effectuer des recherches de qualité sur l'état de la technique. Comme nous allons le voir, elles peuvent être aussi bien nationales qu'internationales.

- 1) OFFICE DES BREVETS LOCAL : l'office des brevets local dispose le plus souvent d'une base de données, sous forme écrite ou électronique. Elle est généralement accessible au public et fournit à l'agent de brevets ou à l'inventeur des renseignements sur les brevets délivrés dans le pays où elle se trouve. Il est à noter, toutefois, que dans un grand nombre de pays, ce type de base de données ne contient pas nécessairement les informations relatives aux brevets en instance.
- 2) DEMANDES INTERNATIONALES SELON LE PCT : l'OMPI publie les nouvelles demandes selon le PCT tous les jeudis. La base de données PCT recense les demandes internationales PCT publiées de 1978 à aujourd'hui. Dans de nombreux cas, le rapport de recherche international relatif aux demandes selon le PCT est également disponible, ce qui peut donner accès à un plus grand nombre de résultats pertinents sur l'état de la technique. Vous trouverez ci-après une description des étapes à suivre pour réaliser une recherche dans la base de données PCT.
 - a. allez sur la page de la base de données PCT, à l'adresse suivante : <http://www.wipo.int/pctdb/fr/search-adv.jsp>;
 - b. sélectionnez le bouton radio approprié selon que vous souhaitez faire porter votre recherche sur la totalité du contenu de la base de données ou sur une semaine en particulier;
 - c. tapez le ou les termes recherchés. La recherche peut être précisée à l'aide de codes de champ dont la liste est accessible en cliquant sur un raccourci qui figure sur la page de recherche. Par exemple, si vous recherchez les demandes de brevet publiées pour un inventeur de Seattle nommé Smith, il faudra entrer : "IN/Smith AND IAD/Seattle".
- 3) OFFICE DES BREVETS ET DES MARQUES DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE :

L'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO) a produit une base de données volumineuse et conviviale qu'il met gratuitement à la disposition de toute personne ayant accès à l'Internet. Il y diffuse les références bibliographiques de tous les brevets délivrés et de toutes les demandes de brevet publiées dans ce pays depuis 1790, ainsi que le texte intégral des brevets délivrés depuis 1976. Les nouveaux brevets américains sont délivrés le mardi et apparaissent généralement dans la base de données le jour même. Vous trouverez ci-dessous une description des étapes à suivre pour réaliser une recherche dans la base de données de l'USPTO.

- a. allez sur la page d'accueil de l'USPTO (www.uspto.gov);
- b. cliquez sur "**Patents**", puis sélectionnez "**Search**";
- c. pour rechercher un brevet délivré (*Issued Patents*), les choix suivants vous sont offerts :
 1. recherche rapide (*Quick Search*) : permet de consulter la base de données en texte intégral en formulant des interrogations booléennes (c'est-à-dire en utilisant les opérateurs logiques

- AND, OR et NOT entre les termes de la recherche); permet également de limiter la recherche à l'abrégé ou au résumé du brevet;
2. recherche avancée (*Advanced Search*) : permet de préciser la recherche par des instructions en mode commandes;
 3. recherche par numéro de brevet (*Patent Number Search*) : permet d'effectuer une recherche en saisissant le numéro de brevet ou de publication si ces informations sont connues.
- d. pour rechercher une demande de brevet publiée, les choix suivants vous sont offerts :
1. recherche rapide (*Quick Search*) : permet de consulter la base de données en texte intégral en formulant des interrogations booléennes;
 2. recherche avancée (*Advanced Search*) : permet de préciser la recherche par des instructions en mode commandes;
 3. recherche par numéro de publication (*Publication Number Search*) : permet d'effectuer une recherche en entrant le numéro de publication ou de brevet de la référence.
- e. L'USPTO a également établi, sous le nom de "*Patent Application Information Retrieval*" ("PAIR"), une base de données des demandes de brevets en instance publiées, qui contient les lettres officielles de l'office ainsi que les réponses à ces lettres et toutes les autres informations relatives au traitement et à l'historique des brevets et des demandes de brevets. Cette base de données est divisée en deux parties dont l'une est accessible au public, tandis que l'autre est réservée aux spécialistes, aux fins de suivi de leurs dossiers. La partie publique de PAIR est accessible à l'adresse :
<http://portal.uspto.gov/external/portal/pair>.
- f. Le site de l'USPTO permet aussi de consulter les informations relatives aux cessions de brevets et de demandes de brevet publiées. L'adresse <http://assignments.uspto.gov/assignments/q?db=pat> donne accès aux dernières données connues concernant la titularité d'un brevet. La recherche peut être effectuée à l'aide du nom de l'acheteur, du nom du vendeur, du numéro du brevet ou du numéro de la demande.
- 4) OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS : vous pouvez effectuer une recherche sur l'état de la technique dans la base de données de l'Office européen des brevets, à l'adresse <http://www.espacenet.com>. Cette base de données répertorie des brevets du monde entier. Différents types de recherche sont permis :
- a. recherche rapide : sélectionnez la base de données que vous souhaitez utiliser et entrez les mots-clés de la recherche;
 - b. recherche avancée : Sélectionnez la base de données de brevets que vous souhaitez utiliser. Entrez ensuite les éléments de recherche que vous souhaitez utiliser. Il peut s'agir de mots-clés figurant dans le titre, de mots-clés figurant dans le titre ou l'abrégé, d'un numéro de publication, d'un numéro de demande, d'un numéro de priorité, d'une date de publication, d'un nom du déposant, d'un nom d'inventeur, d'un numéro de classification européenne ou d'un numéro de classification internationale;

- c. recherche par numéro : sélectionnez la base de données de brevets que vous souhaitez utiliser, suivie du numéro de demande, d'accès, de publication ou de priorité;
 - d. recherche dans la classification : une recherche dans la classification permet de vérifier le classement de l'invention. Les catégories de classement sont les suivantes : nécessités courantes de la vie, techniques industrielles; transport, chimie, métallurgie, textiles, papier, constructions fixes, construction mécanique, éclairage, chauffage, armement, sautage, moteurs ou pompes, physique et électricité.
- 5) BASES DE DONNÉES SCIENTIFIQUES :
- Il existe aussi un certain nombre de bases de données spécialisées dans des domaines scientifiques ou techniques particuliers. L'agent de brevets a tout intérêt à les connaître, dans la mesure où elles contiennent des articles se rapportant aux progrès techniques réalisés dans le domaine en question. L'état de la technique ne se limitant pas aux brevets, il est important de parcourir ces bases de données scientifiques lorsqu'on effectue une recherche de brevetabilité.

Mots-clés :

État de la technique, recherche de brevetabilité, contourner l'état de la technique.

TESTEZ VOS CONNAISSANCES :

1. Qu'est-ce qu'une recherche sur l'état de la technique?
2. Citez trois exemples d'organismes ou de personnes qui effectuent généralement des recherches sur l'état de la technique.
3. Vrai ou faux : un agent de brevets doit toujours effectuer une recherche sur l'état de la technique avant de déposer une demande de brevet.
4. Donnez trois exemples de sources d'information qui peuvent être consultées pour réaliser une recherche sur l'état de la technique.
5. Vrai ou faux : la base de données de l'Office européen des brevets répertorie des brevets du monde entier.
6. Vrai ou faux : les recherches que doit effectuer un agent de brevets avant le dépôt d'une demande de brevet sont les mêmes que celles menée par un examinateur dans le cadre de l'examen d'une demande de brevet.

Préparation et dépôt des demandes de brevet

Une demande de brevet matérialise la conclusion, entre l'inventeur et l'État, d'un accord qui débouche sur la délivrance d'un brevet. Elle ressemble donc beaucoup à un contrat, et c'est pour cela qu'il est important de la rédiger adéquatement, car elle doit définir de la manière la plus claire les conditions de l'exercice, par le titulaire du brevet et toute autre partie, du droit sollicité. Dans ce sens, la rédaction d'une demande de brevet est différente de celle d'un document scientifique. Mais vu la nature technique de l'objet des brevets, la demande présente tout de même, sans aller jusqu'à un schéma détaillé permettant de réaliser l'invention revendiquée, certaines ressemblances avec un document scientifique ou technique. Il importe de tenir compte, dans sa rédaction, du fait que le brevet délivré est appelé à être étudié, au cours des années qui suivront, par de nombreuses personnes importantes telles que, notamment, des examinateurs de brevets, des magistrats ou des partenaires commerciaux.

Une demande de brevet se compose de l'indication de l'état de la technique, du résumé, de la description détaillée de l'invention et des dessins, des revendications et d'un abrégé. Il est peu probable que l'agent de brevets rédige le document dans cet ordre. Il doit normalement rédiger d'abord les revendications, qui constituent le point central du brevet. Dans une demande de brevet :

- la technique antérieure plante le décor;
- le résumé fait pendant aux revendications;
- la description détaillée et les dessins appuient les revendications par une divulgation technique suffisante de l'invention;
- les revendications définissent la portée de la protection exclusive demandée;
- l'abrégé, qui a principalement une valeur documentaire pour la recherche en matière de brevets, fait rarement l'objet d'un examen approfondi.

Tous ces éléments sont détaillés plus loin.

D. PRÉPARATION DES DEMANDES DE BREVET

La première question que doit poser un agent de brevets quand on lui demande de s'occuper d'une demande de brevet est la suivante : dans quel délai cette demande doit être déposée?

L'astuce du professionnel : demandez toujours à votre client quand il souhaite que sa demande de brevet soit déposée. Ne vous fiez pas à son interprétation de la loi et vérifiez vous-même les faits.

Les lois sur les brevets définissent toutes avec précision le moment auquel doit être effectué le dépôt des demandes de brevet par rapport à certains événements tels que la date de la première tentative d'exploitation commerciale, la date de la première exportation ou la date de la première présentation publique de l'invention. L'agent de brevets doit se poser les questions suivantes :

- 1) Sur quel(s) territoire(s) mon client souhaite-t-il protéger son invention?
- 2) Un événement susceptible de compromettre la capacité de mon client à protéger son invention dans les pays visés a-t-il déjà eu lieu?
- 3) Quand exactement mon client a-t-il l'intention de prendre telle ou telle mesure qui risque de compromettre sa capacité à protéger l'invention dans les pays souhaités?

Il va de soi que même si l'agent de brevets n'a aucune contrainte de temps, il devra faire tout son possible pour rédiger la demande de brevet d'une manière diligente, comme tout bon professionnel. Il peut en effet arriver à tout moment qu'un tiers dépose une demande concernant la même invention que celle du client, auquel cas l'agent de brevets serait seul

responsable de la non obtention du brevet par ce dernier. L'état de la technique peut aussi changer, de sorte qu'un document (par exemple un article nouvellement publié) devient tout à coup opposable à la demande de brevet, alors que cela ne se serait pas produit si celle-ci avait été déposée plus rapidement. Cependant, l'agent de brevets doit savoir que sa charge de travail est généralement dépendante de dates sur lesquelles il n'a aucun contrôle, et il doit donc fréquemment réorganiser son programme de travail pour s'y conformer.

Exemple : supposons qu'un ingénieur X vous appelle au sujet d'une demande de brevet concernant une invention Y. Vous convenez de vous rencontrer deux jours plus tard. Au cours de la conversation téléphonique, vous essayez de lui poser quelques questions préliminaires, mais il vous répond qu'il est extrêmement occupé et qu'il vous donnera tous les détails dans deux jours. Deux jours plus tard, vous rencontrez l'ingénieur X. Il souhaite déposer son invention aux États-Unis. Vous parlez de l'invention, et il vous remet un document volumineux dans lequel elle est décrite en détail. Vous vous efforcez de recueillir des informations sur les obstacles éventuels au dépôt du brevet, en lui posant les questions suivantes :

- 1) cette invention a-t-elle été montrée à quelqu'un sans qu'un accord de non-divulgence ait été signé (un accord de non-divulgence étant un contrat de confidentialité par lequel les parties s'engagent à ne pas utiliser ni divulguer à des tiers le sujet de leur communication)?
- 2) la société a-t-elle vendu ou tenté de vendre cette invention (chose qui constitue un obstacle rédhibitoire dans certains pays comme les États-Unis)?
- 3) l'ingénieur lui-même ou sa société ont-ils publié un document quelconque au sujet de cette invention?
- 4) a-t-il parlé de cette invention à qui que ce soit en dehors de sa société?
- 5) cette invention a-t-elle fait l'objet d'une démonstration publique, par exemple dans un salon professionnel ou à l'occasion d'une conférence?

L'ingénieur X répond d'abord à toutes ces questions par la négative et ajoute qu'il ne sait pas exactement quand sa société a l'intention de commercialiser l'invention. Pensant donc qu'aucun délai de forclusion ne menace d'empêcher le dépôt du brevet, vous continuez à questionner l'ingénieur X sur l'invention. Vers la fin de l'entretien, il vous dit qu'il vient de se souvenir qu'un de ses collègues a exposé l'invention, il y a quelque temps, à l'occasion d'une réunion scientifique. Vous lui demandez la date exacte de cet événement. Il répond d'abord : "Il y a environ deux mois". Vous lui demandez d'être plus précis. Il parcourt lentement les pages de son calendrier, et dit finalement : "Et bien, en fait, c'était en octobre dernier". Vous lui demandez de confirmer : "Vous voulez dire que cela fait un an?" Il acquiesce de la tête. Sachant que pour qu'une demande de brevet soit valide, aux États-Unis, elle doit être déposée au plus tard un an après sa première présentation publique, vous lui demandez d'être plus précis. Il consulte de nouveau attentivement son calendrier et appelle un collègue pour être certain. Enfin, il annonce que cela fait un an aujourd'hui que l'invention a été présentée au public. Il s'excuse en déclarant qu'il ne s'était pas rendu compte qu'il y avait si longtemps que l'invention avait été divulguée.

Il est 15 heures, et vous savez qu'il est encore possible de protéger les droits de l'inventeur si une demande de brevet est déposée avant minuit. Cependant, vous savez aussi que vous n'aurez pas le temps de préparer une demande complète avant minuit. Heureusement, la loi américaine prévoit la possibilité de déposer des demandes de brevet provisoires. Une telle demande doit divulguer l'invention, mais pas forcément contenir des revendications. Une demande de brevet provisoire expire un an après sa date de dépôt et fait office de document temporaire jusqu'à ce que soit déposée une demande de brevet d'invention définitive.

Vous savez que vous ne devez pas exposer de frais juridiques sans autorisation. Vous appelez donc le directeur de la société (qui est votre contact pour les questions de brevets), l'informez du risque de forclusion, et lui dites que vous pouvez préparer et déposer une demande de brevet provisoire pour l'invention avant minuit. Il vous donne son feu vert.

Fort heureusement, l'ingénieur X vous a fait une bonne présentation de l'invention. Il vous a remis un document technique dans lequel cette dernière est bien expliquée, et l'entretien vous a permis de vous en faire une idée assez précise. Avant de quitter l'immeuble, vous demandez à l'ingénieur X une copie électronique complète du document. Vous informez vos collègues que vous devez dégager votre emploi du temps pour le reste de la journée afin de pouvoir préparer cette demande provisoire urgente. Vous passez le reste de la journée à rédiger la meilleure demande provisoire possible dans le délai qui vous est imparti.

Après avoir déposé la demande¹⁰, vous ouvrez un dossier pour votre demande de brevet provisoire. Vous y classez une copie de chacun des éléments que vous avez envoyés à l'office des brevets, et notamment de tous les formulaires et, le cas échéant, des chèques de règlement de taxes. Ce dossier comprend également le document original faisant foi de l'envoi de la demande par les services postaux, qui porte la date de dépôt. Vous disposerez ainsi, au cas où l'office des brevets n'attribuerait pas la bonne date de dépôt à votre demande de brevet, de tous les documents nécessaires pour en obtenir la correction. Cette date est en effet d'une importance capitale pour la protection des droits de votre client. Elle est essentielle dans la mesure où un brevet peut être invalidé s'il est déposé en retard, ne fût-ce que d'une journée.

L'agent de brevets doit tout faire pour protéger les droits de ses clients, et il suffit souvent, pour cela, qu'il veille au respect des délais. Si l'agent de brevets ci-dessus avait oublié de se renseigner sur les éventuelles dates de forclusion ou s'il n'avait pas insisté auprès de l'ingénieur pour avoir des renseignements plus précis, il serait retourné à son bureau, où il aurait passé les deux semaines suivantes à rédiger un superbe document pour une invention qui ne pouvait plus être brevetée.

L'agent de brevets doit aussi savoir dès que possible si le déposant souhaite déposer son brevet à l'étranger. Dans les pays parties à la Convention de Paris, les déposants disposent de douze mois après la date du dépôt national (ou date de priorité) pour déposer une demande de brevet à l'étranger¹¹. Le délai d'un an prévu par la Convention de Paris est également attaché aux demandes déposées selon le PCT. L'agent de brevets doit prendre note de la date de dépôt de la demande dont la priorité est revendiquée, et vérifier de nouveau à l'approche de la date anniversaire – en se laissant suffisamment de temps – que le déposant ne souhaite pas déposer un brevet à l'étranger (même si ce n'était pas le cas à l'origine, il a pu changer d'avis entre-temps). Il ne faut pas non plus oublier que l'agent de brevets n'a pas besoin d'attendre toute une année avant de déposer sa demande. Il doit aussi déterminer, avant de déposer la demande établissant la priorité, si le déposant veut ou non protéger l'invention dans un pays qui n'est pas partie à la Convention de Paris. Dans l'affirmative, l'agent de brevets devra se renseigner sur les règles de priorité en vigueur dans ce pays, car les pays non parties à la Convention de Paris peuvent avoir des règles très particulières en ce qui concerne les demandes étrangères. Dans certains cas, l'agent de brevets peut même être obligé, afin de

¹⁰ Les règles administratives relatives au dépôt des demandes de brevet sont décrites à la Partie III B.

¹¹ En vertu de l'article 2.1) de l'Accord sur les ADPIC, les signataires qui ne sont pas parties à la Convention de Paris sont néanmoins tenus de se conformer à certaines de ses dispositions, notamment en ce qui concerne les 12 mois de délai de priorité. Rappelons que l'agent de brevets doit toujours vérifier les pratiques et les procédures en vigueur dans les pays auxquels s'intéresse son client.

garantir la brevetabilité de l'invention, de déposer simultanément une demande dans le pays non partie à la Convention de Paris et dans le pays de l'inventeur.

Il est probable, dans un tel cas, que l'agent de brevets ne soit pas autorisé à représenter directement son client auprès de l'office étranger concerné et doit donc faire appel à un conseil étranger pour le faire. La collaboration entre l'agent de brevets et le conseil étranger peut prendre différentes formes. Ce dernier peut opérer selon un modèle "non interventionniste", c'est-à-dire qu'il se charge de gérer la correspondance officielle et de fournir des renseignements sur la législation locale, mais sans réellement intervenir sur le fond. Toutes les décisions importantes sont alors prises par l'agent de brevets qui a déposé la demande établissant la priorité. Le conseil étranger peut aussi assumer un rôle plus "actif", dans lequel il rédige les projets de réponse aux lettres officielles et les communique à l'agent de brevets pour approbation. L'agent de brevets peut recourir à des solutions différentes selon les pays, c'est-à-dire, par exemple, choisir le modèle "actif" pour certains pays et le modèle "non interventionniste" dans d'autres.

1. Obtenir de l'inventeur les informations nécessaires sur l'invention

La plupart des agents de brevets ont une clientèle diverse, en ce sens que tous leurs clients ne sont pas aussi à l'aise avec les documents de brevet. Certains ont un service administratif tout à fait capable de préparer les éléments nécessaires pour divulguer l'invention à l'agent de brevets, auquel il ne reste plus ensuite qu'à vérifier s'il dispose bien de toutes les informations voulues. D'autres clients, au contraire, ne sont pas du tout organisés pour s'occuper de questions de propriété intellectuelle et ont besoin d'une aide considérable de la part de l'agent de brevets.

<p>L'astuce du professionnel : l'agent de brevets doit discuter et négocier les frais avec ses clients avant d'engager toute dépense, notamment lorsqu'il s'agit de particuliers.</p>
--

L'agent de brevets apprendra, avec le temps, quelle approche correspond le mieux aux différents types de clients. Il pourra fournir à certains un formulaire de divulgation à remplir. Pour d'autres, il lui faudra éventuellement rencontrer une ou plusieurs ou fois l'inventeur afin de recueillir toutes les informations relatives à l'invention. Dans tous les cas, il devra s'efforcer de s'entretenir au moins une fois avec l'inventeur, soit directement, soit par téléphone. Il est peu probable que l'agent puisse se faire une idée suffisamment précise de l'invention s'il n'a pas, sous une forme ou une autre, un entretien avec l'inventeur. De la même manière, il y a peu de chances que l'inventeur comprenne quelles sont les informations juridiques et autres dont l'agent de brevets a besoin au sujet de son invention s'il ne le rencontre pas.

Idéalement, l'inventeur doit remettre à l'agent, suffisamment longtemps avant de le rencontrer, un formulaire de divulgation de l'invention accompagné de tous les documents pertinents. L'agent de brevets examine ces documents et note les aspects sur lesquels il devra demander des précisions. Lors de sa rencontre avec l'inventeur, il doit vérifier qu'il comprend parfaitement l'invention et n'a besoin d'aucun autre élément (ou que ceux dont il a besoin lui ont été remis), définir les aspects de l'invention qui sont les plus importants d'un point de vue commercial et s'assurer de l'absence de date de forclusion ou vérifier ces dates, le cas échéant.

L'agent de brevets doit examiner les informations divulguées suffisamment longtemps avant sa réunion avec l'inventeur pour avoir le temps d'identifier tous les aspects qui appellent des éclaircissements, qu'il s'agisse de questions techniques (par exemple "Comment la partie A fonctionne-t-elle avec la partie B?") ou des questions d'ordre juridique (par exemple "Qui d'autre pourrait être inventeur?").

Voici un exemple du type de formulaire qu'un agent de brevets pourrait remettre à ses clients aux fins de divulgation d'une invention. Étant donné que les exigences légales diffèrent selon les pays, il convient de l'examiner en détail et d'y apporter tout changement nécessaire pour se conformer aux exigences en matière de divulgation du pays qui intéresse le client.

Divulgation n° : _____

Situation : _____

Formulaire de divulgation de l'invention

Nom :

Numéro de téléphone professionnel :

Numéro de télécopieur :

1. TITRE PROPOSÉ :

2. DOMAINE DE L'INVENTION

A. La présente invention concerne essentiellement :

3. TECHNIQUE ANTÉRIEURE ET CONNEXE

A. L'invention se propose de résoudre le problème technique suivant :

B. La technique connexe dont se rapproche le plus l'invention est la suivante :

C. Les avantages présentés par l'invention sont les suivants :

4. DESSIN(S)

Des dessins illustrant l'invention sont fournis /ne sont pas fournis. Dans l'affirmative, veuillez les joindre en annexe.

Observations sur les dessins fournis :

5. DESCRIPTION ÉCRITE

L'invention est décrite dans les termes suivants :

NOTE 1 : Si nécessaire, veuillez ajouter des pages supplémentaires.

NOTE 2 : Si vous détenez d'autres documents ou dessins se rapportant à l'invention, veuillez en joindre des exemplaires au présent formulaire.

6. CONCEPTION DE L'INVENTION

Date de la conception :

Date de la première description écrite :

7. PREMIÈRE APPLICATION

L'invention a-t-elle fait l'objet d'une première application?

S'il y a lieu, observations relatives à la conception de l'invention et à la première description écrite :

8. INVENTEUR(S) (la présente section doit être remplie)

INVENTEUR 1 :

Nom :

Domicile :

Nationalité :

INVENTEUR 2 :

Nom :

Domicile :

Nationalité :

OBSERVATIONS relatives aux inventeurs ou à la qualité d'inventeur (si l'un des inventeurs n'est pas domicilié aux États Unis d'Amérique, veuillez l'indiquer) :

9. DATES D'ESSAI ET DE MISE EN CIRCULATION DU PRODUIT

Essai alpha :

Essai bêta :

Mise en circulation ou vente générale :

Offres de vente :

OBSERVATIONS relatives à l'essai et à la mise en circulation du produit :

10. DIVULGATION DE L'INVENTION

L'invention a-t-elle déjà fait l'objet d'une divulgation ou d'une utilisation par le grand public? Quand et à qui? Cette divulgation ou utilisation était-elle régie par un accord de non divulgation? Veillez joindre une copie de la divulgation.

11. DIVULGATION INTERNE

Date de la première divulgation interne :

Nom de la première personne à laquelle l'invention a été divulguée :

OBSERVATIONS relatives à la première divulgation interne :

12. ARTICLE(S)

Des articles ont-ils été publiés?

PRÉCISIONS concernant la publication d'articles :

Veillez joindre un exemplaire de l'article publié.

13. ANNONCES PUBLICITAIRES, COMMUNIQUÉS DE PRESSE ET COMMUNICATIONS RELATIVES AU PRODUIT

Le produit a-t-il fait l'objet d'une annonce publicitaire, d'un communiqué de presse ou d'une communication?

PRÉCISIONS concernant les annonces publicitaires, communiqués de presse et communications relatives au produit :

Veillez joindre des copies de toute annonce publicitaire, communiqué de presse et communication relative au produit.

14. DIVULGATION À L'EXTÉRIEUR

L'invention a-t-elle fait l'objet d'une divulgation à l'extérieur de l'entreprise?

Toutes les divulgations à l'extérieur de l'entreprise étaient-elles régies par un accord de non divulgation?

PRÉCISIONS concernant les divulgations à l'extérieur de l'entreprise :

Veillez joindre des copies de l'information divulguée.

15. SALONS PROFESSIONNELS ET CONFÉRENCES

Des salons professionnels ou des conférences sont-ils prévus dans un proche avenir?

PRÉCISIONS concernant les salons professionnels et conférences prévus dans un proche avenir :

OBSERVATIONS SUPPLÉMENTAIRES FORMULÉES PAR L'INVENTEUR :

Signature :

Authentifiée par :

Date : _____

Date : _____

2. Savoir reconnaître les inventions brevetables

Lors de l'examen d'une telle divulgation ou de sa rencontre avec l'inventeur, l'agent de brevets doit rechercher avant tout les éléments susceptibles d'être brevetés. Il y a en effet toutes les chances pour que les informations fournies ne portent pas toutes sur une nouveauté répondant aux critères de brevetabilité et qu'il y figure un certain nombre de détails techniques que le brevet ne pourra pas protéger.

Supposons qu'un inventeur explique qu'il est parti d'un élément A bien connu qu'il a combiné à un élément B, et qu'il a ensuite chauffé pendant 5 à 10 minutes la ligne le long de laquelle les deux éléments A et B étaient ainsi joints avant d'y faire adhérer un élément C à l'aide d'époxy. L'agent de brevets constate qu'il n'a jamais entendu parler d'une telle combinaison dans laquelle l'élément C est fixé aux éléments A et B. Pensant qu'elle pourrait remplir les critères d'activité inventive, de nouveauté et de non-évidence, il demande à l'inventeur si, à sa connaissance, cette combinaison d'éléments a déjà été produite par quelqu'un d'autre. L'inventeur lui explique qu'il y a des années que l'on tente de réaliser cette combinaison d'éléments et que, malgré quelques succès, on n'avait jamais encore réussi à faire en sorte que l'élément C ne se détache pas très rapidement des éléments A et B. L'agent de brevets lui demande si la solution réside dans le chauffage de la ligne de contact, ce à quoi l'inventeur répond par l'affirmative. L'agent de brevets en conclut que l'invention sur laquelle devront porter les revendications qu'il va rédiger consiste en une combinaison de l'élément A et de l'élément B, laquelle est ensuite chauffée avant l'application de l'élément C.

L'astuce du professionnel : ne supposez jamais qu'un inventeur connaît la nature exacte de son invention. Les inventeurs pensent généralement en termes de produits, et non pas d'inventions.

Corollaire de l'astuce du professionnel : ne soyez pas présomptueux. Posez des questions.

3. Comprendre l'invention

L'agent de brevets ne doit jamais se mettre à la place de l'inventeur. Il doit, en revanche, s'efforcer de comprendre le mieux possible l'invention afin d'obtenir la délivrance

d'un brevet conférant la protection la plus large permise par la loi. Cela signifie qu'il doit comprendre l'invention suffisamment bien pour pouvoir la décrire d'une manière aussi peu limitative que possible dans les revendications qu'il rédigera. En d'autres termes, l'agent de brevets doit comprendre l'invention suffisamment bien pour savoir quels sont les éléments qui n'ont pas besoin d'être décrits, de manière à ce que les revendications restent aussi larges que possible.

L'agent de brevets doit aussi comprendre suffisamment l'invention pour que la description qu'il rédigera en divulgue tous les aspects potentiellement brevetables en fournissant assez d'informations pour qu'une personne du métier de compétence normale dans le domaine technique concerné puisse la comprendre et la réaliser. Comprendre l'invention signifie en outre que l'agent de brevets saura, si l'office oppose une antériorité à l'une des revendications de la demande, expliquer les différences entre l'invention et l'état de la technique ou, le cas échéant, modifier la revendication de manière à souligner ces différences tout en réduisant le moins possible l'étendue de la protection demandée.

Revenons à l'exemple précédent, et supposons l'agent conçoive l'invention comme se composant de l'élément A, de l'élément B et de l'élément C. Selon la description fournie par l'inventeur, la ligne de contact des éléments A et B a été chauffée avant la fixation de l'élément C. L'agent de brevets pourrait demander à l'inventeur si la surface peut être préparée autrement que par chauffage, car dans ce cas, les revendications pourraient s'étendre au-delà du simple chauffage de la surface. Il pourrait aussi demander à l'inventeur si les surfaces peuvent être chauffées avant que l'élément B soit combiné à l'élément A ou si la combinaison doit intervenir d'abord. Un bon agent de brevets doit savoir poser de nombreuses questions comme celles-ci, car les réponses qu'il recevra lui permettront de bien comprendre l'invention, et donc de rédiger des revendications et un mémoire descriptif de meilleure qualité.

L'inventeur ne connaît pas toujours toutes les réponses aux questions de l'agent de brevets. Dans ce cas, il peut bien sûr réfléchir à des solutions de rechange ou même, s'il a le temps, faire des recherches complémentaires, mais l'agent de brevets doit veiller à ce que le mode de réalisation exposé dans le mémoire descriptif permette à l'invention de fonctionner. Par conséquent, si l'inventeur n'est pas certain de la réponse à donner à l'une des questions posées par l'agent de brevets, il appartient à ce dernier de combler cette lacune en faisant intervenir son jugement professionnel.

D'une manière générale, l'agent de brevets doit éviter de se substituer à l'inventeur. Il va de soi qu'il pourra parfois combler lui-même les lacunes de la description technique d'une invention, mais il devra toujours vérifier auprès de l'inventeur que les éléments qu'il a fournis sont exacts et reflètent bien l'esprit de l'invention. L'agent de brevets peut aussi aider l'inventeur à envisager d'autres modes de réalisation possibles de son invention. Il est en effet fréquent que les inventeurs créent leurs inventions dans un but bien précis et ne se posent pas réellement la question de savoir si elles peuvent être mises en œuvre dans d'autres domaines.

4. Rédiger la demande de brevet

Une fois que l'agent de brevets a compris l'invention, il peut commencer à préparer la demande de brevet. L'une de ses premières tâches sera la rédaction des revendications. En fait, l'agent de brevets peut faire une première ébauche des revendications au cours de la réunion de divulgation avec l'inventeur, ce qui constituera souvent une bonne façon de s'assurer qu'il a bien compris l'invention. Bien sûr, l'agent aura peut-être avantage, lors de la première réunion, à rédiger ces revendications d'une manière très descriptive, car les inventeurs connaissent parfois mal le langage utilisé dans les revendications de brevets. Il pourra aussi éviter, pour cette même raison, d'utiliser un langage trop abstrait pour décrire l'invention lors de sa réunion de divulgation avec l'inventeur.

L'astuce du professionnel : Les inventeurs ont parfois besoin d'aide pour comprendre les termes abstraits utilisés dans les revendications relatives à leur invention.

Il est bon que l'agent de brevets commence dès que possible à réfléchir au titre de l'invention. Celui-ci doit décrire succinctement l'objet de l'invention, mais ne fait généralement l'objet d'aucun examen. Il peut arriver qu'un examinateur estime qu'un titre ne décrit pas convenablement une invention. L'agent de brevets doit éviter de recourir à un titre trop restreint, mais ce dernier doit être suffisamment explicite pour décrire l'objet de l'invention.

Lors du dépôt, la demande de brevet doit également comprendre le nom du ou des inventeurs, qui doit figurer après le titre, par exemple sur une page de couverture. La demande de brevet proprement dite doit comprendre toutes les informations relatives à la priorité, et notamment l'identification de toute demande connexe. Aux États-Unis d'Amérique, les informations relatives à la priorité doivent figurer dans la première phrase de la demande. Bien sûr, l'agent de brevets aura à remplir d'autres formulaires dans lesquels figureront également les informations relatives à la priorité et le nom de l'inventeur, mais pour plus de certitude, il est demandé que ces renseignements apparaissent aussi dans la demande elle-même.

Enfin, lorsqu'il prépare une demande de brevet, l'agent de brevets doit toujours penser au "public" auquel elle s'adresse. Avant tout, comme on l'a déjà vu, il y a les examinateurs de brevets et les tribunaux. Bien sûr, le client et l'inventeur font partie eux aussi de ce public – l'agent de brevets doit d'ailleurs faire en sorte que l'inventeur comprenne sa propre demande de brevet. Mais la demande de brevet a encore un autre public, celui des concurrents, des contrefacteurs et des investisseurs. Ces derniers, notamment, étudient souvent le portefeuille de brevets d'une société de technologie avec la plus grande attention avant d'investir.

a. Revendications

Lorsqu'ils rédigent une demande de brevet, la plupart des agents de brevets commencent par écrire plusieurs revendications. Cela s'explique par le fait que les revendications constituent, d'un point de vue juridique, la partie la plus importante de la demande de brevet, celle autour de laquelle s'articule tout le reste du document. En rédigeant les revendications avant le mémoire descriptif, l'agent de brevets saura quels sont les termes qui doivent être décrits dans le mémoire descriptif. La rédaction des revendications est expliquée aux chapitres V et VII.

Bien sûr, l'expérience aidant, chaque agent de brevets finit par avoir sa propre façon de procéder pour élaborer une demande de brevet de grande qualité. Certains préféreront rédiger les revendications après le mémoire descriptif. Prenons, par exemple, le cas d'un agent de brevets qui reçoit d'un inventeur un document technique sur la base duquel il doit déposer immédiatement une demande de brevet. N'ayant pas vraiment le temps de rédiger lui-même un mémoire descriptif, il va se fonder sur le document technique de l'inventeur pour décrire l'invention, mais même dans une telle situation, il peut être préférable qu'il rédige auparavant quelques revendications.

Il peut envisager d'opter pour la revendication très descriptive évoquée plus haut, qui lui permettra de mieux comprendre l'invention et de cerner, avec l'inventeur, les éléments qui font qu'elle répond au critère de nouveauté. Cela étant, il est rare que les agents de brevets déposent de telles revendications, car elles décrivent l'invention d'une manière trop précise. Elles contiennent souvent des limitations qui, bien que faisant partie d'un produit dans lequel l'invention est comprise, n'apportent pas nécessairement un élément de nouveauté. Par exemple, dans le cas d'une automobile ayant une forme aérodynamique nouvelle, une telle revendication pourrait décrire les roues, bien que celles-ci n'aient rien à voir avec la forme

aérodynamique nouvelle en question. En revanche, cela aurait pour avantage de faire remarquer à l'agent de brevets que les roues ne font pas partie de l'invention et n'ont donc pas besoin de figurer dans les revendications. Une revendication très descriptive peut donc être utile à un agent de brevets, mais permettra rarement d'obtenir une protection très large pour une invention.

Dans tous les cas, lorsque l'agent a terminé le mémoire descriptif, il doit revoir attentivement les revendications. Il doit d'abord vérifier si, après avoir rédigé le mémoire descriptif, il est parvenu à une meilleure compréhension de l'invention. Par exemple, il devrait maintenant être mieux à même de déceler dans les revendications les limitations extrinsèques susceptibles de limiter l'étendue de la protection conférée par le brevet. De même, le fait d'avoir rédigé le mémoire descriptif peut lui avoir fait découvrir que les revendications ne décrivent pas l'invention d'une manière suffisamment précise.

Une fois la rédaction des revendications terminée, l'agent doit examiner attentivement les dessins et le mémoire descriptif afin de vérifier que les termes utilisés dans les revendications ont été correctement décrits et divulgués. Par exemple, si l'agent de brevets a utilisé un terme très abstrait dans les revendications, comme "pièce de jonction avec le sol" pour un "pied de chaise", il peut décider d'utiliser ce terme dans le mémoire descriptif qui pourra alors contenir la phrase suivante : "L'assise est fixée au premier pied de la chaise, lequel constitue un exemple de pièce de jonction avec le sol susceptible d'être utilisée aux fins de la réalisation de l'invention".

b. Description détaillée

La partie "description détaillée", souvent désignée sous le nom de "mode de réalisation préféré de l'invention" ou "mode de réalisation divulgué de l'invention", explicite les revendications et décrit l'invention d'une manière suffisante pour qu'une personne du métier possédant les connaissances normales de la technique en cause puisse la comprendre et la réaliser. La description détaillée doit correspondre étroitement aux dessins. Elle ne peut pas être modifiée sur le fond une fois la demande déposée. L'agent de brevets doit, par conséquent, s'assurer qu'elle constitue une divulgation technique suffisante à la date du dépôt de la demande, car il n'aura pas la possibilité de modifier cette partie de la demande. En effet, il ne lui sera pas permis d'ajouter des informations techniques à la demande en cours d'instruction.

Comme on l'a dit, la description détaillée doit expliciter les termes utilisés dans les revendications en expliquant l'invention. Si l'agent de brevets utilise un terme très abstrait dans les revendications, il devra envisager de le faire aussi dans la description détaillée, en le reliant cependant à un mode de réalisation particulier de l'invention. Par exemple, si le terme "dispositif avertisseur" est utilisé dans les revendications pour désigner un klaxon d'automobile, le mémoire descriptif pourra indiquer : "Un klaxon d'automobile est un exemple du dispositif avertisseur 102¹². D'autres dispositifs avertisseurs peuvent être utilisés d'une manière conforme à l'esprit de l'invention" ou "Un klaxon automobile 102 constitue un dispositif avertisseur". De nombreux autres dispositifs avertisseurs peuvent être utilisés d'une manière conforme à l'esprit de l'invention".

Comme on l'a dit précédemment, la description détaillée ne peut pas subir de modifications de fond une fois la demande déposée. Par conséquent, l'agent de brevets doit veiller à ce que la demande de brevet 1) concorde avec les documents de divulgation fournis par les inventeurs, 2) fournisse des informations suffisantes pour permettre à une personne du métier de compétence normale d'exécuter l'invention et 3) soit assez large pour que les

¹² Dans cet exemple, le numéro de référence "102" relatif à un élément figurant dans un ou plusieurs des dessins de la demande de brevet, par exemple la fig. 1, pourrait désigner le dispositif avertisseur 102. On trouvera plus loin un examen plus détaillé de la question de l'attribution des numéros de référence.

revendications puissent être ensuite affinées au cours de l’instruction de la demande, afin d’éviter tout empiétement sur l’état de la technique. La question de la portée et de l’importance de la description détaillée, qui sera examinée plus loin, est illustrée par l’exemple suivant.

Imaginons un inventeur qui pense avoir découvert une méthode extraordinairement nouvelle et largement brevetable. Il a construit, avant le dépôt de sa demande de brevet, un prototype fonctionnel de son invention qui a été le point de départ de toute une génération de produits avec lesquels il a gagné beaucoup d’argent. Dans ce prototype, l’inventeur avait relié l’élément A à l’élément B à l’aide de fils de cuivre. En termes abstraits, cette combinaison d’éléments constitue un exemple d’un sous-composant X. Les autres sous-composants abstraits de l’invention sont le sous-composant Y et le sous-composant Z. Les revendications déposées avec la demande de brevet se lisaient comme suit :

Une machine comprenant :

- un sous-composant X;
- un sous-composant Y relié d’une manière opérationnelle au sous-composant X;
- un sous-composant Z relié d’une manière opérationnelle à la fois au sous-composant X et au sous-composant Y.

L’inventeur a convaincu l’agent de brevets que la combinaison des éléments X, Y, et Z était si nouvelle que la demande n’avait pas à fournir d’autres détails sur l’invention que ceux nécessaires à l’obtention des revendications les plus larges possibles, car l’inventeur souhaitait faire des économies et déposer rapidement la demande. Par conséquent, la demande ne fait aucune mention de l’élément A ni de l’élément B. L’examineur de brevets trouve dans l’état de la technique une antériorité, dont l’auteur est le Dr Q, qui a déjà divulgué les sous-composants X, Y et Z, de sorte que l’invention revendiquée dans la demande se trouve comprise dans l’état de la technique. En examinant la lettre officielle et l’état de la technique cité, l’agent de brevets découvre que tous les détails de l’invention de son client ont déjà été divulgués par le Dr Q, à l’exception près que selon ce dernier, le sous-composant X doit être formé à partir de l’élément C et de l’élément D, ce qui, ajoute-t-il (comme tant d’autres), constitue la seule manière connue d’obtenir un sous-composant X satisfaisant. L’agent de brevets pourrait donc contourner l’état de la technique cité par l’examineur et obtenir un brevet pour son client s’il pouvait modifier les revendications de la manière suivante :

Un dispositif comprenant :

- un sous-composant X formé par la combinaison de l’élément A et de l’élément B;
- un sous-composant Y relié d’une manière opérationnelle au sous-composant X;
- un sous-composant Z relié d’une manière opérationnelle à la fois aux sous-composants X et Y.

L’agent de brevets soupçonne en outre non seulement que cette revendication serait brevetable, mais aussi qu’une revendication visant uniquement à former un sous-composant X à partir des éléments A et B le serait aussi et pourrait en fait constituer la véritable invention du client. Malheureusement, le client ayant insisté sur le fait que la demande de brevet ne devait pas divulguer le fait que le sous-composant X pouvait être formé à partir des éléments A et B, l’agent de brevets ne peut pas modifier les revendications, ni de manière à contourner l’état de la technique ni de manière à décrire une combinaison d’une grande nouveauté conçue par son client. Il est donc probable que la demande de brevet devra être abandonnée, à moins que l’agent de brevets ne trouve une autre façon de modifier les revendications (il pourrait éventuellement rédiger une nouvelle demande de brevet contenant les divulgations techniques appropriées, en espérant que cette dernière ne soit pas exclue de la brevetabilité, notamment par les activités de l’inventeur lui-même).

L'agent de brevets doit s'efforcer de trouver un juste milieu entre le souci d'être suffisamment clair dans la formulation des revendications et celui de divulguer trop d'éléments qui ne seront pas revendiqués. Dans de nombreux systèmes de brevet, tout objet non revendiqué est en effet considéré comme ayant été mis à la disposition du public par l'inventeur. Les objets mis à la disposition du public ne sont pas brevetables. De nombreux systèmes de brevet, comme le Traité de coopération en matière de brevets, prévoient une règle d'"unité d'invention"¹³, selon laquelle une demande de brevet ne peut porter que sur une seule invention ou sur un seul concept inventif. Par conséquent, si une demande de brevet contient des revendications portant sur une pluralité d'inventions, l'agent de brevets sera probablement forcé de choisir celles qu'il souhaite voir étudiées par l'examineur.

De même, si la demande de brevet divulgue une invention non revendiquée, l'agent de brevets voudra éventuellement préparer des revendications pour cette dernière. Le cas échéant, les revendications relatives à une invention précédemment non revendiquée peuvent être formulées dans une demande divisionnaire ou une demande de continuation. L'agent de brevets devra s'assurer que son client consent au dépôt d'une demande divisionnaire ou de continuation, selon le cas. D'une manière générale, l'agent doit consulter son client sur toute question de fond relative à la demande de brevet.

Pour les raisons évoquées ci-dessus, il est généralement préférable de pécher par excès d'information dans la rédaction de la description détaillée. L'agent de brevets doit aussi tenir compte de l'exigence, en vigueur dans certains pays comme les États-Unis d'Amérique et l'Inde, selon laquelle la demande de brevet doit décrire la "meilleure manière de réaliser l'invention" connue des inventeurs. Cela signifie que la demande ne doit pas chercher à cacher les meilleures conditions de réalisation de l'invention aux personnes qui souhaiteraient réaliser et utiliser l'invention décrite dans la demande. Ainsi, par exemple, si les inventeurs savent qu'un précipité se forme entre 115 et 140 degrés, et qu'ils savent aussi que la température optimale de formation de ce précipité est 120,5 degrés, ils seront tenus de divulguer aussi cette information. L'exigence de description de la "meilleure manière de réaliser l'invention" ne s'applique que dans certains pays.

L'agent de brevets doit éviter d'utiliser, dans le mémoire descriptif, des formulations telles que "L'invention est ...", au profit de phrases comme "Dans un mode de réalisation de l'invention, ...", car cela permet aux revendications du brevet d'être interprétées de la manière la plus large possible. En l'absence de mention contraire, l'examineur considérera généralement que la description détaillée divulgue un "mode de réalisation" de l'invention, et non l'invention elle-même. En revanche, si la demande de brevet exclut cette lecture plus large, la portée de l'invention pourra être également restreinte.

L'agent de brevets n'a pas besoin d'inclure dans la demande d'informations connues sur la manière de réaliser un produit associé à l'invention. Il n'est pas nécessaire qu'une demande de brevet soit un plan d'exécution, et un tribunal américain a même déclaré qu'il était préférable qu'elle "omette" les détails qui sont connus de toute personne du métier. Par exemple, si tous les polymères X doivent être traités pendant 5 heures à 200 degrés, et si ce procédé est connu de toute personne du métier, cette méthode de traitement des polymères X n'a pas besoin de figurer dans la demande de brevet, à moins que l'invention ne la modifie d'une manière ou d'une autre. En règle générale, l'agent de brevets peut incorporer par renvoi un élément dans une demande de brevet (par exemple un manuel de chimie reconnu). Cette possibilité doit toutefois être utilisée avec parcimonie. En outre, si l'agent de brevets décide d'incorporer littéralement à la demande des éléments provenant d'autres sources, il ne

¹³ Voir la règle 13.10 du Règlement d'exécution du PCT. La question de l'unité d'invention est traitée plus en détail à la page 208.

devra jamais incorporer par référence dans la demande un élément qui est énoncé dans les revendications.

Un mémoire descriptif de brevet déposé aux États-Unis d'Amérique, par exemple, doit permettre de réaliser l'invention, la décrire par écrit et indiquer la meilleure manière de la réaliser. La loi prévoit notamment expressément que :

Le mémoire descriptif doit contenir une description écrite de l'invention ainsi que de la manière et du procédé de réalisation et d'utilisation de celle-ci, en termes assez complets, clairs, concis et exacts pour qu'un homme du métier auquel l'invention se rapporte ou est apparentée puisse la réaliser et l'utiliser, et doit indiquer la meilleure manière envisagée par l'inventeur d'exécuter son invention. 35 U.S.C. § 112.1).

L'exigence de description de la meilleure manière de réaliser l'invention a déjà été expliquée précédemment. La seconde exigence, dite de "divulcation suffisante", signifie que la demande de brevet doit enseigner à la personne du métier de compétence normale comment réaliser et utiliser l'invention, et cela, généralement, à la date de dépôt de la demande de brevet. Une demande de brevet ne répondant pas à cette exigence à la date de dépôt ne peut pas être validée par des innovations techniques ultérieures. L'exigence de "description écrite" permet de faire savoir au public que les inventeurs étaient en possession de leur invention, c'est-à-dire que les termes décrivant l'invention ne sont pas apparus par hasard. L'exigence de description écrite peut s'avérer particulièrement intéressante lorsque les revendications d'une demande (ou celles d'une demande de continuation déposée ultérieurement) concernent une invention reprenant directement un dispositif concurrent récent, dans la mesure où l'examineur du brevet (ou, plus vraisemblablement, un juge) pourrait se demander si les inventeurs avaient conscience qu'ils avaient créé cette invention au moment du dépôt.

Les mémoires descriptifs déposés auprès de l'OEB doivent suivre de préférence une démarche "problème-solution", c'est-à-dire que la demande de brevet doit d'abord cerner le problème, puis décrire la solution. L'exposé du problème débute par la partie introductive (voir 4.d) ci-après). La démarche problème-solution est considérée comme facile à suivre par un certain nombre d'agents de brevets et convient, a priori, dans la plupart des pays. L'agent de brevets doit toutefois faire preuve de prudence en ce qui concerne la façon dont il décrit le problème. Certaines inventions sont en effet déterminées par la reconnaissance, la caractérisation ou la "re-caractérisation" d'un problème, c'est-à-dire qu'une fois le problème formulé d'une manière spécifique par l'inventeur, la solution suit assez facilement. Il en découle que si la description laisse entendre que le problème était parfaitement connu dans l'état de la technique (alors que ce n'était pas le cas), l'agent de brevets risque d'avoir compromis, sans le vouloir, la protection par brevet de l'invention de son client. Cet avertissement mis à part, la démarche "problème-solution" peut très bien convenir pour un grand nombre de demandes de brevet, et notamment celles qui sont déposées auprès de l'OEB.

En plus de décrire les éléments utilisés dans un mode de réalisation de l'invention, ainsi que la manière dont ces derniers sont mis en œuvre, l'agent de brevets peut aussi envisager de joindre à la demande de brevet un ou plusieurs dessins, ainsi que les descriptions correspondantes, afin de montrer l'invention en contexte ou d'en décrire le fonctionnement. L'agent de brevets devra faire en sorte que le contexte ne soit pas pris comme faisant partie intégrante de l'invention, ce qui reviendrait à introduire une "limitation".

L'agent de brevets doit être très attentif à la manière dont il formule la demande de brevet. Les choix qu'il fera à cet égard pourront favoriser quelque peu la délivrance du brevet, mais ils seront surtout récompensés en cas de contestation du brevet. Il doit

notamment être vigilant en ce qui concerne l'utilisation de termes dénotant un absolu. Par exemple, si des termes comme "devoir" ou "toujours" sont utilisés dans la demande de brevet, il doit veiller à ce qu'ils désignent très précisément et très exactement la situation décrite. Autrement dit, s'il est expliqué, dans la description d'une invention, qu'un élément fait "toujours" telle chose, l'agent de brevets doit s'assurer que c'est bien "toujours" le cas, et qu'autrement, l'invention ne fonctionne pas. Si l'agent de brevets travaille sur un ordinateur, il aura probablement avantage à rechercher ces termes absolus dans le texte de la demande, lorsque cette dernière sera presque terminée.

Comment un agent de brevets s'y prend-il pour rédiger la description détaillée? La dictée est la meilleure formule s'il a la possibilité de faire ensuite dactylographier le document. La plus rapide des dactylos ne peut pas suivre le rythme du plus rapide des locuteurs. Si l'agent a préparé ses dessins ainsi qu'un plan de la description détaillée, il lui suffira de commenter simplement les dessins. Il pourra ensuite mettre lui-même la dernière main à la demande de brevet à l'aide d'un programme de traitement de textes ou la réviser sur papier et faire dactylographier les corrections.

Enfin, l'agent de brevets doit toujours s'informer sur la législation et les règles applicables dans le pays dans lequel il veut obtenir la protection de l'invention de son client. De nombreuses règles et lois relatives aux brevets sont disponibles en ligne¹⁴. Par exemple, le site Web de l'OMPI donne accès à des informations sur le Traité de coopération en matière de brevet (PCT), ainsi que sur le dépôt des demandes de brevet selon ce dernier; le site de l'Office européen des brevets (OEB) fournit, pour sa part, des informations sur les procédures de dépôt et de délivrance des brevets européens, tandis que celui de l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO) permet de prendre connaissance de la législation américaine en matière de brevet et de s'informer sur le dépôt des demandes de brevet dans ce pays.

c. Dessins

L'agent de brevets doit appuyer la description de l'invention par des dessins aussi clairs que possible. De nombreux agents de brevets prétendent d'ailleurs que les dessins sont la partie la plus importante d'une demande de brevet, après les revendications. Dans certains pays, la législation en matière de brevets impose la représentation graphique de chacun des éléments revendiqués. Les dessins doivent illustrer l'invention avec suffisamment de détails pour que la lecture de la description détaillée ne fasse que confirmer les informations fournies sous une forme graphique. Bien sûr, cela n'est pas faisable avec toutes les inventions.

Avant de se lancer dans l'élaboration des dessins, l'agent de brevets doit penser à ce qu'il veut "raconter", comme s'il s'agissait d'une histoire. Il doit également penser au niveau de détail qui sera nécessaire pour respecter le critère de divulgation suffisante. Une boîte noire marquée "moteur" sans aucun sous-élément constituera sans doute une explication insuffisante pour une demande de brevet qui prétend divulguer un "moteur". À l'inverse, l'agent de brevets doit éviter de donner trop de détails dans les dessins, sauf si l'explication jointe dans la description détaillée précise que les détails supplémentaires correspondent seulement à un mode de réalisation spécifique de l'invention. Autrement, tôt ou tard, en cas de litige par exemple, quelqu'un pourra avancer que tous les détails supplémentaires sont nécessaires à l'invention. Cela est particulièrement vrai, dans certains pays, si l'agent de brevets utilise également une revendication de type "moyen plus fonction" puisque, en cas de poursuite en contrefaçon, les défendeurs feront valoir que tous les détails non nécessaires présentés dans les dessins sont des structures nécessaires à l'exécution de la fonction

¹⁴ Voir, par exemple, la Collection de lois accessible en ligne (CLEA) de l'OMPI, à l'adresse <http://www.wipo.int/clea/fr/index.jsp>.

présentée. Nous examinerons les revendications “moyen plus fonction” au chapitre V “Principes de rédaction des revendications”.

Les éléments présentés dans les dessins d’un brevet sont généralement accompagnés d’une brève description écrite et d’un numéro de référence, comme “minuterie 102”. Le lecteur s’attend à voir “minuterie 102” dans le texte d’accompagnement de la description détaillée. L’agent de brevets doit donc utiliser un système de numérotation cohérent pour les numéros de référence. Ainsi, un numéro de référence présenté pour la première fois se voit attribuer un numéro se composant du numéro de figure concerné, suivi de deux chiffres distinctifs. Par exemple, si dans la “figure 2” d’une demande de brevet, l’agent de brevets a déjà numéroté deux éléments, le troisième, une mémoire d’ordinateur, pourra se voir attribuer le numéro de référence “203”. Toutes les futures références à cette mémoire d’ordinateur dans les dessins et le mémoire descriptif du brevet préciseront alors “mémoire d’ordinateur 203” ou simplement “mémoire 203”. Si une autre mémoire d’ordinateur est évoquée, il faudra alors lui attribuer un autre numéro de référence, afin que le lecteur ne puisse pas supposer qu’il s’agit de la même (une variante de ce système de numérotation consiste à n’utiliser que des nombres impairs, par exemple 101, 103, 106, dans les premières versions d’une description de brevet, ce qui permet d’ajouter plus facilement de nouveaux éléments chiffrés dans les versions ultérieures). Dans un autre système de numérotation, les principaux composants se voient attribuer un numéro de référence à un seul chiffre, et leurs sous-composants sont identifiés par ce même numéro de référence suivi de chiffres supplémentaires. Par exemple, un “ordinateur 8” peut avoir comme sous-élément une “mémoire 82”, où le “8” de “82” renvoie à l’ordinateur 8. Quel que soit le système de numérotation que choisit l’agent de brevets, il doit être appliqué dans toute la demande. De même, si le mode de réalisation de l’invention illustré dans une figure diffère de celui qui est illustré dans une autre figure, la description détaillée doit le préciser clairement – par exemple, “la figure 5 présente un autre mode de réalisation de l’invention.”...

La demande de brevet elle-même doit contenir une liste des dessins, entre le résumé de l’invention et la description détaillée. Les dessins doivent être précédés d’un énoncé indiquant qu’ils illustrent une ou plusieurs modes de réalisation de l’invention (et non l’invention à proprement parler), par exemple :

BREVE DESCRIPTION DES DESSINS

L’un des modes de réalisation de la présente invention est illustré à titre d’exemple dans les dessins ci-joints, dans lesquels les numéros de référence identiques renvoient au même élément ou à un élément similaire et dans lesquels :

la Figure 1 est la représentation graphique d’un exemple d’objet auquel la présente invention peut être appliquée;

la Figure 2 est...

L’agent de brevets doit veiller à ce que les dessins soient complets et n’omettent aucun détail essentiel. Si l’un de ses dessins représente, par exemple, un schéma de procédé, il doit vérifier que les flèches sont correctement orientées. Si une ligne présente une seule pointe de flèche alors qu’elle devrait en présenter deux, l’agent de brevets pourrait en effet avoir du mal à convaincre l’office des brevets que la relation entre les deux composants n’était pas à sens unique, comme l’indique la figure. Bien sûr, les explications écrites que l’agent de brevets fournit dans la description détaillée peuvent suffire à compenser les faiblesses de ses dessins, mais il ne doit pas présumer que ce sera toujours le cas.

L’astuce du professionnel : ne prenez pas l’habitude d’essayer de rectifier les demandes de brevet après leur dépôt; vous finirez par faire une erreur qu’il ne sera pas possible de réparer

sans déposer une nouvelle demande, et par faire perdre à votre client la date de dépôt originale.

Nous recommandons aux agents de brevets de ne pas passer trop de temps à améliorer la qualité artistique de leurs dessins. Personne ne s'attend à ce qu'un agent de brevets soit un dessinateur qualifié. L'agent de brevets voudra sans doute avoir accès aux services d'un dessinateur professionnel, mais il doit prendre garde à ne pas dépenser trop d'argent sur les dessins. Les agents de brevets qui disposent d'un logiciel de dessin sur leur ordinateur doivent notamment faire très attention à ne pas passer trop de temps à essayer de faire des dessins impeccables. En fait, il est souvent plus rapide et moins coûteux de faire simplement les dessins au crayon, même si l'on dispose d'un tel logiciel.

L'astuce du professionnel : l'agent de brevets doit consacrer son temps et sa compétence à la création de dessins originaux, et non de beaux dessins.

Souvent, le client détient des dessins liés à l'invention. Ils sont parfois extrêmement utiles à l'agent de brevets, mais celui-ci doit veiller à n'utiliser que les dessins qui correspondent réellement à la description qu'il veut faire dans la demande de brevet. Les dessins professionnels fournis par le client contiennent souvent des caractéristiques qui ne sont pas utiles à la divulgation de l'invention. L'agent de brevets pourra donc décider de refaire ces dessins ou de les adapter au moyen de ciseaux, de gouache, etc. Le client peut aussi fournir des captures d'écran d'ordinateur montrant le fonctionnement de l'invention; bien que ces dernières puissent avoir leur utilité, l'agent de brevets doit cependant tenir compte du fait qu'il peut être très coûteux d'en tirer des dessins acceptables pour une demande de brevet et que le résultat est parfois presque impossible à déchiffrer.

L'agent de brevets aura probablement avantage à préparer ses dessins immédiatement après les revendications. S'il dicte la description détaillée de l'invention, le fait d'avoir les dessins devant lui améliorera grandement son efficacité, car il lui suffira de décrire ces derniers en ajoutant des informations supplémentaires importantes chaque fois que nécessaire. Cette façon de procéder est souvent très efficace pour préparer la description détaillée d'une invention.

d. Partie introductive

La partie introductive de la demande de brevet est utilisée différemment selon les régimes de brevets. Dans certains pays, elle sert à faire connaître au public l'état de la technique le plus proche de l'invention établi dans le cadre de l'examen de la demande de brevet. C'est par exemple le cas dans la plupart des systèmes européens.

Ailleurs, par exemple aux États-Unis d'Amérique, l'état de la technique présenté par le déposant du brevet et celui qui a été relevé par l'examineur sont imprimés sur la première page du brevet lui-même. La rédaction de la partie introductive de la demande nécessite donc souvent une attention particulière. De nombreux agents de brevets s'efforcent de la rédiger d'une manière aussi succincte que possible, par crainte de limiter l'étendue de la protection conférée à l'invention de leur client en donnant trop d'indications sur la technique antérieure. Par exemple, une demande de brevet pour une puce informatique pourrait simplement préciser : "Les ordinateurs plus rapides sont généralement plus performants". Une partie introductive aussi courte ne fait certes pas grand-chose pour l'intérêt du public, mais elle ne risque pas non plus de nuire au brevet du client ou d'hypothéquer la portée de la protection éventuellement conférée à son invention.

L'état de la technique décrit dans la partie introductive de la demande de brevet est généralement considéré comme divulgué par l'inventeur. Par conséquent, si l'activité inventive du déposant vient à y être divulguée, l'examineur peut la citer pour rejeter les revendications du déposant. Certains offices des brevets sont assez sévères en ce qui

concerne l'introduction de l'activité inventive dans cette partie, et c'est là l'une des raisons pour lesquelles les agents de brevets doivent apporter le plus grand soin à sa rédaction. Bien sûr, si le brevet fait un jour l'objet d'un litige, il sera sans doute examiné beaucoup plus minutieusement que lors du processus d'instruction initial.

Enfin, l'"invention" elle-même est parfois liée inextricablement à une "nouvelle interprétation" de l'état de la technique. Or, si cette nouvelle interprétation est décrite dans la partie introductive, c'est peut-être l'aspect le plus nouveau de l'invention qui y est ainsi décrit, alors que ce n'est jamais là que devrait être présentée la nouveauté.

Par conséquent, la partie introductive doit être relativement courte et se contenter de préparer la divulgation technique qui sera faite dans la description détaillée. Elle peut décrire l'état de la technique d'une manière très élaborée. Dans certains pays, il n'est généralement pas très utile de mentionner des éléments particuliers de l'état de la technique. La partie introductive peut se terminer par une formule lapidaire sur les insuffisances de l'état de la technique, mais elle doit être rédigée de façon à ne pas divulguer la solution qui sera décrite plus loin dans la demande – elle doit plutôt l'être de façon à ce que le lecteur type pense : "Ma foi, je ne vois vraiment pas comment ce problème pourrait être résolu par qui que ce soit!".

L'agent de brevets doit toujours avoir à l'esprit que, même si sa demande de brevet est composée de parties distinctes organisées dans un ordre déterminé, elle ne sera pas forcément lue dans cet ordre par l'examineur. Dans de nombreux pays, les examinateurs ont tout simplement trop à faire pour pouvoir lire chaque demande de brevet du début à la fin. Pour comprendre l'invention avant l'envoi de la première lettre officielle, ils se bornent souvent à vérifier les revendications et les dessins et, éventuellement, quelques éléments de la demande. Il est donc possible que la partie introductive, toute détaillée qu'elle soit, ne soit jamais lue par l'examineur.

Certaines anciennes demandes de brevet comprennent des paragraphes "Objets de l'invention", soit dans la partie introductive, soit dans le résumé. Ils sont à éviter, à moins que la législation du pays où est déposée la demande n'exige leur présence. Le problème est en effet que l'on risque, en les formulant, de limiter l'invention, par exemple en écrivant "L'invention a pour objet d'offrir une sécurité accrue", alors que l'invention a aussi pour objet la réalisation d'une économie. Ces énoncés risquent aussi d'être interprétés comme des arguments "fallacieux" – par exemple "L'un des objets de l'invention est de guérir le cancer", alors qu'il serait plus approprié d'écrire "...de soulager les symptômes d'un certain type de cancer". Les procédures auxquelles ils ont donné lieu ces 10 ou 15 dernières années ont conduit les agents de brevets de certains pays à les abandonner dans pratiquement toutes leurs demandes de brevet.

Enfin, l'agent de brevets ne devrait pas, en règle générale, rédiger la partie introductive en premier. Il est normal d'être tenté de le faire, car après tout, c'est cette partie que l'on voit d'abord, dans une demande de brevet. Pourtant, si l'agent de brevets la rédige avant les autres, il risque d'y passer trop de temps, de la faire beaucoup trop longue et détaillée, bref, de gaspiller l'argent de son client sur l'une des parties les moins importantes de la demande. L'agent de brevets a tout avantage à rédiger la description détaillée après la partie introductive.

L'astuce du professionnel : ne rédigez pas une partie introductive trop longue ou trop détaillée. Ne passez pas trop de temps à préparer cette partie. Retenez cet ordre de grandeur : 2 pages maximum ou pas plus de 10% du volume total de la demande.

e. Abrégé

L'abrégé d'un brevet doit décrire l'invention très précisément avec le moins de mots possible. L'agent de brevets peut utiliser comme abrégé une version modifiée du premier paragraphe du résumé de l'invention.

Dans de nombreux systèmes de brevet, les abrégés ne sont vérifiés que pour s'assurer qu'ils respectent certains critères de concision. Ils ne sont pas – ou peu – examinés sur le fond, et les tribunaux cherchent rarement l'explication d'un brevet dans l'abrégé. Bien sûr, cela ne veut pas dire que l'abrégé puisse être trompeur ou mal rédigé.

Le danger à éviter dans la rédaction d'un abrégé est celui de divulguer une caractéristique brevetable de l'invention qui n'est pas mentionnée dans le mémoire descriptif. Il s'agit d'une erreur courante chez les nouveaux agents de brevets, car ils ont tendance à rédiger l'abrégé en premier et à ne pas le revoir après avoir terminé la demande de brevet. Lorsqu'il relit un abrégé qu'il vient de rédiger, l'agent de brevets doit toujours se demander : "Est-ce que tout cela figure dans le mémoire descriptif?" Si la réponse n'est pas tout à fait affirmative, il devra soit compléter le mémoire descriptif, soit modifier l'abrégé.

f. Résumé

Comme on l'a vu précédemment, la présence d'un résumé dans les demandes de brevet n'est pas exigée par toutes les administrations. Pourtant, dans de nombreux pays, les demandes de brevet en contiennent un, même si cela ne constitue pas une obligation, de sorte qu'il peut très bien arriver à un agent de brevets de se trouver devant un résumé rédigé par un confrère étranger travaillant pour le même client que lui. Il est donc important qu'il comprenne très exactement les exigences et les règles de pratique en vigueur en cette matière dans les pays qui intéressent son client.

Le résumé de l'invention est lui aussi une partie de la demande de brevet qui doit être préparée avec le plus grand soin. Il importe avant tout qu'il s'appuie sur les revendications. En fait, certains agents de brevets le préparent en reprenant une à une les revendications de la demande de brevet pour y faire correspondre un paragraphe. Cette manière de procéder présente l'avantage supplémentaire de garantir la présence dans le mémoire descriptif des termes exacts utilisés dans les revendications. De nombreux agents de brevets rédigent simplement le résumé de façon à souligner les principales caractéristiques de l'invention à l'aide de termes tirés des revendications de la demande.

Le résumé de l'invention doit être l'une des dernières parties de la demande de brevet que rédige l'agent de brevets. Bien sûr, celui-ci peut être tenté de le faire plus tôt, parce que cela lui permet d'évaluer sa connaissance de l'invention et que le résumé va, de toute manière, figurer au début de la demande. Il doit toutefois résister à cette tentation et ne rédiger le résumé qu'après avoir terminé la description détaillée de l'invention.

Lorsqu'il rédige le résumé de l'invention, l'agent de brevets doit aussi éviter de proposer une sorte de "panorama" allant au-delà des limites définies dans les revendications. Les risques liés à ce type de résumé sont nombreux. Tout d'abord, un "métarésumé" finira toujours par évoquer un élément supplémentaire de l'état de la technique qui pourra être utilisé contre l'invention – en la reliant explicitement, par écrit, à un sujet plus vaste – de sorte qu'il sera difficile, sinon impossible, pour l'agent de brevets de plaider ensuite que l'état de la technique ne s'applique pas. Ensuite, une telle vue d'ensemble englobe souvent, d'une manière subtile ou sans conséquence apparente, une autre notion qui n'est pas expliquée avec précision dans la demande. Cela permet aux personnes désireuses de contester le brevet, notamment dans le cadre d'une procédure de justice, de faire valoir que l'inventeur n'a pas fourni une divulgation complète de l'invention, puisque le "résumé" mentionne des éléments qui ne sont pas autrement divulgués dans la demande. Enfin, un "métarésumé" donne vaguement l'impression que les revendications ne couvrent pas toute l'étendue de l'invention, et le client risque de ne pas être satisfait si son agent de brevets n'a pas cherché à approprier le territoire le plus large pour son invention.

5. Travailler avec l'inventeur pour affiner les revendications et la demande

L'agent de brevets doit s'assurer que l'inventeur a revu, compris et approuvé la demande de brevet. La plupart des inventeurs n'ont pas une idée précise des exigences

juridiques auxquelles doivent répondre les demandes de brevet, et ceux qui comprennent le langage généralement associé aux demandes de brevet et en mesurent toute l'importance, sont encore moins nombreux. L'agent de brevets doit donc être prêt à fournir à l'inventeur toutes les explications que celui-ci pourra lui demander au sujet d'un élément quelconque de la demande. Il ne doit pas modifier la demande de brevet pour qu'elle soit plus compréhensible pour un non-juriste, mais il doit en revanche s'assurer qu'elle est correctement formulée. Une revendication très abstraite peut être très difficile à comprendre pour un inventeur. L'agent de brevets doit donc savoir la lui expliquer, ainsi que les raisons pour lesquelles elle est formulée ainsi, mais il ne doit en aucun cas la récrire d'une manière plus concrète pour la rendre plus accessible à l'inventeur, car elle risquerait alors de ne plus être aussi large que la loi le permet.

L'agent de brevets doit s'efforcer d'être aussi professionnel que possible dans toutes ses relations avec l'inventeur. Il doit être respectueux, mais prêt à insister pour que l'inventeur participe à la préparation de la demande de brevet lorsque c'est nécessaire. Par exemple, l'agent de brevets peut s'apercevoir que certains inventeurs sont extrêmement lents à fournir les éléments nécessaires à la divulgation ou l'aide nécessaire pour remplir les formulaires officiels.

Mots-clés :

Partie introductive, résumé, description détaillée, dessins, revendications, abrégé, mémoire descriptif, accord de non-divulgence, demande provisoire, formulaire de divulgation de l'invention, mode de réalisation, office étranger, Convention de Paris, personne du métier de compétence normale, mis à la disposition du public, unité d'invention, meilleure manière de réaliser l'invention, divulgation suffisante, description écrite.

TESTEZ VOS CONNAISSANCES :

1. Quelles sont les parties d'une demande de brevet?
2. Donnez quelques exemples de questions qu'un agent de brevets peut demander à un inventeur lorsqu'il le rencontre pour la première fois.
3. De combien de temps un déposant dispose-t-il pour déposer une demande de brevet dans un pays partie à la Convention de Paris après avoir déposé la demande nationale? Et dans un pays qui n'est pas partie à la Convention de Paris?
4. Qu'est-ce qu'un formulaire de divulgation de l'invention? Quand un inventeur doit-il utiliser un formulaire de divulgation de l'invention?
5. Vrai ou faux : l'inventeur sait toujours ce qu'est l'invention.
6. Si l'agent de brevets aide à identifier l'invention ou propose des suggestions à l'inventeur, est-ce que cela fait de l'agent de brevets l'un des inventeurs?
7. Pourquoi est-il important que l'agent de brevets comprenne l'invention avant de rédiger le brevet?
8. Vrai ou faux : le mémoire descriptif doit divulguer un mode de réalisation permettant à l'invention de fonctionner.
9. Quelle partie de la demande de brevet l'agent de brevets doit-il préparer en premier?
10. Vrai ou faux : la description détaillée doit présenter une application de l'invention capable de fonctionner.
11. Vrai ou faux : un objet qui a été mis à la disposition du public est brevetable.
12. Qu'est-ce que l'"unité d'invention"?
13. Qu'est-ce que l'exigence de description de la "meilleure manière de réaliser l'invention"? Tous les pays ont-ils cette exigence?
14. Vrai ou faux : l'agent de brevets doit éviter d'utiliser dans la demande de brevet des termes dénotant des absolus, comme "devoir" et "toujours".

E. DEPOT DES DEMANDES DE BREVET

L'agent de brevets doit bien comprendre quelles sont les exigences auxquelles doit répondre une demande de brevet dans chacun des pays qui intéressent son client. Il doit entre autres comprendre les règles de forme qui s'appliquent à la demande proprement dite et aux dessins. En fait, l'agent de brevets peut préparer une liste de contrôle pour certains éléments (par exemple les parties qui doivent figurer obligatoirement dans une demande de brevet) puis s'en servir pour vérifier sa demande lorsqu'elle est terminée. De même, il peut dresser une liste de contrôle des critères de forme que doivent remplir les demandes de brevet dans les pays concernés. Il peut également avoir avantage à établir des listes de contrôle à utiliser pour vérifier les demandes avant de les poster ou de les déposer électroniquement, ou encore pour s'assurer qu'il n'a rien oublié avant de déposer une réponse à une lettre officielle.

L'astuce du professionnel : ne gâchez pas tout votre travail à cause d'un petit oubli qui aurait pu être facilement repéré et corrigé.

Généralement, l'agent de brevets doit joindre à la demande de brevet une déclaration, un pouvoir et le règlement de diverses taxes. Il peut aussi déposer en même temps un document de cession d'invention. Dans certains pays, les offices des brevets acceptent que ces documents officiels soient produits après le dépôt de la demande initiale de brevet, tout en conservant la priorité de la date de dépôt. Dans la déclaration, l'inventeur affirme avoir lu et compris la demande et se considérer comme l'un des inventeurs (ou le seul inventeur) de l'invention décrite dans la demande de brevet. Le pouvoir confère à l'agent de brevets le droit de représenter l'inventeur dans les procédures devant l'office des brevets. Le document de cession est un contrat entre l'inventeur et une autre partie (généralement son employeur) indiquant que les droits de l'inventeur ont été transférés à une autre partie. L'agent de brevets doit vérifier qui est son client et s'il est autorisé à représenter ce dernier devant l'office des brevets concerné.

L'agent de brevets peut aussi avoir à produire des documents officiels relatifs à des questions de défense nationale. Certains pays, dont les États-Unis d'Amérique, l'Inde et la France, ont des exigences en ce qui concerne le dépôt de demandes de brevet dans d'autres pays. Aux États-Unis d'Amérique, par exemple, un inventeur domicilié dans ce pays doit obtenir l'autorisation du gouvernement avant de déposer une demande de brevet à l'étranger. De même, de nombreux pays ont établi des règles en ce qui concerne l'exportation de données techniques. L'agent de brevets aura tout intérêt à se familiariser avec les règles en vigueur dans son pays, afin de ne pas prendre part accidentellement à un acte illicite de transmission de données techniques à un pays étranger.

1. Dépôt national

En règle générale, le premier pays dans lequel le client souhaite déposer une demande de brevet est celui où se trouve l'inventeur. La première demande déposée établit la date de priorité que pourront revendiquer ensuite tous les brevets de la même famille déposés dans le monde. La date de priorité est la date au-delà de laquelle l'état de la technique ne s'applique pas, que le système en vigueur dans le pays concerné soit fondé sur le principe du premier inventeur ou sur celui du premier déposant¹⁵. C'est pourquoi les déposants tiennent généralement à ce que leur dépôt soit effectué le plus rapidement possible et c'est aussi

¹⁵ Bien sûr, dans de nombreux pays, les demandes de brevet non publiées à la date de dépôt de la demande peuvent néanmoins constituer des antériorités. Cependant, il arrivera souvent qu'elles ne puissent être citées qu'à l'appui d'un rejet pour défaut de nouveauté. Par ailleurs, lorsqu'un inventeur dépose sa demande dans un pays dont le système repose sur le principe du premier inventeur, sa "priorité d'invention" peut tout de même être contestée, mais il s'agit là d'une chose très différente d'un rejet fondé sur l'état de la technique.

pourquoi les agents de brevets doivent s'occuper des éventuelles cessions le plus rapidement possible. Étant donné qu'en règle générale, les inventeurs ou leurs employeurs veulent obtenir la protection dans le pays où travaille l'inventeur, la première demande est déposée, le plus souvent, dans le pays de résidence de ce dernier. Bien sûr, l'inventeur ou son employeur pourra vouloir étendre cette protection à d'autres pays parmi ceux qui reconnaissent la priorité de la demande nationale en vertu de la Convention de Paris, comme nous le verrons plus loin. Les exigences en matière de dépôt de demandes de brevets peuvent varier grandement d'un pays à l'autre. L'agent de brevets doit avoir une connaissance extrêmement approfondie de celles qui s'appliquent plus particulièrement dans son pays. Un grand nombre de renseignements pertinents sont disponibles sur l'Internet ou auprès des autres sources d'information accessibles au public, telles que les bibliothèques.

2. Dépôt à l'étranger

L'agent de brevets doit demander à son client quels sont les pays dans lesquels il souhaite déposer son invention. Il doit alors faire une estimation du coût à prévoir pour obtenir un brevet dans ces pays et vérifier leurs exigences en matière de dépôt des demandes de brevet. L'agent de brevets doit notamment déterminer si les pays concernés sont ou non parties à la Convention de Paris.

La Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle est un traité international dont les États contractants étaient au nombre de 169 au 15 avril 2006. Elle prévoit un droit de priorité pour les brevets d'invention, ce qui signifie qu'elle reconnaît au déposant d'une demande de brevet dans l'un des États contractants un délai de 12 mois après la date de dépôt de cette première demande pour obtenir la protection dans un autre État contractant sans perdre la priorité de la date du dépôt initial. Par exemple, si une demande de brevet est déposée au Japon dans les 12 mois qui suivent un dépôt initial au Canada, la date du dépôt canadien peut être utilisée comme date de priorité pour la demande japonaise. La Convention de Paris dispose que la demande initiale doit être la première demande déposée pour l'invention. Une copie certifiée conforme de la demande initiale doit également être déposée dans chacun des pays où la priorité est revendiquée. Le Traité de coopération en matière de brevets, qui fait partie des arrangements particuliers prévus par l'article 19 de la Convention de Paris, reconnaît le principe des 12 mois de priorité. De plus amples détails sur le Traité de coopération en matière de brevets sont donnés plus loin dans le présent texte.

Si le pays de l'agent de brevets est partie à la Convention de Paris et si les pays étrangers concernés le sont également, l'agent de brevets dispose de 12 mois après le dépôt de la première demande pour demander la protection de la même invention dans les pays étrangers parties à la Convention de Paris ou pour déposer une demande selon le Traité de coopération en matière de brevets (PCT).

Exemple : un agent de brevets du pays X dépose une demande de brevet le 8 mars 2005. Le pays X est partie à la Convention de Paris. Le client voudrait protéger aussi son invention au Japon, en France et au Canada. Comme ces pays sont également signataires de la Convention de Paris, l'agent de brevets a jusqu'au 8 mars 2006 pour déposer, pour la même invention, des demandes de brevet pour le Japon, la France et le Canada qui bénéficieront toutes de la date de priorité du 8 mars 2005. Cela ne signifie pas, toutefois, que ces demandes soient pour autant affranchies des exigences imposées par les lois nationales de ces pays. Imaginons, par exemple, que le pays X accorde un délai de grâce de six mois après la première divulgation pour déposer une demande de brevet, alors que la France exige la nouveauté absolue. Supposons maintenant que l'inventeur ait divulgué absolument tous les aspects de son invention deux semaines avant de déposer la demande de brevet du 8 mars 2005 dans le pays X. La demande de brevet déposée dans le pays X est donc conforme aux exigences de la législation du pays X en matière de divulgation, mais ne satisfait pas, même si elle bénéficie de la priorité du dépôt du 8 mars 2005 en vertu de la Convention de Paris, au

régime de nouveauté absolue en vigueur en France. Supposons maintenant que la première divulgation de l'invention ait lieu deux semaines après le dépôt de la demande dans le pays X. Grâce à la Convention de Paris, la demande française aura comme date de priorité le 8 mars 2005, de sorte que la nouveauté absolue ne sera pas compromise si elle est déposée avant le 8 mars 2006.

Le cas échéant, l'agent de brevets doit déterminer les exigences exactes s'appliquant au dépôt des demandes de brevet dans chacun des pays qui ne sont pas parties à la Convention de Paris, car ces exigences peuvent varier énormément d'un pays à l'autre. Si le client souhaite déposer une demande de brevet dans un pays qui n'est pas l'un des États contractants de la Convention de Paris, il incombe à l'agent de brevets de s'informer des conditions en vigueur dans ce pays avant même de déposer la demande dans son propre pays et de conseiller son client en conséquence.

Souvent, lorsqu'ils déposent une demande de brevet dans leur pays, les clients ne savent pas encore s'ils voudront ou non protéger leur invention à l'étranger ni, à plus forte raison, dans quels pays. L'agent de brevets doit donc pouvoir les conseiller adéquatement à cet égard et les informer notamment qu'ils auront jusqu'à 12 mois pour demander la protection dans les pays parties à la Convention de Paris, mais que cette possibilité n'existe pas pour certains pays non signataires de ce traité. L'agent de brevets devra également expliquer pourquoi il peut être avantageux de profiter du délai de priorité prévu par la Convention de Paris pour déposer une demande selon le PCT. Comme nous l'avons déjà souligné, le système du PCT permet au déposant de ne pas engager les principaux coûts que suppose la protection d'une invention dans plusieurs pays tant qu'il ne dispose pas d'informations suffisantes (qui peuvent lui être fournies dans le cadre du PCT sous la forme d'un rapport de recherche et d'une opinion écrite) sur la brevetabilité de cette dernière. Il donne aussi au déposant le temps de déterminer quels sont les pays qui offrent le meilleur potentiel en ce qui concerne l'exploitation commerciale de l'invention.

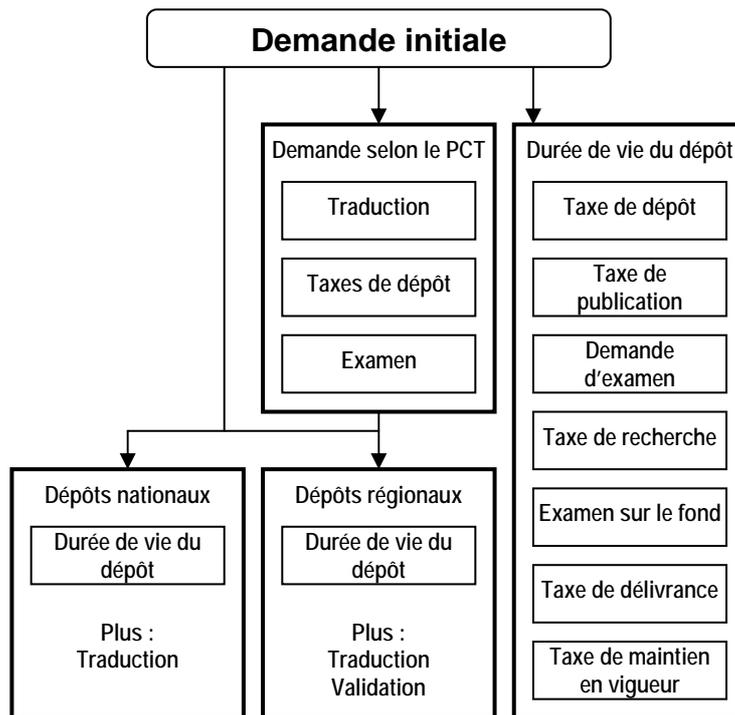
L'agent de brevets doit alors consigner toutes les dates limite des dépôts étrangers et les rappeler à ses clients suffisamment longtemps à l'avance. Il peut aussi avoir avantage à établir des contacts avec des conseils étrangers, dans les divers pays où il pense que ses clients peuvent souhaiter déposer des demandes.

3. Coûts et taxes

L'agent de brevets doit fournir à son client des informations suffisantes en ce qui concerne les coûts et taxes à prévoir, de manière à ce que celui-ci puisse formuler une stratégie de dépôt à la fois efficace et compatible avec ses moyens financiers. Il doit aussi pouvoir dire à son client à quel moment le paiement de ces divers coûts et taxes sera exigé. Par exemple, le client trouvera certainement utile de savoir que le dépôt et le maintien en vigueur de son brevet dans cinq pays lui coûteront 150 000 euros sur l'ensemble de la durée de vie de ce dernier, mais il lui sera encore plus utile d'apprendre qu'il n'aura à déboursier que 20 000 euros au cours des cinq premières années et que les 130 000 euros restants sont en fait des dépenses variables qui seront *éventuellement* exposées sur les 20 années que durera la protection.

Certaines catégories de déposants bénéficient parfois d'une réduction des taxes de dépôt de leurs demandes de brevet. Aux États-Unis d'Amérique, par exemple, la plupart des taxes perçues auprès des inventeurs individuels, des institutions de recherche et des petites entreprises sont réduites de moitié. L'agent de brevets doit donc être en mesure d'informer son client en ce qui concerne les possibilités dont il peut bénéficier et les démarches à entreprendre à cet égard.

Le schéma ci-après représente le processus de dépôt et les coûts qui s'y rattachent. Ce processus débute par la préparation de la demande de brevet dont la priorité sera revendiquée. Ce travail peut donner lieu à des frais d'honoraires si le client le confie à un agent de brevets.



La colonne de droite énumère, sous le titre “Durée de vie du dépôt”, toutes les phases par lesquelles passe un brevet classique. Il s’agit, en l’occurrence, des phases de traitement de la première demande de brevet, c’est-à-dire celle dont la priorité sera revendiquée, dans le pays du dépôt initial. Comme on l’a vu précédemment, la demande établissant la priorité est souvent déposée dans le pays où réside l’inventeur, mais elle peut aussi être déposée ailleurs, par exemple dans le pays où se trouve la société de l’inventeur.

Les taxes dont le paiement peut être requis au cours de la durée de vie du dépôt sont notamment la taxe de dépôt, la taxe de publication, la taxe d’examen, la taxe de recherche, les taxes relatives à l’instruction de la demande de brevet, la taxe de délivrance et la taxe de maintien en vigueur du brevet. À chacune de ces taxes peuvent s’ajouter des honoraires professionnels (par exemple ceux de l’agent de brevets) qui, dans certains cas, sont plus élevés que les taxes exigées par les offices. Certaines de ces taxes ne sont pas perçues dans tous les pays. La taxe d’examen sur le fond, par exemple, n’existe pas dans un certain nombre de pays. En revanche, l’examen sur le fond peut donner lieu à des frais d’honoraires importants, car c’est dans le cadre de ce dernier que l’agent de brevets sera appelé à étudier l’état de la technique citée par l’examinateur de brevets et à modifier des revendications afin de contourner les antériorités citées. La plupart des offices perçoivent une taxe au moment de la délivrance du brevet (taxe de délivrance) ainsi qu’une taxe pour le maintenir en vigueur (taxe de maintien en vigueur).

La demande de brevet initiale peut servir de base à l’obtention de la protection nationale, régionale ou selon le PCT. Si le client décide de déposer une demande de brevet selon le PCT, il dispose de 12 mois, à partir de la date de dépôt de la demande initiale, pour revendiquer la priorité de cette dernière. Si la demande établissant la priorité est rédigée dans une langue autre que le chinois, l’anglais, le français, l’allemand, le japonais, le russe ou l’espagnol, il peut être nécessaire d’en fournir une traduction. Il est à noter que le coût de traduction d’un document technique ou juridique complexe tel qu’un brevet peut être élevé.

Vu qu’il n’existe pas de “brevet PCT” ou de “brevet mondial”, le déposant d’une demande de brevet selon le PCT doit tout de même engager, pour obtenir la protection dans les pays qui l’intéressent, une “phase nationale” devant les administrations nationales ou

régionales concernées. Le système du PCT n'en est pas moins un mécanisme efficace qui, en donnant au déposant le temps de la réflexion, lui permet de prendre des décisions plus informées en ce qui concerne le dépôt d'une invention à l'étranger et, le cas échéant, d'économiser de l'argent.

Le client peut aussi décider de ne pas adopter le système du PCT et de déposer directement une demande nationale ou régionale. Si le pays concerné est partie à la Convention de Paris ou si le dépôt est régional, le déposant dispose à cet effet de 12 mois après la date de dépôt de la demande dont il revendique la priorité. Les pays qui ne sont pas parties à la Convention de Paris n'ont pas tous les mêmes règles, de sorte que l'agent de brevets devra vérifier au cas par cas la durée pendant laquelle le droit de priorité est garanti ainsi que les conditions qui s'y appliquent.

La procédure de la phase nationale ressemble beaucoup, dans la plupart des pays, à celle qui s'applique à la demande établissant la priorité. Si la protection est demandée dans un pays dont l'administration n'accepte pas les dépôts dans la langue de la demande dont la priorité est revendiquée, le client devra fournir une traduction de cette dernière. Le délai accordé pour fournir une traduction varie d'un pays à l'autre. Comme on l'a déjà vu, les brevets sont des documents complexes, à la fois juridiques et techniques, et il peut être coûteux de les faire traduire. Le client qui veut protéger une invention dans cinq pays autres que celui de la demande établissant la priorité et dans lesquels la langue de cette dernière n'est pas acceptée aura donc cinq traductions à fournir (ce qui peut représenter une dépense considérable).

En ce qui concerne la phase régionale, la procédure ressemble, elle aussi, beaucoup à celle que suit la demande initiale. En outre, les exigences des offices régionaux en matière de traduction sont parfois très voisines de celles du PCT. L'OEB accepte, par exemple, les demandes rédigées en anglais, en français ou en allemand et les instruit entièrement dans l'une de ces trois langues. En revanche, une fois le brevet régional délivré, il doit être validé devant les offices des différents pays pour lesquels la protection est demandée, ce qui donne lieu à des procédures supplémentaires et peut nécessiter, le cas échéant, d'autres traductions.

Prenons l'exemple d'une demande de brevet déposée en anglais auprès de l'OEB. Supposons aussi que cette demande désigne cinq pays : l'Espagne, l'Italie, l'Autriche, la France et le Portugal. En cas de délivrance d'un brevet européen par l'OEB, le déposant devra acquitter une taxe de validation pour chacun de ces cinq pays et fournir la traduction en espagnol, italien, allemand, français et portugais de sa demande anglaise. Tout cela peut entraîner des frais très importants. Le déposant a bien sûr la possibilité de contrôler par des décisions d'affaires un grand nombre des coûts engendrés par sa stratégie de dépôt à l'étranger, mais il importe, pour cela, que son agent de brevets puisse l'aider par des conseils avisés en ce qui concerne l'opportunité de certaines dépenses et leur répartition dans le temps.

4. Exigences relatives au dépôt des demandes de brevet dans divers systèmes

Les exigences relatives au dépôt des demandes de brevet varient d'un pays à l'autre. Les renseignements qui suivent sont fournis à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas des directives à respecter pour le dépôt des demandes de brevet.

a. Dépôts selon la Convention sur le brevet européen

La Convention sur le brevet européen (CBE) est le traité qui a institué l'Office européen des brevets (OEB). Elle régit la délivrance des brevets européens dans le cadre d'une procédure simple et harmonisée devant l'Office européen des brevets. L'Office européen des brevets centralise l'examen des demandes de brevet déposées en vertu de la CBE. Lorsqu'une demande est approuvée, il délivre un brevet dans chacun des États désignés par le déposant. Les États parties à la CBE restent chargés de la délivrance et du rejet des demandes de brevet déposées directement auprès de leurs offices.

Les demandes déposées auprès de l'OEB doivent préciser dans quels États parties à la CBE le déposant souhaite bénéficier d'une protection par brevet. Le déposant peut ainsi désigner un, plusieurs ou même tous les États. Depuis février 2005, les taxes à acquitter sont plafonnées à sept États membres de l'OEB. Par conséquent, si le déposant envisage de demander la protection dans sept de ces États, l'agent de brevets peut tout aussi bien désigner dans la demande les 31 États parties à la CBE et laisser le déposant choisir plus tard, lorsque le brevet sera délivré, les États qui l'intéressent réellement. Lorsqu'une demande a traversé avec succès la phase d'examen de l'OEB et que le délai d'opposition s'est écoulé sans que le brevet délivré soit révoqué, la procédure se transporte dans les pays désignés. Le déposant doit alors décider quels sont, parmi les États désignés dans la demande, ceux dans lesquels il souhaite valider son brevet. Par exemple, s'il avait désigné six pays à l'origine, il peut très bien, une fois le brevet délivré, réduire ce nombre à trois. L'objet de notre cours n'est pas de proposer une discussion détaillée sur les aspects pécuniaires de l'obtention des brevets. En revanche, il appartient à l'agent de brevets de conseiller son client quant au coût qu'il doit prévoir pour protéger son brevet à travers le monde. Par exemple, la validation d'un brevet dans un grand nombre de pays européens entraîne la nécessité de traduire celui-ci dans la langue officielle de chacun de ces pays, ainsi que celle d'y acquitter une taxe de délivrance. Pour que le brevet reste en vigueur dans ces pays, son titulaire devra également acquitter diverses annuités tout au long de la durée de vie du dépôt. Le coût total des annuités et des frais de traduction varie d'un pays à l'autre, mais l'agent de brevets ne doit pas s'étonner si on lui indique que la protection à vie d'un brevet européen validé dans cinq pays peut coûter à son client plus de 200 000 euros.

b. Dépôts auprès de l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO)

L'USPTO est l'organisme chargé de recevoir et d'examiner les demandes de brevet aux États-Unis d'Amérique. L'USPTO décide en dernier ressort si un brevet doit être délivré ou refusé. La préparation d'une demande de brevet et des documents qui l'accompagnent peut être une tâche difficile, et il est souhaitable que l'agent de brevets connaisse les formalités prescrites par l'USPTO avant d'entreprendre de déposer un brevet américain.

Aux États-Unis d'Amérique, une demande de brevet non provisoire doit comprendre des revendications, un abrégé, un mémoire descriptif, des dessins et un serment ou une déclaration. Une demande de brevet d'utilité "non provisoire" est une demande comprenant des revendications, tandis qu'une demande "provisoire" ne contient pas nécessairement de revendications et sert surtout à établir une date de priorité. Toute demande de brevet doit être rédigée en anglais ou être accompagnée d'une traduction en langue anglaise et d'une attestation de l'exactitude de la traduction. Tous les documents doivent être tapés à la machine ou imprimés.

Chaque demande de brevet doit être accompagnée d'un "formulaire de transmission de demande de brevet d'utilité" ou d'une lettre de transmission. Ces documents ont pour but d'informer l'USPTO du type de document déposé (par exemple, mémoire descriptif, revendications, dessins, déclaration ou déclaration de divulgation d'informations). Ils indiquent aussi le nom du déposant, le type de demande, le titre de l'invention, le contenu de la demande et, le cas échéant, la nature des pièces jointes.

Un "formulaire de transmission de taxe" peut aussi être utilisé pour calculer le montant de la taxe de dépôt prescrite et indiquer si le règlement est effectué par chèque ou carte de crédit. Le montant de la taxe de dépôt dépend du nombre et du type de revendications et, le cas échéant, par la présence d'une déclaration du déposant revendiquant la qualité de "petite entité". Le statut de petite entité permet, par exemple, aux inventeurs individuels de bénéficier d'une réduction de taxe qui est généralement de 50%. Dans certains pays, le calcul

des taxes dépend d'autres facteurs tels que le nombre de pages de la demande et le nombre de dessins.

Les taxes de dépôt, de recherche et d'examen doivent accompagner la demande, les chèques devant être établis à l'ordre du "*Director of the United States Patent and Trademark Office*". Si une demande est déposée sans les taxes, le déposant reçoit une notification l'invitant à en effectuer le règlement dans un délai qui lui est alors précisé. Si la taxe de dépôt de base n'a pas été acquittée au moment du dépôt de la demande, une surtaxe pour paiement tardif est exigée.

Une fiche des données relatives à la demande rassemble des informations bibliographiques sur le déposant, la correspondance échangée, la demande, le mandataire, la priorité nationale, la priorité étrangère et les cessions.

La demande de brevet doit être accompagnée, pour chacun des inventeurs, d'une déclaration sous serment ou d'une déclaration signée par laquelle celui-ci affirme qu'il pense être l'inventeur original et le premier inventeur de l'objet de la demande de brevet. La déclaration en question doit être rédigée dans une langue comprise par l'inventeur. Si elle est établie dans une langue autre que l'anglais et dans un format autre que celui prescrit par l'USPTO, une traduction anglaise et une attestation de l'exactitude de la traduction sont exigées.

c. Dépôts selon le Traité de coopération en matière de brevets

Le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) est un traité multilatéral en vigueur depuis 1978. Il est administré par le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), dont le siège est situé à Genève, en Suisse. Les pays membres du PCT sont appelés États contractants du PCT. Au 1^{er} août 2006, il y avait 133 États contractants du PCT.

Le PCT permet de demander la protection dans un, plusieurs ou même tous les États contractants du PCT en ne déposant qu'une seule "demande internationale". Déposer une demande de brevet "internationale" équivaut à déposer une demande "nationale" normale dans chacun des États désignés¹⁶. Il faut cependant comprendre que l'OMPI ne délivre pas un "brevet PCT" ou un "brevet international" conférant la protection dans tous les États contractants.

Les brevets sont délivrés ou refusés séparément par chaque État contractant du PCT ou chaque office régional, selon leur propre législation en matière de brevets. L'instruction de la demande par chacun des offices nationaux ou régionaux concernés et le paiement des taxes correspondantes restent donc nécessaires.

Le dépôt d'une demande selon le PCT présente comme principal avantage de repousser le moment où il devient nécessaire de poursuivre la procédure au niveau national ou régional. Sans le PCT, le déposant dispose généralement de 12 mois après le dépôt la demande initiale pour déposer des demandes de brevet dans d'autres pays parties à la Convention de Paris. La procédure internationale selon le PCT lui donne, en revanche, 30 mois à compter de la date du dépôt initial pour engager la procédure devant les offices nationaux ou régionaux : il gagne donc 18 mois. Ce délai offre du temps supplémentaire pour mieux étudier la brevetabilité ainsi que les perspectives commerciales d'une invention. Cette procédure reporte également l'échéance du paiement des principaux coûts liés à l'internationalisation d'une demande de brevet, soit les taxes nationales ou régionales et la traduction de la demande de brevet.

En plus de ce gain de temps, le système du PCT permet aux déposants de prendre des décisions beaucoup plus informées en ce qui concerne la protection de leurs inventions. Le

¹⁶ L'expression "États désignés" renvoie aux pays dans lesquels le déposant souhaite obtenir la protection. La désignation de tous les États contractants du PCT à la date du dépôt international est désormais automatique.

rapport de recherche internationale et l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale leur donnent un aperçu réaliste et de grande qualité des perspectives de brevetabilité de leur invention.

La procédure PCT se compose de deux phases principales : la "phase internationale" et la "phase nationale"¹⁷. La phase internationale comprend 1) le dépôt de la demande internationale, soit auprès d'un "office récepteur" national ou régional, soit auprès du Bureau international de l'OMPI¹⁸, 2) la recherche de nouveauté pour la brevetabilité de l'invention (aboutissant à un rapport de recherche internationale et à une opinion écrite), 3) la publication de la demande selon le PCT et du rapport de recherche internationale par l'OMPI et 4) la demande d'examen préliminaire international (facultatif).

Après la phase internationale, la demande entre dans la phase "nationale", c'est-à-dire qu'elle va être traitée par les administrations des États contractants désignés si le déposant a décidé de donner suite à sa demande dans ces États. Certaines conditions doivent être remplies pour que la phase nationale puisse être entreprise. Le déposant doit notamment acquitter des taxes nationales et, si nécessaire, fournir une traduction de la demande (telle que déposée ou modifiée). Il est à noter que le dépôt d'une requête selon le PCT revient à désigner tous les États contractants qui sont liés par le traité à la date du dépôt international et que le choix des États spécifiques dans lesquels le déposant souhaite protéger son invention s'effectue à l'ouverture de la phase nationale.

Une demande selon le PCT doit contenir les éléments suivants : la requête, la description de l'invention, une ou plusieurs revendications, un ou plusieurs dessins (si les dessins sont nécessaires à la compréhension de l'invention) et un abrégé. La requête est un simple formulaire déposé avec la demande internationale. Il est disponible dans toutes les langues de publication et peut être téléchargé gratuitement en anglais, français, allemand, espagnol et russe sur le site Web du PCT (<http://www.wipo.int/pct/en/forms/index.htm>). Les déposants peuvent aussi se procurer gratuitement une copie sur papier du formulaire de requête auprès des offices récepteurs ou de l'OMPI.

Tout ressortissant ou résident de l'un des États contractants du PCT peut déposer une demande de brevet internationale. Lorsqu'il y a plusieurs déposants, au moins l'un d'entre eux doit être ressortissant ou résident d'un État contractant. La liste à jour des États contractants figure dans le bulletin *PCT Newsletter*¹⁹ ainsi que sur le site de l'OMPI²⁰.

Les demandes internationales de brevet peuvent être déposées auprès de l'office national du déposant ou du Bureau international de l'OMPI, à Genève, en Suisse. Dans la plupart des cas, l'office national agit en qualité d'"office récepteur du PCT". Si le déposant est ressortissant ou résident d'un pays partie au Protocole de Harare de l'ARIPO, à l'Accord de Bangui de l'OAPI, à la Convention sur le brevet eurasiatique ou à la Convention sur le brevet européen, il peut aussi déposer la demande internationale de brevet auprès de l'office des brevets régional concerné, si la législation nationale applicable le permet. Dans certains pays, des dispositions relatives aux inventions pouvant intéresser la défense nationale peuvent toutefois obliger le déposant à déposer d'abord une demande de brevet nationale ou à demander l'autorisation de son office national des brevets avant de déposer à l'étranger.

En règle générale, une demande internationale de brevet peut être déposée dans toute langue acceptée par l'office récepteur. Au moins l'une de ces langues doit aussi être une langue acceptée par l'administration chargée de la recherche internationale et une langue de

¹⁷ Les expressions "phase nationale" et "phase internationale" ne figurent pas dans le PCT, mais étant donné qu'elles sont brèves et pratiques, elles sont néanmoins fréquemment utilisées.

¹⁸ Pour plus de commodité, le Bureau international de l'OMPI, qui se trouve à Genève, en Suisse, est simplement dénommé ci-après "OMPI".

¹⁹ Voir <http://www.wipo.int/pct/en/newslett/>.

²⁰ Voir <http://www.wipo.int/treaties/fr/documents/pdf/pct.pdf>.

publication, soit l'allemand, l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français, le japonais ou le russe. Par conséquent, si la demande est déposée dans une langue non acceptée par l'administration chargée de la recherche internationale, une traduction de la demande doit être fournie pour la recherche internationale.

Lorsqu'il souhaite protéger son invention selon le PCT, le déposant doit s'attendre à devoir payer éventuellement deux types de taxes au cours de la phase internationale. La première série de taxes couvre le dépôt de la demande auprès d'un office récepteur du PCT ou directement auprès du Bureau international en tant qu'office récepteur, la recherche internationale et la publication internationale²¹. Ces taxes doivent être payées directement à l'office récepteur du PCT. Si le déposant opte pour un examen préliminaire international, des taxes supplémentaires doivent être versées à l'autorité qui en est chargée. Il est fortement recommandé au déposant de se servir de la feuille de calcul des taxes lors du dépôt de la demande internationale, pour calculer le montant total des taxes qu'il aura à verser à l'office récepteur.

La seconde série de taxes se compose des taxes nationales ou régionales que le déposant aura à payer aux différents États contractants dans lesquels il souhaite protéger son invention. En général, les taxes de la phase nationale constituent la partie la plus onéreuse du traitement d'une demande selon le PCT, car elles contiennent les taxes afférentes aux traductions, les taxes officielles et le paiement des services des agents de brevets locaux. Ces taxes sont perçues directement par les offices concernés avant d'engager la phase nationale. Comme les taxes nationales varient d'un État à l'autre, l'agent de brevets a intérêt à consulter les chapitres nationaux pertinents du Guide du déposant du PCT pour connaître les montants exacts. Les taxes nationales doivent être réglées dans les devises et les délais mentionnés dans ce guide. Si des taxes annuelles ou de renouvellement sont dues avant l'ouverture de la phase nationale, elles doivent être acquittées avant l'expiration du délai applicable. Le déposant peut avoir avantage à étudier l'incidence du nombre de revendications de sa demande de brevet sur le montant des taxes qu'il aura à acquitter au titre des annuités, taxes d'examen, etc. Dans certains cas, cela pourra le conduire à retirer certaines revendications afin de ne pas accroître ses coûts en protégeant inutilement des revendications ayant une valeur stratégique limitée.

Le PCT prévoit des réductions de taxes pour certains déposants. Un déposant qui est une personne physique²² et qui est ressortissant et résident d'un État dont le revenu national par habitant est inférieur à 3 000 dollars US a droit à une réduction de 75% de la taxe internationale de dépôt, et certains offices de brevets peuvent accorder des réductions analogues. Cette même réduction de 75% s'applique à toute personne, physique ou non, qui est ressortissante et résidente d'un pays classé par les Nations Unies dans la catégorie des "pays les moins avancés". S'il existe plusieurs déposants, chacun d'entre eux doit respecter ces critères. Les offices des États désignés peuvent consentir certaines exemptions, réductions et remboursements de taxes de la phase nationale. Les chapitres nationaux du Guide du déposant du PCT indiquent si des exemptions, réductions ou remboursements de taxes peuvent être demandés et, si oui, dans quels cas et à concurrence de quel montant.

Des réductions de taxes sont également prévues pour les déposants qui déposent leur demande internationale sous forme électronique ou en utilisant la composante PCT-EASY du logiciel PCT-SAFE. Le logiciel de dépôt électronique de l'OMPI, PCT-SAFE, permet aux utilisateurs du PCT de préparer leurs demandes internationales sous forme électronique et de

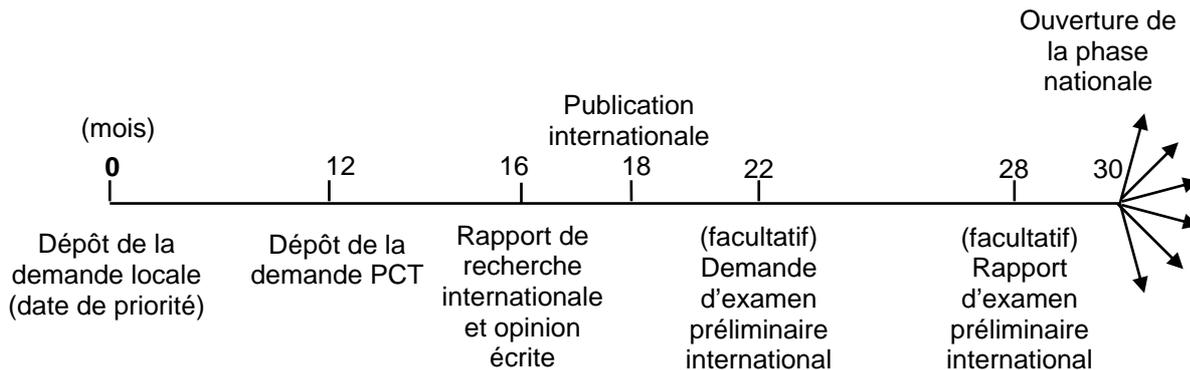
²¹ Une taxe de base forfaitaire s'applique au dépôt des demandes internationales. Dans le passé, le montant de cette taxe dépendait du nombre d'États que le déposant "désignait" en vue d'y obtenir la protection. Depuis le 1^{er} janvier 2004, le dépôt d'une requête PCT désigne automatiquement tous les États contractants.

²² Une personne physique signifie un individu, et non une société ou une personne morale.

les déposer par transmission sécurisée en ligne ou sur un support matériel comme un CD-ROM ou un DVD. Certains offices mettent à la disposition des déposants d'autres logiciels de dépôt compatibles avec le PCT. Le dépôt totalement électronique n'est possible qu'auprès de certains offices récepteurs et du Bureau international. Environ 50% des déposants PCT ont recours, totalement ou en partie, au dépôt électronique. Pour de plus amples informations sur PCT-SAFE, consulter le site <http://www.wipo.int/pct-safe/en>.

Chronologie de l'instruction d'une demande selon le PCT

Le plan chronologique ci-dessous présente les principales étapes de l'instruction d'une demande selon le PCT.



0 mois

Généralement, le dépôt d'une demande selon le PCT débute par le dépôt d'une demande de brevet nationale, dans le pays du déposant. Dans la demande selon le PCT qui s'ensuit, le déposant peut revendiquer la "priorité" de la date du dépôt de cette demande locale. La date de priorité est la date de dépôt de la première demande dont la priorité est revendiquée. Pour chaque priorité revendiquée, une copie certifiée conforme de la demande antérieure doit être produite avant la fin du 16^e mois compté à partir de la date de priorité. Si la priorité d'une demande antérieure n'est pas revendiquée, la date de priorité est celle du dépôt de la demande selon le PCT.

12 mois

En vertu de la Convention de Paris, un déposant dispose de 12 mois à partir de la date de dépôt de sa première demande pour déposer une demande internationale selon le PCT pour la même invention. Cette demande est généralement déposée auprès du même office des brevets que la demande nationale, mais doit l'être également auprès de l'office récepteur du Bureau international de l'OMPI.

16 mois

Après le dépôt d'une demande selon le PCT, l'administration chargée de la recherche internationale compétente choisie par le déposant effectue une recherche internationale sur la nouveauté et la non-évidence de l'invention et établit un rapport de recherche internationale ainsi qu'une opinion écrite sur sa brevetabilité. Si plusieurs administrations chargées de la recherche internationale sont compétentes pour procéder à la recherche internationale, l'agent de brevets doit indiquer l'administration choisie sur le formulaire de requête (PCT/RO/101) qu'il dépose avec la demande internationale²³. Le rapport de recherche est normalement

²³ Les offices de brevets de l'Australie, de l'Autriche, du Canada, de la Chine, de l'Espagne, des États-Unis d'Amérique, de la Fédération de Russie, de la Finlande (pas encore en fonctions), du

remis au déposant quatre à cinq mois après le dépôt de la demande internationale. Il ne porte aucun jugement sur la valeur de l'invention, mais énumère les références à l'état de la technique applicable aux revendications de la demande, avec l'indication des critères de brevetabilité auxquels ils s'appliquent. L'opinion écrite constitue surtout une opinion préliminaire sur la brevetabilité de l'invention, à la lumière des résultats du rapport de recherche. Le rapport de recherche et l'opinion écrite ont une grande importance pour le déposant, car ils lui permettent d'évaluer ses chances d'obtenir la protection dans les pays choisis. Un rapport de recherche favorable peut aider le déposant en facilitant le traitement de la demande au cours de la phase nationale. Si le rapport de recherche est défavorable (c'est-à-dire s'il énumère des documents mettant en cause la nouveauté ou l'activité inventive de l'invention), le déposant a la possibilité de modifier les revendications dans un laps de temps donné (pour mieux distinguer son invention de l'état de la technique) ou de retirer la demande avant sa publication. Ce sont les revendications modifiées qui seront publiées.

18 mois

Si la demande internationale n'a pas été retirée, elle est publiée par l'OMPI avec le rapport de recherche internationale et, le cas échéant, les revendications modifiées, peu après l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date de priorité. Cette publication a pour effet de divulguer au monde entier le contenu de l'invention. Il est à noter, toutefois, que l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale n'est pas publiée.

22 mois

À l'étape suivante, le déposant a la possibilité de déposer un formulaire de demande d'examen préliminaire international (PCT/IPEA/401) et de payer les droits correspondants. L'examen préliminaire porte sur la nouveauté, l'activité inventive (non-évidence) et la possibilité d'application industrielle (utilité). Il est réalisé par une autorité chargée de l'examen préliminaire international (un office qui est aussi une autorité chargée de la recherche internationale). Pour les demandes déposées à partir du 1er janvier 2004, le délai applicable pour la présentation d'une demande d'examen préliminaire est de trois mois à compter de la date de la transmission du rapport de recherche internationale ou de la déclaration écrite par l'autorité chargée de la recherche internationale, de trois mois à compter de la date d'établissement du rapport de recherche ou de l'opinion écrite par l'administration chargée de la recherche internationale, de trois mois à compter de la date de la déclaration visée à l'article 17.2)a) selon laquelle aucune recherche ne sera effectuée ou de 22 mois à compter de la date de priorité, le dernier de ces délais à expirer étant applicable.

28 mois

Le rapport d'examen préliminaire international est généralement présenté dans un délai de 28 mois après la date de priorité. Même s'il n'est pas contraignant pour les offices nationaux ou régionaux, il est important pour les déposants, car il leur permet d'évaluer leurs chances d'obtenir la délivrance d'un brevet. La procédure d'examen préliminaire international fournit au déposant la possibilité de modifier tout le contenu de la demande, puisqu'il est possible de déposer, en même temps que la demande, des modifications de la description, des revendications et des dessins. Le plus souvent, les déposants demandent un examen préliminaire international parce qu'ils souhaitent voir examiner la demande modifiée. Il importe de se rappeler que la décision de délivrer ou non un brevet dans chacun des États contractants reste du ressort de l'office national ou régional concerné.

Japon, de la République de Corée et de la Suède et l'Office européen des brevets agissent en tant qu'administrations chargées de la recherche internationale selon le PCT. L'Institut nordique des brevets (une organisation intergouvernementale établie par le Danemark, l'Islande et la Norvège) a été nommé par l'Assemblée du PCT en qualité d'administration selon le PCT, et commencera prochainement à assumer les fonctions d'administration chargée de la recherche internationale et d'administration chargée de l'examen préliminaire international.

30 mois

Les déposants doivent aborder la phase nationale avant l'expiration du délai fixé à l'article 39.1) du PCT. Le délai minimum est de 30 mois après la date de priorité, mais de nombreux États contractants le portent à 31 mois ou même plus²⁴. Les offices désignés ne prennent généralement pas contact avec les déposants pour les aviser que le délai prescrit pour l'ouverture de la phase nationale est sur le point (ou vient) d'expirer. C'est donc au déposant qu'il incombe de surveiller le ou les délais en question pour que la demande reste en vigueur auprès des offices désignés. Si un déposant n'accomplit pas tous les actes requis pour entrer dans la phase nationale avant l'expiration du délai prescrit, la demande internationale cesse de produire les effets d'une demande nationale et la procédure prend fin dans chacun des offices où les actes en question n'ont pas été accomplis. La possibilité de rétablissement des droits du déposant qui n'a pas respecté le délai limite pour entrer dans la phase nationale est prévue dans le PCT et dans la plupart des lois nationales.

L'entrée dans la phase nationale entraîne pour le déposant l'obligation de se conformer à certaines exigences des offices concernés, dont notamment le paiement d'une taxe nationale et, le cas échéant, la remise d'une traduction de la demande telle que déposée ou modifiée. De nombreux pays exigent l'accomplissement de certains autres actes tels que la nomination d'agents locaux. Le Guide du déposant du PCT contient tous les détails relatifs aux exigences des offices nationaux²⁵.

Toutes les informations relatives au dépôt des demandes selon le PCT se trouvent dans le Guide du déposant du PCT et le bulletin *PCT Newsletter*²⁶, ainsi que sur le site Internet du PCT, à l'adresse www.wipo.int/pct/fr/.

5. Diversité des législations et des systèmes de dépôt

Les exigences relatives au dépôt des brevets varient d'un système à l'autre. Il est donc important que l'agent de brevets les étudie et les comprenne bien. Le tableau illustre quelques-uns des aspects qui différencient certains régimes de brevets. Cette comparaison ne se voulant pas exhaustive, il se limite à comparer les systèmes en vigueur à l'OEB, aux États-Unis d'Amérique et en Inde.

²⁴ En août 2006, les offices nationaux des États suivants n'appliquaient pas encore le délai de 30 mois pour l'ouverture de la phase nationale selon le chapitre I et comme défini par l'article 22.1) du PCT : CH Suisse, LU Luxembourg, SE Suède, TZ République-Unie de Tanzanie et UG Ouganda. Il est à noter, toutefois, qu'en ce qui concerne la désignation *régionale* de ces États, le délai de 31 mois prévu à l'article 22.3) du PCT s'applique.

²⁵ Le Guide du déposant du PCT peut être consulté gratuitement à l'adresse <http://www.wipo.int/pct/guide/fr/>.

²⁶ Voir <http://www.wipo.int/pct/en/newslett/>.

Tableau comparatif des exigences de dépôt et autres aspects des systèmes de brevet en vigueur à l'Office indien des brevets, l'Office européen des brevets et l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique

Système Office	CBE OEB	US USPTO	IN IPO
Conditions de dépôt			
Droit au brevet	Premier déposant	Premier inventeur	Premier déposant
Délai pour déposer	Nouveauté absolue, avec quelques variantes dans la législation ou la pratique de certains États parties à la convention.	Délai de grâce d'un an	Nouveauté absolue, (art. 29-32)
Interdiction de vente	Non	Oui. Délai de grâce d'un an	Non
Demande	Demande directe EP; Demande régionale EP en vertu de la Convention de Paris ou du PCT	Demande directe US; Demande nationale US en vertu de la Convention de Paris ou du PCT	Demande directe IN; Demande nationale IN en vertu de la Convention de Paris ou du PCT
Dépôt international en l'absence d'un premier dépôt national	Aucune obligation, mais certains membres de l'OEB (Royaume-Uni, France et peut-être d'autres) l'imposent	Examen de la demande étrangère requis	Autorisation du contrôleur requise pour toutes les demandes (art. 8)
Types de demandes			
Provisoire	Non	Oui, mais une demande provisoire ne peut pas revendiquer la priorité d'une autre demande provisoire	Oui. Pluralité de demandes provisoires acceptée, mais une demande provisoire ne peut pas revendiquer la priorité d'une autre demande provisoire.
Utilité	Oui	Oui. Peut revendiquer la priorité d'une demande provisoire	Oui. Peut revendiquer la priorité d'une demande provisoire
Divisionnaire	Oui	Oui. ("divisionnaire" si la condition d'unité n'est pas remplie dans la demande principale et "continuation" si le but est l'ajout de revendications)	Oui
Continuation-in-part	Non	Oui	Oui. Les brevets d'addition portent sur

			des perfectionnements de brevets existants
Dessin ou modèle	Non, mais existence d'un droit sur le dessin ou modèle communautaire	Oui	Oui. Enregistrement de dessin ou modèle industriel
Modèle d'utilité	Oui, existe en AT, DE, IT et FR; n'est pas délivré par l'OEB, mais au niveau national	Non	Oui
Date de dépôt	Date à laquelle le mémoire descriptif, les revendications et la demande de brevet sont déposés à l'OEB. Note : l'attribution d'une date de dépôt ne nécessite pas le versement d'une taxe	Date à laquelle sont déposés le mémoire descriptif, les revendications et la demande de brevet. Note : l'attribution d'une date de dépôt ne nécessite pas le versement d'une taxe	Date à laquelle sont déposés le mémoire descriptif, les revendications et la demande de brevet
Publication	18 mois, généralement en même temps que le rapport de recherche	18 mois, sauf si demande de non-publication (et pas de dépôt étranger)	18 mois, possibilité de publication anticipée avec paiement de taxe
Contenu des demandes			
Langue	Anglais, français ou allemand	Anglais	Anglais, Hindi
Partie introductive	Brève description	Aussi laconique que possible	Ne semble pas être requise par la législation; autrement dit, rester concis
Objet de l'invention	Le "problème que l'invention se propose de résoudre" doit être énoncé	À éviter de préférence	Ne semble pas être requis par la législation;
Divulgateion du "meilleur mode de réalisation"?	Non	Oui, meilleur mode de réalisation lors du dépôt de la demande	L'art. 10.4)b) prévoit la divulgation de la meilleure méthode pour exécuter l'invention
Démarche problème-solution	Oui	Non requise	Non requise par la législation
Résumé de l'invention et abrégé	Aussi concis que possible; maximum de 150 mots	Doit faire pendant aux revendications ; maximum de 150 mots.	Non requis par la législation; sa portée doit respecter celle des revendications

Questions de fond	<p>Exclusions de la brevetabilité, par exemple en ce qui concerne les méthodes de traitement et de diagnostic, les logiciels proprement dits, les inventions contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Les utilisations nouvelles de substances connues sont brevetables.</p> <p>Activité inventive si l'invention n'est pas évidente.</p> <p>Approche "could-would" standard; indices secondaires de l'existence d'une activité inventive tels qu'effet surprenant, satisfaction d'un besoin existant depuis longtemps, surmonter un préjugé technique existant dans l'état de la technique</p>	<p>Exclusion implicite des inventions contraires à l'ordre public</p> <p>Évidence jugée du point de vue de la personne de compétence moyenne dans le métier concerné; les indices secondaires de l'existence d'une activité inventive comprennent le succès économique, la satisfaction d'un besoin existant depuis longtemps, etc.</p>	<p>En vertu de l'art. 3 du chapitre 2, les exclusions de la brevetabilité comprennent les méthodes de traitement du corps humain, les méthodes d'affaires, les logiciels "proprement dits" (les logiciels faisant partie intégrante d'un matériel sont brevetables), les plantes, les animaux (mais les micro-organismes et les séquences génétiques sont brevetables), les inventions contraires à l'ordre public, les méthodes agricoles ou horticoles</p> <p>Les formes polymorphes, métabolites, sels, esters, éthers, formes pures, tailles de particules, isomères, mélanges d'isomères, complexes, associations ou autres dérivés d'une substance connue sont réputés être la même substance, à moins de se traduire par une différence d'efficacité notable</p>
Revendications			
Types acceptés	Dispositif, méthode, composition, utilisation, produit-par-procédé, type suisse	Dispositif, système, méthode, composition, produit-par-procédé, structure de données, support lisible par ordinateur	Dispositif, méthode, produit, procédé (utilisation nouvelle d'une substance connue non brevetable)

Construction	De préférence en deux parties; généralement une revendication par catégorie; revendications dépendantes multiples courantes	Pas de préférence de l'USPTO, mais les praticiens préfèrent ne pas construire les revendications en deux parties	Aucune disposition sur la construction des revendications dans la loi et le règlement sur les brevets
Nombre	Taxe de dépôt = 10 revendications; taxe additionnelle pour chaque revendication supplémentaire	Taxe de dépôt = 20 revendications (3 indépendantes et 17 dépendantes); taxe additionnelle pour chaque revendication supplémentaire	Taxe de dépôt = 10 revendications; taxe additionnelle pour chaque revendication supplémentaire
Divulgarion			
État de la technique	Pas d'obligation	Obligation	Pas d'obligation
Obligation de dépôt	Oui	Oui	Oui
Examen			
Quand et comment	Sur requête, cette dernière devant être formulée dans les 6 mois suivant la publication du rapport de recherche	Dès que possible après le dépôt de la demande	Sur requête, cette dernière devant être formulée dans les 48 mois suivant le dépôt de la demande
Délai de réponse aux lettres officielles	Normalement 4 mois; une possibilité de prorogation par deux mois; autres prorogations seulement dans des circonstances exceptionnelles	Normalement 3 mois avec possibilité de prorogation à 6 mois; les prorogations sont accordées après coup	6 mois, plus 3 mois avec paiement d'une taxe; les demandes de prorogation doivent être présentées avant l'expiration du délai
Oppositions			
	Après la délivrance du brevet	Non, mais nouvel examen	Avant et après la délivrance du brevet
Droits conférés			
	Le brevet délivré doit être validé dans les États désignés; la validation consiste dans le dépôt de la traduction du brevet auprès de l'office national de chacun des États désignés; une fois validé dans un État, le brevet européen produit dans	20 ans de protection aux États-Unis d'Amérique et dans leurs territoires, comptés à partir de la date de dépôt de la première demande prioritaire, mais les droits ne sont pas opposables avant la délivrance	20 ans de protection en Inde comptés à partir de la date de dépôt de la première demande prioritaire – mais les droits ne sont pas opposables avant la délivrance

	cet État les mêmes effets qu'un brevet national – 20 ans de protection comptés à partir de la date de dépôt de la première demande prioritaire – mais les droits ne sont pas opposables avant la délivrance		
Taxes de maintien en vigueur			
Avant la délivrance	Première annuité due pour la troisième année comptée à partir de la date de dépôt; annuités perçues par l'OEB	Aucune	Aucune en tant que telle
Après la délivrance	Annuités dues à chacun des offices nationaux	3 paiements répartis sur la durée de vie du brevet	Annuités payables avant le début de chaque année, mais possibilité de prorogation avec surtaxe pour paiement tardif augmentant de mois en mois
Lois et règlements	Loi = CBE Règlement / Admin. = directives relatives à l'examen, règles d'application de la CBE	Loi = 35 USC Règlement = 37 CFR Admin. = MPEP	Loi = <i>Patent Act</i> de 1970, révisé en 1999, 2002 et 2005 Règlement = <i>Patent Rules</i> de 2003 Admin. = <i>Draft MPPP</i>

Mots-clés :

Déclaration, pouvoir, cession, Convention de Paris, Office des brevets et des marques des marques des États-Unis d'Amérique, Convention sur le brevet européen, État contractant, Traité de coopération en matière de brevets, date de priorité.

TESTEZ VOS CONNAISSANCES :

1. Qu'est-ce qu'une déclaration?
2. Vrai ou faux : un acte de cession est un contrat entre l'inventeur et une autre partie indiquant que les droits de l'inventeur ont été transférés à cette autre partie.
3. La Convention de Paris a-t-elle un effet sur la date de priorité d'une demande et si oui, lequel?

4. Vrai ou faux : l'Office européen des brevets fonctionne comme un office d'examen commun, mais la décision de délivrer ou non les brevets appartient, en dernier ressort, aux États contractants.
5. Quelles sont les fonctions de l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique?
6. Expliquez la différence entre une demande de brevet d'utilité non provisoire et une demande de brevet d'utilité provisoire.
7. Quels avantages a-t-on à déposer une demande de brevet selon le PCT?
8. Vrai ou faux : si un brevet est délivré selon le PCT, l'OMPI délivre un "brevet PCT" valable dans tous les États contractants.
9. Si le déposant d'un brevet utilise le système du PCT, sa demande a-t-elle encore besoin d'être instruite dans chacun des pays où il veut protéger son invention?
10. Que sont les offices récepteurs dans le système du PCT?

III. TRAITEMENT DES DEMANDES DE BREVET

S'il doit être capable de rédiger et de déposer une demande de brevet de qualité, l'agent de brevets doit aussi être en mesure de défendre l'invention de son client d'une manière compétente et convaincante auprès de l'office qui examine cette demande dans le cadre de ce que l'on appelle l'"instruction" ou le "traitement" de la demande. L'analyse de la demande de brevet donne lieu à une lettre officielle dans laquelle l'examineur peut faire état de certaines objections à la brevetabilité. L'agent de brevets doit y répondre d'une manière respectueuse, en sachant expliquer les différences entre l'invention et l'état de la technique cité par l'examineur.

L'agent de brevets devra également être capable de mémoriser les caractéristiques des inventions de ses clients, car dans de nombreux pays, il s'écoule au moins deux ans entre le dépôt d'une demande de brevet et la réception de la première lettre officielle. Pour la plupart des demandes et dans la majorité des offices, on observe une période d'inactivité relativement longue après que toutes les formalités nécessaires au dépôt ont été remplies. La demande finit cependant toujours par être vérifiée par un examineur de brevets, qui étudie l'état de la technique cité par le déposant puis procède généralement à sa propre recherche et oppose, le cas échéant, les documents trouvés à la demande.

La plupart des offices répartissent leurs examineurs en groupes spécialisés dans des domaines techniques spécifiques. Les examineurs de ces groupes sont chargés de vérifier un nombre considérable de demandes de brevets concernant des inventions étroitement apparentées, de sorte qu'ils finissent par être très au fait de l'état de la technique dans le domaine concerné. Certains offices donnent même accès à leurs examineurs à des bases de données spécialisées dans la discipline dans laquelle ils travaillent. Bien entendu, les examineurs de brevets ont souvent eux-mêmes un diplôme d'ingénieur dans le domaine technique des demandes de brevet qu'ils traitent. Bon nombre d'entre eux ont même des diplômes supérieurs en sciences et en ingénierie, et certains ont en outre une formation juridique.

L'état de la technique cité par un examineur n'est pas nécessairement le meilleur ou le plus ancien, ni même la toute première divulgation technique opposable à une invention. L'examineur n'a pas pour obligation de trouver l'enseignement le plus ancien d'un domaine technique donné. Il lui suffit de trouver une divulgation antérieure à la date de prise d'effet de la demande de brevet, relative à un élément détruisant la nouveauté de l'invention dont le déposant demande la protection. Il est courant qu'un examineur trouve une antériorité qu'il favorise plus particulièrement et l'oppose régulièrement aux demandes de brevet qu'il traite. La plupart des éléments de l'état de la technique cités par les examineurs sont des brevets antérieurs ou des demandes publiées, mais ils peuvent également citer des articles, des livres, des traités, etc.

La date prise en compte pour déterminer l'antériorité varie selon les pays. La plupart des pays ont adopté le système du "premier déposant", ce qui signifie que toute divulgation technique faite ne fût-ce qu'un jour avant le dépôt de la demande de brevet constitue une antériorité – la divulgation du déposant comprise. Le principe de "non divulgation antérieurement au dépôt" de ces systèmes est appelé plus communément "exigence de nouveauté absolue". En d'autres termes, pour qu'une invention puisse bénéficier de la protection, sa première divulgation par le déposant (en l'absence d'un accord de confidentialité) doit être effectuée auprès de l'office des brevets compétent.

Les critères de "nouveauté absolue" varient selon les pays, de sorte que l'agent de brevets doit toujours vérifier, lorsqu'il apprend que son client a divulgué son invention sans se protéger par un accord de confidentialité, si une exception au principe de la nouveauté absolue peut être invoquée. Par exemple, dans certains pays où s'applique cette exigence, les inventions dont la divulgation ne permet pas la mise en œuvre constituent une exception à

l'exigence de nouveauté absolue et sont donc susceptibles d'être brevetées. Le présent cours n'a pas vocation à recenser les conditions précises dans lesquelles s'applique l'exigence de "nouveauté absolue" à travers le monde.

Quelques pays, dont notamment les États-Unis d'Amérique, appliquent le système du "premier inventeur". Dans ces pays, où l'inventeur est défini comme étant la première personne à concevoir une idée et à la mettre en œuvre, la divulgation d'une invention avant le dépôt d'une demande de brevet a moins d'importance, car l'élément déterminant est la date de conception de l'invention. Par ailleurs, les pays qui ont adopté le système du "premier inventeur" n'exigent pas, en général, la nouveauté absolue avant le dépôt d'une demande de brevet et accordent un délai de grâce à l'inventeur (qui a déjà conçu l'invention avant sa divulgation). L'inventeur peut donc divulguer son invention sans avoir à déposer immédiatement une demande de brevet. Dans ces pays, toute divulgation technique faite avant le dépôt d'une demande de brevet peut être citée comme faisant partie de l'état de la technique, mais l'inventeur dispose d'un délai afin de prouver qu'il avait réalisé son invention avant cette divulgation. Les systèmes du premier inventeur prévoient aussi un délai de forclusion en ce qui concerne le dépôt de la demande de brevet après la divulgation de l'invention. Aux États-Unis d'Amérique, par exemple, ce délai est d'un an. Cette mesure vise à empêcher les inventeurs de déposer une demande de brevet plusieurs années après la création de leur invention. Les pays dont le système de brevet repose sur le principe du premier inventeur fixent également à l'inventeur un délai maximum pour prouver que son invention a bien été réalisée avant la divulgation de l'état de la technique qui lui est opposé. Aux États-Unis, le délai imparti dans les deux cas est d'un an. Ces règles ont été établies notamment en raison du travail considérable qu'exigerait autrement l'administration d'un tel système. Il faut se rappeler que les systèmes du premier déposant ne prévoient généralement pas de délai de grâce, contrairement aux systèmes du premier inventeur; de sorte que toute publication ou demande de brevet intervenant avant le dépôt d'une invention peut empêcher ce dernier, y compris s'il s'agit d'une publication de l'inventeur lui-même.

Exemple : supposons que A invente C le 1^{er} mars 2005 et réalise un prototype fonctionnel trois jours plus tard. A se rend à un salon professionnel local²⁷, où il divulgue son invention C le 5 mai 2005. Il accepte des commandes pour son invention C lors de cette manifestation et consacre un temps considérable à créer une entreprise pour commercialiser son invention C. En octobre 2005, A vient à se demander s'il ne devrait pas faire breveter son invention. Il se renseigne auprès d'un agent de brevets qui l'informe qu'il peut encore déposer une demande dans un pays dont le système est fondé sur le principe du "premier inventeur", comme les États-Unis d'Amérique. Étant donné que la première divulgation de l'invention C par A a eu lieu le 5 mai 2005, l'inventeur A a jusqu'au 5 mai 2006 pour déposer une demande de brevet aux États-Unis. A demande à l'agent de préparer et déposer une demande de brevet pour l'invention C. La demande est déposée le 1^{er} décembre 2005 aux États-Unis. Toutefois, A ne peut pas déposer son invention dans un pays qui exige la nouveauté absolue, étant donné qu'il a divulgué l'invention C en mai, à l'occasion du salon.

Lors de l'examen de la demande de brevet, l'examineur relève dans l'état de la technique une antériorité qui divulgue intégralement l'invention de A. Elle a été publiée le 1^{er} avril 2005. L'agent de brevets de A dépose, en réponse à l'objection de l'examineur, une

²⁷ L'article 11 de la Convention de Paris prévoit une exception pour les "expositions internationales". L'agent de brevets doit donc demander à l'inventeur s'il a divulgué son invention dans le cadre d'un salon susceptible d'être qualifié d'"international". Dans l'affirmative, l'agent de brevets doit aussi vérifier quelles sont les exigences de fond et de forme qu'il devra remplir pour prouver à la satisfaction des offices nationaux des pays qui intéressent son client que la divulgation a bien eu lieu dans un salon "international".

déclaration signée par laquelle A affirme qu'il avait réalisé son invention avant le 1^{er} avril 2005. L'examinateur retire son objection.

Supposons maintenant que l'examinateur de brevets procède à une autre recherche et qu'il trouve une antériorité divulguant l'invention de A telle que revendiquée. Supposons aussi que cette antériorité ait été publiée le 31 novembre 2004, soit plus d'un an avant la date de dépôt de A. L'agent de brevets ne peut prétendre que l'état de la technique cité (publié le 31 novembre 2004) est postérieur à la date de l'invention de A (1^{er} mars 2005). L'agent de brevets de A ne peut pas non plus prétendre que A est le premier inventeur, vu que l'état de la technique a été publié avant la date d'invention de A, qui était le 1^{er} mars 2005. En revanche, l'agent de brevets de A peut encore faire valoir que l'invention de A diffère de l'état de la technique, et il peut modifier les revendications de la demande de brevet en instance de A de manière à faire ressortir ces différences.

En général, une demande de brevet déposée avant une autre demande de brevet du même déposant est considérée comme comprise dans l'état de la technique pertinent dès la date de sa publication ou de la délivrance d'un brevet. La date à laquelle cette demande ou ce brevet devient une antériorité ne sera pas sa date de publication ou sa date de délivrance, mais sa date de dépôt, même si la demande elle-même n'a été rendue publique qu'après le dépôt de la demande en instance. Exemple : A dépose, le 1^{er} janvier 2005, une demande de brevet auprès de l'OEB. B dépose une demande de brevet le 1^{er} novembre 2005. La demande de A est publiée, conformément aux règles de l'OEB, le 7 juillet 2006. La demande publiée de A devient une antériorité pour la demande de B, même si la demande de A n'a été publiée qu'après le dépôt de la demande de B. Autrement dit, la date de prise d'effet de la demande de A correspond à la date de dépôt, et non à la date de publication. Toutefois, selon les règles de l'OEB, la demande publiée de A ne peut être citée contre la demande de B qu'à titre d'antériorité destructrice de nouveauté (il est à noter que cela s'applique à la demande de A en tant qu'"état de la technique" opposable à la demande de brevet de B et constitue une considération totalement distincte de la question de la "priorité d'invention" qui se poserait s'il s'avérait que les revendications de A et de B sont identiques. La notion de priorité d'invention intervient dans les systèmes fondés sur le principe du premier inventeur, lorsqu'il faut déterminer, entre deux ou plusieurs inventeurs, lequel a été le premier à concevoir l'invention, puisque lui seul bénéficie du droit au brevet. Comme on l'a déjà dit, le système de l'OEB n'est pas fondé sur ce principe).

A. REpondre aux lettres officielles

La plupart des grands offices des brevets ont en permanence un arriéré de demandes de brevet à examiner. Pour certains, et dans certains domaines techniques, l'attente peut être de plusieurs années. En outre, certains systèmes de brevet autorisent les déposants à différer l'examen de leur demande de brevet. Quoi qu'il en soit, chaque demande finit par être traitée par un examinateur, ce qui donne lieu à l'envoi d'une communication appelée "lettre officielle" ou "rapport d'examen".

La lettre officielle représente la position de l'État sur la demande de brevet en instance. Elle peut concerner à peu près n'importe quel aspect de la demande, depuis le titre jusqu'à la longueur de l'abrégé. Les éléments les plus importants de la lettre officielle sont ceux qui portent sur la question fondamentale de la brevetabilité de l'invention. Lorsqu'il reçoit une lettre officielle, l'agent de brevets doit en informer immédiatement son client et lui en expliquer le contenu.

L'examinateur peut par exemple estimer que le mémoire descriptif ne fournit pas une divulgation suffisante pour permettre à une personne du métier de compétence normale dans le domaine technique concerné de comprendre et de réaliser l'invention telle que revendiquée – on parle alors d'un rejet pour "défaut de divulgation suffisante". L'examinateur peut aussi

juger la divulgation insuffisante sur une caractéristique particulière mentionnée dans les revendications. L'agent de brevets peut réfuter ces objections en démontrant qu'en fait, le mémoire descriptif divulgue l'objet considéré comme absent, et en faisant valoir que l'objet en question était suffisamment connu dans l'état de la technique pour que sa divulgation ne soit pas indispensable à la réalisation de l'invention. Il peut aussi modifier les revendications de manière à ce que l'objet en question n'y soit plus mentionné.

L'examineur aura, dans la majorité des cas, procédé à une recherche sur l'état de la technique et relevé des éléments se rapprochant des revendications du déposant. Lorsque l'examineur trouve un tel élément, la revendication correspondante est rejetée parce que l'état de la technique "antériorise" ses caractéristiques. S'il relève dans l'état de la technique un ensemble d'éléments dont la combinaison divulgue l'invention revendiquée et aurait pu être faite par une personne du métier de compétence normale, l'examineur rejette la revendication correspondante comme étant "évidente" au regard de l'état de la technique. Dans certains systèmes, l'"évidence" est aussi appelée "défaut d'activité inventive". L'agent de brevets peut réfuter ces objections par un ou plusieurs des moyens suivants :

- en faisant valoir que l'examineur a mal compris la ou les référence(s) citée(s);
- en faisant valoir que l'examineur a mal compris l'invention du déposant ou les revendications;
- en faisant valoir que les références citées par l'examineur ne peuvent être combinées d'une manière régulière (légale);
- en modifiant les revendications de manière à ce que l'invention qu'elles délimitent ne soit pas divulguée dans l'état de la technique cité.

B. REDIGER LES REPONSES

Lorsqu'il reçoit une lettre officielle de l'examineur, l'agent de brevets doit répondre d'une manière exhaustive à chacune des objections qui y sont formulées. S'il ne le fait pas, l'office pourra considérer sa réponse comme insatisfaisante et ne pas y donner suite. L'agent de brevets doit toujours s'efforcer d'apporter une réponse complète à toute lettre officielle, car une réponse insatisfaisante peut sérieusement compromettre les droits de son client.

La plupart des offices de brevet fixent le délai dans lequel le déposant doit répondre aux lettres officielles. Dans certains pays, le déposant dispose de X mois pour répondre à une lettre officielle sans avoir à verser de taxe de prorogation de délai et de Y mois en acquittant une taxe de prorogation. Aux États-Unis, par exemple, ce délai est de trois mois dans les deux cas, pour une lettre officielle courante. Certains pays accordent une seule prorogation de délai pour toute la durée du processus d'examen. Si l'on faisait le tour des règles en vigueur dans les offices de brevet du monde en matière de délais et de prorogation de délais de réponse aux lettres officielles, on s'apercevrait probablement que toutes les combinaisons envisageables existent quelque part. Il est donc nécessaire que l'agent de brevets comprenne bien les règles qui s'appliquent dans chacun des pays pour lesquels son client a des demandes de brevet en instance. L'agent de brevets doit aussi vérifier un autre aspect qui peut varier selon les pays, à savoir si c'est la date d'envoi ou la date de la lettre officielle qui est utilisée comme point de départ du délai de réponse.

L'agent de brevets doit expliquer les lettres officielles à son client et lui soumettre ses projets de réponse. Il est en effet possible que le client soit en mesure, s'il possède une connaissance extrêmement approfondie du domaine dans lequel se situe l'invention décrite dans les revendications, de déceler les différences qui distinguent cette dernière des antériorités citées par l'examineur. De plus, l'agent de brevets peut avoir avantage à donner

à son client la possibilité de contribuer au choix des modifications à apporter aux revendications de la demande de brevet. En effet, ces modifications sont généralement limitatives, et le client est souvent mieux placé que l'agent de brevets pour savoir quelles sont celles qui peuvent être apportées sans restreindre d'une manière excessive le potentiel commercial de l'invention.

C. FAIRE ACCEPTER LES REVENDICATIONS

La réponse de l'agent de brevets à la lettre officielle est étudiée par l'examineur. En général, ce dernier procède alors à une recherche supplémentaire sur l'état de la technique pertinent. En effet, la réponse de l'agent de brevets à la première lettre officielle a souvent pour objet de faire remarquer à l'examineur que l'état de la technique cité ne s'applique pas pour telle ou telle raison ou que l'examineur n'a pas remarqué ou correctement apprécié un élément brevetable qui figurait dans les revendications initialement déposées. C'est pour cette raison que l'examineur peut décider d'effectuer une recherche supplémentaire sur l'état de la technique pertinent, aux fins de la préparation de la prochaine lettre officielle.

L'examineur peut estimer, soit à la lumière des résultats de cette recherche supplémentaire, soit sur la base de l'état de la technique initialement cité, que la réponse de l'agent n'est pas convaincante. Les examinateurs sont généralement formés à interpréter les revendications de la manière la plus large possible, dans la limite du raisonnable – ce qui signifie aussi que ces revendications peuvent être bloquées par un plus grand nombre d'éléments de l'état de la technique. Si l'examineur n'est pas persuadé de la brevetabilité des revendications après les avoir interprétées de la manière la plus large possible, dans la limite du raisonnable, par rapport à l'état de la technique, il adresse au déposant une seconde lettre officielle expliquant les raisons pour lesquelles il ne peut pas accepter la demande ou les revendications dans leur forme actuelle.

Dans de nombreux pays, les agents de brevets et les inventeurs sont autorisés à rencontrer les examinateurs de brevets au sujet des demandes de brevets. Étant donné que les échanges avec l'examineur revêtent un caractère officiel, il est parfois demandé aux deux parties de produire, à la suite de ces "entrevues", un compte-rendu écrit qui sera versé au dossier de la demande de brevet concernée. Lorsqu'il doit rencontrer ainsi un examinateur, l'agent de brevets doit préparer l'entrevue en procédant à une étude approfondie de la lettre officielle et en se préparant à expliquer à l'examineur, dans un langage clair, concis et convaincant, les raisons pour lesquelles les revendications déposées sont brevetables par rapport à l'état de la technique. Il peut être utile que l'agent de brevets prépare aussi d'autres modifications susceptibles d'être apportées aux revendications, et les soumette à l'examineur au cours de l'entrevue. Cela peut permettre à l'examineur et à l'agent de brevets de se mettre d'accord immédiatement sur un ensemble de modifications à apporter aux revendications et de conclure ainsi à la satisfaction des deux parties le processus d'examen.

L'agent de brevets peut s'apercevoir, au cours de l'entrevue, que l'interprétation de l'état de la technique par l'examineur diffère de la sienne ou de celle de son client. Il doit donc s'attacher d'abord à comprendre exactement comment l'examineur interprète l'état de la technique, puis choisir l'une des deux démarches suivantes : 1) expliquer à l'examineur en quoi il n'a pas compris l'état de la technique (si celui-ci l'a mal interprété) ou 2) se fonder sur l'interprétation de l'examineur pour déterminer le type de modifications qui pourrait déboucher sur une acceptation de la demande. Dans certains pays, les inventeurs sont autorisés à accompagner leur agent de brevets à l'entrevue, et de nombreux examinateurs trouvent que les observations et les explications fournies par les inventeurs sont très convaincantes. L'agent de brevets devra bien sûr préparer l'inventeur à l'entretien. Les

examineurs de brevets sont rarement autorisés à organiser ce type de rencontre avant l'envoi de la première lettre officielle. Ils peuvent toutefois le faire après.

Comme on l'a déjà dit, l'examineur peut envoyer une ou plusieurs autres lettres officielles, auxquelles l'agent de brevets devra également répondre. En général, la seconde lettre officielle et les suivantes portent sur un nombre de questions plus limité que la première. En outre, si la seconde lettre concerne un élément de l'état de la technique cité dans la première lettre officielle, l'agent de brevets peut généralement y répondre beaucoup plus rapidement.

Cet échange de lettres officielles et de réponses se poursuit jusqu'à ce que l'examineur accepte les revendications du déposant ou jusqu'à ce que le déposant décide qu'il ne pourra pas obtenir une protection satisfaisante de l'invention et que la demande doit être abandonnée. Pour des raisons financières et administratives, beaucoup d'offices des brevets exigent rapidement le paiement d'une taxe supplémentaire lorsque ce processus se prolonge outre mesure.

L'imminence de tels frais supplémentaires est parfois annoncée par une lettre officielle "finale". Aux États-Unis d'Amérique, une lettre officielle finale doit obligatoirement donner lieu à la mise en état de la demande afin qu'elle puisse être acceptée, à l'introduction d'un recours ou à l'abandon de la demande. En règle générale, l'envoi d'une lettre officielle finale signifie que l'examineur n'étudiera plus aucun argument du déposant en ce qui concerne l'état de la technique, et que les revendications de la demande de brevet doivent être modifiées conformément aux observations de l'examineur. Si le déposant est en désaccord avec la caractérisation par l'examineur de l'état de la technique ou son interprétation des revendications du brevet, il peut former un recours pour contester l'opinion de l'examineur.

Il arrive que l'examineur de brevets accepte certaines revendications et en rejette d'autres. Il peut aussi simplement formuler des objections à l'égard de certaines revendications parce qu'elles dépendent d'une revendication de base qu'il rejette. Dans ce type de situation, l'agent de brevets peut obtenir la délivrance d'un brevet pour les revendications acceptées, en éliminant celles qui ont été rejetées. Il peut d'ailleurs déposer une demande de continuation (ou une demande divisionnaire) pour les revendications rejetées et poursuivre ainsi le débat sur leur brevetabilité dans le cadre d'une autre procédure. Il appartient au client de décider, après avoir pris conseil auprès de l'agent de brevets, s'il a plutôt avantage, d'un point de vue stratégique, à opter pour les revendications acceptées par l'examineur ou à poursuivre les discussions.

La lettre officielle finale fixe au déposant un délai de réponse précis, lequel varie, lui aussi, selon les pays. Aux États-Unis d'Amérique, il est de 6 mois, et aucune taxe de prorogation n'est imposée pendant les trois premiers mois. L'agent de brevets peut répondre à la lettre officielle finale. L'examineur analyse cette réponse et répond soit par un "avis de délivrance", soit par un "avis consultatif" – généralement un simple formulaire d'une page dans lequel l'examineur fait état de ses objections concernant la demande. L'agent de brevets peut préparer et soumettre à l'examineur une ou plusieurs réponses complémentaires suite à un avis consultatif, sans toutefois perdre de vue le fait que l'instruction de la demande doit être terminée à la fin du délai imparti et qu'à défaut, la demande sera considérée comme abandonnée.

Par exemple, si un agent de brevets aux États-Unis d'Amérique soumet une réponse à la lettre officielle finale à une date extrêmement proche de la fin du délai de six mois (par exemple le dernier jour), il est fort probable que l'examineur ne traitera pas cette réponse avant l'expiration du délai, de sorte que la demande de brevet sera tout simplement considérée comme abandonnée. Comme on l'a dit précédemment, cela est dû au fait que contrairement à ce qui se produit lorsque l'on répond à une lettre officielle, le fait de produire une réponse à la lettre officielle finale n'a pas d'effet suspensif du délai imparti. Les seuls

événements susceptibles d'interrompre le décompte de ce délai sont 1) l'envoi par l'examineur d'un avis de délivrance, 2) le remplacement par l'examineur de la lettre officielle finale par une nouvelle lettre officielle non finale, 3) l'abandon de la demande ou 4) un nouveau dépôt de la demande sous forme de demande de continuation. L'agent de brevets doit donc surveiller de près les délais impartis dans les lettres officielles finales. Même s'il répond à la lettre officielle finale en temps voulu (par exemple dans les 3 mois), la demande peut être considérée comme abandonnée si aucun des quatre événements ci-dessus ne se réalise. C'est pourquoi l'agent de brevets devra parfois déposer une demande de continuation afin de maintenir en instance une demande de brevet au sujet de laquelle il a répondu à l'office des brevets sans recevoir de réponse (et cela, même si la réponse en question aurait eu pour effet l'acceptation de la demande si elle avait été traitée). Bien entendu, l'agent de brevets peut – et doit – alors intégrer, sous une forme ou une autre, le contenu de cette réponse aux documents déposés avec la demande de continuation.

En réponse à la lettre officielle finale, l'agent de brevets prépare généralement une réponse officielle, et si l'examineur estime que cette dernière n'est pas convaincante, l'agent peut soit former un recours, soit déposer une demande de continuation (appelée, le plus souvent, "demande divisionnaire" dans les pays autres que les États-Unis d'Amérique). En cas de recours, la demande de brevet est étudiée par une chambre de recours constituée de plusieurs examinateurs expérimentés. La plupart des offices de brevet offrent, sous une forme ou une autre, un mécanisme de recours à l'encontre des décisions des examinateurs. Les procédures varient naturellement d'un pays à l'autre. Aux États-Unis d'Amérique, l'agent de brevets doit d'abord produire un document appelé "mémoire d'appel", qui sera suivi d'un mémoire de l'examineur. Le contenu du mémoire d'appel ressemble souvent de très près aux réponses formulées par l'agent de brevets au cours de l'instruction de la demande. Le mémoire de l'examineur doit être approuvé par son supérieur – il n'est d'ailleurs pas rare que l'agent de brevets reçoive un avis de délivrance parce que le supérieur de l'examineur n'a pas approuvé le mémoire de l'examineur. L'agent de brevets peut demander que le recours fasse l'objet d'une audience. Il est important de ne pas perdre de vue qu'une procédure de recours entraîne généralement le paiement d'un certain nombre de taxes.

Comme on l'a mentionné ci-dessus, il est souvent possible, au lieu de former un recours, de déposer une "demande divisionnaire". Ce terme est utilisé dans le monde entier, mais il recouvre des situations très diverses et sa définition varie de pays en pays. Dans de nombreux pays, il s'entend de toute demande déposée après la demande dont la priorité est revendiquée. Aux États-Unis d'Amérique, une demande divisionnaire est généralement une demande dont certaines revendications ont été éliminées parce que l'examineur a estimé qu'elle ne respectait pas la condition d'"unité d'invention" (autrement dit, que les revendications concernaient plus d'une invention). Lorsqu'une lettre officielle finale a été envoyée et que le délai de réponse est écoulé, l'agent de brevets dépose le plus souvent, sous une forme ou une autre, une demande visant la "continuation" de l'instruction du dépôt. Aux États-Unis d'Amérique, il existe à cet égard plusieurs formules, dont la plus courante est la "demande de prolongation d'examen". Cette demande, qui conserve le même numéro de série que la demande principale, est essentiellement un mécanisme qui permet de prolonger l'examen au-delà de la dernière lettre officielle finale. La "demande de continuation" est une autre formule. Il s'agit d'une demande qui reçoit un numéro de série différent de celui de la demande principale et qui est utilisée lorsque le déposant veut tenter de faire breveter un jeu de revendications totalement différentes de celles figurant dans la demande principale.

Il est avantageux de déposer au moins une demande de prolongation d'examen avant de former un recours – les professionnels en déposent d'ailleurs souvent plusieurs. En effet, le temps que la procédure relative à la demande de prolongation d'examen atteigne elle-même le stade de rejet final, l'agent de brevets et l'examineur ont épuisé leurs arguments respectifs et

le recours devient, de toute façon, la seule solution appropriée. Ce stade est naturellement atteint plus ou moins rapidement, selon l'état de la technique, les revendications en instance et les parties impliquées.

D. PROCEDURES D'OPPOSITION

De nombreux pays prévoient, dans leurs lois sur les brevets, la possibilité pour le public de s'opposer à la délivrance d'un brevet. Des procédures d'opposition ont également été mises en places par certains offices régionaux, comme l'OEB. Selon la législation concernée, il peut être fait opposition à une demande de brevet avant qu'elle soit analysée par l'examineur (opposition antérieure à la délivrance), après la délivrance du brevet (opposition postérieure à la délivrance) ou les deux.

Exemple : supposons qu'un pays ait un mécanisme d'opposition antérieure à la délivrance. L'examineur de brevets notifie l'acceptation des revendications au déposant et publie les revendications finales approuvées aux fins d'opposition. Si personne ne s'oppose la demande pendant un laps de temps déterminé, le brevet est délivré. Dans le cas contraire, la partie ayant déposé une opposition doit également fournir des arguments expliquant les raisons pour lesquelles le brevet ne doit être délivré. Par exemple, l'opposant peut faire valoir que l'examineur n'a pas pris en considération un élément déterminant de l'état de la technique et expliquer en quoi ce dernier remet en cause la validité des revendications. Le déposant a le droit de faire objection aux arguments de l'opposant. L'opposition peut être entendue par l'examineur chargé de la demande ou par un groupe d'examineurs spécialement constitué. L'issue de l'opposition peut faire l'objet d'un recours, et dans de nombreux cas, celui-ci peut aboutir devant les tribunaux.

Dans certains systèmes juridiques, les oppositions sont monnaie courante. Certaines entreprises les utilisent fréquemment pour retarder la délivrance des brevets à leurs concurrents ou pour restreindre la portée des revendications des brevets délivrés à ces derniers. Des groupes d'intérêt public s'opposent régulièrement à la délivrance de certains brevets pour des raisons d'ordre moral. Les documents d'opposition sont généralement préparés par les agents de brevets, pour qui les procédures d'opposition sont souvent une activité tout à fait ordinaire. L'agent de brevets doit donc avertir son client que même s'il reçoit une notification par laquelle l'office des brevets lui annonce son intention de délivrer un brevet, cela ne signifie pas pour autant que cette délivrance soit imminente.

E. DELIVRANCE DU BREVET

Une fois que l'examineur a établi un "avis de délivrance" ou un document analogue, l'agent de brevets doit remplir diverses formalités liées à la délivrance du brevet proprement dit. Il peut demander à son client s'il souhaite déposer une demande de continuation. Celle-ci bénéficie en effet de la date de dépôt de la demande principale, et il peut être utile, pour des raisons stratégiques, d'avoir une demande en instance afin que l'agent de brevets puisse, par exemple, ajouter de nouvelles revendications spécialement adaptées à un contrefacteur particulier ou poursuivre les démarches pour obtenir la protection de revendications rejetées lors de la première demande.

Dans de nombreux offices des brevets, de nombreux mois peuvent s'écouler entre le moment où l'agent de brevets a acquitté toutes les taxes prescrites et celui où le brevet est délivré (l'attente peut être encore plus longue si le système juridique concerné prévoit une procédure d'opposition). Malheureusement, il n'existe généralement aucun moyen d'accélérer l'impression et la délivrance d'un brevet. Une fois le brevet délivré, l'agent de brevets n'a plus besoin d'intervenir autrement que pour acquitter périodiquement les taxes de maintien en vigueur et annuités prescrites. Il peut éventuellement assurer, à titre de service pour son client, le suivi des dates de paiement de ces dernières.

Mots clés :

Instruction de la demande, lettre officielle, nouveauté absolue, système du premier déposant, système du premier inventeur, unité d'invention, délivrance, demande de prolongation d'examen.

TESTEZ VOS CONNAISSANCES :

1. Qu'est-ce que l'instruction d'une demande de brevet?
2. Vrai ou faux : si une invention a été publiée ou présentée lors d'une conférence, une demande de brevet pour cette invention déposée dans un pays appliquant la condition de nouveauté absolue risque de ne pas être admissible.
3. Quelle est la différence entre le système du "premier déposant" et le "système du premier inventeur"? Lequel de ces systèmes exige généralement la nouveauté absolue?
4. Qu'est-ce qu'une lettre officielle?
5. Qu'est-ce que cela signifie lorsqu'un élément de l'état de la technique constitue une "antériorité" par rapport à une revendication?
6. Vrai ou faux : lorsqu'il rédige une réponse à une lettre officielle, l'agent de brevets ne doit répondre qu'aux objections principales et non à toutes les objections.
7. Vrai ou faux : l'agent de brevets doit expliquer les différents points de la lettre officielle à l'inventeur ou au déposant.
8. Dans le cadre de l'instruction de la demande de brevet, l'agent peut-il s'entretenir avec l'examineur? Si oui, comment s'appelle ce processus?
9. A quel moment l'agent de brevets doit-il déposer une demande de continuation?
10. Vrai ou faux : après la délivrance d'un brevet, le titulaire du brevet doit encore payer des taxes ou des annuités pour maintenir le brevet en vigueur.

IV. PRINCIPES DE REDACTION DES REVENDICATIONS

A. INTRODUCTION

Lorsqu'un inventeur informe un agent de brevets qu'il souhaite déposer une demande de brevet, ce dernier doit commencer par se poser un certain nombre de questions. Quel est l'objet de l'invention? Quelles sont les revendications de cette invention? L'inventeur sait-il ce qu'il veut protéger? De quelle manière pouvons-nous revendiquer l'invention?

B. LA REVENDICATION DE BREVET

Les raisons qui président à la démarche ci-dessus sont simples. Les revendications définissent l'étendue de la protection conférée par le brevet. Elles constituent une approximation écrite du concept inventif abstrait créé par l'inventeur et définissent les limites de la protection demandée. Tout comme une frontière physique ou une clôture délimite une propriété immobilière, les revendications d'une demande de brevet délimitent les frontières de l'invention. Elles indiquent d'une manière claire et concise les limites du territoire que l'inventeur entend s'approprier.

L'agent de brevets doit comprendre les différences qui existent entre trois notions juridiques relatives aux brevets : l'invention, le mode de réalisation et la revendication. Une "invention" est un concept pensé par l'inventeur et qui n'a aucune substance physique. Le "mode de réalisation" d'une invention s'entend de la forme physique que prend cette dernière dans le monde réel. Les "revendications" doivent protéger au minimum le "mode de réalisation" de l'invention – mais les meilleures revendications sont celles qui protègent "l'invention" elle-même de telle manière qu'elle ne puisse pas être réalisée, utilisée ou vendue par quiconque sans porter atteinte au brevet.

Imaginons qu'un inventeur A invente la première tasse pourvue d'une anse. Il réalise son invention sous la forme d'une tasse en argile rouge pourvue d'une anse. Son agent de brevets pourrait simplement revendiquer une tasse en argile rouge pourvue d'une anse, mais cela laisserait le champ libre à d'autres pour faire, par exemple, des tasses en plastique pourvues d'une anse, qui ne seraient pas considérées comme des contrefaçons. Si l'agent de brevets comprend correctement l'invention, il revendiquera "l'invention" de la tasse pourvue d'une anse dans sa revendication la plus large et ensuite, dans une revendication plus étroite, le mode de réalisation que constitue la tasse en argile rouge pourvue d'une anse. Les notions de revendications étroites et larges seront expliquées plus en détail dans les pages suivantes.

Souvenez-vous que les brevets sont un droit de propriété limité, conféré au titulaire pour un laps de temps court et prédéterminé. Ce droit de propriété donne à l'inventeur le temps de construire une entreprise sur la base de son invention sans avoir à se soucier d'être copié sans recevoir une rémunération raisonnable. La loi sur les brevets édictée en 1474 par la République de Venise, premier système de brevet officiel au monde, prévoyait un droit de propriété de 14 ans, ce qui correspondait à deux fois la durée de l'apprentissage moyen à cette époque. On voit donc que le principe consistant à éviter aux inventeurs d'être copiés sans indemnisation ne date pas d'aujourd'hui. Pour obtenir le droit exclusif conféré par le brevet, l'inventeur doit faire connaître clairement au monde entier les limites de son invention, afin que le public sache quelles sont les frontières qu'il ne doit pas franchir sans devenir un contrefacteur – et ce sont les revendications qui remplissent cette fonction.

Les premiers brevets ne comportaient pas de revendications; la portée de l'invention brevetée étant alors déterminée en cas de procédure de justice, par examen du mémoire descriptif déposé par l'inventeur. Comme on peut s'en douter, cette manière de procéder fut bientôt considérée comme trop incommode, et le système des revendications de brevet fut mis en place afin que les frontières de la protection revendiquée soient connues d'avance. De plus, dans les systèmes qui prévoient l'examen sur le fond des demandes de brevet, les revendications sont analysées par un examinateur, ce qui permet aux tribunaux et au public de considérer a priori que la portée des revendications acceptées ne dépasse pas l'étendue de la

protection maximale dont devrait bénéficier l'inventeur. Les revendications avaient donc, à l'origine, pour fonction de donner une indication de l'idée que se faisait l'inventeur de son invention au moment de sa création et du dépôt de sa demande de brevet, alors qu'aujourd'hui, elles définissent la protection conférée par le brevet et sont au cœur de toute invention. Elles sont d'ailleurs en général la première partie de la demande de brevet que regarde et qu'analyse avec la plus grande attention l'examineur ou toute autre personne qui étudie le brevet.

Si c'est le rôle de l'examineur d'empêcher que les revendications d'une demande de brevet ne dépassent la portée de l'invention (portée maximale théorique de la revendication), à qui appartient-il de s'assurer que les revendications approchent cette portée maximale théorique? Réponse : à l'agent de brevets. La stratégie de revendication, dont nous parlerons plus en détail au chapitre VII, est évidemment une tâche complexe, mais on peut dire, en bref, que l'agent de brevets s'efforce généralement de rédiger des revendications aussi larges que possible, couvrant à divers degrés de détail tout un éventail d'aspects de l'invention. Il est fort probable qu'il ne recherchera pas la portée maximale théorique dans toutes les revendications, car cela pourrait ouvrir la voie à des contestations devant les tribunaux, sur des points non envisagés par l'examineur. Il aura donc intérêt à rédiger des revendications plus étroites, pour le cas où les revendications les plus larges seraient invalidées. Le but qu'il doit rechercher est de parvenir à un jeu de revendications suffisamment étroites pour être considérées comme valables par un tribunal et "suffisamment larges" pour protéger le brevet contre les contrefacteurs.

Comme on l'a déjà vu, le mémoire descriptif de la demande de brevet doit appuyer les revendications de brevet. Par conséquent, après la rédaction des revendications et du mémoire descriptif, l'agent de brevets doit relire les deux pour s'assurer que chacune des revendications trouve un écho dans le mémoire descriptif. Les termes utilisés dans les revendications doivent être les mêmes que ceux du mémoire descriptif, et leur uniformité doit également être vérifiée. Une revendication qui n'est pas appuyée par le mémoire descriptif peut être facilement rejetée. Par exemple, si l'agent de brevets revendique une table en verre à quatre pieds, il doit s'assurer qu'il est bien fait mention d'une table en verre à quatre pieds dans le mémoire descriptif.

Les revendications peuvent être modifiées ou même remplacées au cours du processus d'instruction de la demande de brevet. Certains systèmes de brevet limitent les possibilités de modification, mais en règle générale, l'agent de brevets aura une certaine marge de manœuvre pour adapter des revendications en instance afin de contourner un nouvel élément de l'état de la technique ou de satisfaire à d'autres exigences légales. Il peut aussi arriver que le client ou l'agent de brevets estime, après avoir pris du recul, que les revendications initialement déposées auraient pu être plus larges; l'agent de brevets peut alors être autorisé à les modifier pour élargir leur portée.

Si la forme des revendications de brevet et la manière de les interpréter peut différer selon les systèmes de brevet, les règles qu'elles doivent respecter pour être efficaces sont essentiellement les mêmes dans le monde entier. Les recommandations suivantes sont, par exemple, fondées en grande partie sur les directives de l'Office européen des brevets pour la rédaction des revendications :

La demande doit contenir "une ou plusieurs revendications". Les revendications doivent :

- i) "définir l'objet de la protection demandée;"
- ii) "être claires et concises;"
- iii) "se fonder sur la description".

Étant donné que l'étendue de la protection conférée par un brevet est déterminée par la teneur des revendications (interprétées à l'aide de la description et des dessins), il est primordial que les revendications soient claires.

L'OEB recommande que les revendications exposent "les caractéristiques techniques de l'invention". Cela signifie qu'elles ne doivent pas contenir de déclarations relatives, par exemple, à des avantages commerciaux ou à d'autres aspects non techniques, quoique les déclarations relatives aux buts de l'invention soient admises si elles contribuent à définir cette dernière. De précieux conseils, qui sont valables pour les rédacteurs des revendications où que ce soit dans le monde.

C. CONSTRUCTION DES REVENDICATIONS DE BREVET

Nous abordons maintenant la question de la construction des revendications de brevet. Dans la plupart des systèmes de brevet, chaque revendication de brevet classique doit être rédigée en une seule phrase – abondamment ponctuée. Chacune de ces "phrases" est numérotée, le chiffre étant l'identifiant de la revendication (par exemple "Revendication 1"). Les revendications apparaissent généralement dans une partie indépendante, placée à la fin de la demande et du brevet délivré.

1. Parties d'une revendication

Une revendication se compose de trois parties :

1. Le préambule
2. La transition
3. La partie caractérisante

a. Préambule

Un préambule est une formule introductive identifiant la catégorie de l'invention protégée par la revendication. Par exemple, l'invention peut être un dispositif, un article, une composition, une méthode ou un procédé. Il est bon de faire concorder le préambule et le titre de l'invention. L'objet de l'invention peut être mentionné dans le préambule de la revendication, mais pour des raisons identiques à celles stipulées dans la partie relative à la rédaction du mémoire descriptif, l'agent de brevets doit agir prudemment et éviter de réduire accidentellement la portée de l'invention.

Examinons quelques exemples.

Exemple 1 : un déposant a inventé un cuiseur à riz. Étant donné qu'un objet de l'invention est de cuire le riz, le préambule et le titre peuvent être rédigés comme suit :

Un dispositif pour la cuisson du riz,

Mais supposons que le déposant sache qu'il est possible d'utiliser son invention pour la cuisson de toute sorte de grains; le préambule plus large pourra alors ressembler à ceci :

Un dispositif pour la cuisson des grains,

Supposons maintenant que le déposant sache qu'il est possible d'utiliser son invention pour la cuisson des légumes ou pour faire fondre du fromage à fondue; le préambule pourrait alors être encore plus large et se lire comme suit :

Un dispositif pour la cuisson,

Exemple 2 : un déposant souhaite revendiquer une méthode particulière pour faire le thé. Dans ce cas, le préambule pourra être rédigé ainsi :

Une méthode pour faire le thé,

Si l'inventeur estime que sa méthode peut également s'appliquer à la fabrication de toutes les boissons à base de plantes, un préambule plus large pourra se lire comme suit :

Une méthode pour faire des boissons à base de plantes,

Supposons qu'au lieu de cela, l'inventeur estime que sa méthode peut être utilisée pour faire n'importe quelle boisson chaude; un préambule plus large que le premier serait :

Une méthode pour faire des boissons chaudes,

Remarquez que le deuxième préambule est formulé d'une manière aussi large que le troisième : le deuxième s'applique à toutes les boissons à base de plantes, qu'elles soient chaudes ou froides, et le troisième s'applique à toutes les boissons chaudes, qu'elles soient ou non à base de plantes. L'agent de brevets peut, bien entendu, ajouter des revendications à la demande de brevet avec n'importe lequel de ces préambules – si les caractéristiques qu'ils désignent sont bien celles de l'invention. En mettant les choses au pire, l'office des brevets pourrait alors trouver plusieurs inventions dans la demande et exiger que certaines revendications fassent l'objet d'une demande divisionnaire, ce qui n'aurait d'autre effet que d'augmenter le montant des taxes à payer. Voir, "Unité d'invention" ci-dessous, au chapitre VII, section K.

Exemple 3 : un déposant a inventé un composé pour soigner la malaria; le préambule peut se lire comme suit :

Une composition pour soigner la malaria,

La demande de brevet peut bien sûr contenir aussi des revendications de méthode, des revendications de dispositif, etc.

L'agent de brevets doit veiller à ce que le préambule se rapporte à l'invention. Cela ne change en rien le fait qu'il doit rédiger des revendications de portée large. Cela signifie simplement que si une invention est censée concerner les "bicyclettes" et que l'inventeur estime qu'elle peut être adaptée à tous les véhicules non motorisés, il pourra être judicieux de rédiger un préambule suffisamment large pour couvrir toutes les sortes de véhicules terrestres non motorisés sauf, peut-être, les véhicules non motorisés aériens.

En cas de litige, les tribunaux n'accordent pas nécessairement le même poids au préambule qu'à la partie caractérisante de la revendication. De plus, le traitement donné au préambule varie selon les pays. Dans certains systèmes de brevet, le préambule doit "donner vie" à l'ensemble de la revendication pour être pris en compte par le tribunal dans l'appréciation de la brevetabilité. Prenons, par exemple, une invention comprenant un support de montage pour fixer un téléphone au mur. L'agent de brevets voudra probablement éviter de revendiquer un téléphone comme faisant partie de cette invention, car cela pourrait avoir pour effet de réduire l'éventail des contrefacteurs potentiels aux personnes qui vendent à la fois des téléphones et des supports non autorisés – et non uniquement des supports. Par conséquent, le préambule pour ce montage pourra se lire comme ceci :

Un dispositif pour le montage d'un téléphone

De cette manière, il y a très peu de chances pour que la fabrication, l'utilisation ou la vente de téléphones soit considérée comme nécessaire dans l'appréciation de l'atteinte à la revendication.

b. Transitions

Il existe deux types de transitions : ouvertes et fermées. Les transitions ouvertes n'excluent pas les éléments supplémentaires ou les étapes, s'il s'agit d'une méthode, qui ne sont pas expressément énoncés dans la revendication. Autrement dit, les transitions ouvertes sont inclusives et non exclusives. Aux États-Unis d'Amérique, par exemple, les termes "comprenant", "incluant", "contenant" et "caractérisé par" sont des transitions ouvertes. Cela signifie que l'interprétation qui leur est donnée est : "incluant les éléments suivants mais n'excluant pas d'autres éléments". Les termes "comprenant" et "incluant" sont les transitions les plus couramment utilisées dans les demandes de brevet américaines.

Examinons une revendication où apparaît le terme "comprenant". L'invention concerne un crayon muni d'une gomme et d'une lampe. La revendication peut se lire comme suit :

1. *Un dispositif, comprenant :*

*un crayon;
une gomme placée à une extrémité du crayon; et
une lampe placée au milieu du crayon.*

Dans cette revendication, l'utilisation du terme inclusif "comprenant" permet d'élargir la portée de la revendication afin de laisser place à d'autres éléments ou limitations. Cette revendication permet, par exemple, d'inclure un capuchon pour le crayon, ce qui signifie que le défendeur, dans une action en contrefaçon, ne pourra pas faire valoir que son produit est différent parce qu'il est muni d'un capuchon. En langage courant, le terme "comprendre" peut signifier tout aussi bien "inclure", "contenir" ou "englober" que "consister en". Dans la rédaction des revendications de brevet, toutefois, la nécessité de certitude juridique commande généralement de l'interpréter comme signifiant "inclure", "contenir" ou "englober".

Les transitions fermées sont l'inverse des transitions ouvertes. Un terme fermé tel que "consister en" limite la revendication aux éléments spécifiquement mentionnés. La revendication couvre seulement les éléments cités, et rien d'autre. L'exemple précédent de transition ouverte peut donc être récrit avec une transition fermée comme ceci :

1. *Un dispositif, consistant en :*
*un crayon;
une gomme attachée au crayon; et
une lampe attachée au crayon.*

Par l'utilisation du terme "consistant en", cette revendication est devenue une revendication fermée qui inclut uniquement les trois éléments mentionnés; un crayon, une gomme et une lampe, et rien de plus.

Dans certains cas, l'agent de brevets peut être amené à rédiger une revendication portant sur un composé chimique en caractérisant ce dernier comme "constitué des composants A, B et C" et en indiquant les proportions en pourcentage de ces composants. Ce type de revendication est admis dans la plupart des systèmes de brevet. Elle exclut toutefois la présence de tout autre composant, et la somme des pourcentages doit donc être de 100%. Lors de la rédaction d'une telle revendication, l'agent de brevets doit s'assurer que la contrefaçon ne peut pas être contournée par l'ajout d'un autre composé chimique, aussi infime que soit son pourcentage.

Les agents de brevets rédigent rarement des revendications fermées, car elles permettent d'éviter facilement la contrefaçon en ajoutant tout simplement un autre élément. En règle générale, l'agent de brevets devra réfléchir à deux, voire trois fois avant de déposer ce type de revendication. Dans certains systèmes, l'usage d'une transition fermée peut se justifier pour une invention qui simplifie un dispositif déjà utilisé. Étant donné que la version simplifiée comporte moins d'éléments que l'original, certains pays peuvent en effet considérer qu'une revendication fermée permet de l'emporter sur l'obstacle que constitue l'original en tant qu'état de la technique (nouveau). Cela étant, l'office des brevets peut considérer que l'original fait tout de même obstacle à la brevetabilité en ce qui concerne le critère de non-évidence (défaut d'activité inventive). L'agent de brevets doit donc vérifier si les lois des pays ou régions concernés prévoient l'interprétation des transitions fermées d'une manière susceptible d'aider son client à atteindre ses objectifs. En résumé, l'intérêt du client sera presque toujours mieux servi si l'agent de brevets modifie une revendication de façon à contourner l'état de la technique, mais tout en veillant à ce qu'il reste difficile pour les concurrents d'en faire autant pour la revendication – et en général, la meilleure manière de parvenir à ce résultat est d'ajouter des modifications pour préciser la revendication plutôt que d'avoir recours à une transition fermée. Il est à noter que les transitions fermées sont légèrement plus susceptibles d'être utilisées pour les inventions relatives à certains secteurs

bien précis, par exemple la biotechnologie. Il est important que l'agent de brevet sache, lorsqu'il rédige des revendications, quelles sont les transitions susceptibles d'être considérées comme ouvertes ou fermées dans les pays ou régions qui intéressent son client. Ses correspondants étrangers peuvent lui fournir des informations précieuses à cet égard. Par exemple, en Australie, le terme "comprenant" a parfois été interprété comme une transition fermée étroite – soit précisément l'inverse de l'interprétation qui est faite de ce terme dans de nombreux autres pays. Ainsi, une revendication ouverte au Royaume-Uni peut utiliser la transition "comprenant", alors qu'en Australie, une revendication ayant exactement la même portée pourra utiliser la transition classique "incluant". Il est donc extrêmement important que les agents de brevets apprennent quelles sont les règles qui s'appliquent dans les pays pour lesquels ils déposent des demandes de brevets, car toute erreur peut limiter considérablement l'étendue de la protection conférée.

c. Partie caractérisante de la revendication

La partie caractérisante d'une revendication est celle qui suit la transition. C'est celle dans laquelle sont exposés les éléments et les limitations de la revendication. Elle explique également la façon dont les différents éléments sont liés les uns aux autres. La partie caractérisante de la revendication énonce tous les éléments de la revendication et les relie entre eux. Par exemple, la partie caractérisante de la revendication d'un dispositif concernant une table pourrait être rédigée comme suit :

1. *Un dispositif pour soutenir des objets, comprenant :
au moins un pied; et*

un plateau configuré de manière à être soutenu par au moins un pied.

Dans cette revendication, la partie caractérisante mentionne les deux éléments – "au moins un pied" et "un plateau" soutenu par un pied. En outre, elle relie le pied au plateau. Une revendication de brevet ne peut pas être simplement une liste d'éléments – les éléments doivent être reliés d'une manière ou d'une autre. En général, les offices des brevets n'autorisent pas sciemment les revendications qui se contentent d'énumérer des éléments. Ainsi, la revendication ci-après aurait toutes les chances d'être rejetée :

1. *Un dispositif pour soutenir des objets, comprenant :
quatre pieds;
16 vis; et
un plateau.*

L'astuce du professionnel : Ne rédigez jamais une revendication de cette manière, à moins que le pays dans lequel vous déposez votre demande de brevet n'applique le principe de "revendication centrale", c'est-à-dire une doctrine selon laquelle la revendication doit identifier le "centre" de l'invention brevetée. La plupart des pays privilégient le principe dit de "revendication périphérique", dans lequel les revendications établissent les limites extérieures de l'étendue de la protection demandée.

2. Revendications en deux parties ou revendications de perfectionnement

Dans une revendication en deux parties (également connue sous le nom de revendication de perfectionnement ou revendication Jepson), le préambule expose l'état de la technique le plus pertinent et la partie caractérisante détermine le perfectionnement apporté par l'invention. Le préambule et la partie caractérisante sont reliés par un terme de transition spécifique, indiquant qu'il s'agit d'une revendication en deux parties ou de type Jepson. Les revendications en deux parties comportent donc toujours un préambule, une transition et une partie caractérisante, comme on l'a vu ci-dessus sous le titre "Parties d'une revendication", à

la différence près que, dans une revendication en deux parties, le préambule expose l'état de la technique, la transition est un terme tel que "caractérisé par", et la partie caractérisante introduit les éléments nouveaux.

En Europe, par exemple, le préambule est suivi de la transition "caractérisé en ce que" ou "caractérisé par". Aux États-Unis d'Amérique, le préambule est généralement suivi de la transition "où le perfectionnement comprend". Le préambule d'une revendication classique doit se référer à un seul élément de l'état de la technique, étant donné que le préambule est considéré implicitement comme faisant partie du domaine public.

Exemple d'une revendication en deux parties ou revendication Jepson :

1. *Un crayon muni d'une gomme, où le perfectionnement comprend une lampe attachée au crayon.*

Dans cette revendication, le crayon muni d'une gomme constitue l'état de la technique pertinent, et la lampe qui y est attachée représente le perfectionnement revendiqué.

Certains systèmes de brevet, comme celui de l'OEB, privilégient les revendications en deux parties. L'OEB recommande aux déposants d'adopter ce type de formulation dans les cas, par exemple, où il est clair que l'invention réside dans le fait d'avoir apporté un perfectionnement notable à une ancienne combinaison d'éléments ou d'étapes d'un procédé. Comme de nombreuses règles établies à des fins d'efficacité administrative, cette "préférence" est assez élastique en réalité (un rapide survol des brevets délivrés par l'OEB révèle qu'un grand nombre de revendications ne sont pas en deux parties.). Il appartient donc à l'agent de brevets de décider s'il est dans l'intérêt de son client de se conformer à la formulation en deux parties, étant donné que cela revient à reconnaître sans la moindre ambiguïté que certains éléments des revendications sont inclus dans l'état de la technique. Certains agents de brevets préfèrent rédiger, dans un premier temps, leurs revendications de la façon conventionnelle et voir ensuite si l'examinateur insiste (et si oui, jusqu'à quel point) pour la formulation en deux parties. Dans d'autres cas, la nature de l'invention et de l'état de la technique peut faire que l'intérêt du client sera mieux servi si les revendications se sont rédigées en deux parties.

L'OEB dispose que la première partie des revendications doit contenir un préambule mentionnant "la désignation de l'objet de l'invention", c'est-à-dire le domaine technique général du dispositif, du procédé, etc. sur lequel porte l'invention, suivi de la mention des "caractéristiques techniques qui sont nécessaires à la définition des éléments revendiqués mais qui, combinées entre elles, font partie de l'état de la technique". Cette mention des caractéristiques incluses dans l'état de la technique ne concerne que les revendications indépendantes, et non les revendications dépendantes. Elle n'est, par conséquent, nécessaire qu'à titre de référence aux caractéristiques de l'état de la technique qui sont pertinentes pour l'invention.

Par exemple, si l'invention concerne un appareil photographique, mais que l'activité inventive porte exclusivement sur l'obturateur, il suffit que la première partie de la revendication soit rédigée comme suit : "Un appareil photographique incluant un obturateur focal plan"; il n'est alors pas nécessaire de mentionner aussi les autres caractéristiques connues d'un appareil photographique telles que l'objectif et le viseur. La seconde partie ou "partie caractérisante" de la revendication doit exposer les caractéristiques qui représentent la contribution apportée par l'invention à l'état de la technique, c'est-à-dire les caractéristiques techniques pour lesquelles, en liaison avec les caractéristiques indiquées dans la première partie, une protection est recherchée.

Même si l'OEB a une préférence pour les revendications en deux parties, il concède que ce type de revendications est inadapté dans certains cas. Ainsi, la nature de l'invention peut faire que ce mode de formulation ne convienne pas, par exemple parce qu'il donnerait

une idée fausse ou trompeuse de l'invention ou de l'état de la technique. Donnons quelques exemples du type d'inventions pouvant nécessiter une présentation différente :

- i) la combinaison d'entités connues d'importance égale, l'activité inventive résidant seulement dans cette combinaison;
- ii) la modification, sans toutefois rien lui ajouter, d'un processus chimique connu, par exemple par omission d'une substance ou par substitution d'une substance à une autre;
- iii) l'établissement d'un système complexe d'éléments étroitement liés les uns aux autres sur le plan fonctionnel, l'activité inventive consistant à apporter des modifications à plusieurs de ces éléments ou aux liens qui existent entre eux.

Dans les exemples i) et ii) le mode de présentation en deux parties pourrait être artificiel et inadapté, alors que, dans l'exemple iii) il pourrait aboutir à une revendication d'une longueur et d'une complication excessives. Ce mode de présentation pourrait également se révéler inadapté lorsque l'objet de l'invention est un nouveau composé chimique ou groupe de composés chimiques. L'OEB indique aussi que d'autres situations peuvent se présenter dans lesquelles le déposant sera en mesure d'invoquer des raisons convaincantes pour construire une revendication autrement qu'en deux parties.

3. Revendications de type “moyen plus fonction”

Les revendications de type “moyen plus fonction” décrivent des éléments qui n'ont pas de structure définie, mais correspondent aux fonctions exécutées par des structures divulguées dans le mémoire descriptif. L'interprétation de ces revendications varie selon les systèmes de brevet, et finissent même, parfois, par varier à l'intérieur d'un même système juridique. Elles peuvent, par exemple, être considérées comme divulguant le moyen d'exécuter la fonction décrite dans le mémoire descriptif ainsi que les équivalents raisonnables de ce moyen. Les revendications de type “moyen plus fonction” peuvent être interprétées de façon large ou étroite dans un même système juridique, étant donné qu'elles ne définissent pas spécifiquement la structure nécessaire à l'exécution de la fonction. Une énergie considérable est parfois déployée de part et d'autre, dans les litiges en matière de brevets, pour déterminer si une revendication est ou non de type “moyen plus fonction”.

Le libellé classique d'une revendication de ce type comprend le terme “moyen” suivi d'une fonction. Par exemple, si l'invention est un cuiseur à riz, la revendication de type “moyen plus fonction” peut être rédigée comme suit :

1. *Un dispositif pour cuire le riz, comprenant :
un moyen pour contenir le riz; et
un moyen pour chauffer le moyen contenant le riz.*

Dans cet exemple, il faut noter qu'au lieu de nommer directement la structure qui contient le riz (par exemple “un bol”), il est fait état d'un dispositif qui a pour fonction de contenir du riz. De cette manière, nous avons évité l'utilisation d'un nom spécifique et décrit à la place sa fonction.

Il n'est pas nécessaire que tous les éléments d'une revendication de type “moyen plus fonction” soient des moyens. En d'autres termes, chacun des éléments d'une revendication peut être traité de façon différente. Supposons, par exemple, qu'une revendication se compose de 3 éléments, dont 2 sous la forme “moyen plus fonction” et un relatif à un élément structurel. L'élément structurel sera interprété conformément à sa signification habituelle dans le domaine concerné. Chacun des deux éléments de type “moyen plus fonction” sera

interprété en déterminant d'abord la fonction concernée, puis, dans un deuxième temps, la structure divulguée dans le mémoire descriptif pour l'exécution de cette fonction.

Les revendications de type "moyen plus fonction" sont utiles dans certains pays ou régions où elles sont interprétées d'une manière plus large que les revendications mentionnant spécifiquement un élément structurel. Elles le sont encore plus dans les systèmes de brevet qui, sans nécessairement leur donner une interprétation large, les interprètent néanmoins *différemment* des revendications dans lesquelles les limites structurelles sont clairement énoncées. Cette "différence", quelle qu'elle soit, permet de viser une protection plus large – à condition que les deux types de revendications figurent dans la demande de brevet. Il faut tenir compte aussi du fait que l'interprétation des revendications par les tribunaux a tendance à évoluer avec le temps. Ainsi, un tribunal qui interprétait de façon étroite les revendications de type "moyen plus fonction" au cours de la première année de validité d'un brevet d'une durée de 20 ans peut avoir adopté une interprétation plus large 11 ans plus tard (le jour où ce brevet est contesté pour la première fois).

L'agent de brevets doit toutefois garder à l'esprit qu'une revendication de type "moyen plus fonction" doit être accompagnée, le cas échéant, d'une description appropriée dans le mémoire descriptif, c'est-à-dire définissant clairement la structure nécessaire à l'exécution de la fonction énoncée. Bien sûr, une demande de brevet doit toujours contenir suffisamment d'informations sur la structure, quel que soit le type de revendication. Mais lorsqu'il utilise des revendications de type "moyen plus fonction", l'agent de brevets doit éviter plus particulièrement de faire référence inutilement à la structure ou s'assurer d'indiquer clairement, dans le mémoire descriptif, quelles sont les structures qui remplissent la fonction – afin d'éviter de fournir à la partie adverse, en cas de litige, des arguments favorables à une interprétation étroite de cette revendication.

Par exemple, si le terme "moyen de fixation" apparaît dans la revendication, le mémoire descriptif devra clairement définir ce moyen de fixation, par exemple en disant qu'il s'agit de ruban, de papier adhésif, de rivets ou de l'un quelconque de ces moyens de fixation. Autrement, si la revendication est contestée en justice, le titulaire du brevet sera à la merci des tribunaux (et de la partie adverse) en ce qui concerne l'interprétation du terme "moyen de fixation", et pourra se retrouver en fin de compte avec une interprétation beaucoup plus étroite que celle envisagée par l'inventeur.

4. Ponctuation des revendications

En règle générale, une virgule sépare le préambule de la transition, et deux-points séparent la transition de la partie caractérisante. La partie caractérisante est elle-même divisée en alinéas qui définissent les éléments logiques de la revendication. Si les lois d'un grand nombre de pays sont silencieuses en ce qui concerne la ponctuation des revendications de brevet, l'agent de brevets doit néanmoins faire tout son possible pour que les revendications qu'il rédige soient interprétées comme il l'entend. De la même façon, bien que la notion d'"élément" d'une revendication ne soit pas définie dans de nombreux systèmes de brevet – chacun des termes de la revendication étant simplement interprété comme une "limitation" de cette dernière – l'agent de brevets doit rédiger ses revendications d'une manière qui ne risque pas de compliquer leur interprétation par l'examineur ou, plus tard, par les tribunaux et les preneurs de licence. C'est pourquoi les "éléments" d'une revendication sont généralement séparés par un point-virgule et l'avant-dernier élément se termine par "; et".

Exemple 1 : Préambule, transition :

Élément (n° 1);
Élément (n° 2); et
Élément (n° 3)

Exemple 2 : Un dispositif, comprenant :

Une pluralité de pages imprimées;

Une reliure configurée de manière à assembler les pages imprimées;

et

Une couverture attachée à cette reliure.

5. Principe de reprise des termes

Les éléments d'une revendication de brevet doivent répondre au principe de reprise des termes. Cela signifie que lorsqu'un élément est mentionné pour la première fois, il doit être précédé de l'article indéfini "un" ou "une" et que les fois suivantes, il doit être précédé de l'article défini "le", "la", "les" ou du terme "ledit", "ladite", "lesdits", "lesdites". Ce principe de reprise n'est pas simplement une bonne idée; c'est une règle. Les revendications suivantes permettront de mieux comprendre ce principe :

1. Un outil, comprenant :

un crayon; et

une lampe attachée au crayon.

2. L'outil mentionné dans la revendication 1 où la lampe amovible est attachée au crayon.

3. L'outil mentionné dans la revendication 2 où le crayon est de couleur rouge.

Comme on peut le constater, dans la revendication 1, le terme "crayon", qui apparaît pour la première fois, est précédé d'un article indéfini : "un crayon". Dans cette même revendication, nous avons introduit la lampe pour la première fois en disant "une lampe". En revanche, quand nous avons voulu préciser que la lampe était attachée au crayon, nous avons fait référence au crayon en le désignant par : "le crayon". L'utilisation de l'article "le" a permis d'indiquer que le crayon était celui dont nous avons déjà fait mention dans la revendication. Les termes "le" et "ledit" sont interchangeables dans les revendications ("ledit" est essentiellement un terme du langage juridique, tandis que l'article "le" est utilisé pour faciliter la compréhension des textes par le grand public).

Si nous voulions rédiger une autre revendication dépendante relative à un autre crayon, il nous faudrait différencier le premier crayon du second. En pareil cas, il est d'usage de faire mention d'un "premier" élément, puis d'un "second" élément, et ainsi de suite. Lorsqu'il y a très peu d'éléments il est également possible de se référer au premier élément par "un" élément et au second par "un autre" élément. Voici quelques exemples :

Un premier gadget, connecté à un second gadget, où le premier gadget...

Un bidule, combiné à un autre bidule, où cet autre bidule dispose d'une capacité supérieure à celle du bidule...

Ce principe de reprise des termes vaut pour chaque nouveau jeu de revendications. Ainsi, dans un autre jeu de revendications, l'agent de brevets devra appliquer de nouveau ce principe pour l'élément "crayon".

En fait, chaque revendication indépendante doit être rédigée séparément selon ce principe de reprise des termes. Par exemple, si une nouvelle revendication devait être rédigée en tant que revendication indépendante pour l'invention ci-dessus, elle pourrait l'être comme ceci :

4. Un outil, comprenant :

un crayon;

une lampe attachée au crayon, où la lampe amovible est attachée au crayon.

6. Numéros de référence et expressions entre parenthèses

Dans certains systèmes de brevet, il est recommandé ou même exigé d'énoncer dans les revendications les numéros de référence attribués à divers éléments sur les dessins de la demande de brevet. Ainsi, si le schéma 1 de la demande de brevet représente une mémoire d'ordinateur à laquelle a été attribué, par exemple, le numéro "123", chaque fois que l'élément mémoire d'ordinateur sera mentionné dans les revendications il devra être suivi du numéro de référence "123".

EX. 1. Un dispositif, comprenant :
une pluralité de pages imprimées (11);
une reliure (14) configurée de manière à assembler les pages imprimées (11); et

une couverture (21) attachée à cette reliure (14).

Les numéros entre parenthèses sont les numéros de références figurant sur les dessins de la demande de brevet.

Cela signifie que si la demande comporte des dessins et si la compréhension des revendications est facilitée par l'établissement d'un lien entre les caractéristiques mentionnées dans ces revendications et les références correspondantes des dessins, des signes de référence appropriés doivent être placés entre parenthèses après les caractéristiques mentionnées dans les revendications. S'il existe un grand nombre de modes de réalisation différents, il suffit généralement d'indiquer les signes de référence des principaux modes de réalisation dans les revendications indépendantes.

Si les revendications sont rédigées en deux parties, les signes de référence doivent être insérés non seulement dans la partie caractérisante, mais aussi dans le préambule des revendications, comme le recommande l'OEB. Ce conseil ne s'applique pas nécessairement à tous les systèmes de brevet.

En général, les signes de référence ne sont pas considérés comme limitant l'étendue de l'objet protégé par les revendications, leur unique fonction étant de faciliter la compréhension des revendications. L'agent de brevets peut même ajouter une remarque à cet effet dans la description.

L'ajout de texte à des signes de références entre parenthèses dans les revendications peut entraîner un manque de clarté. Les expressions telles que "moyens de fixation (vis 13, clou 14)" ou "ensemble de soupape (siège de soupape 23, élément de soupape 27, siège de soupape 28)" risquent en effet de ne pas être considérées comme de simples signes de référence, mais comme des "caractéristiques spéciales". Par conséquent, il est difficile de déterminer si les caractéristiques ajoutées aux signes de référence sont ou non limitatives. Ces caractéristiques entre parenthèses sont donc généralement déconseillées, voire parfois interdites. En revanche, les renvois aux schémas sur lesquels se trouvent des signes de référence particuliers, tels que "(13 – schéma 3; 14 – schéma 4), sont autorisés dans de nombreux pays.

Certaines administrations considèrent aussi que les termes entre parenthèses créent un manque de clarté, même s'ils ne s'accompagnent pas de signes de référence – par exemple "brique moulée (béton)". En revanche, les termes entre parenthèses ayant une signification généralement acceptée sont autorisés, par exemple "(méth)acrylate", qui est une abréviation connue pour "acrylique et méthacrylate". Par conséquent, la présence de parenthèses dans les formules chimiques et mathématiques n'appelle pas d'objection.

7. Vocabulaire des revendications

Nous avons déjà parlé de certains termes, tels que “comprenant”, qui ont une signification particulière dans le cadre d’une revendication. Il en existe d’autres. Des termes tels que “où”, “dans lequel”, “tel que” et “pareillement à”, par exemple, sont utilisés pour définir plus précisément une structure ou pour introduire une fonction associée à une structure. L’agent de brevets doit se renseigner sur la manière dont ces termes sont interprétés par les tribunaux des pays ou régions qui intéressent son client, afin de pouvoir les utiliser à bon escient.

Par exemple, le terme “où” est généralement utilisé pour décrire une fonction, une opération ou un résultat découlant de la structure ou de la fonction qui les précède dans la revendication. Ainsi, une formulation de type “où” doit être utilisée lorsque le résultat suit nécessairement la structure ou la fonction décrite. Par exemple, si nous voulons revendiquer une chemise pour classer les dossiers, la revendication de type “où” pourra être rédigée comme ceci :

1. *Une chemise pour classer les dossiers, où la chemise est configurée de sorte à recevoir les dossiers...*

8. Éléments multiples

De nombreux offices des brevets exigent que les revendications mentionnent au moins deux éléments. Une revendication ne comportant pas suffisamment de limitations aurait une portée trop large. Les deux revendications suivantes attestent clairement de l’importance de cette règle :

Ex. 1. Un ordinateur, comprenant :
un processeur.

Ex. 2. Un ordinateur, comprenant :
un processeur;

une mémoire; et

un bus configuré de sorte à transmettre des données entre la mémoire et le processeur.

La revendication du premier exemple ci-dessus ne donne pas beaucoup d’informations concrètes sur l’ordinateur, si ce n’est qu’il contient un processeur. Le mémoire descriptif nous donnera bien sûr une définition de ce qu’est un processeur, et nous pouvons aussi supposer qu’il existe des processeurs dans l’état de la technique, mais si l’on s’en tient à la manière dont cette revendication est formulée, le déposant semble chercher à obtenir la protection de tout objet contenant un processeur. Cela constitue naturellement une revendication beaucoup trop large – il pourrait s’agir d’une boîte servant à transporter un processeur, puisqu’on ne nous dit rien de plus, sur les ordinateurs, que le fait que ce sont des boîtes qui contiennent des processeurs. La seconde revendication apporte des informations complémentaires sur la structure et la définition des ordinateurs.

9. Variantes

Dans de nombreux systèmes de brevet, une même revendication peut comporter des variantes. On parle souvent alors de “groupements de type Markush”. De telles revendications peuvent faciliter la préparation d’un ensemble complet de revendications pour l’agent de brevets. Nous verrons plus loin la question des “jeux de revendications” et des “revendications dépendantes”. Une revendication, qu’elle soit indépendante ou dépendante, peut porter sur plusieurs variantes, à condition que le nombre et la présentation de ces

variantes dans une seule revendication ne rendent pas celle-ci obscure ou difficile à interpréter, et à condition que la revendication réponde à l'exigence d'unité (voir chapitre VII, section K ci-dessous). Lorsqu'une revendication définit des variantes (chimiques ou non chimiques), à savoir ce qu'il est convenu d'appeler un "groupement de type Markush", on devrait considérer qu'il y a unité d'invention si les variantes sont de nature similaire et peuvent aisément se substituer les unes aux autres.

Imaginons, par exemple, qu'un procédé chimique puisse être réalisé à l'aide de "cuivre", de "plomb" ou d'"or". L'agent de brevets pourrait essayer de trouver un terme unique plus abstrait couvrant ces trois matières, par exemple "métal", mais ni lui ni l'inventeur ne sont certains que le procédé fonctionne avec n'importe quel métal. En fait, l'inventeur est sûr qu'il ne fonctionnerait pas avec du "mercure". Par conséquent, l'agent de brevets ne peut utiliser le terme abstrait "métal" dans cette revendication. Supposons que l'agent de brevets et l'inventeur ne connaissent pas d'autre terme abstrait pour désigner les trois métaux avec lesquels l'invention fonctionne. L'agent de brevets pourrait alors rédiger trois revendications indépendantes – l'une pour le "cuivre", l'autre pour le "plomb" et la dernière pour l'"or". Mais il peut aussi recourir à un groupement de type Markush, en rédigeant simplement une revendication indépendante se lisant comme ceci : "un métal sélectionné dans le groupe constitué par le cuivre, le plomb et l'or". L'utilisation des groupements de type Markush ne se limite pas aux inventions chimiques, bien que cette technique tire son origine des brevets de chimie et soit plus couramment utilisée dans le domaine de la chimie que dans tout autre.

Un groupement de type Markush ne doit soulever aucune ambiguïté. De plus, l'agent de brevets ne doit pas y recourir s'il n'est pas certain qu'il s'agit de la méthode la plus appropriée pour revendiquer l'invention concernée. Si nous supposons, par exemple, que dans le précédent exemple, l'invention fonctionne également avec le "fer", le groupement de type Markush proposé ne protégerait pas directement les modes de réalisation de l'invention utilisant le fer. L'agent de brevets doit donc toujours s'efforcer de rédiger des revendications couvrant tous les modes de réalisation brevetables de l'invention.

D. JEUX DE REVENDICATIONS

Un jeu de revendications dans un mémoire descriptif inclura généralement une ou plusieurs revendications indépendantes (ou principales), et un certain nombre de revendications dépendantes ou secondaires (ou sous-revendications) relevant d'une ou plusieurs revendications indépendantes. Toutes les demandes de brevet doivent contenir au moins une revendication "indépendante" consacrée aux caractéristiques essentielles de l'invention, c'est-à-dire les caractéristiques qui permettent de remplir les conditions de nouveauté et d'activité inventive. Chaque revendication indépendante peut être suivie d'une ou de plusieurs revendications "dépendantes" portant sur des modes de réalisation plus spécifiques de l'invention décrite dans la revendication indépendante. Bien entendu, toute revendication relative à un mode de réalisation particulier contient les caractéristiques essentielles de l'invention énoncées dans la revendication indépendante correspondante.

Toute revendication qui contient les caractéristiques d'une autre revendication est une "revendication dépendante" et doit comporter une référence à la revendication dont elle dépend. Étant donné qu'une revendication dépendante ne définit pas elle-même toutes les caractéristiques de l'objet revendiqué, il n'est pas indispensable que son libellé contienne des termes tels que "caractérisé en ce que" ou "caractérisé par". La présence de tels termes dans ce type de revendication est cependant admise. Une revendication définissant d'autres particularités d'une invention peut contenir toutes les caractéristiques d'une autre revendication dépendante et doit alors faire référence à cette dernière. Dans d'autres cas, une revendication dépendante peut aussi définir une ou plusieurs caractéristiques susceptibles d'être ajoutées valablement à plusieurs revendications qui la précèdent (indépendantes ou

dépendantes). Plusieurs possibilités s'ensuivent : une revendication dépendante peut faire référence à une ou plusieurs revendications indépendantes, à une ou plusieurs revendications dépendantes ou à ces deux types de revendications.

1. Revendications indépendantes

Dans une demande de brevet, les revendications indépendantes sont celles dont la portée est la plus large. Certaines sont plus larges que d'autres, mais une revendication indépendante est toujours plus large que toute revendication qui dépend d'elle. Une revendication indépendante est une revendication autonome qui n'a pas besoin d'être limitée par une autre revendication pour être complète. Chaque jeu de revendications débute par une revendication indépendante.

Une demande de brevet peut contenir plus d'une revendication indépendante. Par exemple, une seule invention peut parfois comprendre plusieurs concepts inventifs différents, auquel cas il se peut qu'une seule revendication de portée large ne soit pas suffisante pour couvrir tous ces concepts. En général, il est bon de rédiger plusieurs revendications indépendantes couvrant chacune un concept inventif distinct.

Les différents types de revendications dont nous avons parlé précédemment posent un autre problème que celui de l'étendue des revendications. Un agent de brevets peut en effet vouloir rédiger plusieurs revendications indépendantes pour un dispositif, chacune portant sur un concept inventif différent. Il peut même vouloir rédiger plusieurs revendications de portée ou d'étendue différente pour un même concept inventif.

Certaines administrations, telles que l'OEB, préfèrent qu'il n'y ait qu'une seule revendication indépendante par catégorie. L'OEB prévoit toutefois un certain nombre de situations dans lesquelles il peut être dérogé facilement à cette disposition, dont notamment les suivantes :

i) exemples de plusieurs produits ayant un lien entre eux :

- fiche-socle de prise de courant;
- transmetteur - récepteur;
- produit(s) chimique(s) intermédiaire(s) et produit final;
- gène - construction génétique - hôte - protéine - médicament

ii) exemples de plusieurs utilisations inventives différentes d'un produit ou d'un dispositif :

- deuxième utilisation médicale ou autres utilisations médicales dans une revendication rédigée sous la forme "revendication relative à une deuxième utilisation médicale"

iii) exemples de solutions alternatives différentes à un problème particulier :

- un groupe de composés chimiques;
- deux procédés ou plus de fabrication de tels composés.

Comme on l'a vu précédemment, certaines "règles" existent surtout à des fins d'efficacité administrative. Ainsi, les agents de brevets constatent souvent que les règles limitant le nombre des revendications ne sont pas particulièrement bien appliquées ou qu'il est aisé d'y déroger. D'une manière générale, si l'on considère les trois principaux systèmes de brevet qui existent dans le monde, les brevets américains sont ceux qui comportent le plus grand nombre de revendications, les brevets japonais sont ceux qui en contiennent le moins, et les brevets de l'OEB se situent entre les deux. Comme pour tous les aspects de la demande de brevet, c'est à l'agent de brevets qu'il incombe de faire en sorte que le nombre de revendications acceptées par l'office soit adéquat pour l'invention de son client. L'expérience

lui permettra de déterminer à partir de quel point le coût des taxes, annuités, etc. lié à l'ajout de revendications devient excessif par rapport à l'avantage procuré.

Il est bon que les revendications soient rédigées d'une manière à la fois large et étroite, afin d'éviter leur rejet sur la base de l'état de la technique. Le fait qu'une demande de brevet ait été acceptée par un examinateur ne signifie pas qu'un tiers ne pourra pas tenter de faire invalider le brevet ultérieurement. Ainsi, la présence dans une demande de brevet de revendications de portée différente constitue une sorte d'"assurance" contre le risque d'invalidation sur le fondement d'éléments de l'état de la technique qui étaient inconnus de l'inventeur, de l'agent de brevets ou de l'examinateur lors de l'instruction de la demande de brevet. En fait, il n'est pas rare que les éléments les plus pertinents de l'état de la technique se révèlent au cours d'une procédure en contrefaçon de brevet.

Une revendication indépendante doit énoncer les caractéristiques essentielles à la définition de l'invention, à moins que ces dernières ne soient sous-entendues par les termes génériques utilisés. Par exemple, il n'est pas nécessaire de mentionner la présence de roues dans une revendication relative à une "bicyclette". Lorsque la brevetabilité dépend d'un effet technique, la revendication doit indiquer toutes les caractéristiques techniques de l'invention qui sont essentielles pour obtenir cet effet technique. En d'autres termes, les revendications doivent être claires et se rapporter à ce qui constitue le cœur de l'invention.

Si une revendication porte sur un procédé permettant d'obtenir le produit qui fait l'objet de l'invention, le procédé revendiqué doit, lorsqu'il est mis en œuvre d'une façon jugée satisfaisante par une personne du métier, avoir nécessairement comme résultat ce produit particulier; dans le cas contraire, il y aurait contradiction interne et, par conséquent, manque de clarté de la revendication. Dans le cas d'une revendication portant sur un produit, si le produit est d'un type bien connu et que l'invention réside dans le fait de lui avoir apporté certaines modifications, il suffit que la revendication identifie clairement le produit et précise ce qui est modifié et de quelle façon. Cela vaut également pour les revendications qui portent sur un dispositif.

2. Revendications dépendantes

Une revendication dépendante est une revendication qui dépend d'une autre revendication – d'une revendication indépendante ou d'une autre revendication dépendante. Ces dépendances sont indiquées par l'identification de la revendication principale. Par exemple : "2. *Le dispositif de la revendication 1, comprenant encore...*" indique que la revendication 2 dépend de la revendication 1.

Les règles relatives à la construction des revendications dépendantes visent essentiellement un gain de temps et d'argent. En reprenant une autre revendication, la revendication dépendante signale que son contenu inclut *tous les éléments* de la revendication principale ainsi que de nouveaux éléments qu'elle introduit elle-même. Les revendications dépendantes sont généralement plus courtes que les revendications indépendantes, de sorte que les personnes ayant peu d'expérience en matière de brevets croient parfois qu'elles ont une portée plus large que celle des revendications indépendantes, alors que c'est tout le contraire.

Prenons par exemple la revendication indépendante suivante :

1. *Un dispositif, comprenant :*

un crayon; et

une gomme placée à l'extrémité du crayon.

Imaginons ensuite une revendication dépendante 2 se lisant comme ceci :

2. *Le dispositif de la revendication 1, comprenant encore :*

une lampe attachée au crayon.

Imaginons enfin une revendication dépendante 3 se lisant comme ceci :

3. *Le dispositif de la revendication 2, comprenant encore :*
un crayon muni d'un bouton-poussoir attaché au crayon.

L'intégralité de la revendication 2 comprend l'ensemble du texte énoncé dans la revendication 2 ainsi que le texte complet de la revendication 1. La revendication 2 est donc, en fait, rédigée comme ceci :

2. *Un dispositif, comprenant :*
un crayon;
une gomme placée à l'extrémité du crayon; et
une lampe attachée au crayon.

De la même façon, la revendication 3, qui dépend à la fois de la revendication 1 et de la revendication 2, est en fait rédigée comme suit :

3. *Un dispositif, comprenant :*
un crayon;
une gomme placée à l'extrémité du crayon;
une lampe attachée au crayon; et
un crayon muni d'un bouton-poussoir attaché au crayon.

Les revendications dépendantes devraient être groupées de la manière la plus appropriée pour qu'il soit possible d'associer facilement les revendications liées et d'interpréter aisément leur signification conjointe. Une revendication dépendante ne doit en aucune façon élargir l'étendue de la protection de l'invention définie dans la revendication dont elle dépend.

L'examineur peut estimer qu'une revendication dépendante n'est pas contenue dans l'état de la technique, mais soulever tout de même une objection à son égard parce qu'elle dépend d'une revendication principale elle-même rejetée. Cela signifie que le déposant peut obtenir la délivrance d'un brevet en supprimant simplement la revendication indépendante rejetée (ainsi que toute autre revendication qui en dépend) et en ajoutant les limitations ainsi supprimées à la revendication dépendante acceptée. L'agent de brevets peut aussi modifier les autres revendications de la demande, afin de les faire dépendre de la nouvelle revendication indépendante (anciennement dépendante). L'agent de brevets et son client peuvent aussi, bien sûr, refuser cette solution et continuer d'argumenter afin de faire reconnaître la brevetabilité de la revendication indépendante.

Voici un exemple : supposons que les revendications 1 à 3 citées précédemment fassent partie d'une demande contenant 10 revendications de dispositif qui dépendent, en dernière analyse, de la revendication 1 (pour un total de 11 revendications). Supposons ensuite que l'examineur rejette la revendication 1 et soulève une objection à l'encontre de la revendication 2 parce qu'elle dépend de cette dernière, bien qu'il estime que la revendication 2 puisse être acceptée. Si le client est d'accord, l'agent de brevets peut alors récrire la revendication 2 afin qu'elle énonce expressément toutes les limites de la revendication 1 (comme nous l'avons fait ci-dessus). Étant donné que la revendication 3 dépend déjà de la revendication 2, il n'est pas nécessaire de la modifier. Les revendications 4 à 11, en revanche, dépendent de la revendication 1, et doivent donc être modifiées pour dépendre de la revendication 2 (on pourrait aussi récrire la revendication 1 afin d'y inclure les limites de la revendication 2, puis supprimer la revendication). Lorsque l'agent de brevets déposera sa modification, il est probable que l'examineur acceptera la demande et que le client se verra finalement délivrer un brevet comportant 10 revendications, avec la revendication 2 comme revendication indépendante (il est à noter que la première revendication d'un brevet délivré n'importe où dans le monde porte toujours le numéro 1, parce que les offices des brevets renumérotent les revendications une fois le processus d'instruction achevé; par conséquent la revendication 2 de notre exemple deviendra la revendication 1 dans le brevet délivré).

La formulation exacte diffère selon les systèmes de brevet, mais la demande de modification de la revendication 2 pour en faire une revendication indépendante pourrait prendre la forme suivante :

2. (Modifiée) Un [Le] dispositif, [de la revendication 1], comprenant [encore] :
un crayon;
une gomme placée à l'extrémité du crayon; et
une lampe attachée au crayon.

Le terme “modifié” indique qu’un changement est apporté à la revendication, les crochets indiquent les mots supprimés et le soulignement désigne les mots ajoutés.

Les revendications dépendantes sont toujours plus étroites que la revendication dont elles dépendent. Par exemple, les crayons d’un concurrent non munis d’une lampe ne seront pas considérés comme des contrefaçons de la revendication 2, mais ils peuvent porter atteinte à la revendication 1, qui est plus large.

Une revendication dépendante peut seulement ajouter des éléments à la revendication dont elle dépend ou la limiter. Elle ne peut pas lui retirer un élément ou une limite. En d’autres termes, une revendication dépendante peut seulement restreindre la portée de la revendication à laquelle elle se réfère, et non l’élargir. Par exemple, la revendication dépendante 4 ne peut être rédigée comme suit :

4. *Le dispositif mentionné dans la revendication 2 où la lampe n’est pas attachée au crayon.*

Cette formulation serait incorrecte car elle retire un élément à la revendication principale, celui de la lampe. Encore une fois, les revendications dépendantes ne peuvent pas ôter un élément ou une limite à la revendication dont elles dépendent. Il est important de se rappeler que si l’examinateur reconnaît la validité d’une revendication indépendante au regard de l’état de la technique, les revendications qui en dépendent sont, elles aussi, valides au regard de l’état de la technique.

Une revendication dépendante peut servir à élargir hors de tout doute la portée d’une revendication indépendante. Par exemple, si une revendication 1 porte sur “une boîte” et que la revendication dépendante 2 se lit “où la boîte est en bois”, il apparaît clairement que l’objet de la revendication 1 peut être fait de n’importe quelle matière, y compris celles qui ne sont pas du bois. Il sera bien sûr toujours possible d’affirmer que la boîte de la revendication 1 est faite d’une matière autre que le bois. Cela dit, il sera tout aussi possible pour la partie adverse de déclarer, en cas de litige, que le mémoire descriptif ne concernait pas une boîte faite d’une matière autre que le bois. Si la revendication 2 fait état d’une boîte “en bois”, il devient beaucoup plus clair que la revendication 1 se rapporte à n’importe quel type de boîte. Cela n’empêchera toujours pas la partie adverse, en cas de litige, de déclarer que le mémoire descriptif ne concernait pas une boîte faite d’une matière autre que le bois, mais cette fois, le titulaire du brevet pourra faire valoir que l’examinateur de brevets lui-même a bien dû se poser la question de la suffisance de divulgation lorsqu’il a accepté la revendication 1.

Certaines administrations, par exemple l’OEB, acceptent aussi qu’une revendication contienne une référence à une autre revendication, même s’il ne s’agit pas d’une revendication dépendante. Dans d’autres pays, par exemple aux États-Unis d’Amérique, une revendication indépendante ne peut pas contenir de référence à une autre revendication. L’OEB accepte, par exemple, les revendications se référant à une revendication de catégorie différente (par exemple : “Dispositif pour la mise en œuvre du procédé selon la revendication 1...” ou “Procédé de fabrication du produit selon la revendication 1...”). De même, dans un cas comme celui de la fiche-socle de prise de courant, une revendication portant sur une pièce et comportant une référence à l’autre pièce avec laquelle il y a coopération n’est pas une revendication dépendante (par exemple “Fiche destinée à coopérer avec le socle de prise de

courant selon la revendication 1...”). Dans tous ces cas, il faut soigneusement examiner dans quelle mesure la revendication contenant la référence comporte nécessairement les caractéristiques de la revendication à laquelle elle se réfère. Il appartient bien sûr à l’agent de brevets de vérifier, avant d’y recourir, que cette manière de procéder est autorisée dans les pays ou régions qui intéressent son client.

Dans certains systèmes, comme celui du brevet européen, dans le cas d’une revendication relative à un procédé qui donne lieu à un produit faisant l’objet d’une revendication de produit, il n’est pas nécessaire, lorsque la revendication de produit est admissible, de procéder à un examen séparé de la nouveauté et de l’activité inventive de la revendication de procédé, à condition que toutes les caractéristiques du produit telles que définies dans la revendication de produit découlent inévitablement du procédé revendiqué. Cela s’applique aussi dans le cas d’une revendication d’utilisation d’un produit lorsque celui-ci est brevetable et est utilisé avec ses caractéristiques telles qu’elles sont revendiquées. Dans tous les autres cas, l’admissibilité de la revendication à laquelle il est fait référence n’implique pas nécessairement celle de la revendication indépendante comportant la référence. Voir “Point de vue de la revendication” au chapitre VII, section L ci-après.

3. Revendications dépendantes multiples

Les revendications dépendantes multiples constituent une autre manière de formuler les revendications dépendantes. Le préambule d’une revendication dépendante multiple se réfère à plus d’une revendication, dans le cadre d’une alternative. Par exemple, le préambule d’une revendication dépendante multiple pourrait se lire : “le dispositif de la revendication 1 ou de la revendication 2” ou encore “le dispositif de l’une des revendications 1 et 2”. Il est fait référence ici aux revendications 1 et 2 dans le cadre d’une alternative, ce qui signifie que la revendication dépend de la revendication 1 ou de la revendication 2, mais pas des deux. À l’image des revendications dépendantes, la partie caractérisante d’une revendication dépendante multiple doit restreindre la portée de la revendication dont elle dépend. Dans certains systèmes de brevet, une revendication dépendante multiple ne peut pas dépendre d’une autre revendication dépendante multiple. D’autre part, les règles relatives à la construction des revendications dépendantes multiples peuvent différer selon les pays où les régions, comme c’est le cas pour de nombreux aspects de la pratique en matière de brevets. L’agent de brevets doit donc veiller à se conformer scrupuleusement aux normes établies dans les systèmes qui intéressent son client.

Reprenons l’exemple du crayon mentionné précédemment :

1. *Un dispositif, comprenant : un crayon et une lampe attachée au crayon.*
2. *Le dispositif mentionné dans la revendication 1, où la lampe amovible est attachée au crayon.*

Ici, une revendication dépendante multiple peut être rédigée comme suit :

3. *Un crayon tel que décrit dans la revendication 1 ou 2, comprenant encore une gomme.*

Cette revendication dépendante multiple concerne un crayon comprenant soit :

- a. une lampe attachée au crayon et une gomme; soit
- b. une lampe amovible attachée au crayon et une gomme.

Ainsi, sera considéré comme portant atteinte à cette revendication un crayon contenant les limitations énoncées au “a” ou au “b” ci-dessus.

Autres exemples de textes de revendications dépendantes multiples :

- *Un crayon comme dans l’une des revendications antérieures dans laquelle...*
- *Un crayon comme dans la revendication 1 ou la revendication 2, comprenant encore...*

- *Un crayon comme dans l'une des revendications 1, 3 ou 9 à 13 comprises, dans laquelle...*
- *Un crayon comme dans l'une des revendications 1,4, 5 à 7 dans laquelle...*
- *Un crayon comme dans l'une des revendications 2 ou 3, comprenant encore...*

Mots-clés :

Invention, mode de réalisation, préambule, transition, partie caractérisante, élément, limite, reprise des termes, revendication indépendante, revendication dépendante, revendication dépendante multiple, revendication de perfectionnement, revendication moyen plus fonction.

TESTEZ VOS CONNAISSANCES :

1. Quelle est la différence entre une invention et un mode de réalisation (d'une invention)?
2. Quelle est la partie du brevet qui définit l'étendue de la protection conférée par ce brevet?
3. En quoi est-il avantageux qu'une demande de brevet comprenne à la fois des revendications de portée large et étroite?
4. Quelles sont les trois parties d'une revendication? Expliquez chaque partie.
5. Quelle est la différence entre une transition ouverte et une transition fermée?
6. Vrai ou faux : une revendication peut prendre la forme d'une simple liste d'éléments (de l'invention) sans lien apparent entre eux.
7. Expliquez en quoi consiste le principe de reprise des termes dans le cadre d'une revendication de brevet.
8. Vrai ou faux : une revendication dépendante peut dépendre d'une autre revendication – d'une revendication indépendante ou d'une autre revendication dépendante.
9. Qu'est-ce qu'une revendication dépendante multiple? Une revendication de perfectionnement? Une revendication de type "moyen plus fonction"?

V. TYPES DE REVENDICATIONS

Pour qu'une invention puisse être efficacement protégée, il faut souvent que la demande de brevet contienne plusieurs types de revendications. Nous verrons donc dans ce chapitre quelques-uns des types ou catégories de revendications que l'agent de brevets peut rédiger afin d'assurer à son client une protection aussi complète que possible. Certains diront qu'il n'existe que deux types fondamentaux de revendications : les revendications portant sur une entité physique (produit, dispositif) et les revendications portant sur une activité (procédé, utilisation). Le premier type fondamental de revendication ("revendication de produit") concerne une substance ou des compositions (par exemple un composé chimique ou un mélange de composés), de même que toute entité physique (par exemple : un objet, un dispositif, un appareil, une machine ou un ensemble de dispositifs fonctionnant conjointement) produite par une intervention technique humaine. Par exemple :

- i. "un mécanisme de direction auquel est intégré une circuit de réaction automatique."..;
- ii. "un vêtement tissé comprenant."..;
- iii. "un insecticide constitué par X, Y, Z"; et
- iv. "un système de télécommunications comprenant plusieurs stations émettrices et réceptrices"

Le deuxième type fondamental de revendication ("revendication de procédé") concerne toutes les sortes d'activités impliquant l'utilisation d'un objet matériel pour la mise en œuvre d'un procédé. Cette activité peut être exercée sur des objets, sur une énergie, sur d'autres procédés (par exemple, dans les procédés de commande) ou sur le vivant.

Si une revendication commence par une expression telle que : "dispositif pour la mise en œuvre du procédé...", elle pourra être interprétée dans de nombreux pays comme revendiquant simplement un dispositif convenant à la mise en œuvre du procédé. En conséquence, dans ces pays, un dispositif possédant par ailleurs toutes les caractéristiques spécifiées dans la revendication, mais ne convenant pas au but recherché ou exigeant d'être modifié pour pouvoir être ainsi utilisé, ne devrait normalement pas être considéré comme antériorisant l'objet de la revendication.

Il en va de même pour une revendication portant sur un produit destiné à un usage particulier. Par exemple, si une revendication porte sur "un moule pour acier liquide", cela signifie qu'il y a certaines limitations au niveau du moule. Un bac à glaçons en plastique ayant un point de fusion nettement inférieur à celui de l'acier ne serait donc pas couvert par la revendication. De même, une revendication portant sur une substance ou une composition pour une utilisation particulière devrait être interprétée comme désignant une substance ou une composition qui convient à un usage particulier. Un produit connu qui est de prime abord identique à la substance ou à la composition définie dans la revendication, mais se présente sous une forme qui le rendrait impropre à l'utilisation indiquée, ne priverait pas la revendication de son caractère de nouveauté. En revanche, si le produit connu se présente sous une forme qui le rend propre à l'utilisation indiquée bien que cette dernière ne soit pas prévue dans la description, cela sera considéré comme destructeur de nouveauté dans un grand nombre de systèmes de brevet. Il y a exception à ce principe général d'interprétation lorsque la revendication porte sur une substance ou une composition connue, destinée à la

mise en œuvre d'une méthode de traitement chirurgical, thérapeutique ou de diagnostic dans les systèmes qui ont des règles spécifiques concernant les inventions dans ces domaines.

Contrairement aux revendications de dispositif ou de produit, lorsque la revendication de procédé commence par une formule telle que "Procédé pour refondre des couches galvaniques", les termes "pour refondre" ne doivent pas être compris comme signifiant que le procédé convient uniquement à la refonte des couches galvaniques, mais comme désignant une caractéristique fonctionnelle relative à la refonte des couches galvaniques et, par conséquent, comme définissant l'une des étapes du procédé revendiqué.

A. REVENDICATIONS DE DISPOSITIF OU D'APPAREIL

Une revendication relative à un dispositif ou à un appareil protège les modes de réalisation d'une invention sous forme de dispositif, de système ou d'appareil. Par exemple, une revendication portant sur un trépied pour un appareil photographique ou sur un lève-glace est une revendication de dispositif ou d'appareil. Pour rédiger une revendication de ce type, l'agent de brevets peut, dans un premier temps, définir la nature et la fonction du dispositif dans un préambule. Il peut ensuite répertorier les éléments essentiels de l'invention, c'est-à-dire ceux qui sont nécessaires au fonctionnement de l'appareil réalisé sous sa forme la plus fondamentale, autrement dit, ceux qui constituent l'essence de l'invention. La nouveauté de l'invention réside dans les composants essentiels. Lorsqu'il estime avoir rendu raisonnablement l'essence de l'invention, l'agent de brevets doit relire la revendication, et la relire encore, afin de voir combien de mots il peut supprimer sans rien retirer de ce qui constitue l'essence de l'invention.

Prenons par exemple cet extrait, tiré d'une revendication de dispositif :

1. *Un dispositif pour soutenir un appareil photographique, comprenant :
un support pivotant configuré pour maintenir l'appareil
photographique; et
un ensemble de plusieurs pieds disposés de sorte à soutenir le support
pivotant.*

Dans cet exemple, le préambule indique qu'il s'agit d'un dispositif pour soutenir un appareil photographique. La partie caractéristique de la revendication précise que les éléments essentiels de ce dispositif sont un support pivotant pour l'appareil photographique et des pieds disposés de sorte à soutenir le support pivotant. Incidemment, l'agent de brevets, qui doit toujours être à la recherche de termes qu'il peut supprimer de ses revendications, pourrait se demander, en ce qui concerne la revendication 1 ci-dessus, s'il est indispensable que le support du trépied de son client soit "pivotant".

B. REVENDICATIONS DE METHODE OU DE PROCEDE

Les revendications de méthode sont des revendications définissant une série d'étapes, qui, ensemble, permettent de réaliser une tâche, par exemple de produire un article quelconque. Voici un exemple de revendication de méthode :

1. *Une méthode pour faire du thé, la méthode comprenant :
faire bouillir de l'eau;
ajouter du sucre à l'eau bouillie;
incorporer des feuilles de thé dans l'eau bouillie pour former une
mixture;
ajouter du lait à cette mixture; et
filtrer la mixture.*

Dans cet exemple, les étapes du processus de préparation du thé sont énoncées l'une après l'autre, dans l'ordre où elles sont exécutées. Il est important de noter, toutefois, qu'à moins que le libellé de la revendication ne précise le contraire, de nombreux systèmes de brevet considèrent, tant aux fins de recherche sur l'état de la technique que d'appréciation de la contrefaçon, que les étapes énoncées dans une revendication de méthode peuvent être exécutées dans n'importe quel ordre. Ainsi, dans la revendication ci-dessus, l'étape "faire bouillir de l'eau" doit avoir lieu avant l'étape "ajouter du sucre à l'eau bouillie", mais l'étape "ajouter du sucre à l'eau bouillie" peut être exécutée à n'importe quel moment, par exemple après avoir ajouté le lait. Incidemment, l'agent de brevets, qui doit toujours être à la recherche de termes qu'il peut supprimer de ses revendications, pourrait se demander, en ce qui concerne la revendication ci-dessus, si l'ajout de "lait" et de "sucre" est toujours nécessaire pour préparer le thé conformément à l'invention de son client.

Certaines administrations, comme l'OEB, considèrent qu'une revendication d'"utilisation" rédigée sous la forme "utilisation d'une substance X comme insecticide" équivaut à une revendication de "procédé" rédigée sous la forme "procédé pour tuer les insectes, utilisant la substance X". Une revendication ayant cette forme ne devrait donc pas être interprétée comme une revendication portant sur la substance X pour laquelle on peut reconnaître (par exemple au moyen de nouveaux additifs) qu'elle est destinée à être utilisée comme insecticide. De même, une revendication portant sur "l'utilisation d'un transistor dans un circuit d'amplification" équivaudrait à une revendication relative à un procédé d'amplification utilisant un circuit comprenant le transistor et ne devrait pas être interprétée comme une revendication portant sur un "circuit d'amplification dans lequel le transistor est utilisé" ni comme "le procédé consistant à utiliser le transistor en vue de réaliser un tel circuit".

Les revendications d'"utilisation" ne sont pas acceptées partout dans le monde, mais même là où elles le sont, l'agent de brevets a tout intérêt à évaluer le niveau de protection qu'elles sont susceptibles de conférer à son client. Par exemple, si une telle revendication est délivrée, ses opposants pourront-ils obtenir facilement son invalidation en lui opposant une antériorité qui était inconnue au moment de l'instruction de la demande? Répétons-le, l'agent de brevets a pour rôle de protéger au mieux l'invention de son client et de l'aider à atteindre ses objectifs commerciaux – deux choses qui sont souvent beaucoup plus difficiles à faire que de rédiger une revendication en respectant les exigences minimales d'un système juridique donné. Nous reviendrons plus loin sur les revendications d'"utilisation".

C. REVENDICATIONS DE PRODUIT CARACTERISE PAR SON PROCEDURE D'OBTENTION

Les revendications de produit dans lesquelles le produit est défini par son procédé de fabrication ne sont admissibles dans certains systèmes que si les produits en tant que tels remplissent les conditions de brevetabilité, c'est-à-dire s'ils sont nouveaux et impliquent une activité inventive. Un produit ne devient pas nouveau simplement parce qu'il est fabriqué au moyen d'un nouveau procédé. Une revendication dans laquelle le produit est défini par son procédé de fabrication doit être interprétée comme une revendication portant sur le produit en tant que tel. La revendication peut, par exemple, avoir la forme "Produit X susceptible d'être obtenu par le procédé Y". Que les expressions "susceptible d'être obtenu", "obtenu", "directement obtenu" ou toute autre formulation équivalente soient utilisées ou non dans une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention, il n'en demeure pas moins que celle-ci porte sur le produit en tant que tel et lui confère donc une protection absolue.

Dans certains systèmes, par exemple celui de l'OEB, si l'objet d'un brevet est un procédé, les droits qu'il confère s'étendent aux produits obtenus directement par ce procédé. Un grand nombre d'offices examinent les revendications de produit caractérisé par son

procédé d'obtention selon des critères comparables à ceux décrits ci-dessus. D'autres traitent ce type de revendication comme une revendication de méthode. L'agent de brevets doit donc vérifier que la voie de la revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention est bien la meilleure manière de protéger l'invention de son client. Une demande peut aussi, bien sûr, comprendre plusieurs types de revendications dont celui-ci.

D. REVENDICATIONS PORTANT SUR LE RESULTAT RECHERCHE ET LES PARAMETRES

Le domaine défini par les revendications doit être aussi précis que le permet l'invention. En règle générale, les revendications qui tentent de définir l'invention par le résultat recherché ne sont pas admises, notamment si elles consistent uniquement à revendiquer le problème technique sous-jacent. En fait, de nombreux systèmes de brevet ne les acceptent pas du tout. De plus, il ne faut pas oublier que l'agent de brevets doit s'efforcer de saisir l'essence de l'invention de son client, et que le fait de caractériser un produit par ses paramètres peut facilement donner lieu à une revendication beaucoup plus étroite que l'invention.

Certains systèmes, comme celui de l'OEB, peuvent accepter ce type de revendication si l'invention ne peut pas être définie autrement ou s'il n'est pas possible de la définir d'une manière plus précise sans limiter outre mesure la portée des revendications, et si le résultat est tel qu'il puisse être vérifié directement et avec succès au moyen de tests et de procédures exposés de manière satisfaisante dans la description, ou connus de l'homme du métier, et ne nécessitant pas une somme déraisonnable d'expérimentations.

Par exemple, l'invention peut porter sur un cendrier qui permet, grâce à sa forme et à ses proportions, d'éteindre automatiquement un mégot de cigarette qui se consume. La forme et les dimensions du cendrier peuvent varier considérablement d'une manière difficile à définir, alors que le résultat obtenu reste le même. Dans la mesure où la construction et la forme du cendrier sont précisées aussi clairement que possible dans la revendication, les proportions peuvent y être définies par rapport au résultat escompté, à condition que la description contienne des indications suffisantes pour permettre au lecteur de déterminer les dimensions nécessaires à l'aide d'essais courants.

De la même façon, lorsque l'invention porte sur un produit, celui-ci peut être défini dans la revendication de différentes manières, à savoir en tant que produit chimique à l'aide de sa formule chimique, en tant que produit d'un procédé (s'il n'existe pas de définition plus claire) ou bien, exceptionnellement, à l'aide de ses paramètres. Toutefois, il est conseillé à l'agent de brevets d'être prudent dans la rédaction de ce type de revendication, qui peut ne pas être acceptée ou être mal interprétée ultérieurement.

Les paramètres sont des valeurs caractéristiques qui peuvent correspondre à des propriétés directement mesurables (par exemple, le point de fusion d'une substance, la résistance à la flexion d'un acier, la résistance d'un conducteur électrique) ou qui peuvent être définies par des combinaisons mathématiques plus ou moins complexes de plusieurs variables sous la forme de formules.

L'OEB, par exemple, permet qu'un produit soit caractérisé principalement par ses paramètres dans les cas où il n'est pas possible de définir l'invention autrement de façon plus satisfaisante, à condition que ces paramètres soient déterminés de manière claire et fiable par des indications stipulées dans la description ou des procédures objectives réalisées habituellement dans le domaine technique. Il en est de même pour une caractéristique relative à un procédé qui est définie par des paramètres. L'OEB estime que ce type de revendication sert parfois à cacher un défaut de nouveauté. L'agent de brevets peut donc s'attendre à ce que l'examineur vérifie minutieusement ces revendications avant de les accepter.

E. REVENDICATIONS DE DESSIN OU MODELE

En général, les systèmes qui prévoient la protection par brevet des dessins ou modèles limitent le nombre des revendications à une seule. Les dessins constituent habituellement les éléments essentiels des demandes de brevet de dessin ou modèle, étant donné que la protection concerne une création à caractère ornamental. Par exemple, si l'invention revendiquée est un nouveau modèle de parapluie, la revendication peut être rédigée comme ceci :

1. *Un modèle décoratif pour un parapluie, tel qu'illustré et décrit.*

Schéma 1



F. REVENDICATIONS RELATIVES A UN BREVET DE PLANTE

Comme on l'a dit précédemment, certains systèmes juridiques prévoient la protection par brevet des nouvelles variétés de plantes. Ce type de brevet n'est pas délivré partout dans le monde. Certaines législations protègent les plantes sur la base de revendications essentiellement semblables à celles qui sont utilisées pour les inventions biotechnologiques, c'est-à-dire de dépôts effectués selon les dispositions du Traité de Budapest dont nous reparlerons plus loin, à la section I.

D'autres systèmes prévoient la protection par brevet des plantes produites par certaines méthodes telles que la reproduction asexuée. Par exemple, si l'invention revendiquée est une nouvelle variété de chrysanthème, la revendication de cette invention peut se lire comme suit :

1. *Un cultivar nouveau et différent de chrysanthème appelé "White Norwoodstock", tel qu'illustré et décrit.*

G. REVENDICATIONS DE COMPOSITION

Des revendications relatives à des compositions sont utilisées lorsque l'invention revendiquée concerne la nature chimique des matières ou des composants utilisés. Par exemple, une revendication portant sur une solution pour la galvanoplastie du zinc peut être rédigée ainsi :

1. *Une solution pour la galvanoplastie du zinc, comprenant :*
 - a. *une solution alcaline de sulfate de cuivre, de 30 à 50 grammes par litre;*
 - b. *acide sulfurique, représentant de 2 à 4 fois la solution d'acétate de cuivre; et*
 - c. *une solution aqueuse d'un substrat favorable à la modification du pH dans une quantité suffisante pour ajuster le pH à une valeur de pH située entre 3,5 et 5,0.*

Il appartient à l'agent de brevets de revendiquer chacun des éléments d'une manière aussi étroite ou aussi large que nécessaire eu égard à l'état de la technique, à la portée de l'invention et aux autres facteurs pertinents. Par exemple, dans la revendication ci-dessus les éléments "a" et "b" sont plus étroits que l'élément "c", dans la mesure où le nom exact du composé est énoncé dans les éléments "a" et "b", contrairement à l'élément "c" qui le désigne de manière générique. Ainsi, tout substrat favorable à la modification du pH qui remplit la fonction d'ajuster le pH de la solution à une valeur située entre 3,5 et 5,0 sera conforme à la limitation établie dans l'élément "c".

H. REVENDICATIONS DE BIOTECHNOLOGIE

D'une manière générale, la biotechnologie concerne toutes les utilisations pratiques d'organismes vivants. Le brevet US 141,072 revendiquant une "levure exempte de germes organiques de maladie en tant qu'article manufacturé", délivré à Louis Pasteur en 1873, est parfois considéré comme le tout premier brevet relatif à un micro-organisme. Les inventions de biotechnologie peuvent être destinées à des usages commerciaux ou thérapeutiques. Elles portent notamment sur l'ADN complémentaire, l'ADN recombiné, les fragments d'ADN, les protéines, les anticorps monoclonaux, l'ADN antisens et un ARN, les vecteurs recombinés et les vecteurs d'expression.

Un jeu de revendications de biotechnologie relatives à une invention portant sur des acides nucléiques et des protéines encodées pourrait être rédigé comme suit :

1. *un polynucléotide isolé comprenant un individu qui provient du groupe consistant en :*
 - a) *un polynucléotide codant un polypeptide comprenant les acides aminés 1 à 255 comme décrit dans SEQ ID N° 2; et*
 - b) *un polynucléotide qui s'hybride au polynucléotide a) et lui est complémentaire à au moins 95%.*

2. *Le polynucléotide de la revendication 1 comprenant les nucléotides 1 à 1080 de SEQ ID N° 1.*

Dans l'exemple ci-dessus, notez que la séquence génétique est référencée dans la revendication mais n'est pas énoncée dans son intégralité. De nombreux systèmes de brevet ont des exigences et des règles de dépôt spécifiques pour les inventions de biotechnologie et les listages de séquences. Voir, également le chapitre VII, section N, sur les exclusions à la brevetabilité et la section O sur le critère d'application industrielle.

Lorsqu'une invention fait intervenir un matériel biologique et qu'il n'est pas possible, en recourant seulement à des mots, de la décrire d'une manière suffisante pour en permettre la reproduction et l'utilisation, il peut être nécessaire de donner accès au matériel biologique concerné pour remplir les conditions de brevetabilité. Cela peut donner lieu à des revendications formulées comme ceci :

1. *Une semence de cultivar de coton dénommé PHY 78 Acala, où un échantillon représentatif de semence dudit cultivar a été déposé à l'ATCC sous le n° PTA-5666.*

Le Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets a été établi en 1977 afin de faciliter la reconnaissance des dépôts de matériel biologique effectués dans des demandes de brevet à travers le monde. En vertu de ce traité, les États contractants doivent reconnaître les dépôts effectués auprès d'une autorité de dépôt reconnue par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle ("OMPI").

I. REVENDICATIONS D'UTILISATION

Certains pays ou régions autorisent les revendications pour de nouvelles utilisations de substances connues, notamment les utilisations ou indications médicales secondaires ou subséquentes de substances ou compositions connues. Ces revendications d'utilisation sont également connues sous le nom de revendications "de type suisse" car la Suisse a été le premier pays à les autoriser.

Supposons que le composé chimique XYZ soit déjà connu et qu'il ait déjà été utilisé dans le traitement du diabète. Supposons ensuite qu'un inventeur A découvre que ce

composé XYZ s'avère être également un médicament efficace dans le traitement du paludisme. L'agent de brevets de l'inventeur A pourrait rédiger une revendication d'utilisation en ces termes :

1. *L'utilisation du composé XYZ pour la fabrication d'un médicament contre le paludisme.*

Les revendications d'utilisation ne sont pas admises dans tous les pays ou régions. L'OEB les autorise, même s'il n'accepte pas, en règle générale, les revendications portant directement sur des méthodes de traitement appliquées au corps humain. Ces revendications ne sont, par contre, pas autorisées aux États-Unis d'Amérique ou en Inde, par exemple.

J. REVENDICATIONS DE LOGICIEL

Les demandes de brevet relatives aux logiciels ou matériels informatiques exécutant des algorithmes spécialisés comportent habituellement des revendications de dispositif et de méthode. Elles contiennent aussi souvent des revendications formulées d'une manière spécifique, notamment en ce qui concerne les inventions logicielles. Les règles s'appliquant à la formulation de ces revendications varient d'un pays à l'autre. Parmi les types de revendications acceptées pour les inventions logicielles, on peut citer les revendications de support lisible par ordinateur, les revendications de structure de données et les revendications de signal propagé. Il existe d'autres types de revendications spécialisées dans le domaine des arts de l'informatique, mais il s'agit en général de versions modifiées des revendications plus classiques, et il est préférable de les examiner dans le cadre d'un cours plus avancé.

Une revendication de support lisible par ordinateur, également appelée "revendication Beauregard" aux États-Unis d'Amérique, a pour but de protéger une invention lorsqu'elle est mise en œuvre sur un support particulier, par exemple un CD-ROM. Ces revendications, dont la formulation peut varier, permettent au titulaire du brevet de poursuivre non seulement les fabricants et les utilisateurs d'un logiciel contrefaisant, mais aussi les vendeurs de ce logiciel, ce qui inclut les détaillants et les grossistes. L'une des façons les plus courantes de rédiger une telle revendication consiste à ajouter à une revendication de méthode un préambule de "support lisible par ordinateur". Par exemple :

1. Un support de stockage lisible par ordinateur contenant des instructions qui, lorsqu'elles sont exécutées par un ordinateur, font mettre en œuvre à cet ordinateur une méthode d'utilisation d'un système informatique pour [une fonction spécifique], la méthode comprenant :

Une revendication de structure de données, également appelée "revendication Lowry" aux États-Unis d'Amérique, a pour but de protéger les nouvelles structures de données informatiques. Toutes les inventions informatiques n'incluent pas une structure de données unique, mais certaines inventions comprennent de nouvelles structures de données. Plusieurs formulations sont possibles, mais la suivante est l'une des plus courantes :

1. Une mémoire de stockage des données pour l'accès par un programme d'application exécuté dans un système de traitement des données, comprenant :
une structure de données stockées dans la mémoire, la structure de données incluant des informations d'une base de données utilisée par le programme d'application et incluant :
un premier objet de données configuré pour...
un second objet de données configuré pour...; et
un troisième objet de données configuré pour...

K. REVENDICATIONS GENERALES

Les revendications dites “générales” font référence à la description ou aux dessins sans prévoir de limitations particulières. Elles sont relativement simples à rédiger :

1. *Un appareil pour la récolte du maïs tel que décrit dans la description.*
2. *Un extracteur de jus tel que présenté dans la figure 4.*

Tous les offices de brevets n’autorisent pas les revendications générales. L’USPTO ne les autorise pas et l’OEB ne les autorise que lorsqu’elles sont absolument nécessaires. Au contraire, les revendications générales sont acceptées par des offices de brevets comme ceux du Royaume-Uni, de l’Australie et de l’Inde.

Avant de faire figurer une revendication générale dans la demande de brevet, l’agent doit savoir comment elle sera interprétée dans le pays ou région du dépôt. Si la législation de ce pays ou de cette région est favorable aux interprétations de revendications générales, l’agent de brevets pourra peut-être envisager de faire figurer au moins une revendication de ce type dans la demande. Si, en revanche, le pays ou la région n’accueille pas favorablement les revendications de ce type ou si leur interprétation risque d’avoir une incidence négative sur d’autres revendications de la demande de brevet, il sera probablement préférable que l’agent ne fasse pas figurer ce type de revendication.

Mots-clés :

Revendication de dispositif ou d’appareil, revendication de méthode ou de procédé, revendication de produit caractérisé par son procédé d’obtention, revendications de dessin ou modèle, revendication de composition, revendication de biotechnologie, revendication d’utilisation ou de type suisse, revendication de support lisible par ordinateur, revendication de structure de données, revendication générale.

TESTEZ VOS CONNAISSANCES :

1. Quelle est la différence entre une revendication d’appareil et une revendication de méthode ou de procédé?
2. Les brevets de biotechnologie n’existent que depuis environ 20 ans. Vrai ou faux?
3. Les revendications de paramètres sont faciles à rédiger et offrent une bonne protection. Vrai ou faux?
4. En quoi une revendication de support lisible par ordinateur ressemble-t-elle à une revendication de méthode?
5. Que prévoit le Traité de Budapest en ce qui concerne les brevets de biotechnologie?
6. Une revendication rédigée sous la forme “L’utilisation d’une substance ABC comme...” est acceptable dans tous les pays ou régions. Vrai ou faux?
7. En quoi la revendication suivante est-elle mal formulée :
 1. Un appareil pour la récolte du maïs comprenant :
Une batteuse pour couper le maïs;
Transférer le maïs coupé dans une trémie; et
Un pivot rotatif attaché à la batteuse.
8. Qu’est-ce qu’une revendication générale?

VI. STRATEGIE EN MATIERE DE REVENDICATIONS DE BREVET

A. PREPARER LES REVENDICATIONS EN PREMIER

Lorsqu'il rédige une demande de brevet, l'agent de brevets doit commencer par les revendications, car cela l'aidera à se faire, avec l'aide de l'inventeur, une idée plus précise de l'invention. Une fois que l'invention sera claire dans son esprit, la rédaction de la partie descriptive de la demande de brevet suivra tout naturellement.

B. REVENDICATIONS DE PORTEE LARGE ET ETROITE

L'agent de brevets doit rédiger une combinaison de revendications de portée large et étroite afin de rendre compte efficacement de toute l'étendue de la nouveauté de l'invention. La démarche idéale consiste à rédiger un jeu de revendications couvrant toute la gamme des portées, de la plus large à la plus étroite. En fait, il peut être plus pratique de commencer par une revendication étroite, puis d'en retirer des éléments limitatifs ou de remplacer des termes de portée étroite par des termes de portée plus large pour arriver à la revendication la plus large possible. Cela fait, l'agent de brevets peut entreprendre la rédaction d'un jeu de revendications dépendantes.

Exemple : supposons que le client ait inventé un appareil nouveau permettant de transformer le plomb en or. Le mode de réalisation de l'invention comprend une structure métallique en forme de boîte, un moteur électrique, une cuvette permettant de retenir les déchets de plomb et un élément zappeur plomb-or qui provoque la transmutation de la matière. Le mode de réalisation de l'invention est ce que le client montre à l'agent de brevets et ce sur quoi se fonde l'agent de brevets pour rédiger la partie descriptive de la demande de brevet. L'agent de brevets sait que "l'invention" est en réalité un concept abstrait, plus large que le mode de réalisation du client. Il décide toutefois de décrire dans un premier temps ce qu'il connaît le mieux, c'est-à-dire le mode de réalisation du client. Il rédige donc la revendication suivante :

1. *Un appareil permettant de transformer le plomb en or, comprenant :*
une structure métallique en forme de boîte;
un moteur électrique monté dans la structure métallique en forme de boîte;
une cuvette permettant de retenir les déchets de plomb située sur une surface de la structure métallique en forme de boîte; et

un élément zappeur plomb-or fixé sous la cuvette et à l'intérieur de la structure métallique en forme de boîte et configuré pour recevoir l'énergie électrique provenant du moteur électrique.

L'agent de brevets relit la première ébauche de sa revendication. Il trouve qu'elle décrit de manière large et précise les aspects inventifs du mode de réalisation de l'invention du client. En écrivant cette première version, l'agent de brevets a d'ores et déjà laissé de côté certaines caractéristiques dont il sait qu'elles ne peuvent pas représenter une nouveauté brevetable pour cette invention particulière – par exemple la couleur du boîtier. Toutefois, il examine attentivement la revendication pour voir si elle ne pourrait pas être encore plus large. L'agent de brevets remarque d'abord que la "structure métallique en forme de boîte" ne constitue probablement pas une nouveauté brevetable et que, vu qu'il a utilisé la transition "comprenant", il peut probablement éliminer complètement cet élément – après tout, un concurrent pourrait le contourner en logeant l'appareil dans autre chose qu'une "structure métallique en forme de boîte". L'agent de brevets réécrit donc la revendication comme ceci :

1. *Un appareil permettant de transformer le plomb en or, comprenant :*
un moteur électrique;
une cuvette permettant de retenir les déchets de plomb; et

un élément zappeur plomb-or couplé de manière opérationnelle à la cuvette et configuré pour recevoir l'énergie électrique provenant du moteur électrique.

L'agent de brevets relit de nouveau la revendication – toujours en essayant de couvrir l'invention d'une manière aussi large que possible. Il remarque que "moteur électrique" est assez spécifique. Il décide d'utiliser un terme plus large. Il réfléchit à tous les termes plus larges qui lui viennent à l'esprit, tels que "moteur", "source d'énergie", et "source d'énergie électrique". Pour diverses raisons, il décide d'utiliser le terme "source d'énergie". Il réécrit donc la revendication de la manière suivante :

- 1. Un appareil permettant de transformer du plomb en or, comprenant :
une source d'énergie;
une cuvette permettant de retenir les déchets de plomb; et
un élément zappeur plomb-or couplé de manière opérationnelle à la cuvette et configuré pour recevoir l'énergie provenant de la source d'énergie.*

Ensuite, l'agent de brevets relit une nouvelle fois la revendication. Il remarque que l'élément "cuvette" n'a pas vraiment besoin d'être une cuvette pour que l'invention retienne correctement le plomb, et il remarque également qu'il a fait référence au "plomb" en le désignant par "déchets de plomb" plutôt que juste par "plomb". Puisqu'il sait que l'invention fonctionne avec n'importe quel type de plomb, il décide de supprimer le terme "déchets de", dans la mesure où il est inutilement restrictif. En ce qui concerne l'élément "cuvette", l'agent de brevets s'aperçoit que l'invention fonctionnera quelle que soit la forme du dispositif de retenue. Il décide par conséquent d'utiliser le terme abstrait de "dispositif de retenue du plomb" pour couvrir tout instrument permettant de retenir le plomb. L'agent de brevets réécrit la revendication de la manière suivante :

- 1. Un appareil permettant de transformer le plomb en or, comprenant :
une source d'énergie;
un dispositif de retenue du plomb; et
un élément zappeur plomb-or couplé de manière opérationnelle au dispositif de retenue du plomb et configuré pour recevoir l'énergie provenant de la source d'énergie.*

L'agent de brevets continue d'analyser la revendication. Il s'aperçoit finalement que la "source d'énergie" n'est pas nouvelle et ne fonctionne pas vraiment en association avec les autres éléments pour produire un appareil nouveau. Par conséquent, il décide d'éliminer cet élément de sa revendication la plus large. L'agent de brevets suit le même type de raisonnement en ce qui concerne la contribution inventive fournie par le "dispositif de retenue du plomb", même s'il a choisi un terme très abstrait. Mais s'il supprime à la fois la "source d'énergie" et le "dispositif de retenue du plomb" de sa revendication, il ne restera plus que l'"élément zappeur plomb-or", et l'agent de brevets sait que dans les pays qui intéressent son client, les demandes de brevet doivent citer plus d'un élément. À ce stade, l'agent de brevets commence à étudier plus en détail l'"élément zappeur plomb-or" et s'aperçoit qu'aucun élément de ce type n'est inclus, en tant que tel, dans l'état de la technique. Il décide donc de conserver la revendication de dispositif à trois éléments ci-dessus dans sa demande de brevet à des fins stratégiques – mais surtout, il réalise que les revendications les plus importantes seront entièrement axées sur les éléments nouveaux composant l'élément zappeur plomb-or.

Supposons qu'après avoir rédigé ses revendications "élément zappeur plomb-or", il décide de conserver la revendication axée sur un dispositif complet contenant l'élément

zappeur plomb-or. Ce type de revendication peut être utile à des fins stratégiques. Rappelez-vous que cette revendication se lit comme ceci :

1. *Un appareil permettant de transformer le plomb en or, comprenant :
une source d'énergie;
un dispositif de retenue du plomb; et
un élément zappeur plomb-or couplé de manière opérationnelle au dispositif de retenue du plomb et configuré pour recevoir l'énergie provenant de la source d'énergie.*

L'agent de brevets peut facilement ajouter des revendications dépendantes à cet appareil en regardant les changements qu'il a effectués alors qu'il essayait de parvenir à la revendication la plus large possible. Toutes les limitations retirées de la première version d'une revendication ne valent pas la peine d'être conservées. Cela dit, les limitations retirées ou modifiées par l'agent de brevets pourraient permettre de rédiger le jeu de revendications dépendantes suivant :

2. *L'appareil de la revendication 1, comprenant également :
une structure métallique en forme de boîte, dans laquelle la source d'énergie et l'élément zappeur plomb-or sont retenus à l'intérieur de la structure métallique en forme de boîte.*
3. *L'appareil de la revendication 1, dans lequel la source d'énergie est un moteur électrique.*
4. *L'appareil de la revendication 1, dans lequel le dispositif de retenue du plomb est une cuvette.*
5. *L'appareil de la revendication 4, dans lequel le dispositif de retenue du plomb est configuré pour recevoir des déchets de plomb.*

L'agent de brevets de l'exemple ci-dessus a maintenant rédigé un jeu de revendications complet pour un appareil permettant de transformer le plomb en or, et s'est aperçu qu'il devrait rédiger un jeu de revendications axé uniquement sur l'élément zappeur plomb-or (par exemple "Un élément zappeur plomb-or, comprenant..."). Il va doter ainsi la demande de brevet de deux jeux de revendications indépendantes. L'agent de brevets pourrait aussi ajouter un troisième jeu de revendications de méthode, qui couvriraient les utilisations de l'élément zappeur plomb-or, et éventuellement, un autre jeu de revendications couvrant l'ensemble du procédé de transformation du plomb en or (analogue, par exemple, à la revendication d'appareil). Cela ferait une demande de brevet contenant, en tout, quatre jeux de revendications indépendantes.

L'agent de brevets de l'exemple ci-dessus pourrait même décider de prendre l'un de ses jeux de revendications, par exemple le jeu de revendications de dispositif ci-dessus, et le transformer en deux jeux de revendications séparées dont chacun serait plus axé sur un élément de nouveauté que sur un autre. Il pourrait ainsi récrire une première fois la revendication indépendante 1 de manière à y inclure les limitations de la revendication dépendante 3, puis récrire une seconde fois la revendication indépendante 1 de manière à y inclure les limitations de la revendication indépendante 4. Cela lui donnerait deux jeux de

revendications orientés d'une manière légèrement différente. Pour être plus clair, ces nouvelles revendications seraient :

1. *Un appareil permettant de transformer le plomb en or, comprenant :
un moteur électrique;
un dispositif de retenue du plomb; et
un élément zappeur plomb-or couplé de manière opérationnelle avec le dispositif de retenue de plomb et configuré pour recevoir l'énergie électrique provenant du moteur électrique.*

1. *Un appareil permettant de transformer le plomb en or, comprenant :
une source d'énergie;
une cuvette de retenue du plomb; et
un élément zappeur plomb-or couplé de manière opérationnelle à la cuvette de retenue du plomb et configuré pour recevoir de l'énergie provenant de la source d'énergie.*

En réalité, l'agent de brevets ne devrait suivre deux voies alternatives, comme dans l'exemple ci-dessus, que lorsque chacune de ces voies représente réellement une nouveauté indépendante susceptible d'avoir une incidence commerciale ou lorsque l'état de la technique n'est pas clair ou est ambigu.

L'agent de brevets a toujours intérêt à vérifier aussi que les revendications qu'il cherche à rendre aussi larges que possible n'aboutissent pas, en fait, à définir l'invention d'une manière trop large par rapport à ce qu'envisageait l'inventeur. Par exemple, si l'inventeur a inventé une voiture à trois roues et qu'il considère que cette invention ne peut absolument pas être adaptée à un autre type de véhicule, l'agent de brevets sera bien avisé de rédiger des revendications ayant une portée étroite et spécifique aux voitures, et de ne pas en étendre inutilement la portée à tous les véhicules ou objets mobiles. En revanche, si l'inventeur pense que l'invention peut être adaptée ou si l'agent de brevets prévoit que des contrefacteurs potentiels l'adapteront à d'autres dispositifs, il sera prudent de rédiger des revendications ayant une portée suffisamment large pour couvrir tout véhicule et pas seulement des voitures. Parfois, l'agent de brevets devra aider l'inventeur lui-même à prendre conscience du potentiel de son invention. De nombreux inventeurs sont en effet extrêmement concentrés sur un problème particulier, et passent à côté de la portée réelle de leur invention. Par exemple, l'étalement de spectre, l'une des techniques les plus novatrices du 20^e siècle dans le domaine des communications, ne devait être, à l'origine, qu'un moyen de brouiller le signal de télécommande des torpilles. Elle devait servir plus tard à mettre au point la téléphonie cellulaire CDMA (accès multiple par répartition en code) – le moins que l'on puisse dire est qu'il s'agit là d'une technologie très différente de celle des torpilles.

En tant qu'agent de brevets, vous devez toujours demander : Quels sont les objectifs de cette invention? Qu'est-ce que l'inventeur essaie de protéger? Qui est susceptible de contrefaire le brevet et comment? Qui est susceptible de prendre une licence sur le brevet? Est-ce que je protège l'invention de manière adéquate en rédigeant les revendications de telle ou telle manière? En tant qu'agent de brevets, vous devez être très créatif afin d'obtenir le maximum de protection possible pour l'invention.

L'agent de brevets doit aussi tenir compte du fait que certains pays ou régions ont des exigences en ce qui concerne le nombre de revendications, mais aussi en matière de "concision", ces dernières pouvant s'appliquer aux revendications dans leur intégralité aussi bien qu'aux revendications individuelles. Ainsi, dans ces pays ou régions, le nombre de revendications doit être considéré en relation avec la nature de l'invention que le déposant

cherche à protéger. Par exemple, une répétition excessive de termes entre une revendication et une autre devrait être évitée en ayant recours à des revendications dépendantes.

La plupart des systèmes de brevet ne voient aucune objection à ce que les demandes de brevet contiennent un nombre raisonnable de revendications dépendantes visant des caractéristiques particulières de l'invention. En revanche, un nombre excessif de revendications de nature banale risque d'être vu d'un mauvais œil par certains examinateurs. Ce sont les faits et circonstances de chaque cas particulier qui détermineront où se situe la démarcation entre ce qui est raisonnable et ce qui est excessif. L'examineur de brevets peut aussi estimer qu'il a le devoir de protéger les intérêts du public en général. Il convient donc d'éviter de présenter les revendications d'une manière qui rend trop difficile la détermination de l'objet dont la protection est recherchée. Une multiplicité de solutions possibles dans une même revendication peut également conduire à une objection de l'examineur si elle rend trop difficile la détermination de l'objet dont la protection est recherchée.

L'agent de brevets doit toutefois se rappeler que dans de nombreux offices des brevets, la présence de règles limitant le nombre de revendications répond surtout à un souci d'efficacité administrative. Il doit donc toujours être prêt à se battre pour obtenir la protection la plus étendue pour son client. Étant donné que les divers systèmes de brevet ne prévoient pas tous des limites en ce qui concerne le nombre de revendications, c'est à lui qu'il appartiendra de déterminer à partir de quel point l'ajout de revendications supplémentaires cesse d'être avantageux pour son client dans tel ou tel pays. L'agent de brevets sera guidé en cela s'il apprend à évaluer le nombre de revendications qui est généralement considéré adéquat dans un système donné. Les brevets américains, par exemple, comportent généralement un plus grand nombre de revendications que les brevets européens, qui ont eux-mêmes plus de revendications que les brevets délivrés par l'Office japonais des brevets.

C. CLARTE, CHOIX DES TERMES ET DISCORDANCES

L'agent de brevets doit choisir très soigneusement les termes qu'il utilise pour décrire l'invention. Il doit s'agir de termes qui saisissent non seulement l'invention dans sa forme la plus spécifique, mais aussi les variantes qu'un concurrent pourrait choisir pour profiter de certains avantages de l'invention sans porter atteinte au brevet ou sans être obligé de payer des redevances de licence. À bien des égards, l'agent de brevets doit prévoir l'avenir, c'est-à-dire les moyens que les éventuels contrefacteurs pourraient imaginer pour contourner les revendications du brevet.

La clarté des revendications du brevet revêt la plus haute importance, car elles ont pour fonction de définir l'objet pour lequel la protection est recherchée. La signification des termes utilisés dans une revendication doit généralement être claire pour les personnes du métier – ou, au moins, ne pas leur être complètement étrangère. Étant donné les différences qui existent dans l'étendue de la protection attachée aux différentes catégories de revendications, l'agent de brevets doit s'assurer que la formulation de chaque revendication ne laisse aucun doute quant à la catégorie à laquelle elle appartient, tout en fournissant au client la protection appropriée.

L'agent de brevets a tout intérêt à lire chaque revendication en donnant aux termes le sens et la portée qu'ils ont normalement dans le domaine concerné, dans la mesure où c'est probablement de cette manière qu'elle sera interprétée. Si, dans un cas particulier, la description donne aux termes un sens particulier, par une définition explicite ou autrement, l'agent de brevets doit s'assurer de la clarté de cette nouvelle définition. La revendication doit aussi être lue d'un point de vue strictement technique, ce qui peut conduire, dans certains cas, à laisser de côté le sens littéral des termes qui y sont utilisés.

Par exemple, si une revendication porte sur une autre application thérapeutique d'un médicament et que la pathologie à traiter est définie en termes fonctionnels, par exemple,

“toute pathologie susceptible d’être amélioré ou évitée par l’occupation sélective d’un récepteur particulier”, cette revendication ne peut être jugée suffisamment claire, dans de nombreux systèmes de brevet (par exemple l’OEB), que si la personne du métier est en mesure de déterminer les pathologies couvertes par la définition fonctionnelle, et donc comprises dans le champ de la revendication, grâce aux indications sous forme de tests expérimentaux ou de critères pouvant être testés qu’elle peut trouver dans des documents de brevets ou en faisant appel à ses connaissances générales.

Soyez précis dans la rédaction des revendications – et évitez les termes ayant un sens relatif. Évitez les termes tels que “rapide”, “lent”, “long”, “court”, “grand”, “large”, “parfait”, etc. Il est rare que ces termes permettent d’effectuer des limitations claires, sauf s’ils sont utilisés en faisant référence à un autre élément de la revendication. Par exemple, l’agent de brevets ne devrait jamais écrire, dans une revendication, “un long morceau de bois”. En revanche, il pourrait écrire ceci :

un premier morceau de bois;

un second morceau de bois, où le premier morceau de bois est plus long que le second morceau de bois.

Si l’agent de brevets utilise un terme absolu sans faire référence à un autre terme, il est probable que l’examineur de brevets l’ignorera – autrement dit, l’examineur traitera probablement “un long morceau de bois” de la même manière que “un morceau de bois” ou même, du reste, que “un minuscule morceau de bois”. Mais pire encore, si une telle revendication aboutissait dans un brevet délivré, elle permettrait à l’auteur d’une atteinte présumée au brevet de s’en sortir en disant : “Il est vrai que nous utilisons du bois, mais nous n’utilisons pas de morceaux longs”. On cite, à cet égard, l’exemple authentique d’une affaire dans laquelle le défendeur, ayant constaté que la revendication décrivait deux éléments “parfaitement alignés”, a répondu au titulaire du brevet que même si lui, le défendeur, alignait les éléments, il ne le faisait pas “parfaitement”.

De la même manière, il est préférable de ne pas utiliser un terme relatif ou similaire tel que “fin”, “large” ou “fort” dans une revendication, sauf si ce terme a un sens bien établi dans le domaine concerné – par exemple “haute fréquence” en relation avec un amplificateur – et si c’est bien ce sens que l’on veut utiliser. Lorsque le terme n’a pas de sens bien établi, il doit, dans la mesure du possible, être remplacé par une formulation plus précise trouvée ailleurs dans la divulgation d’origine. Lorsque la divulgation ne fournit aucune base pour une définition claire et que le terme n’est pas essentiel à l’invention, l’agent de brevets doit envisager de le conserver dans la revendication, parce que le supprimer pourrait entraîner une extension non autorisée de l’objet au-delà du contenu de la demande déposée. Toutefois, un terme peu clair ne peut être autorisé dans une revendication s’il est essentiel à l’invention. De la même manière, le déposant ne peut pas utiliser un terme peu clair pour distinguer son invention de l’état de la technique.

Une attention particulière est requise chaque fois que le terme “environ” ou un terme similaire tel que “approximativement” est utilisé. Ce terme peut être appliqué, par exemple, à une valeur particulière (par exemple, “environ 200° C”) ou à une plage (par exemple, “d’environ x à environ y”). Les examinateurs de brevets n’acceptent souvent ces termes que si leur présence n’empêche pas l’invention d’être distinguée sans ambiguïté de l’état de la technique du point de vue de la nouveauté et de l’activité inventive. Même si l’examineur de brevets accepte un tel terme, l’agent de brevets doit l’utiliser avec circonspection, car un tribunal peut ultérieurement le trouver imprécis.

Les termes relatifs à des “caractéristiques optionnelles”, comme “de préférence”, “par exemple”, “tel que” ou “plus particulièrement”, doivent être examinés avec attention, pour s’assurer qu’ils n’introduisent pas d’ambiguïté. Certains offices de brevets, par exemple

l'OEB, considèrent qu'ils ne limitent pas nécessairement l'étendue des revendications, c'est-à-dire que la caractéristique qui les suit doit être considérée comme entièrement optionnelle. Cela dit, l'agent de brevets ne peut pas garantir une telle interprétation, car certains offices peuvent s'avérer plus stricts que l'OEB dans leur interprétation de ces termes. Il pourrait donc avoir avantages à les éviter, d'autant plus qu'en cas de procédure, il y a toutes les chances que le défendeur fasse valoir qu'en fait, ils ont un effet restrictif, vu qu'autrement, ils ne figureraient pas dans la revendication. Bien sûr, le titulaire du brevet pourra éventuellement gagner une telle bataille, mais il reste que l'agent de brevets a pour rôle d'éviter des maux de tête à son client. Il doit donc toujours peser avec le plus grand soin les termes qu'il utilise dans les revendications de brevet.

De la même manière, l'agent de brevets doit se montrer particulièrement circonspect quant à l'utilisation du terme "dans" pour définir une relation entre des entités physiques différentes (produit, appareil), entre des entités et des activités (processus, utilisation) ou entre différentes activités. Examinons les exemples suivants de revendications formulées de cette manière :

- i) *Une culasse "dans" un moteur à quatre temps;*
- ii) *"Dans" un appareil téléphonique avec un composeur automatique, un détecteur de tonalité d'invitation à numéroté et un contrôleur de fonction, le détecteur de tonalité d'invitation à numéroté comprenant...;*
- iii) *"Dans" un procédé utilisant un dispositif d'alimentation à électrode d'un appareil de soudure à l'arc, une méthode permettant de contrôler le courant et la tension de soudure à l'arc comprenant les étapes suivantes :...;*
- iv) *"Dans" un procédé/système/appareil etc.... l'amélioration consistant à...*

Dans les exemples i) à iii), l'accent est mis sur les sous-unités pleinement fonctionnelles (culasse, détecteur de tonalité d'invitation à numéroté, méthode permettant de contrôler le courant et la tension de soudure à l'arc) plutôt que sur l'unité, en tant que tout, dans laquelle est comprise la sous-unité (moteur à quatre temps, téléphone, procédé).

De nombreux offices jugeront que la revendication ne permet pas de savoir précisément si la protection recherchée se limite à la sous-unité elle-même ou si elle s'étend à l'unité en tant que tout. Pour être claires, les revendications de ce type devraient normalement se rapporter à "une unité avec (ou comprenant) une sous-unité" (par exemple "un moteur à quatre temps avec une culasse") ou à la sous-unité elle-même, dont elles doivent alors préciser la destination (par exemple, "culasse pour un moteur à quatre temps").

Dans les revendications du type indiqué par l'exemple iv), l'utilisation du mot "dans" empêche parfois de bien comprendre si la protection est recherchée pour l'amélioration seulement ou pour toutes les caractéristiques définies dans la revendication. Ici encore, il est essentiel de s'assurer que la formulation est claire. Toutefois, les revendications telles que "utilisation d'une substance... comme ingrédient anticorrosif dans une composition à base de peinture ou de laque" peuvent être admissibles dans des systèmes tels que celui de l'OEB, au même titre que les revendications portant sur une deuxième utilisation non médicale.

L'agent de brevets, répétons-le, doit toujours s'efforcer d'être clair dans la rédaction de ses revendications de brevet. On pourrait soutenir que les revendications utilisant le terme "dans" ci-dessus limitent inutilement l'étendue de la protection dont bénéficiera le client. Par exemple, l'agent de brevets était-il sûr que la "culasse" revendiquée fonctionnerait seulement dans un moteur à quatre temps? L'agent de brevets doit se demander sérieusement, avant

d'utiliser le terme "dans", si ce dernier est d'une quelconque utilité à la protection de l'invention de son client.

Lorsqu'il veut utiliser un terme qui a un sens établi dans la technique concernée, l'agent de brevets doit se demander si ce sens convient bien au contexte particulier dans lequel s'inscrit la revendication. Il doit aussi s'assurer que les termes qu'il a sélectionnés font bien passer le sens qu'il souhaite et aussi qu'ils couvrent adéquatement l'invention.

Par exemple, un agent de brevets pourrait avoir sélectionné le terme anglais "*board*" dans les revendications. Mais, le mot "*board*" a plusieurs sens. Si l'agent de brevets choisit le mot "*board*" sans préciser s'il parle d'un "*circuit board*" (carte de circuit imprimé) ou d'un "*wooden board*" (planche en bois), il crée un risque de confusion. Il est donc recommandé de choisir un terme ayant un sens clair et de l'utiliser aussi dans la partie descriptive, de manière à éviter toute confusion – sans oublier que le terme ainsi sélectionné doit être aussi large que possible, afin de fournir une protection appropriée.

Un agent de brevets peut être son propre lexicographe et donner une définition des termes qu'il utilise. Il doit toutefois veiller, dans ce cas, à donner une explication claire du terme qu'il a défini dans la partie descriptive, afin de ne laisser place à aucune ambiguïté et pour que le sens du terme qu'il a forgé soit clair, à la fois pour l'examineur de brevets et pour les tribunaux qui pourraient avoir à se prononcer sur la validité du brevet.

Toute discordance entre la partie descriptive et les revendications doit être évitée. Les discordances peuvent faire naître un doute quant à l'étendue de la protection, voire rendre la revendication obscure ou non conforme à la description, ou encore susceptible d'appeler des objections de l'examineur. Les discordances peuvent revêtir les formes suivantes :

i) Discordance verbale simple

Par exemple, la description comporte une indication suggérant que l'invention est limitée à une caractéristique particulière, alors que les revendications ne contiennent pas une telle limitation ; en outre, la description ne souligne pas particulièrement cette caractéristique, et rien ne donne à penser que ladite caractéristique est indispensable à la réalisation de l'invention. En pareil cas, la discordance peut être supprimée soit en élargissant la description, soit en limitant les revendications. De même, si les revendications sont plus limitées que la description, on pourra les élargir ou limiter la description (N.B. : de nombreux offices ne permettent pas d'élargir la description une fois que la demande a été déposée – même si cela consiste à supprimer des éléments de la description).

ii) Discordance relative à des caractéristiques apparemment indispensables

Compte tenu des connaissances techniques générales ou de ce qui est mentionné ou suggéré dans la description, il peut apparaître par exemple qu'une certaine caractéristique technique non mentionnée dans une revendication indépendante est indispensable à la réalisation de l'invention ou, en d'autres termes, qu'elle est nécessaire à la résolution du problème technique auquel se rapporte l'invention. Dans la situation inverse, où une revendication indépendante comporte des caractéristiques qui ne semblent pas indispensables à la réalisation de l'invention, il n'y a pas lieu de soulever d'objection. Il s'agit là du choix du déposant. L'examineur ne devrait donc pas suggérer d'élargir une revendication par l'omission de caractéristiques apparemment non essentielles. (N.B. : cette dernière observation indique d'ailleurs très bien que l'essence même du travail de l'agent de brevets réside dans l'obtention d'une protection aussi large que possible – l'examineur ayant le devoir de dire en quoi une revendication est "trop large", mais pas en quoi elle est trop étroite).

- iii) Une partie de l'objet de la description ou des dessins n'est pas couverte par les revendications

Par exemple, les revendications prévoient toutes un circuit électrique utilisant des dispositifs semi-conducteurs, mais l'un des modes de réalisation exposés dans la description et les dessins utilise des tubes électroniques au lieu desdits dispositifs. En pareil cas, la discordance peut normalement être supprimée, soit en élargissant les revendications (à condition que la description et les dessins dans leur ensemble étayent suffisamment un tel élargissement), soit en éliminant les éléments "en excès" de la description et des dessins. Toutefois, si des exemples non couverts par les revendications sont présentés dans la description ou dans les dessins non pas comme des modes de réalisation de l'invention, mais comme état de la technique ou comme exemples utiles à la compréhension de l'invention, leur maintien peut être autorisé.

Ces exemples soulignent le fait (déjà évoqué maintes fois) que les revendications doivent être étayées par le mémoire descriptif.

D. VARIANTES ET MODIFICATIONS DE L'INVENTION

Quand on rédige des revendications, il est important de penser constamment aux variantes de l'invention. En termes juridiques, ces variantes sont appelées des "modes de réalisation". Un agent de brevets doit réfléchir comme un concurrent potentiel qui souhaite contourner les revendications. Pensez aux variantes qu'une personne pourrait apporter à une revendication sans porter atteinte au brevet, puis essayez d'incorporer ces variantes ou autres modes de réalisation dans le mémoire descriptif et de rédiger des revendications couvrant chacun des modes de réalisation. Il est important de ne pas négliger les modes de réalisation qui permettent de remplir la même fonction. Les revendications relatives à ces autres modes de réalisation sont essentielles à l'obtention d'une protection large. Évidemment, l'agent de brevets doit veiller, dans l'élaboration de ces autres modes de réalisation, à ne pas dépasser le budget de son client ni l'idée que l'inventeur se fait de la portée de sa propre invention.

Par exemple, si l'inventeur a développé un dispositif couvrant un crayon avec une gomme attachée au crayon, les revendications portant sur le mode de réalisation principal ou préféré devraient être rédigées de la manière suivante :

1. *Un dispositif comprenant :*
un crayon; et
une gomme attachée au le crayon.
2. *Le dispositif de la revendication 1 dans lequel ladite gomme est attachée au crayon de manière amovible.*
3. *Le dispositif de la revendication 2 dans lequel le crayon est de couleur rouge.*

Pour la même invention, les revendications portant sur un autre mode de réalisation pourraient se lire de la manière suivante :

1. *Un dispositif, comprenant :*
une craie grasse; et
une gomme attachée à la craie grasse.
2. *Le dispositif cité dans la revendication 1, dans lequel ladite gomme est attachée à la craie grasse de manière amovible.*

3. *La craie grasse de la revendication 2, dans laquelle la craie grasse est de couleur rouge.*

La comparaison des revendications de la “craie grasse” avec les revendications du “crayon” suggère que l’agent de brevets pourrait peut-être rédiger une revendication encore plus large portant sur “un outil d’écriture” et ensuite écrire des revendications dépendantes portant sur une craie grasse et un crayon.

E. ÉVITER LES LIMITATIONS INUTILES

Comme nous l’avons déjà vu, l’une des règles de base de la rédaction des revendications est qu’il faut continuellement relire ces dernières et en supprimer toute limitation inutile. L’une des manières de procéder, comme nous l’avons également vu, consiste à rédiger une revendication sous la forme d’un paragraphe, puis à y inclure toutes les limitations raisonnables d’un mode de réalisation de l’invention. Une fois qu’il a saisi l’invention dans son intégralité, l’agent de brevets examine le paragraphe et supprime toutes les limitations qui empêchent de décrire l’invention aussi largement que possible. Il parvient ainsi à formuler une revendication qui reflète l’invention dans sa forme la plus large et qui est dépourvue de toute limitation inutile. Cela peut être suivi par la rédaction d’autres jeux de revendications ayant une portée différente du premier. Cette technique devrait permettre d’aboutir à un jeu de revendications de portée large pour l’invention.

De la même manière, les revendications ne doivent pas se fonder sur des références à la description et aux dessins en ce qui concerne les caractéristiques techniques, sauf en cas de nécessité absolue. Par exemple, selon les règles de l’OEB, les revendications ne doivent pas se fonder sur des références telles que : “comme décrit dans la partie... de la description” ou “comme l’illustre la figure 2 des dessins”. Il convient de noter le ton catégorique de l’exception. Il incombe donc au déposant de démontrer, le cas échéant, qu’il lui est “absolument nécessaire” de se fonder sur des références à la description ou aux dessins. Par exemple, une exception serait admissible si l’invention comporte une forme particulière, représentée sur les dessins, mais qu’il est difficile de définir par des mots ou par une formule mathématique simple. Un autre cas particulier se présente lorsque l’invention porte sur des produits chimiques dont certaines caractéristiques ne peuvent être définies qu’au moyen de graphiques ou de diagrammes.

N.B. : La prudence observée ici en ce qui concerne les figures et les dessins ne se rapporte pas à l’utilisation de simples signes de référence dans les revendications, qui est traitée ci-dessus au chapitre V, section C.4).

F. LIMITATIONS NEGATIVES ET RENONCIATIONS

L’objet d’une revendication est normalement défini par des caractéristiques positives indiquant que certains éléments techniques sont présents. L’agent de brevets peut toutefois le restreindre exceptionnellement au moyen d’une limitation négative indiquant expressément l’absence d’une caractéristique particulière, par exemple “non réalisé en bois”. Une telle limitation négative peut être apportée, par exemple, pour supprimer des modes de réalisation non brevetables divulgués dans la demande déposée ou si l’absence d’une caractéristique peut être déduite de la demande telle que déposée.

De plus, certaines administrations telles que l’OEB permettent d’exclure un élément divulgué de l’état de la technique au moyen d’une “renonciation” (*disclaimer*) et de rétablir ainsi la nouveauté d’un concept inventif qui empiète accidentellement sur la divulgation. Une renonciation à un élément non divulgué dans la demande telle que déposée peut seulement rétablir la nouveauté; elle ne peut pas rendre inventif un concept évident. Il faut veiller à

s'assurer que la formulation de l'avis de non-responsabilité ne dépasse pas le contenu de la demande qui est déposée.

Les limitations négatives ou les renonciations ne sont autorisées que dans les situations où l'ajout de caractéristiques positives dans la revendication ne permettrait pas de définir de façon plus claire et concise l'objet qui est encore susceptible d'être protégé ou limiterait indûment la portée de la revendication. L'agent de brevets doit s'efforcer de limiter le recours aux limitations négatives et aux renonciations à des situations qui ne peuvent être facilement expliquées de manière positive. Par exemple un procédé chimique qui pourrait utiliser tout métal connu sauf le "cuivre" (sans que l'inventeur lui-même sache vraiment pourquoi le cuivre ne peut être utilisé) pourrait être décrit par un libellé tel que : "un métal, à l'exception du cuivre,...". Toutefois, l'agent de brevets trouve généralement, après mûre réflexion, un terme approprié qui exprime la limitation d'une manière positive. Les limitations négatives et les renonciations doivent généralement être évitées parce qu'elles ne permettent pas de rédiger les revendications avec l'élégance et la clarté qui permettent d'assurer une protection aux inventions.

G. REVENDICATIONS ET PRODUITS CONCURRENTS

L'agent de brevets doit interroger son client sur les produits concurrents. Tout au long de l'instruction de la demande de brevet (rappelez-vous que cela peut prendre des années), il doit se tenir au courant des produits concurrents dans le domaine de l'invention. Les connaissances ainsi acquises lui permettront de rédiger des revendications couvrant les produits concurrents qui pourraient se trouver sur le marché – à condition que ces derniers ne soient pas compris dans l'état de la technique. En outre, si l'agent de brevets découvre l'existence d'un nouveau produit concurrent au cours de l'instruction de la demande de brevet, il voudra éventuellement modifier les revendications pour qu'elles couvrent mieux les caractéristiques à la fois de l'invention du client et du produit concurrent (en supposant que le produit concurrent ne fasse vraiment pas partie de l'état de la technique). De cette manière, les revendications pourront être si proches du produit du concurrent que ce dernier n'aura d'autre choix que de demander une licence au client lorsque le brevet sera délivré.

H. LES REVENDICATIONS DOIVENT ALLER AU-DELA DE L'ETAT DE LA TECHNIQUE

L'agent de brevets doit rédiger des revendications qui vont au-delà de l'état de la technique lié à l'invention qu'il connaît déjà. Sinon, le brevet ne sera pas valable. La stratégie idéale consiste à rédiger une revendication qui est plus étroite que l'état de la technique existant et plus large que les produits concurrents. Il faut également garder présent à l'esprit le fait que certains pays, par exemple les États-Unis d'Amérique, exigent que l'agent de brevets, l'inventeur et les autres parties associées à la demande de brevet divulguent de manière affirmative à l'office des brevets l'ensemble de l'état de la technique pertinent – le non-respect de cette exigence peut, dans certaines circonstances, faire perdre à l'agent de brevets sa licence d'exercice.

I. PLUSIEURS TYPES DE REVENDICATIONS POUR LA MEME INVENTION

Si une même invention peut être revendiquée à la fois comme méthode et comme dispositif, n'hésitez pas à le faire. Ne vous sentez pas limité à présenter l'invention sous une seule forme. En fait, pour obtenir la protection la plus large possible pour une invention, il est recommandé de la revendiquer sous des formes différentes. Voici quelques exemples.

Une invention relative à un logiciel permettant de faire des recherches sur l'Internet pourrait faire l'objet d'une revendication de système rédigée de la manière suivante :

1. *Un système permettant de faire des recherches sur l'Internet, ledit système comprenant :*
 - un module logiciel configuré pour exécuter une recherche;*
 - une base de données configurée pour stocker les résultats produits par la recherche; et*
 - une interface d'utilisateur configurée pour présenter les résultats de la recherche à un utilisateur.*

Vous remarquez que dans la revendication 1, nous avons énuméré les différents composants de l'invention et la façon dont s'effectue leur interaction. Nous avons mentionné les trois éléments ainsi que la fonction remplie par chacun. Par exemple, nous avons dit que le module logiciel exécute la recherche, que la base de données stocke la recherche et que l'interface met la recherche à la disposition d'un utilisateur.

Une revendication de méthode pour la même invention pourrait se lire de la manière suivante :

2. *Une méthode permettant d'exécuter une recherche sur l'Internet, la méthode comprenant :*
 - la transmission d'une demande de recherche sur l'Internet à partir d'un module logiciel;*
 - la réception des résultats de recherche sur l'Internet suite à la demande de recherche exécutée par le module logiciel;*
 - le stockage des résultats de recherche dans une base de données; et*
 - la présentation des résultats de recherche à un utilisateur par le biais d'une interface utilisateur.*

Vous remarquez que dans la revendication 2, nous avons introduit les différentes étapes de l'exécution de cette recherche et, en même temps, les composants qui exécutent chacune des fonctions énoncées. Par exemple, la première étape est énoncée comme étant l'exécution de la recherche effectuée par le module logiciel.

J. LA DESCRIPTION DOIT APPUYER LES REVENDICATIONS

Comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises dans le présent manuel, les revendications doivent être "supportées" par la description. Cela signifie que l'objet de chaque revendication doit avoir un fondement dans la description. En règle générale, la portée des revendications ne doit pas être interprétée plus largement que justifié, eu égard à des considérations telles que l'étendue de la description et des dessins et, dans certains systèmes de brevet, la contribution à l'état de la technique.

La plupart des revendications sont des généralisations d'un ou plusieurs exemples particuliers. L'étendue de la généralisation admissible est une question que l'examineur doit apprécier au cas par cas, à la lumière de l'état de la technique pertinent. Ainsi, lorsqu'une invention ouvre un domaine tout à fait nouveau, les revendications peuvent être rédigées dans des termes plus généraux que dans le cas d'une invention qui ne concerne que des perfectionnements apportés à une technique connue. Une revendication devrait être rédigée de telle façon qu'elle ne soit ni trop large, au point d'aller au-delà de l'invention elle-même, ni trop étroite, au point de priver le déposant d'une juste contrepartie en échange de la divulgation de son invention. Le déposant est généralement autorisé à indiquer toutes les modifications, équivalences et utilisations évidentes de ce qu'il a décrit. En particulier, s'il est raisonnable de prévoir que toutes les variantes couvertes par les revendications auront les propriétés ou les utilisations qu'il leur attribue dans la description, il devrait être autorisé à rédiger ses revendications en conséquence.

L'agent de brevets doit garder présent à l'esprit le fait que le seul fondement sur lequel l'étendue des revendications d'un déposant peut être limitée est l'état de la technique (nouveau et activité inventive) et non "l'intuition" d'un examinateur de brevets quant à la portée de l'invention. L'agent de brevets doit normalement contester toute objection de l'examineur se fondant sur des "intuitions" de ce dernier et ne reposant pas solidement sur l'état de la technique et les critères juridiques établis en matière de brevetabilité.

L'agent de brevets ne doit pas être un acteur passif dans le processus d'instruction. Il peut arriver que l'agent de brevets estime qu'un examinateur de brevets a outrepassé son pouvoir légal en effectuant un rejet. Il doit être prêt, dans pareil cas, à conseiller adéquatement son client quant à l'opportunité d'un recours, l'expérience lui enseignant quand se battre pour obtenir une meilleure protection pour son client et quand s'incliner. L'agent de brevets doit aussi être capable de juger si ses confrères étrangers font suffisamment d'efforts pour protéger son client ou s'ils se contentent de se conformer à de simples suggestions faites à des fins d'efficacité bureaucratique (les "astuces" de ces deux dernières phrases s'appliquent à n'importe quelle demande de brevet et dans n'importe quel pays ou région).

Les exemples suivants illustrent la question du fondement des revendications :

i. une revendication porte sur un procédé de traitement de toutes sortes de "plants" consistant à les soumettre à un refroidissement subit afin qu'il en résulte certains effets, alors que le procédé divulgué dans la description n'est applicable qu'à une seule espèce végétale. Or, les plantes ayant des propriétés très différentes les unes des autres, comme cela est bien connu, il y a de sérieuses raisons de penser que le procédé n'est pas applicable à tous les "plants". À moins que le déposant ne soit en mesure de fournir la preuve convaincante que le procédé est néanmoins d'application générale, il devra limiter sa revendication à l'espèce végétale particulière à laquelle il est fait référence dans la description. La simple affirmation que le procédé est applicable à tous les "plants" est insuffisante.

ii. Une revendication porte sur une méthode déterminée de traitement de "moulages en résine synthétique" destinée à provoquer certaines modifications de leurs propriétés physiques. Tous les exemples décrits se rapportent à des résines thermoplastiques, et la méthode semble inutilisable pour les résines thermodurcissables. À moins que le déposant ne soit en mesure de fournir la preuve que la méthode est néanmoins applicable aux résines thermodurcissables, il devra limiter sa revendication aux résines thermoplastiques.

iii. Une revendication porte sur des compositions améliorées de gazole présentant une propriété désirée donnée. La description contient des informations sur un seul mode d'obtention de gazoles présentant cette propriété, et ce au moyen de quantités définies d'un additif donné. Aucun autre mode d'obtention de gazoles présentant la propriété désirée n'est divulgué. La revendication ne fait nulle mention de l'additif. La revendication n'est pas fondée dans toute sa portée sur la description et appelle donc des objections.

Un agent de brevets ne doit jamais essayer de revendiquer une chose dont il ne sait pas de façon sûre qu'elle entre dans le cadre de l'invention. L'agent de brevets doit chercher à obtenir des brevets valables pour ses clients. La règle ci-dessus est énoncée pour protéger le public (ce qui est équitable), mais essayer de breveter une chose qui n'est pas appuyée par la description du déposant représente également un désastre pour le déposant.

Les considérations ci-dessus ne font que renforcer ce qui a été dit et répété tout au long de ce manuel. L'agent de brevets doit toujours veiller à ce que les revendications qu'il rédige pour son client soient suffisamment soutenues par la partie descriptive de la demande de brevet. L'agent de brevets doit aussi prévoir des limitations plus étroites que celles qu'il pense devoir ajouter aux revendications au cours de l'instruction de la demande, et s'assurer que ces limitations seraient fondées s'il devenait nécessaire de les utiliser.

K. UNITE D'INVENTION

Une demande de brevet doit généralement se rapporter à une seule invention ou à un groupe d'inventions liées de manière à former un seul concept inventif général. Dans le second cas, c'est-à-dire celui de la pluralité d'inventions liées par un concept unique, la demande de brevet peut contenir plusieurs revendications indépendantes de la même catégorie, mais le cas le plus courant reste celui d'une demande contenant plusieurs revendications indépendantes de catégories différentes.

La notion d'unité d'invention a été évoquée à plusieurs reprises dans ce manuel. Si l'examineur de brevets détermine que les revendications d'une demande de brevet ne remplissent pas la condition d'unité d'invention, il invite l'agent de brevets à faire un choix, c'est-à-dire à retenir certaines revendications et annuler ou supprimer les autres. Le plus souvent, l'agent de brevets a toutefois la possibilité de déposer une autre demande de brevet avec les revendications non sélectionnées de la première demande. La règle d'unité d'invention est essentiellement un mécanisme de régulation des frais qui évite aux offices des brevets de devoir examiner toute une série d'inventions distinctes pour un déposant qui n'a acquitté qu'une seule taxe d'examen. En règle générale, le manque d'unité d'invention ne constitue pas en lui-même un défaut rédhibitoire pour une demande de brevet, mais il peut entraîner des frais et des délais supplémentaires pour le client. L'exposé qui suit a donc pour but d'aider l'agent de brevets à comprendre de quelle manière l'examineur détermine si la condition d'unité d'invention est remplie. Les exemples portent essentiellement sur des inventions chimiques; mais les concepts peuvent être étendus à tous les domaines techniques.

Dans certains systèmes de brevet, comme celui de l'OEB, il y a unité d'invention, dans le cas de produits intermédiaires et finaux, lorsque :

- i. les produits intermédiaires et finaux contiennent le même élément structurel essentiel, c'est-à-dire que leurs structures chimiques de base sont identiques ou que leurs structures chimiques sont étroitement liées sur le plan technique, le produit intermédiaire apportant un élément structurel essentiel dans le produit final, et
- ii. les produits intermédiaires et finaux sont étroitement liés sur le plan technique, c'est-à-dire que le produit final est issu directement du produit intermédiaire ou en est séparé par un faible nombre de produits intermédiaires possédant tous le même élément structurel essentiel.

Il peut également y avoir unité d'invention entre des produits intermédiaires et des produits finaux dont les structures ne sont pas connues, par exemple entre un produit intermédiaire présentant une structure connue et un produit final de structure non connue, ou entre un produit intermédiaire de structure non connue et un produit final de structure également non connue. Dans de tels cas, il faut disposer de preuves suffisantes pour pouvoir conclure que les produits intermédiaires et les produits finaux sont étroitement liés entre eux sur le plan technique, comme, par exemple, lorsque le produit intermédiaire contient le même élément essentiel que le produit final ou apporte au produit final un élément essentiel.

Il est possible de revendiquer des produits intermédiaires différents utilisés dans différents procédés pour l'obtention du produit final, à condition qu'ils contiennent le même élément structurel essentiel. Les produits intermédiaires et les produits finaux ne doivent pas être séparés, au cours du processus conduisant de l'un à l'autre, par un produit intermédiaire qui n'est pas nouveau. Lorsque des produits intermédiaires différents correspondant à des parties structurelles différentes du produit final sont revendiqués, on ne devrait pas considérer qu'il existe une unité d'invention entre les produits intermédiaires. Si les produits intermédiaires et les produits finaux sont des familles de composés, chaque composé intermédiaire devrait correspondre à un composé revendiqué appartenant à la famille des produits finaux. Certains produits finaux, toutefois, peuvent n'avoir aucun composé leur correspondant dans la famille des produits intermédiaires, de sorte que les deux familles n'ont pas besoin d'être en correspondance absolue. Le simple fait que, en dehors de leur capacité à être utilisés pour l'obtention de produits finaux, les produits intermédiaires puissent exercer également d'autres effets ou activités ne fait pas obstacle à l'unité d'invention.

Lorsqu'une revendication unique comporte des variantes (chimiques ou non), c'est-à-dire un "groupement de type Markush", la condition d'unité d'invention doit être considérée comme remplie si les variantes sont de nature similaire. Lorsque le groupement de type Markush concerne des variantes de composés chimiques, celles-ci doivent être considérées comme étant de nature similaire quand :

- i. toutes les variantes ont une caractéristique ou une activité commune, et
- ii. il existe une structure commune, c'est-à-dire qu'un élément structurel essentiel est commun à toutes les variantes ou que toutes les variantes appartiennent à une classe reconnue de composés chimiques du domaine dont l'invention fait partie.

Un "élément structurel essentiel est commun à toutes les variantes" si les composés ont en commun une structure chimique qui représente une grande partie de leur structure, ou, dans le cas où les composés n'ont en commun qu'une petite partie de leur structure, si la structure commune représente une partie structurellement distincte de l'état de la technique. L'élément structurel peut être un seul composé ou une combinaison de composés distincts liés entre eux. Les variantes appartiennent à une "classe reconnue de composés chimiques" si l'état de la technique conduit à penser que des éléments de cette classe se comporteront de manière similaire dans le contexte de l'invention revendiquée, c'est-à-dire que chaque élément pourrait être substitué à un autre, dans la mesure où on peut s'attendre à obtenir un résultat similaire. S'il peut être prouvé qu'au moins une variante d'un groupement de type Markush n'est pas nouvelle, l'unité de l'invention doit être réexaminée.

Dans certains systèmes de brevet, comme celui de l'OEB, l'absence d'unité peut être immédiatement évidente *a priori*, c'est-à-dire avant d'examiner les revendications compte tenu de l'état de la technique, ou bien elle peut le devenir seulement *a posteriori*, c'est-à-dire après que l'état de la technique a été pris en considération – par exemple, un document compris dans l'état de la technique montre que l'objet d'une revendication indépendante est dénué de nouveauté ou d'activité inventive, de sorte que deux revendications dépendantes ou davantage ne présentent plus de concept inventif commun.

Comme on l'a dit, la notion d'"unité d'invention" est évoquée à différents endroits dans le présent cours. Elle existe également dans le système des brevets américain, sous le nom de "*restriction requirement*", c'est-à-dire "exigence de limitation". L'agent de brevets doit toujours se rappeler que l'absence d'unité d'invention n'est pas un défaut rédhibitoire; c'est simplement un mécanisme qui permet au gouvernement de percevoir des taxes supplémentaires. L'agent de brevets dépose généralement une demande divisionnaire avec

les revendications qui ont été exclues de la demande en raison d'un manque d'unité d'invention.

L. POINT DE VUE DE LA REVENDICATION

Une revendication de brevet doit relever d'un "point de vue" cohérent. Ce point de vue indique la catégorie de personnes qui est susceptible de porter directement atteinte à la revendication. L'agent de brevets doit soigneusement éviter d'introduire dans une même revendication des limitations ou éléments procédant de points de vue différents. Ce conseil peut sembler évident, mais il est parfois très difficile à suivre en pratique, lorsque les éléments d'une invention qui impliquent une activité inventive relèvent d'un large éventail de composants physiques ou d'activités physiques. Cette unité de point de vue devient également importante lorsque l'activité commerciale associée à l'invention fait intervenir de multiples parties.

Exemple 1 : supposons qu'une invention porte sur un nouveau compartiment permettant de loger les piles servant à alimenter une lampe de poche. Supposons que l'inventeur ait découvert que si une petite pièce de cuivre en corolle possédant une fiche mâle est fixée par pression sur une pile conventionnelle de type D, lorsque cet ensemble est inséré dans une lampe de poche possédant également une petite pièce de cuivre en corolle avec une fiche femelle, la durée de fonctionnement s'en trouve triplée. Un agent de brevets pourrait rédiger la revendication suivante :

1. *Un appareil permettant de prolonger la durée de vie d'une pile de lampe de poche, comprenant :*

une pièce de cuivre en corolle possédant une fiche mâle et adaptée pour être couplée de manière opérationnelle à une pile;

une lampe de poche fonctionnant à pile qui possède un câblage électrique; et
une pièce de cuivre en corolle possédant une fiche femelle, la pièce de cuivre en corolle étant fixée au câblage électrique de la lampe de poche fonctionnant à pile, dans laquelle la pièce de cuivre en corolle possédant une fiche mâle est adaptée pour le couplage opérationnel avec la pièce de cuivre en corolle possédant la fiche femelle.

Bien que la revendication ci-dessus décrive adéquatement l'invention, l'étudiant remarquera qu'elle ne procède pas d'un point de vue cohérent. En effet, certaines parties de la revendication portent sur des composants relatifs à la pile, tandis que d'autres parties de la revendication portent sur des composants relatifs à la lampe de poche (si la durée de la pile égalait celle de la lampe de poche, la revendication présenterait moins de problèmes).

Mais que se passerait-il si la personne ou la société responsable de la pile n'était pas la même que celle qui fournit la lampe de poche? Que se passerait-il si une société vendait seulement des piles et une autre, seulement des lampes de poche? Cela signifierait que ni l'une ni l'autre ne risquerait de porter directement atteinte à cette revendication. La contrefaçon directe est souvent nécessaire pour que soit constituée une forme de contrefaçon quelconque, par exemple la contrefaçon indirecte ou l'incitation à la contrefaçon; d'autre part, de nombreux systèmes juridiques exigent que la contrefaçon directe soit le fait d'une seule entité. Évidemment, un bon avocat peut réussir à convaincre un tribunal que la contrefaçon directe est constituée, même à partir d'une revendication comme celle-ci, mais il est préférable que l'agent de brevets rédige ses revendications de manière à éviter à son client d'avoir à engager une équipe d'avocats de haut vol pour se sortir d'une simple affaire de contrefaçon de base ou à dépenser des sommes considérables pour monter une argumentation suffisamment solide pour prouver qu'il a été porté atteinte à ses droits.

Au-delà des préoccupations de litige, l'agent de brevets doit aussi rédiger ses revendications d'une manière qui facilite la concession de licences. Supposons, par exemple,

que dans le secteur commercial relatif à la revendication ci-dessus, une société vend des lampes de poche et une autre vend des piles. Dans cette situation, aucune de ces parties ne sera le moins porté à prendre une licence sur la revendication ci-dessus, dans la mesure où chacune peut être persuadée, en toute bonne foi, qu'elle ne porte atteinte à aucun droit, dans la mesure où elle ne met en œuvre qu'une partie de la revendication.

Supposons maintenant que l'agent de brevets ait aussi rédigé trois autres jeux de revendications – un portant uniquement sur la partie lampe de poche du système, un portant uniquement sur la partie pile du système, et un autre portant sur la combinaison des pièces de cuivre en corolle (il serait tout de même recommandé à l'agent de brevets de conserver la revendication d'origine ci-dessus). Ces trois revendications pourraient se lire respectivement comme ceci :

Revendication de la lampe de poche

2. Un appareil permettant de prolonger la durée de vie d'une pile de lampe de poche, comprenant :
- une lampe de poche fonctionnant à pile possédant un câblage électrique; et*
 - une pièce de cuivre en corolle possédant une fiche femelle, la pièce de cuivre en corolle étant fixée au câblage électrique de la lampe de poche fonctionnant à pile, dans laquelle la pièce de cuivre en corolle possédant une fiche femelle est adaptée pour le couplage opérationnel avec une pièce en corolle possédant une fiche mâle fixée à une pile.*

Revendication de la pile

3. Un appareil permettant de prolonger la durée de vie d'une pile de lampe de poche, comprenant :
- une pile; et*
 - une pièce de cuivre en corolle possédant une fiche mâle, la pièce de cuivre en corolle étant couplée de manière opérationnelle avec la pile, dans laquelle la pièce de cuivre en corolle possédant une fiche mâle est adaptée pour le couplage opérationnel avec une pièce en corolle possédant une fiche femelle qui est connectée au câblage électrique dans une lampe de poche.*

Les pièces du connecteur

4. Un appareil permettant de prolonger la durée de vie d'une pile de lampe de poche, comprenant :
- une pièce de cuivre en corolle possédant une fiche mâle et adaptée pour être électriquement couplée à une pile; et*
 - une pièce de cuivre en corolle possédant une fiche femelle, la pièce de cuivre en corolle étant adaptée pour le couplage opérationnel avec le câblage électrique d'une lampe de poche fonctionnant à pile,*
 - dans lequel la pièce en cuivre en corolle possédant une fiche mâle est adaptée pour le couplage opérationnel avec la pièce en corolle possédant la fiche femelle.*

L'étudiant remarquera qu'alors que les revendications 2-3 mentionnent à la fois la pile et la lampe de poche, le "point de vue" de chaque revendication a été déplacé exclusivement soit vers la pile, soit vers la lampe de poche, soit vers la combinaison des deux pièces du connecteur. La revendication 2 devrait donc être plus facile que la revendication 1 à concéder en licence ou à faire valoir contre un fournisseur de lampes de poche contrefaisant, et la revendication 3 devrait être plus facile que la revendication 1 à faire valoir contre un fournisseur de piles contrefaisant. La revendication 4, qui est axée sur les deux pièces en corolle, pourrait être utilisée contre une société qui produit des pièces en corolle pour assemblage par des fabricants de piles ou des fabricants de lampes de poche.

Exemple 2 : supposons qu'une invention concerne un système informatique client et serveur, tel que l'Internet. Supposons que cette invention constitue un nouveau moyen de commander des bonbons sur l'Internet où le client peut utiliser une caméra et un bras robotique pour remplir un sachet de bonbons qui lui est ensuite expédié. Un ordinateur client (par exemple un ordinateur personnel) fait une demande à un ordinateur serveur (par exemple un système informatique de fournisseur de service Internet), et l'ordinateur serveur trouve les informations, les traite et envoie les résultats au client. Un agent de brevets pourrait rédiger la revendication suivante :

1. *Une méthode de distribution des bonbons, comprenant :*

l'envoi d'une demande à partir d'un ordinateur client vers un ordinateur serveur pour des bonbons se trouvant dans un magasin de bonbons;

l'envoi de données vidéo du magasin de bonbons à partir de l'ordinateur serveur vers l'ordinateur client;

l'affichage des données vidéo du magasin de bonbons sur l'ordinateur client, dans lequel les données vidéo affichées du magasin de bonbons fournissent une représentation visuelle du magasin de bonbons pour permettre à un utilisateur de l'ordinateur client de fournir des instructions à un bras robotique situé dans le magasin de bonbons;

l'envoi d'instructions au bras robotique à partir de l'ordinateur client vers l'ordinateur serveur;

la conversion des instructions de direction du bras robotique en instructions exécutables de direction du bras robotique pour le bras robotique situé dans le magasin de bonbons, dans lequel les instructions exécutables de direction du bras robotique actionnent le bras robotique pour remplir un sachet de bonbons;

l'envoi d'une instruction d'expédition à partir de l'ordinateur client vers l'ordinateur serveur; et

la conversion de l'instruction d'expédition en une instruction d'expédition exécutable pour le bras robotique, dans laquelle l'instruction d'expédition exécutable actionne le bras robotique pour placer le sac de bonbons dans une boîte ouverte et la fermer pour l'expédition.

S'il est vrai que la revendication ci-dessus donne une description adéquate de l'invention, l'étudiant remarquera qu'elle manque de cohérence en matière de point de vue. Certaines étapes sont effectuées par l'ordinateur client et certaines étapes sont effectuées par l'ordinateur serveur. Cela signifie que ni la personne responsable de l'ordinateur client ni la personne responsable de l'ordinateur serveur ne peut être un contrefacteur direct de cette revendication. La contrefaçon directe est souvent nécessaire pour que soit constituée une forme de contrefaçon quelconque, par exemple la contrefaçon indirecte ou l'incitation à la contrefaçon; d'autre part, de nombreux systèmes juridiques exigent que la contrefaçon directe soit le fait d'une seule entité. Évidemment, un bon avocat peut réussir à convaincre un tribunal que la contrefaçon directe est constituée, même à partir d'une revendication comme celle-ci, mais il est préférable que l'agent de brevets rédige ses revendications de manière à éviter à son client d'avoir à engager une équipe d'avocats de haut vol pour se sortir d'une simple affaire de contrefaçon de base ou à dépenser des sommes considérables pour monter une argumentation suffisamment solide pour prouver qu'il a été porté atteinte à ses droits.

Au-delà des préoccupations de litige, l'agent de brevets doit aussi rédiger ses revendications d'une manière qui facilite la concession de licences. Supposons, par exemple, que dans le secteur commercial relatif à la revendication du magasin de bonbons ci-dessus, le magasin de bonbons et le bras robotique sont fournis par une société, l'ordinateur serveur est fourni par une autre et le logiciel de l'ordinateur client, par une troisième. Supposons aussi que le magasin de bonbons et la société de l'ordinateur serveur ont un accord commercial l'une avec l'autre, que la société du logiciel informatique client n'a aucun contrat avec aucune des parties et que l'ordinateur serveur soit à la disposition de toute personne qui fournit un numéro de carte de crédit pour l'utiliser. Dans une telle situation, aucune de ces parties ne sera le moins porté à prendre une licence sur la revendication ci-dessus, dans la mesure où chacune peut être persuadée, en toute bonne foi, qu'elle ne porte atteinte à aucun droit, dans la mesure où elle ne met en œuvre qu'une partie de la revendication.

Supposons maintenant que l'agent de brevets ait aussi rédigé deux autres jeux de revendications – un portant uniquement sur la partie client du système, un portant uniquement sur la partie serveur du système (il serait tout de même recommandé à l'agent de brevets de conserver la revendication d'origine ci-dessus). Ces deux revendications pourraient se lire respectivement comme ceci :

Revendication de l'ordinateur client

2. Une méthode de distribution des bonbons, comprenant :
- la réception de données vidéo du magasin de bonbons sur un ordinateur client;*
 - l'affichage des données vidéo du magasin de bonbons sur l'ordinateur client, dans lequel les données vidéo affichées du magasin de bonbons fournissent une représentation visuelle d'un magasin de bonbons pour permettre à un utilisateur de l'ordinateur client de fournir des instructions à un bras robotique situé dans le magasin de bonbons;*
 - l'envoi d'instructions de direction du bras robotique à partir de l'ordinateur client, dans lequel les instructions de direction du bras robotique font remplir au bras robotique situé au magasin de bonbons un sachet de bonbons; et*
 - l'envoi d'instructions d'expédition à partir de l'ordinateur client, dans lequel les instructions d'expédition ordonnent au bras robotique de placer le sachet de bonbons dans une boîte ouverte et la fermer pour l'expédition.*

Revendication de l'ordinateur serveur

3. Une méthode de distribution des bonbons, comprenant :
- l'envoi de données vidéo du magasin de bonbons à partir d'un ordinateur serveur vers un ordinateur client, dans lequel les données vidéo du magasin de bonbons fournissent une représentation visuelle d'un magasin de bonbons pour permettre à un utilisateur de l'ordinateur client de fournir des instructions à un bras robotique situé dans le magasin de bonbons;*
 - la réception d'instructions de direction du bras robotique sur l'ordinateur serveur en provenance de l'ordinateur client;*
 - la conversion des instructions de direction du bras robotique en instructions exécutables de direction du bras robotique pour le bras robotique situé dans le magasin de bonbons, dans lequel les instructions exécutables de direction du bras robotique actionnent le bras robotique pour remplir un sachet de bonbons;*
 - la réception d'instructions d'expédition sur l'ordinateur serveur en provenance de l'ordinateur client; et*
 - la conversion des instructions d'expédition en instructions d'expédition exécutables actionne le bras robotique pour placer le sachet de bonbons dans une boîte ouverte et la fermer pour l'expédition.*

Les revendications 2 et 3 mentionnent à la fois l'ordinateur serveur et l'ordinateur client, mais l'étudiant remarquera que l'action dans chaque revendication a été déplacée exclusivement vers le client ou vers le serveur. La revendication 2 devrait donc être plus facile que la revendication 1 à concéder en licence ou à faire valoir contre un fournisseur de logiciel client contrefaisant, et la revendication 3 devrait être plus facile que la revendication 1 à faire valoir contre un opérateur de logiciel serveur contrefaisant.

Comme nous l'avons déjà vu, la rédaction des revendications de brevet nécessite de nombreuses étapes de révision. Il est rare qu'un agent de brevets rédige une excellente revendication de brevet d'un seul jet – même après des années d'expérience. Mais ce qu'il acquiert, à force de pratique, c'est une méthode de révision et de correction qui lui permet

finaleme nt de produire des revendications de brevet solides, qui présentent un reflet fidèle de l'étendue de l'invention du client.

M. REDUIRE LA PORTEE D'UNE REVENDICATION DE BREVET AU COURS DE L'INSTRUCTION DE LA DEMANDE

La portée d'une revendication peut être réduite 1) en ajoutant des éléments nouveaux, 2) en ajoutant une limitation à un élément précédemment énoncé ou 3) en apportant des précisions sur la manière dont les éléments énoncés précédemment fonctionnent ensemble (veuillez remarquer, toutefois, que les "éléments" sont un sous-ensemble des "limitations" qui relève davantage d'un aspect pratique que d'une distinction juridique).

La portée de l'exemple du crayon ci-dessus peut être réduite en ajoutant un élément supplémentaire, tel qu'un capuchon de crayon. La revendication pourrait se lire de la manière suivante :

1. *Un appareil, comprenant :*

un crayon;

une gomme attachée à une extrémité du crayon;

un éclairage fixé au centre proximal du crayon; et

un capuchon amovible fixé à l'extrémité du crayon.

L'élément supplémentaire du capuchon restreint la revendication. Ainsi, cette dernière ne porte plus sur un crayon avec seulement un éclairage fixé et une gomme. Les trois éléments doivent tous être présents dans un dispositif contrefaisant pour que la revendication "se lise" dans ce dernier.

La plupart des offices de brevets exigent que l'agent de brevets montre clairement les changements effectués pour modifier une revendication. Ainsi, selon les règles de brevets locales, la modification apportée à la revendication ci-dessus pourrait être soumise à l'office des brevets de la manière suivante :

1. (Modifié) *Un dispositif, comprenant :*

un crayon;

une gomme attachée à une extrémité du crayon; [[et]]

un éclairage fixé au centre du crayon; et

un capuchon amovible fixé à une extrémité du crayon.

Lorsque "modifié" indique un changement apporté à la revendication, [[]] désigne les mots supprimés et le soulignement désigne les nouveaux mots ajoutés.

Lorsque la portée d'une revendication est réduite par l'ajout d'une nouvelle limitation, la nouvelle limitation doit préciser un élément ou la relation entre les éléments. La limitation doit se trouver dans le mémoire descriptif – l'agent de brevets ne peut pas créer des relations entre des éléments qui n'ont pas été divulgués dans le mémoire descriptif. De plus, l'agent de brevets ne doit pas ajouter de limitations qui réduisent de manière significative la portée d'une revendication sans envisager d'autres modifications et sans avertir le client de l'impact probable de ces modifications. Bien sûr, il est souvent nécessaire de modifier les revendications de manière significative afin de les rendre brevetables.

L'agent de brevets peut souvent éviter un rejet fondé sur l'état de la technique en précisant simplement les éléments déjà cités dans une revendication, sans ajouter une limitation entièrement nouvelle – ou en créant un lien plus étroit entre les éléments cités précédemment, par exemple en modifiant une revendication pour ajouter que "A reçoit l'apport de B". Dans l'exemple précédent, la portée de la revendication pourrait être réduite en précisant l'élément d'éclairage.

1. *Un dispositif comprenant :*

un crayon;

une gomme attachée à une extrémité du crayon;

un éclairage fixé au niveau d'un centre proximal du crayon dans lequel l'éclairage est dirigé pour briller dans le sens inverse à l'extrémité du crayon possédant la gomme.

Ici, c'est la direction de l'éclairage qui précise l'élément.

N. EXCEPTIONS A LA BREVETABILITE

La plupart des systèmes de brevet excluent certains objets de la protection par brevet. La liste de ces exclusions varie considérablement d'un pays à l'autre. Aux États-Unis d'Amérique, par exemple, elle ne porte que sur un nombre réduit d'objets, tels que les théories scientifiques. Il peut donc arriver de temps à autre à un agent de brevets de voir ses revendications de brevet rejetées parce qu'elles portent sur des éléments exclus de la protection. Dans certains cas, il pourra obtenir tout de même la protection, à condition de savoir comment modifier le libellé des revendications en cause afin de les faire accepter. Cela démontre une fois de plus qu'un bon agent de brevets doit faire preuve de diligence et de créativité afin de protéger les inventions de son client.

La Convention sur le brevet européen ("CBE"), le traité qui a établi l'OEB, ne définit pas le terme "invention", mais contient une liste non exhaustive des objets qui ne sont pas considérés comme des inventions. Les éléments de cette liste sont tous abstraits (par exemple les découvertes, les théories scientifiques, etc.) ou non techniques (par exemple les créations esthétiques ou les présentations d'informations). Selon la CBE, une "invention" doit être à la fois de nature concrète et technique. Cela peut être dans n'importe quel domaine technique. La CBE précise que :

1) Les brevets européens sont délivrés pour les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle.

2) ne sont pas considérés comme des inventions au sens du paragraphe 1) notamment :

- a) les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;
- b) les créations esthétiques;
- c) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs;
- d) les présentations d'informations.

3) Les dispositions du paragraphe 2) n'excluent la brevetabilité des éléments énumérés auxdites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen ne concerne que l'un de ces éléments, considéré en tant que tel [N.B. : **les inventions logicielles sont, par exemple, protégeables en Europe, mais pas "en tant que telles"**. Cela signifie simplement que l'agent de brevets doit modifier légèrement la formulation de la revendication. On pourrait probablement trouver des brevets délivrés par l'OEB sur l'ensemble des éléments énumérés au 2) ci-dessus, mais ils n'auraient pas été revendiqués "en tant que tels"]].

4) Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle au sens du paragraphe 1) les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s'applique pas aux produits,

notamment aux substances ou compositions, pour la mise en œuvre d'une de ces méthodes.

Comme nous l'avons dit ci-dessus, de nombreux systèmes imposent des limites sur les types d'inventions qui peuvent être brevetés. Certains excluent de la brevetabilité les inventions contraires aux "bonnes mœurs". Enfin, comme nous l'avons vu ci-dessus en ce qui concerne les inventions logicielles, certaines exclusions sont plus des questions de forme que de fond. L'agent de brevets doit donc savoir que ses revendications doivent parfois être formulées (ou reformulées) d'une manière particulière pour éviter de tomber sous le coup des exceptions à la brevetabilité – même si, en fin de compte, l'invention est décrite d'une manière très proche, quant au fond, de celle qui n'était pas admissible.

La question des inventions biotechnologiques nécessite souvent une prudence particulière de la part de l'agent de brevets. Ce type d'invention peut en effet être exclu de la protection en tant que découverte scientifique ou donner lieu, dans certains cas, à des préoccupations d'ordre éthique.

Les "inventions biotechnologiques" sont généralement définies comme des inventions relatives à un produit composé de ou contenant une matière biologique ou un procédé au moyen duquel une matière biologique est produite, traitée ou utilisée. Le terme "matière biologique" désigne toute matière contenant des informations génétiques et capable de se reproduire ou d'être reproduite dans un système biologique.

En principe, la brevetabilité des inventions biotechnologiques est reconnue, par exemple, par la CBE, aux États-Unis d'Amérique et au Japon. Les inventions biotechnologiques ne sont pas non plus exclues de la protection par l'OEB, par exemple, si elles concernent un élément de la liste non exhaustive suivante :

- 1) une matière biologique qui est isolée de son environnement naturel ou produite au moyen d'un procédé technique, même si elle existait déjà à l'état naturel (par conséquent, la matière biologique peut être considérée comme brevetable même si elle existait déjà à l'état naturel).

Bien que le corps humain, aux différents stades de sa formation et de son développement, et la simple découverte de l'un de ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, ne puissent constituer des inventions brevetables, un élément isolé du corps humain ou produit au moyen d'un procédé technique qui est susceptible d'application industrielle, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, peut constituer une invention brevetable, même si la structure de cet élément est identique à celle d'un élément naturel. Un tel élément n'est pas exclu a priori de la brevetabilité puisqu'il est, par exemple, le résultat de procédés techniques l'ayant identifié, purifié, caractérisé et multiplié en dehors du corps humain, techniques que seul l'être humain est capable de mettre en œuvre et que la nature est incapable d'accomplir par elle-même.

L'examen d'une demande de brevet ou d'un brevet portant sur des séquences génétiques ou des séquences partielles de gènes doit être soumis aux mêmes critères de brevetabilité que pour tous les autres domaines technologiques. L'application industrielle d'une séquence ou d'une séquence partielle doit être divulguée dans la demande de brevet telle que déposée.

- 2) des végétaux ou des animaux si la faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée;

Les inventions portant sur des plantes ou des animaux sont brevetables si leur application n'est pas techniquement limitée à une variété végétale ou à une race animale. Une revendication dans laquelle il n'est pas revendiqué individuellement des variétés végétales spécifiques n'est pas exclue de la brevetabilité, même si elle peut couvrir des variétés végétales.

Une revendication qui couvre des variétés végétales sans toutefois les identifier ne saurait avoir pour objet une ou plusieurs variétés. Lorsqu'il n'est pas identifié de variété végétale particulière dans une revendication de produit, l'objet de l'invention revendiquée n'est pas limité à une ou plusieurs variétés et ne porte pas sur une ou plusieurs variétés.

3) un procédé microbiologique, ou d'autres procédés techniques, ou un produit obtenu par ces procédés, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une variété végétale ou d'une race animale.

On entend par "procédé microbiologique" tout procédé utilisant une matière microbiologique, comportant une intervention sur une matière microbiologique ou produisant une matière microbiologique.

L'OEB prévoit un certain nombre d'exceptions à la brevetabilité dans le domaine des inventions biotechnologiques. La liste présentée ci-après n'est pas exhaustive; elle sert d'illustration et doit être considérée comme donnant forme concrète aux concepts d'"ordre public" et de "moralité" dans ce domaine technique. Ces exclusions n'étant pas les mêmes dans tous les systèmes de brevet, l'agent de brevets doit s'assurer de bien comprendre les règles qui s'appliquent particulièrement dans le pays ou la région où il dépose une demande de brevet. L'OEB, par exemple, exclut de la protection les inventions biotechnologiques qui ont pour objet :

1) des procédés de clonage des êtres humains;

Aux fins de cette exclusion, les procédés de clonage des êtres humains peuvent se définir comme tout procédé, y compris les techniques de scission des embryons, ayant pour but de créer un être humain qui aurait la même information génétique nucléaire qu'un autre être humain vivant ou décédé;

2) des procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain;

3) des utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales;

L'exclusion des utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales ne concerne pas les inventions ayant un objectif thérapeutique ou de diagnostic qui s'appliquent à l'embryon humain et lui sont utiles;

4) des procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l'homme ou l'animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés.

L'utilité médicale substantielle susmentionnée comprend toute utilité dans le domaine de la recherche, de la prévention, du diagnostic ou de la thérapeutique. En outre, le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d'un de ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables. Ces stades de la constitution et du développement du corps humain comprennent des cellules germinales. Sont aussi exclus de la brevetabilité les procédés de production d'êtres hybrides issus de cellules germinales ou de cellules totipotentes humaines ou animales.

L'OEB exclut également de la brevetabilité "les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux". Ainsi, l'office ne doit pas délivrer de brevet lorsque l'objet revendiqué porte sur une ou plusieurs variété(s) végétale(s) particulière(s). Cependant, l'invention est brevetable lorsqu'elle porte sur des végétaux ou des animaux et si la faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée.

Par conséquent, une revendication de procédé pour la production d'une ou plusieurs variété(s) végétale(s) n'est pas exclue a priori de la brevetabilité simplement parce que le produit qui en est issu constitue ou peut constituer une variété végétale. D'autres systèmes reconnaissent, bien sûr, la brevetabilité des variétés végétales nouvelles dont la production résulte d'une invention biotechnologique. Ceci est à comparer avec le passage du chapitre II, section A.1) relatif aux "brevets de plante" et aux exigences aux États-Unis d'Amérique pour une classe spéciale de brevets relatifs aux "plantes multipliées par reproduction asexuée".

En dépit de l'interdiction générale ci-dessus, un procédé d'obtention de végétaux ou d'animaux est essentiellement biologique, du moins à l'OEB, s'il consiste intégralement en des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection. Il en résulte donc des situations dans lesquelles l'agent de brevets peut avoir besoin de retravailler les revendications d'une demande afin d'obtenir la protection par brevet. Pour prendre quelques exemples, une méthode de croisement, d'entrecroisement ou d'élevage sélectif, de chevaux par exemple, qui consisterait simplement à sélectionner, en vue de la reproduction forcée ou libre, les animaux présentant certaines caractéristiques, serait essentiellement biologique et par conséquent ne serait pas brevetable à l'OEB. En revanche, une méthode de traitement des végétaux ou des animaux en vue d'en améliorer les qualités ou le rendement ou en vue de stimuler ou d'interrompre la croissance (par exemple une méthode d'émondage) ne saurait être considérée comme essentiellement biologique, puisque l'essence de l'invention, même si elle fait intervenir un procédé biologique, est de nature technique. Il en serait de même pour une méthode de traitement de végétaux consistant à employer une substance ou des radiations stimulant la pousse. Le traitement du sol par l'utilisation de moyens techniques en vue de stimuler ou d'interrompre la croissance de végétaux n'est pas non plus exclu de la brevetabilité

O. LE CRITERE D'APPLICATION INDUSTRIELLE

Certains systèmes de brevet prévoient qu'une invention n'est pas brevetable si elle n'est pas susceptible d'application industrielle. D'autres, comme celui des États-Unis d'Amérique, imposent un critère d'utilité, mais supposent généralement que les inventions qui répondent aux autres conditions de brevetabilité présentent d'une manière ou d'une autre un caractère d'utilité. Ainsi qu'il est mentionné à diverses reprises dans ce manuel, les notions d'utilité et d'application industrielle sont synonymes, mais non identiques. La nécessité de

remplir le critère d'application industrielle pour obtenir la délivrance d'un brevet obligera donc de temps à autre l'agent de brevets à retravailler la formulation des revendications de ses demandes de brevet.

Par exemple, en ce qui concerne les demandes de brevet déposées auprès de l'OEB, "une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture". Le terme "industrie" doit être pris au sens large, comme comprenant l'exercice de toute activité physique "de caractère technique", c'est-à-dire une activité qui appartient aux arts utiles ou pratiques par opposition aux arts esthétiques. Cette définition n'implique pas nécessairement l'utilisation d'une machine ou la fabrication d'un article, et elle pourrait par exemple s'appliquer à un procédé de dispersion du brouillard ou à un procédé de conversion de l'énergie d'une forme dans une autre. Cependant, il existe encore une autre catégorie d'"inventions" qui serait exclue, à savoir les articles ou procédés supposés fonctionner d'une manière nettement contraire aux lois physiques bien établies, par exemple un mécanisme à mouvement perpétuel. Une objection pour défaut d'application industrielle ne pourrait être soulevée que dans la mesure où la revendication spécifierait la fonction que l'invention est censée remplir ou l'objet de l'invention; en revanche, si un mécanisme à mouvement perpétuel est, par exemple, simplement revendiqué en tant qu'objet construit d'une manière particulière et bien précisée, l'objection devra être formulée sur le fondement de la non-conformité de l'exposé de l'invention.

Le critère d'application industrielle limite quelque peu la brevetabilité des programmes d'ordinateur en Europe par rapport aux États-Unis d'Amérique ou à d'autres pays. L'examineur de l'OEB peut en effet rejeter une demande de brevet parce qu'il estime que le programme d'ordinateur qui en fait l'objet n'est pas susceptible d'application industrielle. Cela ne s'applique pas, cependant, à toutes les inventions logicielles (ni même à la plupart d'entre elles), et il suffira souvent à l'agent de brevets de modifier la formulation des revendications ou de fournir à l'examineur des explications sur ce qui fait que l'invention remplit la condition d'application industrielle pour échapper à un tel rejet.

Tout comme de nombreux autres offices de brevet, l'OEB considère que les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal ne sont pas susceptibles d'application industrielle. Cette disposition ne s'applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en œuvre d'une de ces méthodes". Par conséquent, les instruments et appareillages chirurgicaux, thérapeutiques ou de diagnostic devant être utilisés dans ces méthodes peuvent être brevetés. N.B. : cette exclusion n'existe pas aux États-Unis d'Amérique ni dans un certain nombre d'autres systèmes de brevet.

La fabrication de prothèses ou de membres artificiels pourrait être considérée comme brevetable par l'OEB, malgré l'exclusion ci-dessus. Ainsi, un procédé de fabrication de semelles orthopédiques ou un procédé de fabrication d'un membre artificiel devrait être brevetable. Dans les deux cas, le fait de prendre l'empreinte du pied ou de réaliser le moule du moignon sur lequel doit être ajusté un membre artificiel n'est à l'évidence pas de nature chirurgicale et ne requiert pas la présence d'une personne qualifiée sur le plan médical. En outre, les semelles et les membres artificiels sont fabriqués en dehors du corps humain. En revanche, un procédé de fabrication d'une endoprothèse en dehors du corps humain, qui exige la mise en œuvre d'une étape chirurgicale pour prendre les mesures, serait exclu de la brevetabilité.

L'OEB peut aussi accepter, malgré l'exclusion ci-dessus, de breveter les produits nouveaux, et notamment les substances ou compositions, servant à la mise en œuvre de ces méthodes de traitement ou de diagnostic. Toutefois, dans le cas d'une substance ou d'une

composition connue, celle-ci ne peut être brevetée pour la mise en œuvre de ces méthodes que si son utilisation en chirurgie, en thérapeutique ou pour les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal n'était pas divulguée antérieurement ("première utilisation médicale"). La même substance ou composition ne peut être brevetée par la suite pour aucune autre utilisation de ce type. Une revendication concernant une substance ou composition connue que l'on utiliserait pour la première fois dans une méthode chirurgicale, de traitement thérapeutique ou de diagnostic devrait être formulée, devant l'OEB, comme suit :

"Substance ou composition X", suivie de l'indication de l'utilisation, par exemple "... pour utilisation comme médicament", "... pour utilisation comme agent antibactérien" ou "... pour le traitement de la maladie Y".

Par contre, ces types de revendication seront interprétés comme se limitant à la substance ou à la composition telle qu'elle a été présentée ou conditionnée en vue de l'utilisation en question. Les revendications de produits ne peuvent être obtenues que pour des produits nouveaux. Cependant, cela ne signifie pas que des revendications de produit relatives à la première utilisation médicale ne doivent pas satisfaire aux autres conditions de brevetabilité, en particulier à celle d'activité inventive

Une revendication ayant la forme "Utilisation d'une substance ou composition X dans le traitement de la maladie Y..." sera considérée par l'OEB comme portant sur une méthode de traitement qui est explicitement exclue de la brevetabilité et ne sera donc pas admise. Si une demande divulgue pour la première fois un certain nombre d'utilisations chirurgicales, thérapeutiques ou diagnostiques distinctes concernant une substance ou une composition connue, des revendications indépendantes portant chacune sur la substance ou la composition dans l'une des différentes utilisations peuvent être autorisées si elles remplissent les autres conditions de brevetabilité.

Certains offices, dont l'OEB, peuvent accepter une revendication ayant la forme : "Utilisation d'une substance ou composition X pour l'obtention d'un médicament destiné à une utilisation thérapeutique Z", qu'il s'agisse d'une première utilisation thérapeutique ou d'une utilisation thérapeutique "ultérieure" (revendication du type "deuxième utilisation médicale" ou revendication "de type suisse"), si cette utilisation est nouvelle et implique une activité inventive. Le même principe s'applique aux revendications du type "Méthode pour fabriquer un médicament destiné à une utilisation thérapeutique Z caractérisée en ce que la substance X est utilisée", ou aux revendications équivalentes sur le fond. Si le déposant divulgue simultanément plusieurs utilisations thérapeutiques "ultérieures", il ne peut être autorisé à formuler dans une même demande des revendications du type décrit ci-dessus relatives aux différentes utilisations thérapeutiques que si celles-ci forment un seul concept inventif général. En ce qui concerne les revendications d'utilisation ou de procédé de ce type, il convient également de noter qu'un simple effet pharmaceutique n'implique pas nécessairement une application thérapeutique. Ainsi, l'occupation sélective d'un récepteur par une substance donnée ne peut à elle seule être considérée comme une application thérapeutique. En effet, tant qu'elle n'a pas trouvé d'application pratique sous la forme d'un traitement défini et réel d'une pathologie, la découverte selon laquelle une substance se lie de façon sélective à un récepteur, même si elle représente un apport important sur le plan scientifique, ne constitue pas une contribution d'ordre technique par rapport à l'état de la technique qui permet de considérer que l'on a affaire à une invention pouvant bénéficier d'une protection par brevet.

Comme on l'a dit précédemment, plusieurs systèmes de brevet excluent la brevetabilité des méthodes de traitement du corps humain. Il est toutefois possible, dans de

nombreux cas, d'obtenir tout de même la protection en révisant simplement la formulation des revendications.

Les méthodes d'essai devraient en général être considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle et par conséquent être brevetables, tout au moins à l'OEB, si l'essai permet d'améliorer ou de contrôler un produit, un dispositif ou un procédé qui est lui-même susceptible d'application industrielle. En particulier, l'utilisation d'animaux dans l'industrie à des fins expérimentales, par exemple pour tester des produits industriels (par exemple pour s'assurer de l'absence d'effets pyrogènes ou allergiques) ou certains phénomènes (par exemple, pour vérifier si l'eau ou l'air sont pollués), serait brevetable.

En règle générale, l'OEB exige que la description d'une demande de brevet explicite, lorsque cela n'est pas évident, la manière dont l'invention est susceptible d'application industrielle. Dans le cas de séquences et de séquences partielles de gènes, cette exigence générale revêt une forme particulière en ce sens que l'application industrielle d'une séquence ou d'une séquence partielle d'un gène doit être concrètement exposée dans la demande de brevet. Une simple séquence d'ADN sans indication d'une fonction ne saurait constituer une invention brevetable. Si une séquence ou une séquence partielle d'un gène est utilisée pour produire une protéine ou une partie de protéine, il est nécessaire de spécifier la protéine ou partie de protéine produite ainsi que la fonction remplie par la protéine ou partie de protéine. Lorsqu'une séquence de nucléotides n'est pas utilisée pour produire une protéine ou une partie de protéine, la fonction à indiquer peut consister, par exemple, dans le fait que la séquence exerce une activité promotrice au niveau de la transcription.

P. QUAND UNE REVENDICATION “SE LIT” DANS QUELQUE CHOSE

Une revendication peut “se lire dans” l'état de la technique ou dans un produit ou un procédé argué de contrefaçon. La brevetabilité ou la validité des revendications est évaluée en lisant leurs éléments un à un pour les comparer à ceux qui sont présents dans l'état de la technique. En cas de litige, l'appréciation de la contrefaçon s'effectue en lisant les éléments des revendications un à un pour les comparer à ceux du produit ou du procédé présumé contrefaisant.

Pour que l'on puisse considérer qu'une revendication se lit dans l'état de la technique ou dans un produit argué de contrefaçon, il faut que chacun des éléments de la revendication soit présent dans l'état de la technique ou le produit en question. Une revendication portant sur les éléments A, B et C se lit dans l'état de la technique qui divulgue les éléments A, B, C et D. Ici, tous les éléments de la revendication, à savoir A, B et C, sont compris dans l'état de la technique.

L'agent de brevets doit s'assurer qu'au moins une des revendications de la demande de brevet – toutes si possible – se lise dans les modes de réalisation de l'invention faite, utilisée ou vendue par le client. Si les revendications ne se lisent pas dans le mode de réalisation de l'invention du client, cela signifie, entre autres, que l'agent de brevets a probablement mal compris l'invention. Cela signifie aussi qu'une fois le brevet délivré, le client ne pourra pas se prévaloir honnêtement de la législation sur le marquage des produits brevetés pour faire savoir que son produit est protégé. Pire encore, le client pourra avoir du mal à obtenir des dommages-intérêts pour perte de profit de la part d'un contrefacteur. Il conservera tout de même des chances d'obtenir des redevances de licence raisonnables, mais l'écart entre une redevance raisonnable et une perte de profit peut représenter des montants considérables.

Q. INTERPRETATION DES REVENDICATIONS PAR LES TRIBUNAUX

L'épreuve qui permettra de connaître réellement la valeur des revendications rédigées par l'agent de brevets ne se déroulera probablement pas devant l'examineur de brevets, mais devant les tribunaux, si le brevet fait un jour l'objet d'un litige. Lorsque l'exercice du droit de

brevet est mis en cause, les revendications sont en effet souvent pour le tribunal l'élément le plus important pour déterminer si une atteinte a été portée au brevet ou si ce dernier est même valable par rapport à l'état de la technique. On dit alors que le tribunal procède à une "interprétation des revendications". L'étendue de la protection conférée par un brevet dépend souvent de la portée de quelques termes spécifiques utilisés dans une revendication.

Les tribunaux, notamment aux États-Unis d'Amérique, ont de plus en plus souvent recours à des dictionnaires pour interpréter les revendications. Pour définir les termes ordinaires, n'ayant pas de sens spécialisé, ils consultent généralement un dictionnaire courant. Pour établir les sens spécialisés des termes utilisés dans un domaine particulier de l'invention, ils auront recours à des dictionnaires techniques, des encyclopédies et des traités.

Un tribunal attribue généralement à un terme utilisé dans une revendication le sens complet qu'il revêt pour une personne ayant des compétences ordinaires dans le domaine de l'invention. Par exemple, s'il doit interpréter le terme "amorphe" dans le contexte d'une invention chimique, le tribunal pourra probablement être convaincu de prendre en compte le sens ordinaire de ce terme, tel qu'il est compris par un chimiste moyen. De la même manière, pour interpréter le terme "mémoire cache" dans le cadre d'une invention logicielle, le tribunal pourra être amené à prendre en compte le sens ordinaire du terme, tel qu'il est compris par un programmeur moyen.

Il est courant que les dictionnaires donnent plusieurs sens aux termes utilisés dans les revendications, et que certains n'aient aucun rapport avec l'invention revendiquée. Si un terme a plus d'un sens possible, en l'absence de tout autre facteur, le tribunal se laissera probablement convaincre de l'interpréter selon le sens habituel qu'il revêt dans un domaine technique spécifique, plutôt que dans son sens ordinaire. Il est possible aussi de convaincre un tribunal d'examiner avec soin les preuves intrinsèques et d'interpréter un terme dans le sens qui correspond le mieux au choix des termes fait par l'agent de brevets lors de la rédaction de la description et de l'instruction de la demande de brevet. Les preuves intrinsèques sont celles qui sont spécifiques au brevet. Des exemples de preuves intrinsèques sont le brevet lui-même (revendications, mémoire descriptif, dessins, etc.) et le dossier de l'instruction ou historique du brevet. L'agent de brevets doit donc toujours faire preuve de la plus grande prudence dans la rédaction de la demande de brevet et de ses réponses à l'office au cours de l'instruction de la demande de brevet.

Les lois de certains pays ou régions prévoient une protection juridique qui dépasse la portée littérale des termes utilisés dans les revendications de brevet. Cette protection juridique supplémentaire est connue sous le nom de "doctrine des équivalents". L'étendue de la protection conférée par la doctrine des équivalents n'est pas nécessairement la même partout dans le monde.

Exemple : une revendication de brevet expose qu'un composant A est maintenu sur un composant B au moyen d'un "clou". Un présumé contrefacteur porte directement atteinte à la revendication, sauf qu'au lieu d'un clou, il utilise une "vis" pour maintenir le composant A sur le composant B. En vertu de la doctrine des équivalents, le titulaire du brevet pourrait soutenir qu'aux fins de l'invention brevetée, une "vis" est l'équivalent d'un "clou". Si le tribunal accepte cet argument, il conclura à la contrefaçon.

Certains pays ne reconnaissent pas la doctrine des équivalents, car ils estiment qu'il incombe à l'inventeur d'exposer clairement dans ses revendications ce qu'il pense avoir inventé. En examinant les exemples ci-dessus, les juges dans ces pays concluront que le titulaire du brevet aurait pu simplement utiliser dans ses revendications un terme englobant à la fois les "clous" et les "vis", par exemple "élément de fixation en métal".

D'autres pays, au contraire, reconnaissent la doctrine des équivalents parce qu'ils estiment qu'il peut être pratiquement impossible de trouver des termes pour décrire adéquatement toute la portée d'une invention complexe. Dans un régime favorable à une

interprétation large de la doctrine des équivalents, le titulaire du brevet ci-dessus pourrait éventuellement faire reconnaître qu'aux fins de l'invention, la "colle" constitue un équivalent du "clou".

L'expression "doctrine des équivalents" se réfère à une notion juridique complexe dont l'application varie considérablement d'un pays à l'autre. L'agent de brevets doit cependant connaître son existence ainsi que les critères qu'appliquent à son égard les tribunaux des pays ou régions où il dépose des demandes de brevet. De nombreux systèmes juridiques prévoient, par exemple, que les communications de l'agent de brevets durant l'instruction de la demande brevet peuvent être utilisées pour exclure l'application de la doctrine des équivalents. Si, dans l'exemple ci-dessus, l'agent de brevets avait écrit, dans une réponse à l'office, que "seuls" les clous sont utilisés dans l'invention, il serait difficile pour le titulaire du brevet de soutenir ultérieurement que la "colle" ou les "vis" constituent des équivalents des clous.

Mots-clés :

Jeu de revendications, point de vue, "se lire sur", interprétation des revendications.

TESTEZ VOS CONNAISSANCES :

1. Pourquoi l'agent de brevets doit-il préparer les revendications en premier?
2. Donnez des exemples de la façon dont un agent de brevets pourrait élargir une revendication de brevet.
3. Vrai ou faux : lorsqu'il rédige des revendications, l'agent de brevets doit éviter les termes ayant un sens relatif tels que "rapide", "lent", "court", "grand", et "parfait".
4. Vrai ou faux : un agent de brevets peut définir des termes dans un brevet.
5. Pourquoi est-il important d'éviter les limitations inutiles lors de la rédaction des revendications?
6. Expliquez comment une revendication peut "se lire" dans l'état de la technique.
7. Qu'est-ce que l'interprétation des revendications? Quel est le point de vue ou le point de référence utilisé dans l'interprétation des revendications?
8. Pourquoi est-il important qu'une revendication ait un seul point de vue?

VII. STRATEGIE EN MATIERE DE BREVETS

Supposons qu'un office des brevets ait approuvé votre brevet. Que se passe-t-il ensuite? Que pouvez-vous faire avec ce brevet? Parfois, l'invention brevetée est si révolutionnaire que le titulaire peut contrôler toute une industrie ou tout un segment industriel tout au long de la vie du brevet. Cela n'arrive toutefois que rarement.

Les principales raisons pour lesquelles la protection conférée par un brevet peut se révéler inefficace sont la mauvaise rédaction des revendications et la proximité de l'état de la technique. En fait, certains brevets "célestres" sont loin d'avoir réussi à accaparer un marché comme on le croit couramment. Thomas Edison, par exemple, détenait plusieurs brevets relatifs aux ampoules électriques. Toutefois, un inventeur anglais nommé Joseph Swan fut le premier à obtenir un brevet sur l'ampoule elle-même, de sorte qu'Edison dut, pendant des années, lui payer des redevances pour avoir le droit d'utiliser son brevet. Rappelez-vous qu'un brevet, comme on l'a dit au chapitre I, ne confère pas à son titulaire le droit de mettre en pratique une invention, mais plutôt celui d'empêcher les tiers de fabriquer, d'utiliser, d'offrir à la vente ou de vendre cette invention sans son consentement. C'est pour cela qu'Edison a dû demander à Swan de consentir à ce qu'il utilise son brevet.

Soit dit en passant, beaucoup de gens croient que les offices de brevets prennent en compte les questions de contrefaçon lorsqu'ils délivrent des brevets. En réalité, les offices des brevets regardent uniquement l'état de la technique pertinent à chaque demande de brevet (chose que vous devrez probablement rappeler à vos clients de temps à autre).

La stratégie en matière de brevets devient également plus complexe, et généralement plus lucrative, au fur et à mesure que le nombre de brevets d'un portefeuille augmente. Le fait de détenir un seul brevet fournit rarement le même pouvoir et la même flexibilité que celui d'en détenir une douzaine ou une centaine.

Supposons, par exemple, que la société A détienne un seul brevet Y relatif au produit X. Si le brevet Y a été bien rédigé, il couvrira probablement plusieurs modes de réalisation du produit X et plusieurs caractéristiques ou composants clés du produit X, ainsi que l'utilisation de ces caractéristiques ou composants dans des produits différents ou indépendants. Supposons que le produit X soit extrêmement pratique, mais qu'il ne soit pas le premier produit de son genre – par exemple, le produit X n'est pas la toute première automobile ou le tout premier téléphone ou le tout premier ordinateur. Dans un tel cas, il est tout à fait probable que le concurrent B puisse faire un produit très semblable au produit X sans porter atteinte au brevet Y. En d'autres termes, le concurrent B pourrait "contourner" le brevet Y afin de produire un produit X non contrefaisant (N.B. : cela ne signifie pas que le résultat de ce contournement par le concurrent B sera commercialement viable).

Supposons maintenant que la société A détienne, en plus du brevet Y, dix brevets portant sur des variantes du produit X. Les revendications des autres brevets pourraient protéger d'autres caractéristiques ou composants du produit X, en plus de ceux qui sont couverts par le brevet Y. En outre, les autres brevets de la société A pourraient protéger l'usage du produit X, l'environnement commercial du produit X, d'autres variantes du produit X, etc. Le concurrent B va maintenant avoir beaucoup plus de mal à contourner le portefeuille de brevets de la société A pour réussir à faire un produit X non contrefaisant. En fait, les seuls frais juridiques que nécessitera une étude suffisamment approfondie du portefeuille de la société A pour comprendre la protection conférée par les revendications des brevets de cette dernière suffiront probablement à décourager de nombreux concurrents.

La société A finira par avoir un portefeuille de brevets suffisamment important pour contraindre ses concurrents à prendre des licences sur ses brevets – et donc à payer des redevances – ou à se retirer du marché afin d'éviter d'être poursuivis en contrefaçon. Si les concurrents de la société A possèdent eux-mêmes des portefeuilles de brevets importants, la

société A et ses concurrents pourront se concéder des licences croisées sur leurs brevets respectifs. Selon les caractéristiques des brevets concernées et du marché, ces licences croisées pourront être gratuites ou soumises à redevance. En concluant un accord de licence croisée avec ses concurrents, la société A pourra fabriquer ses produits sans crainte d'être poursuivie. Bien entendu, la société A pourra toujours opposer son portefeuille de brevets à un autre concurrent qui ne posséderait pas de brevets pertinents.

Comme nous l'avons observé ci-dessus, les brevets de la société A couvrent probablement plusieurs caractéristiques ou composants clés du produit X, même lorsqu'ils ne sont pas utilisés dans le produit X. Cette situation peut exister lorsqu'une caractéristique ou un composant clé présente un caractère de nouveauté particulier et a été revendiqué(e) de manière à ce que la protection ne soit pas limitée au seul produit X. La société A pourrait donc envisager d'opposer ses brevets non seulement à ses concurrents, mais aussi à toutes les autres sociétés qui fabriquent des produits incluant les caractéristiques ou les composants clés protégés par ses brevets. La concession de licences sur les brevets de la société A en dehors de son "domaine d'utilisation" pourrait s'avérer assez lucrative pour cette dernière. Le fait de s'engager dans la concession de licences en dehors de son propre domaine d'utilisation n'entraîne généralement que peu de frais pour une société : un peu de temps de la part d'un ou plusieurs avocats ou cadres spécialisés et occasionnellement, une procédure devant les tribunaux. La société A peut naturellement hésiter à s'engager dans cette voie en raison du risque de contestation (voire de "révocation") qu'elle comporte pour son brevet. En effet, si ce dernier était révoqué, la société A n'aurait plus de droits à opposer à quiconque, y compris à ses concurrents.

L'astuce du professionnel : lorsqu'une société décide de s'engager dans la concession de licences, elle a rarement intérêt à s'adresser tout de suite au plus gros joueur du domaine qui l'intéresse. Il est toujours plus efficace de commencer par des entreprises de petite et moyenne importance, et d'attendre, pour viser plus haut, que les choses aient pris de l'envergure.

L'appréciation de la valeur des brevets constitue un aspect complexe de toute stratégie en matière de brevets. Ce cours n'ayant pas vocation à étudier la question d'une manière approfondie, nous nous contenterons d'attirer l'attention de l'étudiant sur ce que l'on appelle la "métaphore de la propriété immobilière". La propriété intellectuelle comporte en effet de nombreuses similitudes avec la propriété immobilière. L'état de la technique peut être comparé aux terres domaniales (état de la technique non breveté) ou aux terrains déjà revendiqués par d'autres (brevets délivrés et toujours en vigueur). L'importance de "l'emplacement" dans le domaine de la propriété immobilière trouve également un écho dans le domaine des brevets – un brevet dont les revendications couvrent entièrement une invention particulièrement utile a beaucoup plus de valeur qu'un autre, dont les revendications délimitent un territoire moins lucratif. En tant qu'instrument juridique, le brevet présente une analogie avec la qualité de construction d'une maison : il peut conférer des droits sur une invention extraordinaire et n'avoir, malgré cela, aucune valeur parce qu'il n'est pas correctement construit. Les recours juridiques associés à la contrefaçon de brevet sont comparables à ceux que l'on exerce en cas d'atteinte à la propriété immobilière.

A. BREVETS OFFENSIFS : POUR BLOQUER LES CONCURRENTS

Un titulaire de brevets peut exercer ses droits directement contre tout contrefacteur. Un brevet ne donne généralement pas le droit à son propriétaire de fabriquer, d'utiliser ou de vendre l'invention couverte par le brevet. En fait, il est tout à fait possible d'obtenir un brevet pour une invention qui ne peut pas être fabriquée, utilisée ou vendue sans porter atteinte au

brevet d'un tiers ou sans l'autorisation d'un organisme de réglementation. Heureusement, un brevet ne peut pas porter atteinte à un autre brevet.

Il est souvent – mais pas toujours – plus lucratif de vendre soi-même un produit que de concéder à quelqu'un d'autre le droit de le fabriquer sous licence. C'est pourquoi de nombreux titulaires de brevets qui fabriquent aussi des produits se servent de leurs brevets pour contraindre leurs concurrents à contourner leur brevet (et, avec un peu de chance, à fabriquer un moins bon produit) ou à prendre une licence.

Certaines sociétés ont pour politique de consacrer leurs redevances de brevet à leur département de recherche-développement. Cela procède d'une certaine logique, dans la mesure où c'est probablement le service en question qui est à l'origine de l'invention grâce à laquelle ces redevances ont pu être perçues – d'autre part, cela permet de mieux financer les activités de recherche et de développement de la société, et donc, en fin de compte, d'avoir de meilleures chances de créer de nouveaux produits et services.

Lorsqu'une entreprise poursuit une politique agressive de concession de licences à ses concurrents, elle retire à ces derniers de l'argent qu'ils auraient pu consacrer à autre chose, et en particulier à leur propre programme de recherche-développement. Elle sort donc doublement gagnante de l'opération, en ce sens que chaque dollar de redevance qu'elle reçoit d'un concurrent réduit en même temps d'un dollar le budget de recherche et de développement de ce dernier – ce qui crée une différence relative de deux dollars entre les deux sociétés.

Le titulaire de brevets qui décide de recourir à une stratégie offensive ne doit jamais perdre de vue la nature des atteintes contre lesquels il cherche à se prémunir. Un contrefacteur peut en effet être coupable de contrefaçon directe, de complicité de contrefaçon ou d'incitation à la contrefaçon. La nature du préjudice subi peut aussi varier selon la manière dont est utilisée la technologie contrefaite. Les contrefacteurs directs ne risquent pas nécessairement d'être condamnés à payer une réparation plus importante que les complices de contrefaçon. La législation sur les brevets de certains pays applique aussi la doctrine des équivalents en matière de contrefaçon. Ainsi, un défendeur qui ne porte pas directement atteinte à un brevet pourrait néanmoins être coupable de contrefaçon parce qu'il utilise d'une manière très semblable un composant essentiellement analogue à un composant de l'invention en question. L'application de la doctrine des équivalents en matière d'appréciation de la contrefaçon est assez complexe; l'un de ses éléments essentiels est toutefois la recherche, dans l'historique de l'instruction de la demande de brevet, de l'existence d'un écrit indiquant que le titulaire du brevet a renoncé à la protection du composant essentiellement analogue au cours de cette instruction. Cela démontre une fois de plus qu'il est important de rédiger les réponses aux lettres officielles avec soin et, de préférence, concision.

B. BREVETS DEFENSIFS : POUR SE DEFENDRE CONTRE LES ACTIONS EN CONTREFAÇON

Le brevet est un "glaive" et non un "bouclier", en ce sens qu'il ne confère pas à son titulaire le droit de fabriquer un produit protégé. Le brevet confère un droit négatif, c'est-à-dire qu'il permet à son propriétaire d'*interdire* la mise en œuvre de l'invention protégée. Le fait de détenir un brevet ne garantit pas à son propriétaire qu'en fabriquant un produit couvert par le brevet, il ne portera pas atteinte à un autre brevet, détenu par quelqu'un d'autre. Toutefois, les brevets peuvent parfois servir de bouclier contre des concurrents titulaires de brevets qui s'abstiendront de vous poursuivre en contrefaçon par crainte que vous ne fassiez de même à leur encontre. Lorsqu'on est en position de défendeur dans une action en contrefaçon de brevet, il est rarement utile de faire valoir que l'on est soi-même titulaire d'un brevet dont la protection s'étend aux produits que l'on fabrique – à moins que ce brevet ne

soit à ce point différent de celui du demandeur que la différence entre les deux inventions sera manifeste aux yeux d'un juge ou d'un jury. En tout état de cause, il sera probablement plus facile pour le défendeur, même dans une telle situation, d'expliquer simplement pourquoi il ne porte pas atteinte au brevet en cause.

Dans certains cas, un brevet ou un groupe de brevets, peut fournir à un titulaire de brevets un bouclier défensif contre ses propres concurrents. Supposons que la société A détienne 5000 brevets relatifs au produit X et que les trois principaux concurrents de la société A détiennent chacun 1500 brevets. Les concurrents "pourraient" intenter un procès à la société A pour réaliser un certain objectif commercial, mais il est plus probable qu'ils ne le feront pas, par crainte que la société A n'engage à son tour des procédures contre eux, pour atteinte au portefeuille de brevets beaucoup plus important dont elle est titulaire.

Dans de nombreuses industries où les principaux protagonistes détiennent tous des portefeuilles de brevets importants, il est assez courant que des concurrents s'accordent mutuellement des licences. Ces licences croisées peuvent prévoir certaines formules de redevances ou être totalement gratuites. Elles peuvent en outre inclure une limitation importante, par exemple en ce qui concerne le domaine d'utilisation – autrement dit, toute utilisation par le preneur de licence en dehors du domaine d'utilisation convenu l'objet d'une poursuite. Par exemple, supposons que la société A et ses principaux concurrents passent un accord de licence croisée sans paiement de redevances portant sur la fabrication et l'exploitation du produit X. La société A ne peut donc pas poursuivre ses concurrents pour des activités relatives au produit X. En revanche, si l'un des concurrents fabrique un nouveau produit Z qui s'avère contrefaisant, la société A pourra engager une poursuite à son encontre. En fait, si les brevets de la société A sont particulièrement solides et si le produit Z est particulièrement lucratif, la société A pourrait utiliser ses brevets pour forcer le concurrent à cesser de fabriquer et d'exploiter le produit Z, puis fabriquer elle-même son propre produit Z – en d'autres termes, la société A pourrait utiliser ses brevets pour prendre un marché à un concurrent. La société A pourrait aussi accorder au concurrent en question une licence soumise à redevance pour la fabrication et l'exploitation du produit Z et fixer la redevance à un niveau se rapprochant du bénéfice qu'elle réaliserait en fabriquant et en exploitant elle-même le produit Z – par exemple 9% des ventes brutes du concurrent sur le produit Z.

Un titulaire de brevets dispose de nombreux outils pour déterminer la meilleure façon d'utiliser ses brevets. Il aura probablement intérêt à envisager plusieurs scénarios économiques avant de prendre une décision à cet égard. Une simple matrice peut suffire dans certaines situations. La société peut, par exemple, dresser la liste de ses produits, puis décider pour chacun de la manière dont elle souhaite exploiter les droits de propriété intellectuelle qui s'y attachent. Elle peut, par exemple, décider d'utiliser les brevets relatifs à certains produits d'une manière purement défensive pour bloquer la concurrence, tandis que pour d'autres, elle peut décider de suivre une stratégie de concession de licences. La société peut estimer d'une manière très précise ses chances de succès pour chacune des formules envisagées ainsi que les chances que ses dirigeants acceptent de suivre une approche particulière. Les options qui reçoivent le meilleur score pour un produit donné peuvent ensuite être analysées plus en détail pour parvenir à la stratégie de propriété intellectuelle qui sera finalement adoptée pour le produit. Bien entendu, cette analyse nécessitera probablement aussi une étude des forces et faiblesses des brevets concernés, ainsi que de la valeur des différents marchés. Cette démarche aboutit à un portefeuille de brevets bien développé, axé sur les activités les plus importantes pour la société, et protège des caractéristiques et fonctions particulières dépassant le cadre de l'offre de produits de cette dernière. Un portefeuille de brevets bien développé a aussi de bonnes chances de constituer un obstacle à l'entrée sur le marché et au succès des concurrents réels et potentiels.

C. CONTOURNEMENT DE BREVET

Comme nous l'avons vu plus haut, il est possible de contourner un ou plusieurs brevets en déterminant l'étendue de la couverture conférée par leurs revendications. Le contournement de brevet implique aussi un examen détaillé de la partie descriptive du ou des brevets en question, un examen de l'état de la technique citée et appliquée durant l'instruction de la demande de brevet et une analyse attentive de l'historique de l'instruction, afin de savoir si le déposant n'aurait pas admis des choses dommageables au sujet de son invention (par exemple "Cette invention porte sur des fouets de cocher et absolument rien d'autre!").

Le conseil juridique qui effectue cette analyse a tout intérêt à déterminer le sens exact des termes utilisés dans les revendications de brevet, en se fondant sur la législation en vigueur, en matière de construction ou d'interprétation des revendications de brevet, dans le pays ou la région concernés. Il doit toujours se rappeler que les revendications définissent l'étendue de la protection. Les règles de détermination de cette étendue varient selon les systèmes de brevet. Dans de nombreux systèmes, les limitations de revendications sont d'abord interprétées selon le sens littéral des termes utilisés, mais cette interprétation peut être élargie à la lumière de leur utilisation dans la description du brevet ou dans l'historique de l'instruction de la demande de brevet. Si les revendications sont de type "moyen plus fonction", le conseil devra étudier la manière dont elles sont interprétées dans le système juridique concerné.

Le conseil présente généralement les conclusions de son analyse sous la forme d'un "avis juridique". Dans certains cas, celui-ci-ci peut être assez bref, tandis que dans d'autres, il peut être extrêmement détaillé. L'obtention d'un avis juridique est particulièrement utile dans les pays qui, comme les États-Unis d'Amérique, sanctionnent la "contrefaçon intentionnelle". Il y a contrefaçon intentionnelle lorsqu'un contrefacteur connaît l'existence du brevet d'un tiers et le contrefait néanmoins délibérément ou lorsqu'il ne fait aucun effort pour vérifier s'il porte ou non atteinte à un brevet. Le fait d'avoir demandé un avis juridique à un conseil indépendant évitera les poursuites en contrefaçon intentionnelle dans les pays qui reconnaissent cette notion. Les dommages-intérêts accordés en cas de contrefaçon intentionnelle représentent généralement un multiple du préjudice réel ou direct occasionné par l'atteinte portée. Il peut être utile, même dans un système qui ne connaît pas la contrefaçon intentionnelle, de demander à un conseil juridique de se prononcer sur le risque d'attaque en contrefaçon, car un avis juridique peut fournir à une entreprise des informations précieuses qui l'aident à orienter sa stratégie en matière de brevets.

Dans de nombreux pays, comme les États-Unis d'Amérique par exemple, les agents de brevets ne sont pas autorisés à fournir un avis juridique, cette prérogative étant généralement réservée aux avocats, et notamment aux conseils en brevet. De nombreux cabinets d'avocats et de nombreux avocats s'abstiennent de rendre de tels avis en raison du risque de poursuite qui en résulte lorsqu'il s'avère qu'ils n'ont pas été préparés adéquatement (il ne faut pas oublier qu'un avis ne sera pas nécessaire du tout si le tribunal conclut que le client n'a pas porté atteinte au brevet. Par conséquent, lorsque l'avis est étudié par le tribunal, cela signifie toujours que sa conclusion n'était pas la bonne et que le tribunal veut vérifier de quelle manière il a été préparé). Bien entendu, le conseil ne rédigera pas d'avis s'il estime que le client porte effectivement atteinte à un brevet en vigueur. Dans un tel cas, il exprimera généralement ses préoccupations d'une manière non permanente (par exemple verbalement), et non sur papier. L'agent de brevets peut aider le conseil dans la préparation d'un avis juridique, car il possède généralement une connaissance approfondie de la technologie concernée.

Dans de nombreux pays, les avis juridiques sont protégés par le secret professionnel et ne sont donc pas communiqués obligatoirement à la partie adverse en cas de conflit. Un plaignant doit généralement obtenir une autorisation spéciale du tribunal afin de contraindre

un défendeur à produire un tel avis. Par conséquent, lorsqu'une société fait préparer un avis juridique par son avocat, elle doit veiller à ce que ce dernier conserve un caractère strictement confidentiel et ne soit communiqué qu'aux dirigeants de la société qui ont réellement besoin d'en connaître la teneur. L'avis juridique ne doit pas non plus être connu des clients de la société. Dans certaines circonstances, la société peut partager les informations contenues dans un avis juridique avec d'autres parties, dans le cadre d'un "accord d'intérêt commun" ou d'un "accord de défense commune". Le présent cours n'a pas vocation à entrer dans le détail de l'élaboration de ce type de contrat.

Mots-clés :

Techniques de contournement de brevet, contrefaçon, brevet de blocage.

TESTEZ VOS CONNAISSANCES :

1. Vrai ou faux : l'office des brevets prend en compte les risques de contrefaçon lorsqu'il délivre des brevets.
2. Qu'est-ce qu'un brevet offensif?
3. Vrai ou faux : un brevet confère à son titulaire le droit de réaliser une invention.
4. Expliquez comment un brevet peut servir de "bouclier".
5. Qu'entend-on par "contourner", dans le domaine des brevets?

VIII. ORGANISER, FORMER ET MOTIVER L'EQUIPE TECHNIQUE

Un agent de brevets s'aperçoit vite qu'il n'y a pas deux clients semblables. Certains ont simplement besoin d'une ou deux demandes de brevets, tandis que d'autres souhaitent faire du dépôt de brevets une activité courante et constante. L'agent de brevets doit toujours être prêt à former ses clients en ce qui concerne les avantages des brevets, à leur enseigner les bases d'une véritable "culture brevet".

Lorsqu'une telle culture est établie dans un organisme ou une société, ses scientifiques, ingénieurs et dirigeants prennent en compte les brevets et autres droits de propriété intellectuelle dans leur processus de prise de décision. Au lieu d'être une préoccupation "occasionnelle", la propriété intellectuelle devient une partie intégrante de l'activité courante.

L'agent de brevets aura probablement avantage à se renseigner sur certains personnages clés de l'organisation de son client. Il est bon, en effet, qu'en plus de connaître les principaux décideurs, il sache qui sont les "gardes-barrière" techniques de l'organisation, c'est-à-dire les personnes qui ont les compétences voulues pour y introduire des technologies nouvelles. Ces personnes sont généralement elles-mêmes des inventeurs de produits et de services, mais ce sont aussi des meneurs avec lesquels les autres scientifiques et ingénieurs discutent leurs propres idées.

L'agent de brevets peut aider son client à établir l'infrastructure interne nécessaire à un programme de brevets. L'un des principaux éléments d'une telle infrastructure est un "comité d'examen des brevets" ayant pour tâche de superviser le développement du portefeuille de brevets de l'organisation. Un autre élément important est la mise en place d'un programme visant à encourager les inventeurs à faire part de leurs inventions à l'agent de brevets.

L'agent de brevets peut aussi aider son client à élaborer des procédures internes de traitement des documents relatifs aux brevets, tels que formulaires de divulgation d'invention, demandes de brevet, recueils sur l'état de la technique et brevets délivrés. L'agent de brevets peut aider les clients à établir des systèmes et des procédures de gestion et de suivi des brevets, afin d'assurer le respect des délais importants. L'agent de brevets devra bien sûr mettre en place aussi un tel système pour ses propres fichiers. Il s'agit essentiellement d'un logiciel de calendrier qui fournit des informations comme les dates de réponse aux lettres officielles, les dates limite de dépôt des demandes étrangères, les dates d'échéance des annuités, etc.

En règle générale, l'agent de brevets ne doit pas créer d'inventions pour ses clients, car cela peut entraîner des problèmes de conflit d'intérêts. En revanche, il peut parfaitement aider ses clients à mettre en place un environnement dans lequel la création d'inventions a des chances de prospérer. Les aspects importants de cette mission consistent à éduquer et motiver les inventeurs potentiels du client afin qu'ils deviennent "pro brevet", et à s'assurer que le client dispose d'une infrastructure appropriée pour organiser et contrôler les mécanismes de suivi des inventions au sein de l'organisation, de sorte que les demandes de brevet puissent être déposées bien avant la date limite critique de dépôt.

A. ENSEIGNER AU PERSONNEL D'ENCADREMENT ET COMMERCIAL L'IMPORTANCE DES BREVETS ET DE LA CONSTITUTION DE PORTEFEUILLES

L'agent de brevets peut avoir avantage à offrir des programmes de formation à l'équipe d'encadrement de son client. Si cette offre est acceptée, cela lui fournira l'occasion parfaite d'informer son client sur les avantages des brevets et de dissiper toute idée préconçue qu'il pourrait avoir. Évidemment, les dirigeants d'entreprise sont souvent des gens extrêmement occupés, de sorte que cette occasion peut ne pas se présenter facilement.

L'agent de brevets peut aussi prendre l'initiative de discuter individuellement des avantages des brevets avec les cadres de l'entreprise, au fur et à mesure des besoins, ou rechercher des occasions de s'adresser à des publics plus larges dans la communauté afin de développer l'intérêt pour les brevets.

De la même manière, l'agent de brevets doit rechercher des occasions d'informer les équipes d'ingénieurs, de scientifiques et de cadres de son client sur les avantages des brevets. Il arrive souvent que les ingénieurs et les scientifiques ne sachent pas comment procéder pour signaler leurs inventions ou ne comprennent pas vraiment en quoi les brevets peuvent contribuer au succès de leur organisme ou de leur institut de recherche. Le personnel commercial ne se rend souvent pas bien compte de la valeur stratégique des brevets, ou alors n'est pas écouté lorsqu'il avance des idées sur ce qu'il conviendrait de protéger par un brevet. Souvent, le nombre des inventions potentielles susceptibles d'être brevetées dépasse ce que l'organisation a les moyens de déposer.

Les agents de brevets découvrent souvent que certains cadres importants de l'organisation de leur client sont tout à fait ignorants de la valeur des brevets ou carrément hostiles à la notion de brevet. Il est vrai que les brevets ne profitent pas à toutes les organisations. Pourtant, même les sociétés de l'industrie des boissons, par exemple Coca Cola®, détiennent des portefeuilles de brevets assez substantiels alors que leur produit de base n'est pas lui-même brevetable.

L'agent de brevets peut aussi fournir à ses clients des formulaires de divulgation d'invention, c'est-à-dire des formulaires à remplir par les chercheurs ou les ingénieurs, qui décrivent brièvement une invention potentiellement brevetable (un échantillon de formulaire de divulgation d'invention a été remis à l'étudiant avec le matériel pédagogique relatif au présent cours). L'agent de brevets peut découvrir, avec le temps, d'autres questions qui devraient être posées sur les formulaires de divulgation d'invention destinés à tel ou tel client ou aux clients de tel ou tel secteur particulier. Il peut aussi adapter les formulaires de divulgation d'invention à certains clients, en y ajoutant par exemple le logo de la société ou d'autres informations spécifiques telles que les numéros internes utilisés par la société pour le suivi des brevets et des demandes de brevet.

L'agent de brevets apprendra par ailleurs, avec le temps, de quelle manière les formulaires de divulgation d'invention de ses divers clients doivent être traités (pour certains clients, ce traitement sera effectué avant que les formulaires ne soient remis à l'agent de brevets). En raison du risque de forclusion (par exemple une divulgation), les formulaires de divulgation d'invention doivent être acceptés quel que soit l'état dans lequel ils arrivent. L'agent de brevets doit alors déterminer si un risque de forclusion existe ou est sur le point de se concrétiser, et agir en conséquence.

L'inventeur doit être encouragé à assister aux réunions du comité d'examen des brevets pour discuter de son invention. Si cela lui est impossible, un défenseur de l'invention doit le faire à sa place, car il se peut que le comité d'examen ne comprenne pas l'importance invention ou qu'il ait des questions à poser à son sujet.

Les entreprises ou organismes ayant un programme de brevet très complexe peuvent avoir mis en place une carte stratégique pour caractériser et identifier leurs inventions par rapport à un produit spécifique, une catégorie de produits ou tout un segment industriel. Si le client a élaboré un tel outil, les divulgations d'invention devraient être caractérisées par rapport à cette carte stratégique. Évidemment, un grand nombre de petits clients n'ont pas de carte stratégique.

Les formulaires de divulgation d'invention fournissent une preuve de la paternité de l'invention, notamment lorsqu'ils ont été cosignés par une personne qui n'est pas l'inventeur. Bien sûr les éléments requis pour prouver la qualité d'inventeur peuvent varier d'un pays à un autre. De plus, dans les pays dont le système est fondé sur le principe du premier déposant, la

détermination de la priorité d'invention peut perdre toute importance, sauf en cas de vol. De la même manière, les formulaires de divulgation d'invention fournissent la preuve des dates de conception et de première application. Cette preuve peut devenir extrêmement importante dans un pays comme les États-Unis d'Amérique, dont le système est fondé sur le principe du premier inventeur. Les formulaires de divulgation d'invention peuvent également fournir des preuves secondaires relatives, par exemple, au fait que l'inventeur a fait cession de ses droits à un tiers tel que son employeur.

Certains systèmes de brevet exigent que les demandes de brevet divulguent le meilleur mode connu par les inventeurs pour réaliser l'invention. Les formulaires de divulgation d'invention peuvent également être utiles à cet égard.

Les formulaires de divulgation d'invention peuvent aussi présenter certains risques pour la société, par exemple en cas de litige. Un défendeur pourrait en effet soutenir une interprétation particulière des revendications en se fondant sur un énoncé restrictif figurant dans le formulaire de divulgation de l'invention. De même, un défendeur pourrait soutenir que l'inventeur a commis un acte illicite pour obtenir son brevet, en ne divulguant pas l'état de la technique connu à l'office des brevets – par exemple, si le formulaire original de divulgation de l'invention mentionne un état de la technique qui n'est pas divulgué ensuite à l'office des brevets. L'agent de brevets devra donc former le personnel de son client, afin qu'il sache comment remplir correctement un formulaire de divulgation d'invention. De la même manière, l'agent de brevets devra s'assurer que les questions telles que la divulgation d'informations sont traitées adéquatement et avec professionnalisme.

Les inventions que la société retient en vue de les breveter doivent être celles qui offrent les meilleures perspectives de rendement – que ce soit sous forme de redevances de licence ou parce qu'elles permettront de fabriquer des produits qui généreront des ventes plus importantes parce qu'ils bénéficient de la protection d'un brevet. Supposons que l'ingénieur Y ait créé deux inventions A et B. L'invention A est une solution extrêmement ingénieuse qui règle un problème mineur lié au produit de la société qui rencontre le moins de succès. L'invention B, bien qu'assez quelconque, est probablement brevetable et améliore le produit vedette de la société. Cette dernière n'a pas les moyens de breveter les deux inventions. L'ingénieur Y recommande de déposer l'invention A, parce qu'elle est vraiment ingénieuse d'un point de vue technique. L'agent de brevets parle de l'invention avec le directeur commercial Z, qui lui apprend que l'amélioration fournie par l'invention B permettrait d'augmenter les ventes du produit de la société de 75%. Compte tenu de cette importante information fournie par le service commercial, la direction de la société choisit de déposer une demande de brevet sur l'invention B. Évidemment, dans la réalité, ce scénario présenterait d'autres aspects plus complexes, comme par exemple la facilité avec laquelle un concurrent pourrait contourner un brevet sur l'invention B ou l'étendue de la protection dont peut espérer bénéficier l'invention B. Si l'invention B ne semble – vraiment – pas être brevetable, la société aura plutôt avantage à demander la protection de l'invention A.

L'agent de brevets doit toujours essayer de comprendre, si possible, en quoi la demande de brevet qu'il prépare va servir les intérêts de son client. Cela le guidera pour rédiger les revendications et pour prendre, au cours de l'instruction de la demande de brevet, des décisions en ce qui concerne les limites des revendications supplémentaires. L'agent de brevets découvrira également que pour être sûr de choisir la meilleure invention à breveter, il est souvent utile d'élargir le groupe des personnes consultées au-delà des scientifiques et des ingénieurs qui sont à l'origine des inventions. L'agent de brevets doit aussi être conscient du fait que certaines personnes dans l'organisation sont probablement hostiles aux brevets, soit en raison de convictions personnelles, soit parce qu'elles pensent, à tort ou à raison, qu'un programme de dépôt de brevets leur nuira d'une manière ou d'une autre.

B. APPRENDRE AUX SCIENTIFIQUES ET AUX TECHNICIENS QUOI DEPOSER, QUI NOMMER EN TANT QUE COÏNVENTEUR ET COMMENT PRÉPARER LES DIVULGATIONS D'INVENTION

En plus de leur donner une formation générale en ce qui concerne la valeur des brevets, l'agent de brevets doit s'assurer que les principaux ingénieurs et scientifiques de l'organisation concernée comprennent certains aspects essentiels du processus des brevets. Il doit tout d'abord s'efforcer de former un "défenseur des brevets" chez le client. Les meilleurs défenseurs de brevets sont généralement des inventeurs qui jouissent du respect de leurs collègues, des "gardes-barrière" techniques. Comme il est peu probable que l'agent de brevets soit tous les jours dans le laboratoire d'ingénierie de son client, le fait d'avoir un bon défenseur de brevets dans la place pourra lui être d'une aide inestimable.

L'agent de brevets doit veiller à ce qu'il y ait chez son client une personne chargée de fournir les formulaires de divulgation d'invention aux scientifiques et aux ingénieurs. Ces formulaires ne sont pas indispensables, mais ils peuvent être très utiles pour s'assurer que les informations de base relatives à une invention ont été enregistrées. L'agent de brevets lui-même peut distribuer ces formulaires à ses clients le cas échéant. De plus, pour certains clients, l'agent de brevets peut simplement organiser une entrevue avec le ou les inventeurs afin de recueillir toutes les informations demandées sur un formulaire de divulgation standard. Le formulaire de divulgation d'invention présente toutefois l'avantage de permettre à l'agent de brevets de vérifier rapidement si des dates importantes ont été dépassées ou sont sur le point de l'être.

Supposons, par exemple, que le client souhaite obtenir un brevet sur une invention relative au produit W et qu'il s'apprête à exposer le produit W à une foire commerciale dans deux semaines. Si une demande de brevet n'est pas déposée dans les deux prochaines semaines, le client perdra tout droit au brevet dans la plupart des pays qui exigent la nouveauté absolue. Il s'agit là manifestement d'une information importante, qui doit être communiquée à l'agent de brevets sans délai. Si l'agent de brevets a mis en place un défenseur des brevets dans la société, il peut espérer que ce dernier entendra parler de cette divulgation prochaine du produit et l'en informera suffisamment longtemps avant la fin des deux semaines en question. Ainsi, la société ou l'institution concernée aura le temps de déposer la demande de brevet avant la date fatidique – et d'éviter ainsi la situation où l'agent de brevets se voit obligé d'informer son client que malgré son importance capitale, il n'a plus aucune chance d'obtenir un brevet sur cette invention.

L'agent de brevets peut s'apercevoir que ses clients deviennent beaucoup plus favorables aux brevets après avoir manqué l'occasion de breveter une invention clé ou après avoir été poursuivis ou menacés d'être poursuivis en contrefaçon de brevet par un concurrent. L'un ou l'autre de ces événements peut en fait aider par la suite l'agent de brevets dans son travail de protection des précieuses inventions de son client.

Que ce soit au moyen d'un formulaire de divulgation d'invention ou d'une entrevue, l'agent de brevets devra s'assurer qu'il détient toutes les informations essentielles relatives à l'invention avant de commencer à préparer la demande de brevet. Il devra connaître certaines dates liées à l'invention afin de pouvoir vérifier que l'invention est encore brevetable. Il devra également savoir qui sont les inventeurs – l'agent de brevets ne le saura pas précisément avant d'avoir rédigé les revendications, mais il peut néanmoins se faire une bonne idée à ce sujet. L'agent de brevets peut être obligé d'être assez direct pour obtenir les informations relatives aux inventeurs – il n'est pas inhabituel que les cadres supérieurs veuillent absolument qu'il soit tenu compte de la contribution qu'ils ont apportée à l'invention, simplement parce qu'ils ont encouragé ou supervisé le travail. La plupart des systèmes de brevet mondiaux, toutefois, ne reconnaissent pas comme une contribution inventive le fait

d'avoir "supervisé" des inventeurs (les règles relatives à l'identification des inventeurs légaux dans les demandes de brevet ne ressemblent que de loin aux conventions relatives à la citation du nom des auteurs de documents scientifiques). Inversement, il n'est pas inhabituel pour une personne qui a apporté une contribution inventive de refuser d'être nommée en tant qu'inventeur. Certaines personnes sont très modestes; d'autres désirent simplement ne pas être dérangées, pour une raison ou pour une autre. Cela étant, la demande de brevet ne sera pas correctement complétée si elle exclut un inventeur clé, et le brevet qui en résultera ne sera pas valable si elle n'est pas corrigée.

L'agent de brevets n'aide pas son client en déposant une demande de brevet non valable et il peut même s'exposer lui-même à des poursuites pour faute professionnelle s'il le fait en connaissance de cause. C'est pourquoi il pourra souvent se trouver dans l'obligation d'effectuer de véritables enquêtes afin de pouvoir supprimer de la liste des inventeurs les personnes qui n'ont pas apporté de contribution inventive et y ajouter des inventeurs véritables, mais réticents. Bien sûr, l'agent de brevets lui-même peut être obligé de temps à autre de demander l'aide de cadres de l'organisation du client. Un agent de brevets ne doit jamais déposer de demande de brevets s'il sait qu'elle est frauduleuse.

C. CREER UN COMITE INTERNE D'EXAMEN DES BREVETS

L'agent de brevets doit encourager ses clients à créer un comité d'examen des brevets chargé d'examiner périodiquement les inventions divulguées et de faire des recommandations en matière de dépôt. L'agent de brevets doit siéger à ce comité afin de fournir des conseils concernant la brevetabilité et d'autres questions connexes. L'agent de brevets ne doit toutefois pas décider lui-même ce que son client fait breveter. Les autres membres du comité d'examen des brevets doivent être choisis parmi les scientifiques, les ingénieurs et les inventeurs du client. Comme nous l'avons dit ci-dessus, la présence d'un membre du personnel commercial peut être d'une grande utilité dans un tel comité. Il peut être bon aussi d'y faire siéger un cadre supérieur de la société ou de l'organisme concerné.

Pour être efficace, ce comité doit se réunir d'une manière assez régulière, afin d'éviter que les décisions de dépôt ne soient prises à la hâte en raison de l'imminence d'une date de forclusion.

D. PROGRAMMES POUR ENCOURAGER LES INVENTEURS A INNOVER ET A REVELER LEURS DECOUVERTES

Une personne créative conçoit généralement des inventions brevetables sans qu'on ait besoin de le lui demander. Toutefois, si son travail est ignoré, l'inventeur a tendance à cesser d'inventer ou à cesser de parler de ses inventions. L'organisation pour laquelle il travaille perd alors tout le bénéfice de sa créativité. C'est pourquoi de nombreuses entreprises mettent en place un mécanisme de récompense destiné à motiver leurs inventeurs en soulignant leur contribution.

La nature de cette récompense varie. Certaines entreprises prévoient un système d'intéressement dans leurs contrats de travail avec les inventeurs particulièrement importants. L'inventeur peut par exemple recevoir : a) une prime relativement peu importante à la divulgation de l'invention, b) une prime un peu plus importante lorsque la demande de brevet est approuvée ou déposée à l'office des brevets ou c) une prime plus importante lorsque le brevet est délivré. Il est rare que toutes les primes ci-dessus soient versées pour une même invention; la plupart des entreprises offrent "a) et c)" ou "b) et c)".

Certains organismes, notamment les universités, accordent une prime à leurs inventeurs lors de la signature d'une première licence d'exploitation. L'inventeur peut se voir proposer, par exemple, le choix entre un pourcentage fixe peu important des redevances de

son invention et un pourcentage plus élevé, mais à la condition que les sommes ainsi perçues soient consacrées au laboratoire de l'inventeur. On sait que certains inventeurs particulièrement importants ont du personnel dont le salaire est payé par les redevances de leurs brevets. Les sommes liées à la concession de licences s'ajoutent habituellement aux autres sommes que l'inventeur peut recevoir, comme par exemple le versement d'une prime lors du dépôt de la demande de brevet. C'est souvent une bonne idée, car tous les brevets ne sont pas nécessairement concédés en licence.

En plus de ces plans d'intéressement quelque peu prosaïques, de nombreuses organisations prévoient des programmes plus personnels. Certaines offrent à leurs inventeurs des copies encadrées de leurs brevets ou une plaque spéciale comportant des informations sur le brevet. D'autres fournissent des vêtements spéciaux aux inventeurs, comme par exemple une veste avec le numéro du brevet brodé sur le haut de la poche de la poitrine. Un grand nombre d'organisations organisent un dîner annuel de reconnaissance des inventeurs. Assistent généralement à ce dîner les dirigeants de l'organisation, tels que le président ou le directeur général, qui remercient les inventeurs pour leurs créations et expriment leur reconnaissance pour les efforts fournis. Ces programmes ajoutent un élément émotif aux systèmes d'intéressement des inventeurs, mais ils peuvent être extrêmement appréciés et constituent une motivation et un encouragement pour apporter d'autres contributions inventives à l'organisation.

Si le client demande à l'agent de brevets de le conseiller pour la mise en place d'un dispositif d'intéressement des inventeurs, ce dernier doit lui expliquer qu'un tel mécanisme peut toucher à d'autres domaines juridiques tels que le droit des valeurs mobilières et le droit du travail. Par exemple, une société aura probablement intérêt à publier sa politique d'intéressement des inventeurs et à la suivre rigoureusement. En effet, si son système de motivation se résume à un don de la société à l'inventeur, elle pourra avoir du mal à s'expliquer par la suite auprès des organismes de contrôle compétents. Certains pays ont aussi une législation particulière en ce qui concerne la rémunération des inventeurs. L'agent de brevets doit bien comprendre les lois de son pays en matière de propriété des inventions. Aux États-Unis d'Amérique, par exemple, la loi prévoit que l'inventeur est le propriétaire de ses créations. Toutefois, la législation américaine du travail permet d'inclure dans les contrats de travail des clauses obligeant les inventeurs à céder à leur employeur toutes les inventions créées dans le cadre de leur emploi, et cela sans qu'une rémunération supplémentaire leur soit nécessairement versée. Dans d'autres pays, comme l'Allemagne, les entreprises doivent verser une rémunération supplémentaire à leurs employés pour toute invention brevetable qu'ils créent. L'agent de brevets n'a pas normalement pour rôle de conseiller ses clients en matière de droit du travail, mais il doit savoir à qui appartiennent les inventions qu'il fait breveter. L'agent de brevets doit refuser de préparer une demande de brevet pour une personne dont il sait qu'elle n'est pas propriétaire de l'invention concernée.

E. ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE

Dans de nombreux pays ou régions, les conseils en brevets et les agents de brevets sont soumis à un code d'éthique qu'ils doivent respecter afin de pouvoir exercer leur profession. Dans certains cas, les principes énoncés dans ce code d'éthique sont les mêmes que pour toutes les autres professions juridiques. Certains pays ont un mécanisme de suivi des plaintes reçues, directement des clients ou par l'intermédiaire d'autres organismes juridiques tels que l'association du barreau, par leur office des brevets. Par exemple, un conseil en brevets qui perd son droit d'exercice perd aussi généralement son droit de représenter des clients devant l'office des brevets.

L'agent de brevets doit connaître et comprendre le code d'éthique en vigueur dans son pays. Les codes d'éthique s'inspirent généralement du bon sens. Si un agent de brevets se

demande : “Est-ce que ceci est correct ou juste?” et qu’il répond “Non”, il doit réfléchir à deux fois avant d’agir, quelle que soit l’action en question (même si elle n’est pas couverte par une règle d’éthique, elle peut être considérée comme une faute professionnelle).

Lorsqu’il dépose une demande de brevet à l’étranger, l’agent de brevets doit prendre en compte le fait que les règles d’éthique varient d’un pays à l’autre. Voici quelques règles de bon sens que l’on retrouve souvent dans les codes d’éthique :

1. **L’agent de brevets ne doit jamais déposer sciemment une demande de brevet non valable** (délai de forclusion dépassé, description insuffisante, etc.). Il peut bien sûr arriver à un agent de brevets d’avoir à déposer une demande de brevet que l’État conteste, et qui aboutit donc à un refus. La brevetabilité des premières inventions biotechnologiques déposées aux États-Unis d’Amérique, par exemple, était souvent discutable, mais les agents de brevets qui les déposaient n’agissaient pas d’une manière contraire à l’éthique. Ils auraient, en revanche, contrevenu aux règles de l’éthique s’ils s’étaient abstenus d’avertir leurs clients que les dépôts en question allaient être contestés. C’est d’ailleurs finalement par la Cour suprême des États-Unis d’Amérique, et non par l’Office des brevets et des marques (USPTO) qu’a été tranchée la question de la brevetabilité des inventions biotechnologiques dans ce pays.

2. **L’agent de brevets doit informer son client en temps voulu de l’évolution de ses demandes et brevets.** Un agent de brevets doit, par exemple, notifier la réception de toute lettre officielle à son client, et ce, suffisamment longtemps avant la date limite de réponse. L’agent de brevets doit donner à son client la possibilité d’examiner sa réponse à la lettre officielle avant de la déposer auprès de l’office des brevets.

3. **L’agent de brevets doit se tenir au courant des changements de règles et de procédures applicables à son domaine de pratique.** L’agent de brevets doit également aviser ses clients de ces changements lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir une incidence sur une demande en instance.

4. **L’agent de brevets doit toujours être honnête dans ses communications avec l’office des brevets et avec ses clients.** Cela ne signifie pas, toutefois, que l’agent de brevets ne puisse pas défendre la brevetabilité de l’invention de son client, même s’il en doute personnellement. Comparons ces deux situations : 1) l’examineur dit que tous les éléments revendiqués dans la demande de brevet sont représentés sur la Fig. 1 d’une référence à l’état de la technique. L’agent de brevets est d’accord avec l’examineur, mais dépose une réponse dans laquelle il soutient que les revendications ne sont pas représentées dans la référence à l’état de la technique, en déformant délibérément cette référence; 2) l’examineur dit que tous les éléments revendiqués dans la demande de brevet sont représentés sur la Fig. 1 d’une référence à l’état de la technique. L’agent de brevets estime que le libellé utilisé dans la référence est ambigu et que l’examineur n’est parvenu à cette interprétation qu’à la lumière des informations dégagées de la demande de brevet de son client (objection “a posteriori”). La situation 1 est probablement contraire à l’éthique dans la plupart des pays, tandis que la situation 2 est probablement conforme à l’éthique dans la plupart des pays.

5. **L’agent de brevets doit toujours exécuter le travail qu’il a accepté, et le faire d’une manière diligente.** Un agent de brevets ne peut pas dire à un client qu’il va préparer une demande de brevet et ensuite, ne pas exécuter sa tâche. Si l’agent de brevets sait qu’il ne pourra pas remplir une tâche dans les délais prévus, il ne doit pas accepter le travail. S’il a déjà accepté le travail lorsqu’il s’en aperçoit, il doit aviser le client dans les plus brefs délais, afin de permettre au client de trouver un autre agent de brevets. Ce que cela signifie, somme toute, c’est que si le client n’obtient pas de brevet pour son invention, l’agent de brevets ne doit pas en être le principal responsable.

6. **L’agent de brevets doit défendre l’invention de son client.** La plupart des demandes de brevets sont initialement rejetées par l’office des brevets. L’agent de brevets ne

peut pas se contenter de le signaler à son client sans l'informer qu'il est possible de répondre à l'office. Il arrive, bien sûr, que l'état de la technique cité par l'examineur soit tellement indiscutable que le client a peu de chances d'obtenir une protection significative, mais ce n'est pas ce qui se passe dans la majorité des cas.

L'agent de brevets ne doit pas rédiger uniquement des revendications de portée étroite – sauf, bien sûr, si c'est ce que lui demande son client. Les revendications de portée étroite ont un peu plus de chances d'être acceptées que les revendications de portée large. Toutefois, une demande de brevet comportant uniquement des revendications de portée étroite privera probablement le client de l'étendue complète de la protection à laquelle il a droit. Comme nous l'avons souligné à maintes reprises dans ce cours, l'office des brevets n'est pas tenu de dire à l'agent de brevets ou à l'inventeur qu'il leur est possible d'élargir leurs revendications. L'office des brevets accorde uniquement les revendications qu'il reçoit – il ne s'opposera pas à des revendications de portée étroite.

De la même manière, l'agent de brevets ne doit pas faire les quatre volontés de l'examineur de brevets juste pour accélérer l'acceptation d'une demande – sauf s'il a informé le client et reçu de ce dernier la permission d'accepter une couverture plus restreinte que celle à laquelle le client peut avoir droit. En un mot, l'agent de brevets doit toujours être prêt à négocier au nom de son client.

Être agent de brevets ne consiste pas simplement à remplir des formulaires et à rédiger des documents techniques. En substance, l'agent de brevets doit traiter les demandes de son client avec la même attention que s'il était lui-même l'inventeur. La mission que confie le client à son agent de brevets est pour lui d'une extrême importance, et l'agent de brevets doit se montrer à la hauteur de la confiance qui lui est ainsi manifestée.

7. L'agent de brevets doit veiller à éviter les conflits d'intérêts. Un agent de brevets ne peut pas privilégier les intérêts d'un client plutôt que ceux d'un autre. Supposons, par exemple, qu'un agent de brevets dépose pour le compte de deux clients différents deux demandes comportant des revendications analogues. Supposons que ces deux demandes soient en instance au même moment et que l'examineur de brevets cite l'une comme élément de l'état de la technique contre l'autre. L'agent de brevets devra soit modifier les revendications d'une demande pour assurer sa brevetabilité contre l'autre, soit faire valoir que les deux demandes sont sans rapport. Mais comment le faire tout en défendant réellement les intérêts de chaque client? De nombreux codes de déontologie prévoient que, dans de telles circonstances, l'agent de brevets ne peut en aucun cas remplir son rôle comme il convient. En conséquence, il doit toujours soigneusement examiner les missions qui lui sont proposées, afin d'éviter les risques de conflit d'intérêts. Si un tel conflit survient en dépit de ses efforts, la déontologie de sa profession lui imposera généralement de transférer les demandes conflictuelles à un autre conseil. L'agent de brevets doit résolument éviter les situations où il risque d'avoir à prendre parti entre deux de ses propres clients.

Mots-clés :

Formulaire de divulgation d'invention, système de suivi des brevets, intéressement des inventeurs, garde-barrière, comité d'examen des brevets.

TESTEZ VOS CONNAISSANCES :

1. Qu'est-ce qu'un "garde-barrière" technique?
2. Énumérez plusieurs personnes qui devraient siéger au comité d'examen des brevets?
3. Comment un agent de brevets peut-il créer un environnement favorable aux brevets dans une entreprise ou un organisme?
4. Qu'est-ce qu'un formulaire de divulgation d'invention? Comment doit-il être utilisé?

5. Vrai ou faux : une personne qui encourage ou supervise les travaux qui aboutissent à une invention est généralement considérée comme l'un des inventeurs et devrait être citée à ce titre dans la demande de brevet.

IX. GLOSSAIRE

Accord de non divulgation : accord par lequel deux ou plusieurs parties conviennent de garder secrètes certaines informations telles que les spécifications techniques d'une invention. L'existence d'un tel accord permet aux parties d'échanger des informations sans que cela constitue une divulgation qui, dans certains pays, serait destructrice de nouveauté. Voir III.A) et III.A)1).

Antériorité : une revendication de brevet peut être rejetée pour défaut de nouveauté si toutes ses limitations se retrouvent dans une même antériorité. Voir II.B)1)a), IV et V.C)1)b).

Brevet de blocage : brevet dont les revendications sont si larges ou si proches de celles d'une invention donnée qu'il permet de contrôler tout un secteur industriel ou toute une gamme de produits. Il est rare que la portée des revendications d'un brevet soit suffisamment large pour permettre à son titulaire d'avoir la mainmise sur la fabrication de tous les produits d'une catégorie donnée (par exemple tous les ordinateurs). Un portefeuille de brevets portant sur un même domaine peut, dans certains cas, être assez solide pour influencer tout un secteur. Voir II.A)3)d) et VIII.A).

Brevet : titre légal conférant à son titulaire le droit exclusif de contrôler, pour une durée et sur un territoire donnés, l'exploitation d'une invention définie dans les revendications dudit brevet, et cela en interdisant notamment à quiconque de fabriquer, d'utiliser ou de vendre cette invention sans son consentement. Voir II.A), II.B), V.B), VII.P)-Q), VIII et IX.E).

Comité d'examen des brevets : groupe de personnes chargé, dans certaines organisations, de décider si une invention doit faire l'objet d'une demande de brevet, de suivre l'évolution des demandes en instance et de décider si le paiement des annuités de maintien en vigueur d'un brevet se justifie ou non. Voir IX (introduction), IX.A) et IX.C).

Contournement : démarche par laquelle on s'efforce d'éviter de porter atteinte au brevet d'un concurrent en étudiant les limitations de ce dernier afin d'élaborer un produit ou un service qui ne les mette pas en œuvre. Voir II.A)3)e), II.C)2) et VIII.

Contrefaçon : acte consistant à exploiter, fabriquer, vendre ou offrir à la vente une invention protégée par un brevet. Est généralement considérée comme coupable de contrefaçon toute personne qui met en œuvre la totalité des éléments d'au moins l'une des revendications d'un brevet. Voir I, II.A)3)d), II.A)3)e), V.B),V.C)1)b), VII.B), VII.E), VII.G), VII.i), VII.L), VII.P), VII.Q) et VIII.

Convention de Paris : traité prévoyant un droit de priorité pour les demandes de brevet. La Convention de Paris reconnaît au déposant d'une demande de brevet dans l'un des États contractants un délai de 12 mois après la date de dépôt de cette première demande pour obtenir la protection dans un autre État contractant sans perdre la priorité de la date du dépôt initial. Voir III.A) et III.B)2)-5).

Date de priorité : la date de priorité d'une demande de brevet est la date de dépôt la plus ancienne que puisse revendiquer cette demande. Pour la demande de brevet originale, il s'agit de la date de dépôt de cette dernière. Pour toutes les demandes déposées subséquentement, pendant que la demande de base est en instance, la date de priorité est la date de dépôt de la demande de base. Voir aussi Convention de Paris. Voir II.C)5), III.A)introduction), III.B)1)-3), IV et IX.E).

Délai de forclusion : période, généralement liée à la divulgation de l'invention, à l'issue de laquelle il devient impossible de déposer une demande de brevet. Par exemple, dans les

systèmes de brevet qui ne connaissent pas de délai de grâce, le dépôt de brevet devient impossible une fois que l'invention a été divulguée. Voir III.A)introduction), III.A)1), III.B)2), IV.introduction) et IX.A).

Délai de grâce : certains systèmes de brevet accordent un délai durant lequel une invention peut être divulguée sans que cela entraîne la perte de nouveauté. Voir II.A)1), II.B)1)a), III.B)5) et IV (introduction).

Demande de brevet : une demande de brevet comprend une divulgation technique, des dessins, des revendications, ainsi que d'autres éléments qui sont déposés auprès d'un office des brevets. Si l'office approuve la demande, le brevet est délivré. Voir II.B)1), III et IV.

Demande divisionnaire : demande de brevet déposée devant le même office après la demande dont la priorité est revendiquée. Une demande divisionnaire peut être déposée en raison d'une absence d'unité d'invention ou parce que le déposant souhaite ajouter des revendications. Aux États-Unis d'Amérique, on utilise les termes de "demande divisionnaire" si la condition d'unité n'est pas remplie dans la demande principale et de "demande de continuation" si le but recherché est l'ajout de revendications. Ailleurs dans le monde, on parle de demande divisionnaire dans les deux cas. Voir III.A)4)c), III.B)5), IV.C) et VII.K).

Demande provisoire : certains systèmes de brevet permettent de déposer une demande de brevet simplifiée qui n'a pas besoin de contenir de revendications ni d'être conforme à des exigences particulières en matière de formulation. La demande de brevet provisoire prépare généralement le terrain pour une demande de brevet à part entière qui pourra revendiquer la priorité de sa date de dépôt. Elle doit généralement être convertie en demande de brevet d'utilité dans un délai déterminé, le plus souvent un an compté à partir de la date du dépôt de la demande de brevet provisoire. Les éléments nouveaux ajoutés dans cette demande ultérieure ne bénéficient pas de la priorité de la date de dépôt de la demande provisoire. Voir III.A)introduction) et III.B)5).

Divulgation suffisante : le mémoire descriptif doit contenir une description écrite de l'invention ainsi que de la manière et du procédé de réalisation et d'utilisation de celle-ci, en termes assez complets, clairs, concis et exacts pour qu'un homme du métier auquel l'invention se rapporte ou est apparentée puisse la réaliser et l'utiliser. L'exigence de divulgation suffisante" signifie que la demande de brevet doit enseigner à la personne du métier de compétence normale comment réaliser et utiliser l'invention. Voir III.A)4)b).

État de la technique : tout ce qui a été rendu accessible au public avant une date de référence, qui est généralement la date de dépôt de la demande de brevet. Dans certains systèmes de brevet, cette date de référence peut être, dans certaines circonstances particulières, la date de création de l'invention. L'état de la technique peut comprendre des articles techniques, des traités scientifiques, des livres, des brevets délivrés et d'autres éléments de cette nature. Voir II.A)1), II.B)1), II.C), IV, VII.B) et VII.H).

Examineur de brevets : fonctionnaire chargé d'examiner les demandes de brevet et de décider si un brevet peut être délivré. La plupart des examinateurs de brevets ont une formation technique dans le domaine des demandes de brevets qu'ils traitent. Certains d'entre eux ont aussi une formation juridique. Voir II.A)1), II.B)1), IV, V.B), VII.B) et IX.E).

Formulaire de divulgation de l'invention : document utilisé par certains agents de brevet et certaines sociétés pour recueillir auprès des inventeurs un certain nombre d'informations de base sur une invention. Ce formulaire peut être utilisé pour informer un agent de brevet de l'existence d'une nouvelle invention et peut servir de base pour la rédaction de la demande de brevet. Voir III.A)1) et IX.

Instruction de la demande : processus au cours duquel le déposant s'efforce de convaincre l'office d'accorder le brevet. Il peut notamment être amené, pour ce faire, à contester l'opinion de l'examineur sur les différences entre l'invention revendiquée et l'état de la technique relevé par ce dernier ou à modifier ses revendications afin de préciser ces différences. Voir II.B)1), III.A)4)b), IV et VII.M).

Interprétation des revendications : le processus par lequel est déterminée la valeur juridique des revendications. L'étendue de la protection conférée par un brevet dépend souvent de la portée de quelques termes spécifiques utilisés dans une revendication. Voir VII.Q).

Invention : Une "invention" est un concept pensé par l'inventeur et n'ayant aucune substance physique. Les meilleures revendications sont celles qui protègent "l'invention" elle-même de telle manière qu'elle ne puisse pas être réalisée, utilisée ou vendue par quiconque sans porter atteinte au brevet. Voir II.B)1)a)-c), III.A)2)-3) et V.B).

Jeu de revendications : groupe de revendications qui débute par une revendication "indépendante". Toutes les demandes de brevet doivent contenir au moins une revendication indépendante. Chaque revendication indépendante peut être suivie d'une ou de plusieurs revendications "dépendantes" portant sur des modes de réalisation plus spécifiques de l'invention décrite dans la revendication indépendante. Une demande de brevet peut contenir plusieurs jeux de revendications, par exemple un jeu de revendication de dispositif et un jeu de revendication de procédé, et ces jeux de revendications peuvent être de portée différente. Voir V.C)5), V.D), VII.B) et VII.D).

Lettre officielle : communication officielle d'un office des brevets relative à la brevetabilité d'une invention. Également désignée sous le nom de "rapport d'examen". Voir III.A)4)b), IV, VII.M) et IX.E).

Limitation/Élément : ce qui, dans une revendication de brevet, distingue une invention de l'état de la technique. Tous les termes utilisés dans une revendication de brevet constituent des limitations de la portée de cette dernière. Pour faciliter la compréhension, certaines limitations peuvent être groupées en un élément. De nombreux systèmes de brevet ne font pas de distinction entre les limitations et les éléments; la notion d'élément peut toutefois être pratique dans une revendication. Voir II.B)1)a), III.A)3), V.C)1)c), V.C)4), V.D), VII.B), VII.E) et VII.F).

Meilleur mode de réalisation : dans certains systèmes de brevet, le déposant doit divulguer son meilleur mode de réalisation de l'invention. Cela ne constitue pas une obligation de décrire le meilleur mode de réalisation dans l'absolu, mais de révéler les modalités essentielles à la mise en œuvre de l'invention. Voir III.A)4)b), III.B)5) et IX.A).

Mode de réalisation : Le "mode de réalisation" d'une invention s'entend de la forme physique que prend cette dernière dans le monde réel. Les "revendications" doivent protéger au minimum le "mode de réalisation" de l'invention. Voir III.A)3), III.A)4)b), III.A)4)c), V.B), VII.B), VII.D) et VII.P).

Non-évidence/Activité inventive : pour être brevetable, une invention ne doit pas être évidente et doit impliquer une activité inventive. Une invention est dite non évidente lorsqu'il est démontré qu'il n'aurait pas été évident de la concevoir pour un "homme du métier" de compétence normale dans le domaine considéré (domaine scientifique ou technique de l'invention) au moment de l'invention. La non-évidence diffère de la nouveauté dans le sens où une invention peut être évidente même si elle n'a pas été divulguée avec précision dans l'état de la technique. Certains offices, par exemple l'OEB, apprécient l'activité inventive à l'aide d'une approche "could-would", c'est-à-dire en se posant la question de savoir si l'homme de métier moyen "aurait pu" (*could*) parvenir ou "serait" (*would*) parvenu à la même invention sur la base de l'état de la technique. Voir II.B)1)c), III.A)2), III.B)5), IV, V.B) et VII.B).

Nouveauté absolue : condition de brevetabilité, dans certains pays ou régions, en vertu de laquelle l'invention faisant l'objet d'une demande de brevet ne doit pas avoir été divulguée ailleurs dans le monde avant la date de dépôt. L'inventeur peut donc détruire la nouveauté de sa propre invention. Par conséquent, pour que la condition de nouveauté absolue soit remplie, la demande de brevet doit être déposée avant que l'invention fasse l'objet d'une divulgation quelconque, que ce soit par l'inventeur, ses collègues ou toute autre personne. Le principe de nouveauté absolue existe dans de nombreux systèmes de brevet. Voir II.B)1)a), III.B)2), III.B)5), IV (introduction) et IX.B).

Nouveauté : une invention doit être nouvelle. Autrement dit, elle ne doit pas être d'usage public ni connue par d'autres personnes. Dans la plupart des pays, l'invention doit être "nouvelle" au moment du dépôt de la demande de brevet, tandis que dans d'autres, elle doit être nouvelle au moment de sa création. Tout brevet antérieur et toute publicité de la même invention aura pour effet de détruire cette nouveauté (et donc d'empêcher la délivrance d'un brevet ou d'exposer celui-ci à une invalidation). En résumé, si une invention n'est pas nouvelle, elle n'est pas brevetable. Voir II.B)1)a), II.C)2), III.A)2), III.B)5), IV, V.B), VII.B) et VII.H).

Partie caractérisante : partie d'une revendication de brevet dans laquelle sont exposés les éléments et les limitations de la revendication. La partie caractérisante suit la transition et explique de quelle manière les différents éléments sont liés les uns aux autres. La partie caractérisante de la revendication énonce tous les éléments de la revendication et les relie entre eux. Voir V.C)1)c), V.C)2) et V.C)4).

Personne du métier de compétence normale dans le domaine considéré : personne (on dit aussi "homme du métier") dont la compétence sert de critère d'appréciation de la non-évidence ou de l'activité inventive. La manière dont s'acquiert cette compétence est jugée différemment selon le domaine technique concerné. Une année de formation technique peut, par exemple, être considérée comme fournissant un degré de compétence normale dans certains domaines, tandis que dans d'autres, un diplôme universitaire sera la norme. La demande de brevet doit être rédigée d'une manière permettant à cette personne de comprendre l'invention et de la réaliser à partir des éléments divulgués. Voir II.B)1)c), III.A)2), III.B)5), IV, V.B) et VII.B).

Point de vue : toute revendication de brevet procède du point de vue de la personne ou de la chose qui exécute les étapes énoncées. L'agent de brevet doit s'efforcer de rédiger chaque revendication selon un point de vue cohérent. Des jeux de revendication différents peuvent procéder de points de vue différents. Voir VII.L).

Préambule : formule introductive identifiant la catégorie de l'invention protégée par la revendication qu'elle introduit. Voir V.C)1)a) et V.C)2).

Première mise en œuvre : en règle générale, une invention doit avoir été mise en œuvre pour pouvoir faire l'objet d'une demande de brevet. Cette mise en œuvre peut prendre la forme d'un prototype fonctionnel ou d'une série d'instructions permettant de réaliser l'invention sans autre expérimentation. Dans certains systèmes de brevet, le dépôt d'une demande de brevet remplit la condition de première mise en œuvre à la condition que l'invention puisse être réalisée sans autre expérimentation, sur la base des informations divulguées dans cette demande. Voir I, III.A)1), IV (introduction) et IX.A).

Revendication dépendante : revendication de brevet qui fait référence à une autre revendication. Une revendication dépendante inclut toutes les limitations contenues dans la revendication dont elle dépend. Voir V.D), V.D)2) et VII.B).

Revendication indépendante : une revendication indépendante est autonome et ne fait référence à aucune autre revendication. Ce sont les revendications indépendantes qui définissent l'invention dans sa portée la plus large. Certaines revendications indépendantes

peuvent avoir une portée plus large que d'autres revendications indépendantes. Voir III.A)4)f), III.B)5), V.B), V.C)2), V.C)5), V.D), V.D)1), VII.B), VII.D) et VII.L).

Revendication : la revendication délimite la portée de la protection conférée par le brevet. Elle constitue une approximation écrite du concept inventif créé par l'inventeur. Les revendications sont une série de phrases se composant de trois parties – préambule, transition, partie caractérisante – qui apparaissent généralement à la fin du brevet. Voir III.A)4)a), V, VI et VII.

Types de revendications :

Revendications d'appareil ou de dispositif. Voir III.B)5) et VI.A).

Revendications d'utilisation. Voir III.B)5), VI.B), VI.I), VII.C) et VII.O).

Revendications de biotechnologie. Voir III.B)5), VI.H) et VII.N).

Revendications de composition. Voir VI.G).

Revendications de dessin ou modèle. Voir VI.E).

Revendications de logiciel. Voir III.B)5) et VI.J).

Revendications de méthode ou de procédé. Voir III.B)5) et VI.B).

Revendications de produit caractérisé par son procédé d'obtention. Voir III.B)5), VI.(introduction), VI.B) et VI.C).

Revendications générales. Voir VI.K).

Revendications portant sur le résultat recherché et les paramètres. Voir VI.D).

Revendications relatives à un brevet de plante. Voir VI.F).

Système de classement : système hiérarchisé permettant le classement des demandes de brevet et des brevets délivrés. Une recherche sur l'état de la technique effectuée dans un ou plusieurs systèmes de classement révèle parfois des caractéristiques pertinentes pour une demande de brevet en instance. Voir II.C)4).

Système de gestion et de suivi des brevets : systèmes, généralement informatisés, d'enregistrement des dates importantes relatives au traitement d'une demande de brevet ou au maintien en vigueur d'un brevet délivré. Ils peuvent servir, par exemple, au rappel des dates de réponse aux lettres officielles ou des dates d'échéance des annuités. Voir IX (introduction).

Traité de coopération en matière de brevets (PCT) : traité multilatéral permettant de demander la protection dans un, plusieurs ou même tous les États contractants du PCT en ne déposant qu'une seule "demande internationale". Déposer une demande de brevet "internationale" équivaut à déposer une demande "nationale" normale dans chacun des États désignés. Le PCT est administré par le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), dont le siège est situé à Genève, en Suisse. Le nombre d'États contractants du PCT était de 133 au 1^{er} août 2006. Voir II.C)5), II.C)2), III.A), III.B)2), III.B)3), III.B)4)c) et III.B)5).

Transition : terme qui fait le lien entre le préambule et la partie caractérisante d'une revendication de brevet. Une transition peut être ouverte ou fermée. Une transition ouverte signifie que les limitations énoncées dans la partie caractérisante de la revendication n'excluent pas de la contrefaçon un produit ou un service qui comprend d'autres éléments, tandis qu'une transition fermée couvre l'invention revendiquée dans son intégralité. Voir V.C)1)b).

Unité d'invention : en règle générale, une demande de brevet ne peut concerner qu'une seule invention. Lorsque l'examineur de brevets constate qu'une demande de brevet porte sur plusieurs inventions, il invite le déposant à réduire le nombre des revendications. Le déposant a généralement la possibilité de déposer une demande divisionnaire pour les revendications ainsi retirées. Voir III.A)4)b), III.B)5), IV.C) et VII.K).

Utilité : une invention doit être utile pour être brevetable. Ce critère est appelé “utilité” dans certains systèmes de brevet et “application industrielle” dans d’autres. Le brevet n’est pas délivré si l’invention ne remplit pas la fonction désignée. Voir II.B)1)b) et VII.O).