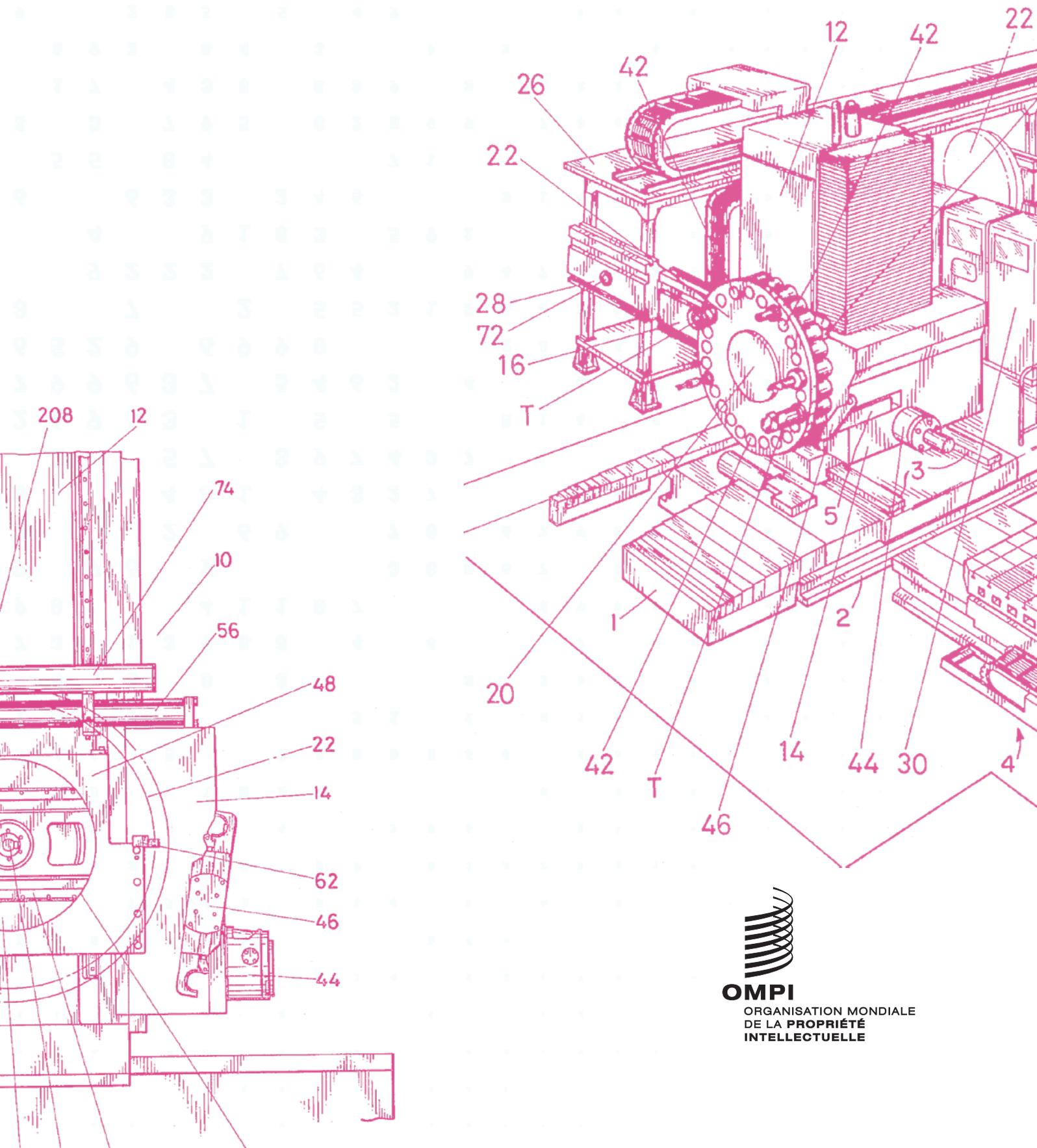


Recensement des inventions dans le domaine public

Guide à l'intention des inventeurs et des entrepreneurs

FIG. 1



Recensement des inventions dans le domaine public

Guide à l'intention des inventeurs et des entrepreneurs

Sauf indication contraire, la présente publication est publiée sous la licence Creative Commons – Attribution 3.0 Organisations Intergouvernementales.

L'utilisateur est libre de reproduire, distribuer, adapter, traduire et représenter ou exécuter en public la présente publication, y compris à des fins commerciales, sans autorisation expresse, pour autant que l'OMPI soit mentionnée en tant que source et que toute modification apportée au contenu original soit clairement indiquée.

Proposition de citation: OMPI (2020), Recensement des inventions dans le domaine public: Guide à l'intention des inventeurs et des entrepreneurs. Genève: OMPI.

Les adaptations, traductions et œuvres dérivées ne peuvent en aucun cas arborer l'emblème ou le logo officiel de l'OMPI, sauf si elles ont été approuvées et validées par l'OMPI. Pour toute demande d'autorisation, veuillez nous contacter via le site Web de l'OMPI.

Pour toute œuvre dérivée, veuillez ajouter la mention ci-après: "Le Secrétariat de l'OMPI décline toute responsabilité concernant la modification ou la traduction du contenu original."

Lorsque le contenu publié par l'OMPI comprend des images, des graphiques, des marques ou des logos appartenant à un tiers, l'utilisateur de ce contenu est seul responsable de l'obtention des droits auprès du ou des titulaires des droits.

Pour voir un exemplaire de cette licence, veuillez consulter l'adresse suivante: <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo>.

Les appellations employées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part de l'OMPI aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.

Les opinions exprimées dans cette publication ne reflètent pas nécessairement celles des États membres ou du Secrétariat de l'OMPI. La mention d'entreprises particulières ou de produits de certains fabricants n'implique pas que l'OMPI les approuve ou les recommande de préférence à d'autres entreprises ou produits analogues qui ne sont pas mentionnés.

© OMPI, 2020

Première publication: 2020

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
34, chemin des Colombettes
Case postale 18
CH-1211 Genève 20 (Suisse)

ISBN: 978-92-805-3189-3



Attribution 3.0 IGO
(CC BY 3.0 IGO)

Crédits photographiques: United States Patent 4,240,194; olga_hmelevska/iStock/Getty Images Plus
Imprimé en Suisse

Table des matières

Remerciements	8	5. Autres utilisations des outils de détermination de la liberté d'exploitation: identifier l'objet qui n'est pas couvert par des droits de brevet et qui peut offrir d'autres solutions possibles	29
Présentation du guide	9	6. Conclusion	29
Module I		Module II	
Brevets et domaine public	13	Recenser les besoins d'informations technologiques	33
1. Introduction	13	1. Introduction	33
2. Droits de brevet et domaine public pour les inventions	14	2. Informations à obtenir du client	34
2.1 Droits de brevet et portée	14	2.1 Informations techniques	34
2.2 Droits de brevet couvrant une invention	16	2.2 Informations commerciales	39
2.3 Domaine public	20	3. Analyse de suivi et rapport de synthèse	42
2.4 Approche pratique concernant les questions relatives au domaine public: recherche et analyse des documents de brevet publiés	24	3.1 Partie A du rapport de synthèse: informations techniques	42
3. Détermination de la liberté d'exploitation	25	3.2 Partie B du rapport de synthèse: informations commerciales	43
3.1 Principes et pratiques applicables à la détermination de la liberté d'exploitation: trois étapes	26	3.3 Partie C du rapport de synthèse: analyse supplémentaire	44
3.2 Un modèle QUOI-OÙ-QUAND pour la détermination de la liberté d'exploitation	26	4. Conclusion	46
3.3 Résultats possibles de la détermination de la liberté d'exploitation	26	Module III	
3.4 Objectifs et utilisations de la détermination de la liberté d'exploitation	27	Recherche sur la liberté d'exploitation: Trouver des sources d'information afin de recenser les inventions tombées dans le domaine public et effectuer une recherche sur la liberté d'exploitation	47
3.5 Les déterminations de la liberté d'exploitation peuvent devoir être actualisées ou modifiées	27	1. Introduction	47
4. Incertitude, erreur potentielle, risques et limites d'une détermination de la liberté d'exploitation	27	2. Préparation de la recherche: décomposer l'invention	48

2.1 Recherche sur la liberté d'exploitation en vue de trouver des brevets dominants potentiels	48	5.5 Modifications	63
2.2 Liste élargie de mots et de groupes de mots clés à utiliser dans les recherches	51	5.6 Rechercher "OÙ" et "QUAND" en fonction des projets du client concernant l'utilisation de l'invention: ajouter des limites géographiques et des périodes à la recherche	66
3. Symboles de classement des brevets associés à l'invention	55	5.7 Rechercher des caractéristiques non textuelles à l'aide de fonctions ou de bases de données spécialisées	67
3.1 Utilisation d'outils de recherche pour trouver des symboles de classement potentiellement pertinents: mise en correspondance des mots clés avec les symboles de classement des brevets	55	5.8 La recherche sur la liberté d'exploitation est un processus itératif: passer en revue, affiner, recommencer... arrêter	73
3.2 Trouver des symboles de la CIB dans des documents de brevet que vous avez recensés avant le début de la recherche	56	5.9 Collecter la dernière série de résultats en vue de préparer le rapport de recherche	73
3.3 Trouver et affiner les symboles de la CIB à l'aide d'une recherche par mots clés	57	6. Rapport de recherche	73
3.4 Classer les symboles de la CIB et évaluer leur pertinence	57	6.1 Formater les résultats de recherche	73
3.5 Utiliser des renvois et des données sur les attributions conjointes pour trouver des symboles de la CIB connexes et les ajouter à votre recherche	57	6.2 Rapport de recherche	75
3.6 Facultatif: Utiliser les informations sur le classement des brevets pour trouver des mots clés potentiels additionnels	57	Module IV	
4. Sélectionner la ou les bases de données à consulter	57	Analyse de la liberté d'exploitation: Lire les revendications et les informations sur la situation juridique	77
5. Effectuer une recherche sur la liberté d'exploitation: stratégie hybride par mots clés et symboles de classement des brevets	59	1. Introduction	77
5.1 Aperçu: Rechercher d'abord les revendications et les abrégés	59	2. Organisation de l'analyse de la liberté d'exploitation	78
5.2 Outils pour élaborer des chaînes de recherche par mots clés	59	2.1 Choisir l'ordre dans lequel vous allez procéder à l'analyse des atteintes et déterminer la situation juridique	79
5.3 Élaborer une chaîne de recherche: création d'une requête	61	2.2 Décider de trier et de classer les résultats de recherche par ordre de priorité	79
5.4 Effectuer une recherche initiale et procéder à un premier examen	62	3. Contexte de l'analyse de la liberté d'exploitation: revendications dans les documents de brevet	80
		3.1 Structure d'une revendication	80
		3.2 Types de revendications: classement par portée, par fonction et par objet	83

4. Analyse des atteintes: interprétation des revendications et comparaison des revendications interprétées avec l'invention du client	85
4.1 Interprétation des revendications	85
4.2 Comparaison des revendications interprétées avec l'invention du client	91
4.3 Option: Effectuer la comparaison avant de procéder à une interprétation approfondie des revendications	95
4.4 Analyse des atteintes lorsque des revendications comprennent des caractéristiques non textuelles	96
5. Déterminer la situation juridique	100
5.1 Durée de validité, expiration et abandon d'un brevet	100
5.2 Autres facteurs à prendre en considération en vue de déterminer la situation juridique	102
5.3 Sources d'information aux fins de la détermination de la situation juridique	103
6. Déterminations définitives	105
6.1 Classer chaque revendication	105
6.2 Classer chaque brevet	105
7. Rapport final	107
7.1 Résumé de l'invention	107
7.2 Résumé de la recherche sur la liberté d'exploitation	107
7.3 Analyse de la liberté d'exploitation	108
7.4 Possibilité d'analyse supplémentaire	109
7.5 Conclusions	109
7.6 Risques et limites	110

Module V

Comprendre les limites et les risques associés aux déterminations de la liberté d'exploitation: gestion des risques et utilisation des résultats

1. Introduction	111
2. Incertitude associée au postulat sur lequel se fonde la détermination de la liberté d'exploitation	112
3. Limites et risques associés au recensement des besoins d'information (module II)	112
4. Limites et risques associés à une recherche sur la liberté d'exploitation (module III)	113
4.1 Limites du processus de recherche	113
4.2 Limites inhérentes aux données recherchées ou extraites	113
5. Limites et risques associés à une analyse de la liberté d'exploitation et rapport final (module IV)	114
6. Et après? Utiliser les résultats du rapport final	116

6.1 Une recherche et une analyse de documents de brevet dans un pays présentant un intérêt aux fins de la liberté d'exploitation n'ont pas abouti au classement d'un brevet dans la catégorie "brevet présentant un intérêt – en vigueur" dans ce pays

6.2 Une recherche et une analyse de documents de brevet dans un pays présentant un intérêt aux fins de la liberté d'exploitation ont abouti au classement d'au moins un brevet dans la catégorie "brevet présentant un intérêt – en vigueur" dans ce pays

7. Conclusion

Annexes

Notes

Remerciements

La présente publication est le résultat d'un projet réalisé à la demande du Plan d'action pour le développement sur l'utilisation de l'information figurant dans le domaine public aux fins du développement économique de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Donna O. Perdue a été l'expert principal du domaine et Rose A. Mboya, Sarasija Padmanabhan et Isaac Rutenberg en ont été les experts associés.

Présentation du guide

Le présent guide a pour but de vous aider à déterminer si des inventions précises paraissent protégées par des brevets opposables ou relèvent du domaine public. Ce guide vous explique les étapes à suivre pour parvenir à cette conclusion et vous fournit la formation et les outils nécessaires à chaque étape.

Les droits de brevets ayant une portée nationale et une durée limitée, le présent guide vous montre comment franchir ces étapes en recourant à une description technique complète d'une invention spécifique, combinée à des informations sur les pays dans lesquels l'invention pourrait être utilisée et la durée de cette utilisation. Ce guide vous informe également sur les limites et les risques associés à chaque étape.

Notions de base utilisées dans le guide

Le guide définit les inventions, les brevets et le domaine public comme suit.

Invention : produit ou procédé offrant une nouvelle manière de faire quelque chose ou une nouvelle solution technique à un problème. Une invention se distingue par une ou plusieurs caractéristiques qui contribuent à produire un effet technique aboutissant à la nouvelle approche ou à la solution technique.



Invention brevetée

Un brevet confère des droits sur une invention brevetée. Ces droits sont :

- définis dans les revendications du brevet,
- effectifs dans le pays qui a délivré le brevet,
- opposables pendant une durée limitée.

Un brevet confère à son titulaire le droit de faire cesser ou d'empêcher l'exploitation par des tiers de l'invention brevetée sans son consentement dans le pays qui a délivré le brevet, à tout moment pendant la durée de validité du brevet.

Une invention peut être protégée par plusieurs brevets. À titre d'exemple, un brevet antérieur peut couvrir une caractéristique unique ou des caractéristiques multiples de l'invention. Une invention peut être protégée par des brevets multiples, couvrant chacun une caractéristique différente ou un ensemble de caractéristiques présentes dans l'invention.



Invention tombée dans le domaine public

Une invention tombée dans le domaine public :

- est une invention divulguée au public,
- n'est pas couverte par des droits de brevet opposables dans un pays spécifique, à un moment précis, de sorte que n'importe qui peut utiliser librement cette invention dans ce pays à ce moment, sans risquer de poursuites pour atteinte au brevet.

Étant donné qu'une invention peut être couverte par des brevets multiples, il convient, pour déterminer si une invention est tombée dans le domaine public, d'effectuer une recherche et une analyse des documents de brevet publiés afin de déterminer s'il existe *un quelconque* brevet opposable assorti de revendications pouvant couvrir *une* caractéristique *quelconque* de l'invention dans son ensemble ou *une* caractéristique *quelconque* de l'invention dans un pays spécifique au cours d'une période définie.

Partant de ce cadre conceptuel, le guide vous présente une procédure en trois étapes en vue de rechercher et d'analyser les documents de brevet publiés à l'aide des outils de détermination de la liberté d'exploitation.

- DESCRIPTION (Module II)**
- Rassembler des informations du client sur l'invention :
 - En quoi consiste l'invention et qu'est-ce que le client a l'intention d'en faire?
 - Où le client prévoit-il d'utiliser l'invention?
 - Quand le client prévoit-il d'utiliser l'invention?
- ↓
- RECHERCHE (Module III)**
- Décrire l'invention et son utilisation envisagée.
 - Diviser l'invention en ses parties et recenser les caractéristiques à rechercher.
 - Déterminer les paramètres de recherche et les ressources : mots clés, symboles de classement des brevets, bases de données, pays, année(s), langue(s).
 - Rechercher les documents de brevet assortis de revendications qui pourraient couvrir l'invention ou l'une de ses caractéristiques essentielles et recenser les documents dont l'analyse pourrait être pertinente.
- ↓
- ANALYSE (Module IV)**
- Analyser chaque document de brevet potentiellement pertinent :
 - Analyser les revendications afin de déterminer la portée des droits de brevet. Une revendication pourrait-elle être interprétée en ce sens qu'elle pourrait être considérée comme couvrant l'invention ou l'une de ses caractéristiques essentielles? Oui/Non/Impossible à déterminer.
 - Déterminer la situation juridique de chaque brevet analysé. Est-il toujours en vigueur? Dans l'affirmative, est-il opposable et pendant combien de temps? Dans la négative, a-t-il expiré, a-t-il été abandonné, invalidé ou révoqué ou a-t-il fait l'objet d'une revendication de non-protection? La situation juridique est-elle ambiguë ou instable?

Une analyse informelle de la liberté d'exploitation à l'aide des outils présentés dans le guide peut aboutir aux résultats suivants :

- des brevets opposables, assortis de revendications qui pourraient être interprétées en ce sens qu'elles pourraient être considérées comme couvrant l'invention ou l'une de ses caractéristiques essentielles, dans un pays spécifique et pendant la période d'utilisation envisagée, sont trouvés;
- aucun brevet opposable assorti de revendications qui pourraient être interprétées en ce sens qu'elles pourraient être considérées comme couvrant l'invention ou l'une de ses caractéristiques essentielles, dans un pays spécifique et pendant la période d'utilisation envisagée, n'est trouvé;
- aucune conclusion définitive ne peut être tirée.

Utilisation du guide: compétences, formation, outils et stratégies

Compétences. Le guide part du principe que vous possédez déjà une bonne connaissance de la propriété intellectuelle et des bases de données des brevets, ainsi que des compétences en matière de recherche d'informations sur des brevets, telles que :

- des connaissances pratiques de base de la propriété intellectuelle et des droits de propriété intellectuelle;
- une connaissance de base des brevets et des systèmes de brevets, notamment :
 - la procédure de dépôt et de traitement des demandes de brevet en vue de l'obtention d'un ou plusieurs brevets;
 - la fonction et la finalité des revendications de brevet;
 - une connaissance de base des systèmes de brevet nationaux et internationaux.

- une connaissance de base en matière de recherche de brevets, notamment :
 - l'utilisation de mots clés, les systèmes de classement des brevets et les opérateurs de recherche;
 - la capacité d'évaluer et de sélectionner les bases de données de brevets en fonction des besoins de la recherche;
 - la collecte et l'organisation des résultats de recherche.

Vous pouvez développer ces compétences en utilisant des ressources librement accessibles, telles que celles disponibles auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Suivre la procédure décrite dans le présent guide développera vos compétences existantes et vous en enseignera de nouvelles.

Formation. Chaque module du guide commence par une liste des éléments d'apprentissage et des compétences que vous devriez avoir acquis à la fin du module. Le guide fournit des explications détaillées des principes et du déroulement de chaque étape, ainsi que des exemples didactiques montrant comment réaliser ces étapes. Cette formation vous apportera des compétences professionnelles utiles pour mener à bien vos projets en utilisant les outils de détermination de la liberté d'exploitation. Le guide fournit également des enseignements précieux pour vous aider à comprendre les limites, erreurs et risques potentiels associés à ce processus et à prendre les mesures nécessaires à la gestion de ces risques. Il est publié parallèlement à la publication de l'OMPI intitulée *Utilisation des inventions relevant du domaine public : Guide à l'intention des inventeurs et des entrepreneurs* (2020), qui porte sur la façon d'utiliser l'information tombée dans le domaine public et de l'intégrer dans la conception et le développement de nouveaux produits ou services.

Outils. Les outils pratiques présentés dans les annexes A, B et C sont essentiels pour utiliser le guide efficacement.

- Des listes récapitulatives exhaustives sont fournies dans les modules “pratiques” – Module II (collecte des informations) à l'annexe A.1, Module III (recherche sur la liberté d'exploitation) à l'annexe B.1 et Module IV (analyse de la liberté d'exploitation) à l'annexe C.1.
- Des modèles de rapports (annexes A.2 et C.3) et de tableaux de revendications (annexes C.2.a et C.2.b) présentent la structure et des orientations en vue de réaliser certaines actions et de générer des produits à chaque étape de la procédure.
- Vous trouverez également une liste d'outils et de ressources supplémentaires qui pourraient être utiles, comme des publications, des outils en ligne et du matériel de formation de l'OMPI (annexe D).

Stratégies. Vous pouvez choisir comment utiliser le guide en fonction de vos compétences, de vos besoins et de vos intérêts. Étant donné l'abondance d'informations détaillées contenues dans le guide, vous pourriez souhaiter appliquer les stratégies pratiques décrites ci-après.

Stratégie pour vous familiariser avec le guide

- Lisez le module I pour découvrir les principes, les fondements juridiques et avoir une vue d'ensemble complète.
- Étudiez la figure I.1 afin de l'utiliser comme **feuille de route**.
- Lisez les éléments d'apprentissage des modules II, III, IV et V afin de visualiser ce que le guide va vous apprendre.
- Examinez les listes récapitulatives des modules II, III et IV pour voir quelles tâches vous allez exécuter à chaque étape.
- Lisez ensuite les modules II, III et IV pour des explications détaillées et une formation.
- Lisez le module V pour comprendre les risques potentiels et les approches de gestion des risques.

Stratégie d'utilisation du guide pour mener à bien un projet

- Utilisez les outils pour organiser vos actions et consultez le guide pour comprendre le comment et le pourquoi de ces actions.
- Imprimez ou faites des copies électroniques des listes récapitulatives pour le module II (annexe A.1), le module III (annexe B.1) et le module IV (annexe C.1).
- Lorsque vous commencez une étape du processus de détermination de la liberté d'exploitation, suivez la liste récapitulative afin de garder une trace des tâches à réaliser.
- Consultez le guide pour des informations détaillées sur la manière d'accomplir une tâche spécifique.
- Recherchez des mots clés pour trouver des informations sur la tâche dans différentes parties du guide.
- Utilisez les modèles pour vous guider dans votre travail en gardant à l'esprit que vous pourriez devoir les adapter à chaque projet.

Conclusions. Apprendre et mettre en pratique le processus décrit dans le guide devraient vous permettre d'atteindre divers objectifs. Vous devriez être en mesure de fournir des informations utiles à vos clients grâce à l'utilisation des outils de détermination de la liberté d'exploitation aux fins d'une analyse informelle de celle-ci. Vous devriez pouvoir dissiper les idées fausses courantes sur les droits de brevet et le domaine public. Vous contribuerez également à votre propre perfectionnement professionnel grâce au développement de vos capacités de recherche et d'analyse en matière de brevets.

Module I

Brevets et domaine public

1. Introduction

Vous pouvez rassembler des informations précieuses sur les inventions dans les millions de documents de brevet publiés qui sont actuellement disponibles et dans ceux qui seront publiés à l'avenir. En recherchant et en analysant ces informations, vous pourrez distinguer les inventions protégées par des droits de brevet conférés à leur titulaire des inventions qui paraissent figurer dans le domaine public et sont donc accessibles à quiconque souhaite les utiliser sans risquer de poursuites pour contrefaçon de brevet. De nombreux secteurs de la communauté de l'innovation pourraient tirer profit d'un accès plus aisé aux inventions tombées dans le domaine public qui ont été divulguées et peuvent être librement utilisées, soit telles qu'elles ont été divulguées à l'origine, soit comme base pour de nouvelles innovations, grâce à des améliorations et à l'ajout de nouvelles caractéristiques. Le présent guide vous enseigne les principes et vous présente des outils pour vous aider à rechercher les droits de brevet protégeant une invention et peut vous aider à recenser les inventions se trouvant dans le domaine public.

Éléments d'apprentissage

Quand vous aurez terminé ce module, vous devriez comprendre :

- comment les droits de brevet naissent, sont interprétés et sont appliqués;
- comment les droits de brevet créent un domaine public pour les inventions;
- comment une invention peut être couverte par des brevets multiples, notamment des brevets protégeant des caractéristiques distinctes de l'invention;
- comment la question des droits de brevet entourant une invention peut être étudiée à l'aide des outils de détermination de la liberté d'exploitation;
- pourquoi il peut être difficile de recenser avec certitude les inventions qui se trouvent dans le domaine public.

Précision terminologique

Le *Black's Law Dictionary* 513 (édition de poche 1996) définit le “**domaine public**” comme suit :

“2. L'ensemble des publications, inventions et procédés qui ne sont pas protégés par un droit d'auteur et un brevet; n'importe qui peut s'approprier des choses se trouvant le domaine public sans risquer de poursuites pour contrefaçon”.

Précision terminologique

L'expression “**documents de brevet**” désigne les brevets publiés et les demandes de brevet publiées.

Les brevets publiés peuvent être des brevets actuellement en vigueur ou des brevets qui ne sont pas opposables parce qu'ils ont expiré, ont été abandonnés ou retirés, ont fait l'objet d'une revendication de non-protection totale ou partielle, ont été invalidés, révoqués ou jugés inopposables pour une autre raison.

Les demandes de brevet publiées peuvent couvrir des demandes en attente, abandonnées, retirées ou ayant expiré. Elles peuvent inclure des demandes déposées auprès d'offices de brevets nationaux ou régionaux, tout comme des demandes internationales publiées déposées au titre du Traité de coopération en matière de brevets (PCT).

2. Droits de brevet et domaine public pour les inventions

Selon la définition de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), une “invention” désigne “un produit ou procédé qui fournit en général une nouvelle façon de faire quelque chose ou offre une nouvelle solution technique à un problème”.

Une invention se distingue par une ou plusieurs caractéristiques qui contribuent à produire un effet technique aboutissant à la nouvelle façon de faire quelque chose ou à la nouvelle solution technique. Une caractéristique d'une invention peut être nouvelle, avoir été divulguée antérieurement, faire partie des connaissances techniques générales ou être une invention brevetée antérieurement.

2.1 Droits de brevet et portée

Un brevet est un droit exclusif concédé à une invention. Un brevet confère à son titulaire le droit d'empêcher des tiers de fabriquer, d'utiliser, de vendre, d'offrir à la vente ou d'importer l'invention définie dans les revendications du brevet sans le consentement du titulaire du brevet, dans le pays qui a délivré le brevet, pendant la durée de validité du brevet¹. Un brevet confère donc à son titulaire le droit de contrôler qui peut utiliser ou “mettre en pratique” l'invention brevetée dans un pays où le brevet est en vigueur, tant qu'il est en vigueur.

Pour que ces droits de brevet exclusifs soient concédés, l'invention doit être : décrite dans un document de brevet déposé auprès d'un office de brevets et mise ultérieurement à la disposition du public; définie dans une ou plusieurs revendications de brevet; et satisfaire les exigences légales en matière de brevetabilité. Les droits de brevet ont une portée, une couverture géographique et une durée limitées :

- **Les brevets ont une portée limitée, qui est définie dans les revendications.** La portée des droits de brevet est définie dans les revendications d'un brevet concédé conformément à la législation du pays de délivrance.
- **Les brevets ont une limite géographique.** Les droits de brevet ne sont opposables que dans le pays où ils ont été concédés ou validés (pays de délivrance).
- **Les brevets ont une limite temporelle.** Les brevets sont délivrés pour une durée fixe de validité. Un brevet peut expirer à la fin de sa durée complète de validité et les droits de brevet s'éteignent automatiquement à ce moment. Dans certains cas, un brevet peut cesser d'être opposable avant la fin de sa durée complète de validité et les droits de brevet s'éteignent dès que le brevet cesse d'être opposable.

Les droits de brevet exclusifs du titulaire d'un brevet sur une invention peuvent avoir une incidence sur les projets d'un tiers concernant l'utilisation de la même invention, étant donné que le titulaire du brevet peut accorder ou refuser son consentement à la mise en pratique de l'invention brevetée et engager des poursuites pour atteinte au brevet. Par conséquent, un titulaire de brevets peut faire respecter son brevet en exerçant son droit d'empêcher des tiers de **mettre en pratique** l'invention brevetée.

Que signifie l'expression "mettre en pratique l'invention brevetée"?

"Mettre en pratique l'invention brevetée" signifie accomplir des actions qui exécutent chacune des limitations (éléments) composant la revendication.

Lorsque se pose la question de savoir si les actions d'un tiers (une partie autre que le titulaire du brevet) mettent en pratique l'invention brevetée, une analyse en deux étapes, dénommée "analyse des atteintes", est utilisée pour évaluer les actions en cause :

- **Étape 1.** Les revendications du brevet sont interprétées afin de déterminer ce qu'est l'invention brevetée et quelles actions la mettraient en pratique.
- **Étape 2.** La revendication interprétée est ensuite comparée aux actions en cause (les actions du tiers) pour déterminer si elles aboutiraient à la mise en pratique de l'invention brevetée.

L'étape de comparaison (étape 2) vise à comparer les actions en cause avec celles qui sont requises pour chaque limitation de la revendication afin de déterminer si l'une des actions en cause mettrait en œuvre cette limitation; si tel est le cas, la limitation est considérée comme étant "satisfaite" ou "remplie" par les actions en cause.

S'il ressort de l'étape de comparaison que chacune des limitations composant une revendication de brevet est satisfaite par les actions en cause, la revendication est alors réputée "couvrir" ces actions, de sorte que leur exécution serait considérée comme une mise en pratique de l'invention brevetée décrite dans cette revendication. Un brevet couvrirait ces actions si au moins une revendication du brevet couvre ces actions. S'il est conclu qu'un brevet couvre ces actions (l'invention), le consentement du titulaire du brevet serait alors nécessaire pour exécuter ces actions (l'invention).

L'analyse des atteintes peut porter sur des actions qui ont eu lieu dans le passé, qui sont en cours ou qui sont envisagées.

Aux fins du présent guide, le plan d'action proposé de votre client est appelé "l'invention du client" et une analyse des atteintes sera réalisée pour l'invention du client. L'analyse des atteintes est examinée en détail dans le module IV.

Une invention est progressive: la mise en pratique d'une invention peut inclure la mise en pratique d'une invention brevetée antérieurement et un brevet relatif à l'invention brevetée antérieurement peut couvrir la nouvelle invention

La plupart des nouvelles inventions s'inspirent d'inventions antérieures, en les améliorant, en leur ajoutant de nouvelles caractéristiques ou en présentant de nouvelles combinaisons pour parvenir à un nouveau produit ou procédé qui est désigné comme la nouvelle invention. Si l'invention antérieure a été brevetée, l'invention brevetée antérieurement est une caractéristique de la nouvelle invention et la mise en pratique de la nouvelle invention inclut la mise en pratique de l'invention brevetée antérieurement.

Précision terminologique

Si les actions en cause sont définies comme "**une invention**" et qu'une analyse des atteintes conclut qu'une revendication de brevet couvrirait ces actions, alors la revendication couvrirait l'invention. Un brevet couvrirait l'invention si au moins une revendication du brevet couvre l'invention.

Au sens strict, le terme "**atteinte**" doit être utilisé pour désigner la mise en pratique d'une invention brevetée par une personne autre que le titulaire du brevet, sans le consentement de ce dernier. Cependant, le terme est souvent utilisé de manière générale pour désigner la mise en pratique d'une invention brevetée par une personne autre que le titulaire du brevet, sans préciser si un consentement a été obtenu ou non.

Par conséquent, si une revendication couvre une invention, la mise en pratique de cette invention (sans le consentement du titulaire du brevet) porterait atteinte à la revendication. Si un brevet couvre une invention, la mise en pratique de l'invention (sans le consentement du titulaire du brevet) porterait alors atteinte au brevet.

Précision terminologique

Un brevet couvrant une ou plusieurs caractéristiques d'une invention ultérieure est souvent appelé le **“brevet dominant”** de cette invention.

Lorsque les revendications pertinentes du brevet de l'invention brevetée antérieurement sont ouvertes, de telle sorte que la mise en pratique de l'invention brevetée requiert la mise en pratique de toutes les limitations (éléments) décrites dans les revendications et peut *aussi* inclure des caractéristiques supplémentaires non décrites dans les revendications (*voir* le module IV, section 3.1, Structure d'une revendication), le brevet de l'invention brevetée antérieurement peut être considéré comme couvrant la nouvelle invention.

Le titulaire de *tout* brevet couvrant l'invention (p. ex., tout brevet “dominant”) peut empêcher un tiers de mettre en pratique l'invention brevetée sans son consentement, dans le pays qui a délivré le brevet, tant que le brevet est en vigueur. Par conséquent, un brevet qui ne couvre qu'une seule caractéristique d'une nouvelle invention peut influencer la capacité d'utiliser librement la nouvelle invention complète tel qu'envisagé. Toute personne souhaitant mettre en pratique la nouvelle invention devra obtenir l'autorisation du titulaire d'un brevet dominant.

Vous trouverez une illustration de ce concept dans l'exemple didactique n° 1, qui explique comment un brevet peut couvrir une nouvelle invention proposée. Dans cet exemple, la nouvelle invention utilise un filtre à eau breveté et lui ajoute de nouvelles caractéristiques. La mise en pratique de la nouvelle invention inclut donc la mise en pratique de l'invention brevetée. Dans cet exemple, les revendications pertinentes du filtre à eau breveté sont des revendications “ouvertes”, qui seraient considérées comme couvrant la nouvelle invention.

Plusieurs brevets peuvent couvrir une invention

Une nouvelle invention peut s'appuyer sur plusieurs inventions antérieures, y compris sur des inventions brevetées. En d'autres termes, une nouvelle invention peut englober plusieurs inventions brevetées antérieurement qui constituent des caractéristiques de la nouvelle invention. L'exemple didactique n° 2 illustre la manière dont plusieurs brevets peuvent couvrir une invention incluant comme caractéristiques des inventions brevetées antérieurement.

Chaque brevet produit des effets juridiques distincts de ceux de tout autre brevet couvrant d'autres caractéristiques de l'invention ou de l'invention dans son ensemble. Par conséquent, une personne désireuse de mettre en pratique la nouvelle invention devra obtenir l'autorisation du titulaire d'un brevet dominant. Comme le montre l'exemple didactique n° 2, même si l'inventeur de la nouvelle invention a obtenu un brevet pour celle-ci, cet inventeur devra probablement encore obtenir l'autorisation des titulaires des brevets dominants protégeant des caractéristiques de la nouvelle invention, tant que chaque brevet est en vigueur.

2.2 Droits de brevet couvrant une invention

Il est donc utile de se représenter un *ensemble* de droits de brevet couvrant une invention. Les limites en termes de portée, de couverture géographique et de durée des droits de brevet restreignent les droits de brevet qui protègent une invention brevetée.

Exemple didactique n° 1 : Un brevet assorti de revendications ouvertes peut couvrir une nouvelle invention comportant des caractéristiques additionnelles qui n'apparaissent pas dans les revendications du brevet

Un inventeur a pris un filtre à eau breveté disponible dans le commerce, qui élimine les bactéries, les kystes et les virus de l'eau et l'a relié à une colonne remplie de charbon actif afin d'éliminer certains produits chimiques organiques. La nouvelle invention implique donc le passage de l'eau dans le filtre à eau breveté et ensuite dans la colonne de charbon actif, ainsi que la collecte du produit final.

Le brevet du filtre à eau comporte une seule revendication indépendante ouverte, qui décrit la structure et les matériaux du filtre et des revendications dépendantes des méthodes de purification d'échantillons d'eau au moyen du filtre. La revendication indépendante ouverte décrit "un système de filtration d'eau comprenant" un filtre qui se compose de la structure et des matériaux précisément décrits dans la revendication ainsi que des caractéristiques supplémentaires (structures et étapes supplémentaires) qui ne sont pas décrites dans la revendication.

Nouvelle invention: système de filtration d'eau avec une colonne de charbon actif

<p>Filtre à eau commercial filter relié à une colonne remplie de charbon actif avec un collecteur de sortie</p>	→	<p>Le brevet existant du filtre à eau commercial contient une revendication ouverte visant "un système de filtration d'eau comprenant" un filtre avec cette structure et ces matériaux.</p>
---	---	---

Dans cet exemple, le brevet existant du filtre à eau commercial peut couvrir le nouveau système de filtration d'eau qui comprend des caractéristiques supplémentaires ne se trouvant pas dans l'invention brevetée originale. Une personne souhaitant mettre en pratique le *nouveau* système de filtration d'eau devra probablement obtenir l'autorisation du titulaire du brevet existant du filtre à eau commercial.

Exemple didactique n° 2: Plusieurs brevets peuvent couvrir une invention

Un inventeur a mis au point une nouvelle substance chimique baptisée composant Z. Comme indiqué ci-dessous, pour ce faire, l'inventeur a amélioré des

inventions antérieures en utilisant deux substances chimiques brevetées, le composant X et le composant Y, et une méthode brevetée pour les mélanger dans des conditions précises de chaleur et de pression, afin d'obtenir le composant Z. Le composant Z est nouveau et possède des propriétés qui ne pouvaient pas être prévues à partir des propriétés du composant X et du composant Y.

Dans un pays A, l'inventeur a déposé une demande de brevet pour "l'invention du composant Z" le 12 décembre 2010. Le 10 octobre 2012, le brevet n° 4 a été délivré dans le pays A, avec des revendications qui couvrent le composant Z et les méthodes de fabrication du composant Z. Le brevet n° 4 expire le 12 décembre 2030.

Dans le pays A, d'autres parties détiennent des brevets protégeant le composant X, le composant Y et la méthode de mélange de X et Y. Le composant X est couvert par le brevet n° 1, qui expire le 10 octobre 2024, le composant Y est couvert par le brevet n° 2, qui expire le 11 novembre 2026, et la méthode de mélange est couverte par le brevet n° 3, qui expire le 12 décembre 2028. L'inventeur de l'invention du composant Z a utilisé chacun des composants brevetés et a mis en pratique la méthode brevetée, exactement selon les modalités décrites dans les revendications ouvertes de chaque brevet. Par conséquent, le brevet n° 1, le brevet n° 2 et le brevet n° 3 couvrent des caractéristiques de la nouvelle invention du composant Z dans le pays A. Le brevet n° 1, le brevet n° 2 et le brevet n° 3 peuvent être considérés comme des brevets "dominants" par rapport à l'invention du composant Z.

Invention du composant Z

Le composant X → Le brevet n° 1 expire le 10/10/2024.

et

le composant Y → Le brevet n° 2 expire le 11/11/2026.

mélangés

dans certaines conditions de chaleur et de pression → Le brevet n° 3 expire le 12/12/2028.

donnent

le composant Z. → Le brevet n° 4 expire le 12/12/2030.
Le brevet n° 4 couvre le composant Z et ses méthodes de fabrication (à savoir l'invention du composant Z).

Même si l'inventeur détient le brevet n° 4 pour l'invention du composant Z, il devra probablement obtenir l'autorisation des titulaires du brevet n° 1, du brevet n° 2 et du brevet n° 3 pour mettre en pratique l'invention brevetée couverte par le brevet n° 4, tant que chacun des brevets antérieurs est en vigueur. (Il convient d'observer que ces brevets dominants peuvent être qualifiés de brevets de "blocage" du brevet n° 4.)

Exemple didactique n° 3: Les droits de brevet couvrant une invention peuvent différer selon les pays

Pays A. En ce qui concerne l'invention du composant Z décrite ci-dessus, les droits de brevet couvrant l'invention dans le pays A sont représentés ci-après : l'inventeur a obtenu le brevet n° 4 pour la nouvelle invention et le brevet n° 1, le brevet n° 2 et le brevet n° 3 sont actuellement en vigueur.

Le composant X → Le brevet n° 1 expire le 10/10/2024.

et

le composant Y → Le brevet n° 2 expire le 11/11/2026.

mélangés

dans certaines conditions de chaleur et de pression → Le brevet n° 3 expire le 12/12/2028.

donnent

le composant Z. → Le brevet n° 4 expire le 12/12/2030.
Le brevet n° 4 couvre le composant Z et ses méthodes de fabrication.

Pays B. Le composant Z sera également fabriqué et utilisé dans le pays B, où des droits de brevet différents couvrent l'invention. Le composant X n'est pas breveté dans le pays B. Cependant, le composant Y, la méthode de mélange et l'invention du composant Z ont été brevetés dans le pays B. Les droits de brevet conférés par les homologues du brevet n° 2, du brevet n° 3 et du brevet n° 4 dans le pays B couvrent l'invention du composant Z dans le pays B comme illustré ci-dessous.

Le composant X

et

le composant Y → L'homologue du brevet n° 2 dans le pays B expire le 11/11/2026

mélangés

dans certaines conditions de chaleur et de pression → L'homologue du brevet n° 3 dans le pays B expire le 12/12/2028

donnent

le composant Z. → L'homologue du brevet n° 4 dans le pays B expire le 12/12/2030.

Exemple didactique n° 4: Les droits de brevet couvrant une invention évoluent avec le temps

Pays A en 2018. En ce qui concerne l'invention du composant Z décrite plus haut, les droits de brevet couvrant l'invention dans le pays A en 2018 sont les suivants :

Le composant X → Le brevet n° 1 expire le 10/10/2024.

et

le composant Y → Le brevet n° 2 expire le 11/11/2026.

mélangés

dans certaines conditions de chaleur et de pression → Le brevet n° 3 expire le 12/12/2028.

donnent

le composant Z. → Le brevet n° 4 expire le 12/12/2030.
Le brevet n° 4 couvre le composant Z et ses méthodes de fabrication.

Pays A en 2025. Le brevet n° 1 couvrant le composant X a expiré le 10 octobre 2024. Par conséquent, en 2025, l'invention ne sera plus couverte que par le brevet n° 2, le brevet n° 3 et le brevet n° 4 dans le pays A.

Le composant X

et

le composant Y → Le brevet n° 2 expire le
11/11/2026.

mélangés

dans certaines → Le brevet n° 3 expire le
conditions de 12/12/2028.
chaleur et de
pression

donnent

le composant Z. → Le brevet n° 4 expire le
12/12/2030.
Le brevet n° 4 couvre le
composant Z et ses méthodes
de fabrication.

Les droits de brevet couvrant une invention dans un pays continueront d'évoluer à l'expiration de chacun des brevets qui couvrent l'invention dans ce pays et changeront plus rapidement si l'un des brevets cesse d'être opposable avant la fin de sa durée de validité.

Les droits de brevet couvrant une invention peuvent différer selon les pays

Il est d'usage de demander une protection par brevet dans certains pays ayant un rapport avec l'utilisation envisagée de l'invention, ce qui a pour effet que les droits de brevet couvrant l'invention existeront dans certains pays et pas dans d'autres. Il peut en résulter une "famille" de brevets connexes dans laquelle chaque membre de la famille de brevets sera considéré comme un "brevet homologue" ou "brevet correspondant" par rapport aux autres membres de la famille de brevets.

La portée de ces droits de brevet peut varier selon le pays où un brevet a été délivré, du fait des différentes règles applicables aux objets brevetables, à la nouveauté, à l'interprétation des revendications, etc. La durée de validité de ces droits de brevets peut également différer d'un pays à l'autre. Ainsi, des événements survenant dans un pays peuvent rendre le brevet inopposable avant l'expiration de la période de validité du brevet dans ce pays, tandis qu'un brevet homologue déposé dans un autre pays peut rester en vigueur pendant toute la durée de validité du brevet. Les droits de brevet qui peuvent couvrir une invention peuvent donc varier selon les pays, comme le montre l'exemple didactique n° 3.

Les droits de brevet couvrant une invention évoluent avec le temps

Les brevets sont délivrés pour une durée déterminée et les droits de brevet s'éteignent automatiquement lorsqu'un brevet expire à la fin de sa période de validité (voir l'exemple didactique n° 4). Dans certains cas, un brevet peut cesser d'être opposable avant la fin de sa période de validité. C'est le cas lorsqu'un brevet est invalidé, révoqué, abandonné (p. ex. parce que la taxe de renouvellement n'a pas été acquittée), retiré, a fait l'objet d'une revendication de non-protection, devient caduc, est dédié au public ou est déclaré inopposable pour tout autre motif. Les droits exclusifs du titulaire sur l'invention décrite dans les revendications s'éteignent lorsque le brevet cesse d'être opposable.

2.3 Domaine public

Il n'existe pas de définition officielle unique du domaine public aux fins du droit des brevets, mais il est important de reconnaître que la question du domaine public est liée à la mise en pratique d'une invention. Les documents de brevet divulguent des informations qui peuvent être utilisées librement par le public, notamment des détails techniques sur l'invention brevetée, des détails sur d'autres inventions non couvertes par

des revendications de brevet, des connaissances techniques générales et des informations stratégiques concernant des tentatives antérieures de résoudre un problème identique ou similaire. Dans les revendications, les documents de brevet définissent les droits exclusifs conférés au titulaire du brevet et informent le public sur les actions nécessitant le consentement dudit titulaire.

Au vu de ces différents types de divulgations publiques, certains commentateurs ont proposé un modèle de "domaine public des brevets" comportant deux volets: un domaine d'information et un domaine d'actionⁱ. Le présent guide examine la question du domaine public en vous apprenant à évaluer les droits de brevet au regard de leur effet potentiel sur les projets de votre client en ce qui concerne l'utilisation de son invention.

Une approche pratique pour comprendre le domaine public

Une approche pratique pour comprendre le domaine public doit se concentrer sur une invention spécifique et respecter deux notions essentielles :

- les brevets ont une portée, une couverture géographique et une durée limitées;
- plusieurs brevets peuvent couvrir l'invention.

Les limites à la portée, à la couverture géographique et à la durée des droits de brevet restreignent les droits de brevet. Elles délimitent également un domaine public qui n'est pas couvert par des droits de brevet. Étant donné que plusieurs brevets peuvent couvrir une même invention, une invention peut être associée à une série de droits de brevet différents. Les limites à la portée, à la couverture géographique et à la durée des droits de brevet signifient qu'un ensemble différent de droits de brevet peuvent couvrir une invention dans un pays spécifique, à un moment donné.

Définition d'une invention tombée dans le domaine public

Lorsque l'on envisage les droits sous cet angle, une invention se trouve dans le domaine public dans un pays spécifique à un moment donné lorsqu'elle est divulguée au public et qu'*aucun* brevet opposable ne couvre l'invention dans ce pays à ce moment précis. Une personne ou une organisation peut utiliser librement une invention tombée dans le domaine public étant donné qu'elle ne peut pas être légalement empêchée de l'utiliser. En d'autres termes, il n'existe aucun droit de brevet susceptible de permettre à un titulaire de brevets d'exclure ou d'empêcher des tiers d'utiliser cette invention dans ce pays à ce moment précis. La personne ou l'organisation ne peut pas être poursuivie pour atteinte au brevet, car il n'existe pas

de brevets opposables qui couvrent l'invention tombée dans le domaine public.

Il s'ensuit que toute discussion du domaine public doit être définie par rapport à une invention précise, dans un pays spécifique et à un moment donné. Les expressions "**invention tombée dans le domaine public**" ou "**invention relevant du domaine public**" doivent être comprises comme désignant une **invention divulguée au public qui n'est pas couverte par un brevet opposable dans un pays spécifique à un moment donné**, de sorte qu'une personne ou une organisation peut utiliser cette invention dans ce pays à ce moment sans craindre de poursuites pour atteinte au brevet.

Comment une invention peut-elle se trouver dans le domaine public?

Une invention divulguée au public peut avoir toujours été dans le domaine public dans un pays donné parce qu'elle n'a jamais été couverte par des droits de brevet dans ce pays, ou elle peut tomber dans le domaine public parce que les brevets qui la protégeaient dans le passé ne sont plus en vigueur.

Une invention divulguée au public peut ne jamais avoir été couverte par des droits de brevet dans un pays pour diverses raisons, par exemple :

- elle concerne un objet déjà connu du public;
- elle ne pouvait pas être brevetée dans ce pays, par exemple si elle porte sur un objet non brevetable;
- une demande de brevet pour cette invention a été rejetée parce qu'elle a été rendue publique avant le dépôt de la demande de brevet ou parce qu'elle ne répondait pas à d'autres critères de brevetabilité;
- elle relevait de la "disclosure-dedication rule" ou "règle de la divulgation-dédication au public" (si elle existe dans ce pays), qui prévoit que l'objet qui a été divulgué dans une spécification de brevet, mais n'a pas été revendiqué dans un brevet délivré, est dédié au public.

Une invention brevetée antérieurement peut tomber dans le domaine public lorsque tous les brevets qui la couvrent ont expiré ou cessent d'être opposables. Si un brevet couvrant une invention cesse d'être opposable avant la fin de sa période de validité, les droits de brevet conférés au titulaire du brevet par ce brevet s'éteignent avant la fin de la durée de validité de celui-ci. Toutefois, l'invention *ne* tombe dans le domaine public que si *plus aucun* brevet couvrant une caractéristique *quelconque* de l'invention n'est en vigueur.

Les inventions qui sont tenues secrètes, comme des secrets d'affaires, ne sont pas des inventions se

trouvant dans le domaine public, même si *aucun* droit de brevet ne les couvre.

Une invention peut se trouver dans le domaine public dans un pays et pas dans un autre

Les droits de brevet étant spécifiques à un pays, l'ensemble des droits de brevet couvrant une invention variera selon les pays. L'ensemble des droits de brevet couvrant une invention évoluera également dans le temps. En outre, une invention peut être dans le domaine public dans un pays et pas dans un autre, comme l'illustre l'exemple didactique n° 5. À un moment donné dans un premier pays, l'ensemble de l'invention peut être protégé par un brevet, plusieurs brevets dominants couvrant différentes caractéristiques de l'invention et tous ces brevets étant en vigueur dans le premier pays à ce moment précis. Au même moment, dans un second pays, une invention peut se trouver dans le domaine public parce que tous les brevets qui la couvrent ont cessé d'être opposables, ce qui a pour effet qu'*aucun* droit de brevet opposable ne couvre une caractéristique quelconque de l'invention dans le second pays à ce moment.

Le fait qu'elle soit dédiée au public ne signifie pas qu'une invention peut être utilisée librement

Un titulaire de brevets peut dédier un brevet au public en renonçant à la protection pour le reste de la durée d'un brevet opposable non expiré et en déclarant que l'objet faisant l'objet de la revendication de non-protection est dédié au public. Le titulaire du brevet renonce ainsi à ses droits d'opposition à l'égard de toute personne souhaitant utiliser l'invention définie dans les revendications de ce brevet.

Dans certains pays, comme les États-Unis d'Amérique, il existe des mécanismes formels pour renoncer à la protection d'une partie ou de la totalité des revendications d'un brevet. Dans d'autres pays, aucune procédure formelle n'existe, mais une déclaration publique peut être faite, qui est alors jointe au dossier de brevet officiel.

Il est important de bien comprendre qu'une revendication de non-protection et le fait de dédier une invention au public *ne* signifient *pas* nécessairement qu'une invention est tombée dans le domaine public et peut être librement utilisée, étant donné que d'autres brevets couvrant des caractéristiques de l'invention (brevets dominants) peuvent toujours être en vigueur. Si des caractéristiques de l'invention sont toujours couvertes par des brevets dominants, l'invention qui a été "dédiée au public" ne peut pas être utilisée librement tant qu'un brevet dominant est en vigueur.

En d'autres termes, une revendication de non-protection ou le fait qu'un titulaire de brevets dédie une invention au public n'a pas d'incidence sur les droits de brevet existants d'autres titulaires de brevets. L'exemple didactique n° 6 en donne une illustration détaillée.

L'inscription dans une "base de données du domaine public" ne signifie pas qu'une invention peut être utilisée librement

Certains pays, tels que le Chili et le Mexique, ont élaboré des catalogues ou des bases de données consultables des "brevets tombés dans le domaine public", qui incluent les brevets ayant cessé d'être opposables avant la fin de la période de validité du brevet en raison du non-paiement de la taxe de renouvellement, d'une invalidation, d'un retrait ou pour d'autres motifs. Si un brevet enregistré dans une telle base de données a expiré ou a cessé d'être opposable avant la fin de sa période de validité, les droits de brevet que confère ce brevet ne s'appliquent plus. Cependant, l'invention ne se trouve pas pour autant nécessairement dans le domaine public, parce que des brevets dominants couvrant certaines caractéristiques de l'invention peuvent encore être en vigueur.

L'absence de brevet homologue dans un pays ne signifie pas qu'une invention peut être utilisée librement dans ce pays

Une invention peut être brevetée dans divers pays où le titulaire du brevet envisage d'utiliser l'invention. De ce fait, il peut exister des droits de brevet couvrant l'invention dans certains pays et pas dans d'autres. Lorsque vous recherchez une "famille" de brevets homologues dans le monde, vous pouvez utiliser les informations fondées sur les marquages de brevet d'un produit breveté ou d'une machine brevetée ou les brevets mentionnés sur l'emballage ou des encarts, ou encore dans un rapport sur une invention utile. Vous pouvez découvrir qu'il n'existe pas de brevet homologue dans certains pays où vous souhaitez utiliser l'invention. Cependant, l'invention ne se trouve pas nécessairement dans le domaine public dans ces pays étant donné que d'autres brevets couvrant des caractéristiques de l'invention peuvent toujours être en vigueur.

Le consentement d'un titulaire de brevets ne signifie pas qu'une invention peut être utilisée librement

Un titulaire de brevets peut donner son autorisation à l'utilisation de l'invention brevetée, généralement sous la forme d'une licence qui énonce les conditions d'utilisation de ladite invention brevetée. En concédant une

licence, le titulaire du brevet (le "donneur de licence") renonce à ses droits d'exécution à l'égard de la personne qui reçoit l'autorisation de l'utiliser (le "preneur de licence"), aussi longtemps que les conditions de la licence sont respectées. Lorsqu'il existe d'autres brevets dominants couvrant l'invention concédée sous licence, notamment des brevets qui sont des brevets dominants du brevet concédé sous licence, il peut encore être nécessaire d'obtenir l'autorisation des titulaires des brevets dominants. Ces questions sont habituellement traitées dans le cadre des négociations des licences et ne sont pas examinées plus en détail dans le présent guide.

D'autres droits de propriété intellectuelle peuvent avoir une incidence sur la capacité d'utiliser l'invention

D'autres droits de propriété intellectuelle peuvent être associés à une invention, comme des droits attachés aux marques, des droits sur les dessins ou modèles industriels ou le droit d'auteur, et ces droits peuvent toujours s'appliquer après que les brevets couvrant l'invention ont expiré ou ont cessé d'être opposables. Bien que ces droits de propriété intellectuelle n'aient pas le même objet que les brevets, ils peuvent néanmoins avoir une incidence sur la capacité d'utiliser librement l'invention. Le présent guide *ne traite pas* des droits de propriété intellectuelle autres que les brevets et ces droits peuvent varier selon les pays et le moment. Il peut dès lors être nécessaire d'obtenir l'autorisation des titulaires de droits de propriété intellectuelle autres que des brevets pour mettre une invention en pratique tel qu'envisagé.

L'importance du domaine public

L'importance du domaine public est généralement reconnue par les offices de brevets, les chambres de recours, les cours et tribunaux et d'autres instances décisionnelles qui s'efforcent de veiller à ce que le public sache ce qui est dans le domaine public et qu'il puisse s'en prévaloir. La plupart des systèmes de brevets imposent une divulgation publique claire et complète d'informations suffisantes pour permettre à un office de brevets de :

- déterminer ce qu'un inventeur a inventé;
- décider si une invention revendiquée répond aux prescriptions légales d'un dépôt de demande de brevet;
- définir les limites légales de tout droit de brevet exclusif conféré dans les revendications d'un brevet;
- protéger le droit du public de savoir et d'être en mesure de se prévaloir de ce qui se trouve dans le domaine public.

Exemple didactique n° 5: Une invention peut se trouver dans le domaine public dans un pays et pas dans un autre au même moment

Dans cet exemple, un innovateur souhaite mettre en pratique l'invention du composant Z, à savoir fabriquer et vendre le composant Z dans le pays A et dans le pays C à partir de 2020. Comme indiqué ci-dessous, en 2020, des brevets couvriront toujours l'invention du composant Z dans le pays A.

Pays A en 2020. En ce qui concerne l'invention du composant Z décrite plus haut, les droits de brevet couvrant l'invention dans le pays A en 2020 sont les suivants:

Le composant X → Le brevet n° 1 expire le 10/10/2024.

et

le composant Y → Le brevet n° 2 expire le 11/11/2026.

mélangés

dans certaines conditions de chaleur et de pression → Le brevet n° 3 expire le 12/12/2028.

donnent

le composant Z. → Le brevet n° 4 expire le 12/12/2030.
Le brevet n° 4 couvre le composant Z et ses méthodes de fabrication.

Pays C en 2020. Dans le pays C, le composant X, le composant Y et les conditions de "chaleur et pression" n'ont *jamais* été brevetés. Un brevet homologué du brevet n° 4 pour l'invention du composant Z a été délivré dans le pays C, mais il a été abandonné en 2015, parce que les taxes de renouvellement n'ont pas été acquittées. Les droits de brevet couvrant l'invention dans le pays C en 2020 sont donc les suivants:

Le composant X →

et

le composant Y →

mélangés

dans certaines conditions de chaleur et de pression → Homologue du brevet n° 4 dans le pays C
Abandonné = plus en vigueur

donnent

le composant Z.

L'invention du composant Z semble être tombée dans le domaine public en 2015 dans le pays C, lorsque le seul brevet couvrant cette invention a cessé d'être opposable. Par conséquent, en 2020 dans le pays C, l'invention du composant Z semble être tombée dans le domaine public.

Exemple didactique n° 6: Le fait qu'une invention soit dédiée au public ne signifie pas qu'elle peut être utilisée librement

Pays D. Un portefeuille de brevets a été élaboré sur la base du brevet n° 4, qui couvre l'invention du composant Z, et comprend un brevet homologué délivré dans le pays D. En 2016, le titulaire du brevet a dédié au public le brevet homologué du brevet n° 4 dans le pays D en réaction à une crise locale. De ce fait, les droits de brevet de l'homologue du brevet n° 4 dans le pays D ont cessé d'être opposables en 2016.

Le composant Y, un produit chimique bon marché utilisé à de nombreuses fins, est breveté dans le pays D. L'homologue du brevet n° 2 délivré dans le pays D est toujours en vigueur et expirera le 11 novembre 2026. Le composant X et la méthode de mélange n'ont jamais été brevetés dans le pays D.

En 2018, les droits de brevet couvrant l'invention dans le pays D sont les suivants:

Le composant X

et

le composant Y → L'homologue du brevet n° 2 dans le pays D expire le 11/11/2026.

mélangés

dans certaines conditions de chaleur et de pression

donnent

le composant Z. → ~~L'homologue du brevet n° 4 dans le pays D expire le 12/12/2030.~~

Le brevet dédié au public en 2016 n'est plus en vigueur.

Comme l'indique cet exemple, bien que le brevet de l'invention du composant Z ait été dédié au public en 2016, un brevet dominant couvrant une des caractéristiques de l'invention est toujours en vigueur. Par conséquent, l'utilisation de l'invention du composant Z n'est pas nécessairement libre dans le pays D en 2018.

En dépit de l'absence de législation et de réglementation sur les brevets traitant directement des questions relatives au domaine public, les offices de brevets et les juridictions de nombreux pays ont élaboré des lignes directrices utiles sur la protection du domaine public, principalement en exigeant un avis public, une divulgation complète et des revendications précises. À titre d'exemple, la législation des États-Unis d'Amérique sur les brevets exige que chaque revendication de brevet :

“[...]informe précisément l'homme du métier des limites de l'objet protégé” de sorte que “[...]a revendication informe le public de l'étendue du droit d'exclusion dont jouit le titulaire du brevet” et que “le public soit informé des limites de ce qui constitue une contrefaçon de brevet”ⁱⁱⁱ.

Le domaine public est également protégé par une utilisation publique et des interdictions de vente visant à “décourager ‘le retrait d'inventions du domaine public dont le public est légitimement incité à croire qu'elles sont librement disponibles’”^{iv}. L'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO) enseigne que l'octroi d'un brevet pour la découverte d'une propriété inconnue ou intrinsèque d'une invention antérieure publiquement disponible “enlèverait au public celle qui se trouve dans le domaine public du fait de son inclusion, ou de son évidence, dans l'état de la technique”^v. Une autre doctrine relative aux brevets, qui protège l'intérêt public pour le domaine public est la “règle de la récupération” qui interdit qu'un brevet soit délivré à nouveau pour “récupérer” un objet revendiqué antérieurement auquel il a été renoncé dans la demande de brevet originale^{vi}. La règle de la divulgation-dédication au public est une autre doctrine qui protège le droit du public de savoir quel objet divulgué dans un brevet est protégé par des droits de brevet et quel objet est dédié au public.

2.4 Approche pratique concernant les questions relatives au domaine public : recherche et analyse des documents de brevet publiés

Une personne qui souhaite utiliser une invention cherche également à savoir s'il existe des droits de brevet (opposables) qui couvriraient son utilisation envisagée. Très souvent, elle veut aussi savoir si une invention figure “dans le domaine public”.

Comme cela a été indiqué plus haut, la question des droits de brevet et du domaine public doit être examinée dans chaque pays où la personne envisage

d'utiliser l'invention et pour la période au cours de laquelle elle a l'intention de le faire dans ce pays (p. ex. lorsqu'elle envisage de commencer à utiliser un procédé ou à vendre un produit dans ce pays). Vous pouvez répondre à cette question en recherchant les divulgations dans les documents de brevet publiés et en analysant les documents potentiellement pertinents pour l'examen des droits de brevet et du domaine public en rapport avec cette invention.

La structure et le contenu des documents de brevet facilitent les recherches

La structure et le contenu des documents de brevet faciliteront cette approche. Les documents de brevet contiennent des informations qui sont utiles à deux égards :

- en tant qu'informations juridiques pouvant servir à rechercher et à analyser les droits de brevet qui entourent une invention;
- en tant qu'informations techniques et stratégiques sur des inventions qui peuvent être utilisées librement par chacun pour renforcer sa compréhension de la technique et prendre des décisions en matière de recherche, de développement, de délivrance de brevets ou de planification commerciale, par exemple^{vii}.

Les documents de brevet suivent une structure normalisée qui permet de procéder à une recherche à partir d'éléments différents. Les fichiers électroniques des documents de brevet publiés fournissent l'ensemble du dossier de brevet comme source d'information consultable. Il est important de savoir que tout droit de propriété intellectuelle couvrant des œuvres de création décrites dans des documents de brevet doit toujours être respecté. Ainsi, un droit d'auteur peut s'appliquer à des dessins, des tableaux, un code information ou tout ou partie du texte de la spécification au motif qu'il s'agit d'une œuvre de création originale fixée sur un support matériel.

Les documents de brevet citent souvent d'autres publications qui peuvent être pertinentes et ils peuvent inclure des liens permettant d'accéder à des informations supplémentaires. Des systèmes de classification permettent de trouver des brevets connexes qui peuvent utiliser d'autres termes pour décrire des caractéristiques techniques similaires. Enfin, l'invention brevetée étant définie dans les revendications, les documents de brevet fournissent des informations qui pourraient servir à identifier l'objet qui *ne relève pas* du champ d'application des revendications et qui peut se trouver dans le domaine public, comme des inventions supplémentaires ou des variantes qui ont été divulguées dans la spécification mais pas revendiquées,

ou un objet qui a fait l'objet d'une revendication de non-protection spécifique.

L'option de recherche de brevets ayant expiré à la fin de leur période de validité

Les inventions tombées dans le domaine public pourraient être aisément recensées en examinant les inventions qui ont été divulguées dans des documents de brevet déposés et publiés depuis si longtemps que l'on peut sérieusement supposer que les droits de brevet ont expiré à la fin de leur période de validité dans tous les pays, tout comme les brevets dominants qui ont un jour couvert des caractéristiques de l'invention.

Cette approche peut ne pas être souhaitable pour les brevets d'utilité qui ont une durée de validité de 20 ans à compter de la date de dépôt (ou plus, si des extensions ont été accordées), parce qu'elle ne recenserait que les inventions qui utilisent une technologie divulguée depuis au moins 20 ans. Cette approche imposerait de mettre en pratique une invention exactement comme elle a été décrite et revendiquée dans un brevet vieux de plus de 20 ans. Étant donné que la plupart des inventions *actuelles* font appel à une technologie *actuelle*, il est indispensable d'examiner les droits de brevet relatifs à la technologie actuelle.

Cette approche peut fonctionner différemment pour d'autres instruments, tels que les modèles d'utilité, les petits brevets, les modèles d'innovation ou les mini-brevets, qui ont tous une durée de validité plus courte comprise entre 5 et 15 ans. En fonction des circonstances, il peut être utile de procéder à une recherche dans les bases de données d'autres instruments, comme les modèles d'utilité ou les petits brevets qui ont expiré à la fin de leur période de validité, mais qui représentent toujours une technologie utile.

Récapitulatif

Une "invention" est un produit ou un procédé offrant une nouvelle manière de faire quelque chose ou une nouvelle solution technique à un problème; elle peut utiliser des produits, des procédés et des connaissances nouveaux ou existants et peut inclure de nouvelles combinaisons de produits ou de procédés existants.

Un brevet est un droit exclusif concédé à une invention.

Les droits de brevet sont limités:

- **en termes de portée: les revendications d'un brevet définissent la portée des droits de brevet;**

- **en termes géographiques: les droits ne sont opposables que dans le pays où ils ont été concédés ou validés;**
- **en termes de durée: les brevets sont délivrés pour une durée déterminée.**

Un titulaire de brevets peut faire appliquer son brevet, ce qui signifie qu'il a le droit d'interdire à un tiers de mettre l'invention brevetée en pratique.

Une analyse des atteintes permet de déterminer si les actions de tiers (pas celles du titulaire du brevet) mettraient en pratique une invention brevetée.

Une nouvelle invention peut s'inspirer de plusieurs inventions antérieures, notamment d'inventions brevetées antérieurement; plusieurs brevets peuvent donc couvrir une seule invention.

Un brevet existant ne couvrant même qu'une seule caractéristique d'une nouvelle invention peut affecter la capacité d'utiliser librement l'ensemble de la nouvelle invention tel qu'envisagé.

Les droits de brevet ne sont généralement recherchés que dans les pays où l'on envisage d'utiliser l'invention; il existera donc des droits de brevet dans certains pays mais pas dans d'autres.

Une invention tombée dans le domaine public est une invention qui n'est pas couverte par des droits de brevet opposables dans un pays particulier à un moment donné; une invention peut se trouver dans le domaine public dans un pays mais pas dans un autre, de sorte que la question des droits de brevet et du domaine public doit être analysée séparément pour chaque pays dans lequel l'invention peut être utilisée.

3. Détermination de la liberté d'exploitation

Le présent guide vous apprend comment rechercher des droits de brevet relatifs à une invention en suivant une approche fondée sur les principes et pratiques applicables à la détermination de la liberté d'exploitation. La détermination de la liberté d'exploitation implique de suivre une procédure en plusieurs étapes afin de déterminer si une action donnée peut être effectuée de telle sorte qu'elle ne paraît porter atteinte à aucun brevet opposable détenu par de tiers. Une détermination de la liberté d'exploitation est réalisée lorsqu'une personne ou organisation souhaite mettre en pratique une invention bien définie dans un

ou plusieurs pays à une date précise et qu'elle veut savoir si elle est libre de mettre en pratique l'invention comme elle l'envisage. En d'autres termes, elle cherche à savoir s'il existe des brevets opposables assortis de revendications qui pourraient couvrir l'utilisation envisagée de l'invention dans l'un des pays envisagés, pendant la période considérée.

3.1 Principes et pratiques applicables à la détermination de la liberté d'exploitation: trois étapes

La détermination de la liberté d'exploitation nécessite une connaissance pratique de la manière dont les droits de brevet naissent, sont interprétés et sont appliqués, de sorte que vous puissiez mener une recherche et procéder à une analyse de la documentation sur les brevets afin de déterminer si des brevets opposables semblent couvrir l'utilisation envisagée d'une invention et, dans l'affirmative, où et quand ces brevets sont susceptibles d'être en vigueur.

La détermination de la liberté d'exploitation se déroule en trois étapes :

1. Collecte d'informations sur l'invention à étudier et projets pour son utilisation (recensement des besoins d'information).
2. Recherche de la documentation publiée sur les brevets afin de trouver des documents de brevet potentiellement pertinents (recherche sur la liberté d'exploitation).
3. Analyse de la portée des revendications et de la situation juridique des brevets recensés dans le cadre de la recherche sur la liberté d'exploitation (analyse de la liberté d'exploitation) afin d'évaluer les droits de brevet existants qui pourraient avoir une incidence sur la liberté d'utiliser l'invention tel qu'envisagé.

3.2 Un modèle QUOI-OÙ-QUAND pour la détermination de la liberté d'exploitation

Le présent guide propose un modèle "QUOI-OÙ-QUAND" pour la détermination de la liberté d'exploitation, qui repose sur le fait que les brevets ont une portée limitée définie dans leurs revendications, *ainsi que* des limites géographiques et temporelles. Comme l'illustre la figure 1, le modèle QUOI-OÙ-QUAND est utilisé à chaque étape de la détermination de la liberté d'exploitation afin de recenser et d'organiser les informations.

Vous partirez d'un scénario dans lequel un client divulgue une nouvelle invention, à savoir un procédé ou un produit que le client a identifié comme étant une invention qui se distingue par une combinaison de caractéristiques techniques. Le client divulgue également son intention d'utiliser l'invention dans un ou plusieurs pays pendant une période donnée. Par exemple, le client a mis au point une nouvelle méthode de diagnostic pour une affection médicale et un kit pour poser le diagnostic et il souhaite fabriquer et vendre des kits de diagnostic en Chine, en Inde, au Kenya et au Mexique à partir de 2020.

La première étape consiste à rassembler des informations sur l'invention et sur l'utilisation que le client envisage d'en faire et à les organiser sous une forme qui vous permet de définir en QUOI consiste l'invention du client, OÙ il envisage d'utiliser l'invention (et comment) et QUAND le client envisage de l'utiliser.

L'étape suivante consiste à décomposer l'invention en ses composants et caractéristiques essentielles afin d'élaborer des descriptions générales de chacune des caractéristiques de l'invention (QUOI). Vous déterminez OÙ vous devez chercher et la période couvrant le moment où le client envisage d'utiliser l'invention dans chaque pays (QUAND). Vous élaborez des ressources pour effectuer les recherches (mots clés et symboles de classement des brevets), vous choisissez les bases de données sur les brevets, vous mettez au point des stratégies de recherche, vous consultez les bases de données sur les brevets et vous examinez tout document de brevet potentiellement pertinent recensé grâce à la recherche.

Dans un troisième temps, vous interprétez chaque revendication de brevet afin de déterminer en QUOI consiste l'invention brevetée. Vous comparez ensuite la revendication interprétée avec l'invention de votre client et vous tentez de déterminer si la revendication couvrirait l'invention de votre client. Vous vous efforcez également de déterminer la situation juridique de tout brevet présentant un intérêt et de savoir si le titulaire d'un brevet détient des droits de brevet opposables pouvant avoir une incidence sur ce que le client envisage de faire (QUOI) avec l'invention dans un pays OÙ il envisage d'utiliser l'invention, pendant la période où le client envisage de l'utiliser (QUAND).

3.3 Résultats possibles de la détermination de la liberté d'exploitation

Une détermination de la liberté d'exploitation peut aboutir à divers résultats selon l'invention envisagée par le client et l'utilisation qu'il prévoit d'en faire.

Un résultat possible est que la détermination de la liberté d'exploitation conclue à l'existence d'un ou plusieurs brevets opposables, assortis de revendications qui pourraient être interprétées comme couvrant l'utilisation de l'invention envisagée par le client dans un pays. Le client peut devoir envisager des options telles que l'obtention du consentement du ou des titulaires de brevets par l'intermédiaire d'une concession de licence, un partage de technologie (coentreprises) ou une modification de ses plans. Un professionnel du droit ou un conseil en brevets d'un ou de plusieurs pays où ces brevets ont été délivrés devra peut-être procéder à une interprétation et à une détermination plus approfondies de la liberté d'exploitation.

Un autre résultat est que la détermination de la liberté d'exploitation conclue qu'*aucun* brevet ne semble faire obstacle à l'utilisation de l'invention envisagée par le client dans un pays. Par exemple, la recherche relative à la détermination de la liberté d'exploitation ne révèle aucun document de brevet potentiellement pertinent ou alors, elle en trouve, mais l'analyse de la liberté d'exploitation indique qu'aucune des revendications ne paraît couvrir l'invention du client. Dans un autre cas de figure, la recherche relative à la liberté d'exploitation révèle des documents de brevet potentiellement pertinents et l'analyse de la liberté d'exploitation recense des revendications de brevet qui paraissent couvrir l'utilisation de l'invention envisagée par le client, mais la détermination de la situation juridique fait apparaître que ces revendications concernent des brevets qui ne sont plus en vigueur, parce qu'ils ont expiré ou qu'ils ont cessé d'être opposables. Aucun de ces exemples ne garantit que l'invention du client figure dans le domaine public ou puisse être librement utilisée par ailleurs. Cependant, le client peut décider d'interpréter cela comme un résultat favorable et de persévérer dans son intention d'utiliser l'invention.

Parfois, aucune détermination concluante de la liberté d'exploitation ne peut être réalisée en raison de facteurs tels que la portée incertaine des revendications, de facteurs incertains ou inconnus liés à l'invention du client ou de la situation juridique non définitive des documents de brevet.

3.4 Objectifs et utilisations de la détermination de la liberté d'exploitation

Comme le suggère le terme "liberté", l'un des objectifs d'une détermination de la liberté d'exploitation est d'examiner les cas dans lesquels l'invention peut être mise en pratique sans être couverte par le champ

d'application de droits de brevet détenus par des tiers. Cet objectif ne sera pas nécessairement atteint, étant donné que la détermination de la liberté d'exploitation peut mettre en évidence des brevets pouvant poser des problèmes de liberté d'exploitation.

Par conséquent, le principal objectif d'une détermination de la liberté d'exploitation vise à fournir des informations sur des droits de brevet existants ou potentiels qui pourraient être pertinents pour l'utilisation envisagée de l'invention. Une fois informé des problèmes potentiels relatifs à la liberté d'exploitation, votre client peut choisir la manière dont il va procéder. Il peut envisager d'obtenir une licence auprès d'un titulaire de brevets. Il peut envisager d'apporter des modifications à l'invention ou à la manière dont il va l'utiliser, par exemple en repensant une caractéristique de l'invention, en supprimant un ou plusieurs pays de son plan de développement ou en retardant le lancement dans un ou plusieurs pays jusqu'à l'expiration de certains brevets. Il peut demander un avis juridique afin de déterminer si des exemptions ou exceptions s'appliquent dans son cas. Si un brevet semble constituer un obstacle potentiel à la mise en pratique de son invention tel qu'envisagé, il peut décider de contester le brevet, afin d'essayer de l'éliminer en le faisant invalider ou en le rendant inopposable d'une autre manière.

3.5 Les déterminations de la liberté d'exploitation peuvent devoir être actualisées ou modifiées

Une détermination de la liberté d'exploitation peut devenir obsolète, non pertinente ou discutable. Étant donné qu'une telle détermination se fonde sur des informations actuelles pour établir une prévision sur l'issue future d'un litige hypothétique qui pourrait survenir *si* une accusation de contrefaçon était portée, le caractère imprévisible d'événements futurs pourrait rendre obsolète une détermination actuelle de la liberté d'exploitation ou aboutir à un autre résultat. Les déterminations de la liberté d'exploitation peuvent donc nécessiter une mise à jour pour trouver des documents qui n'étaient pas publiés lorsque la détermination antérieure a été réalisée.

4. Incertitude, erreur potentielle, risques et limites d'une détermination de la liberté d'exploitation

Dans un système idéal, une définition entièrement exacte de l'invention serait utilisée dans une procédure parfaitement exhaustive de recherche et d'analyse, qui

recenserait de façon fiable tous les brevets couvrant l'utilisation envisagée de l'invention. Dans un tel système idéal, ne pas trouver de droits de brevet couvrant l'utilisation envisagée de l'invention serait pris comme une constatation du fait que l'invention figure dans le domaine public aux fins de l'utilisation envisagée de l'invention, dans un pays spécifique et à un moment donné.

Dans la pratique, à chaque étape, la détermination de la liberté d'exploitation comporte une part d'incertitude et un risque d'erreur potentielle (voir le module V), de sorte qu'il peut être malaisé de conclure en toute confiance qu'une invention utilisant une technologie actuelle se trouve dans le domaine public ou peut être librement utilisée par ailleurs.

Une incertitude ou une erreur technique peut découler de la manière dont l'invention est décrite, de la manière dont la divulgation technique est faite dans les documents de brevet et de la manière dont l'information a été saisie dans les bases de données et dont elle a été récupérée. L'exactitude d'une recherche sur la liberté d'exploitation dépend de facteurs tels que la qualité et le contenu des bases de données consultées, la précision des ressources utilisées pour la recherche, l'étendue de la recherche et la qualité des outils d'aide, comme les fonctions de traduction ou d'extension. L'analyse des atteintes comporte une part d'incertitude ou d'erreur en raison de l'évolution permanente des règles et des normes dans le monde. La situation juridique d'un document de brevet peut être incertaine ou ne pas être réglée de manière définitive. Bien que les outils présentés dans ce guide puissent être extrêmement utiles, il importe d'en reconnaître les forces et les limites.

La détermination de la liberté d'exploitation se borne à tenter de recenser et d'analyser des documents de brevet afin de trouver les brevets qui couvrent une invention (ou d'en constater l'absence). La détermination de la liberté d'exploitation *ne traite pas* de questions telles que celle de savoir si une invention pourrait être utilisée sans obtenir le consentement du titulaire d'un brevet dominant parce qu'une exception ou une exemption pourrait s'appliquer à un ensemble de circonstances factuelles précises en vertu de la législation ou de la doctrine d'un pays donné. Ainsi, certains pays peuvent accorder une "exemption en faveur de la recherche" (parfois appelée exception en faveur de la recherche, exception pour utilisation expérimentale ou exemption pour usage médical) dans certaines circonstances précises. Dans plusieurs pays, certaines actions peuvent relever de la doctrine de l'"épuiement des droits de brevet" (parfois appelée

doctrine d'épuisement à la première vente), qui permet à un acheteur de continuer d'utiliser l'invention brevetée sans le consentement du titulaire du brevet, même si le brevet est encore en vigueur. Un professionnel du droit doit être consulté pour toute question concernant les exceptions ou exemptions éventuelles ou pour déterminer si un épuiement des droits de brevet s'appliquerait.

Le présent guide ne concerne que la détermination de la liberté d'exploitation en matière de droits de brevet. Comme indiqué par ailleurs, d'autres droits de propriété intellectuelle peuvent être associés à l'invention du client, tels que des droits attachés aux marques, des droits sur les dessins ou modèles industriels ou le droit d'auteur, et ces droits peuvent encore s'appliquer après que les brevets couvrant l'invention ont expiré ou ont cessé d'être opposables. Les autres contraintes susceptibles d'avoir une incidence sur la manière dont l'invention peut être utilisée sont, notamment, les contrôles réglementaires, les contrôles à l'importation ou à l'exportation, les restrictions imposées à l'utilisation de ressources génétiques ou de savoirs traditionnels et les restrictions aux "biens matériels", qui peuvent être prévues dans des accords de transfert de matériel, des contrats de fourniture (en particulier pour les composants principaux), des contrats de travail ou des accords de collaboration. Par conséquent, même si une détermination de la liberté d'exploitation ne détecte pas d'obstacles liés à des droits de brevet détenus par des tiers, il peut exister d'autres contraintes à la liberté du client d'utiliser l'invention tel qu'envisagé.

Reconnaître les limites et minimiser les risques

Le présent guide vous apprend comment utiliser les outils de détermination de la liberté d'exploitation pour consulter et analyser la documentation sur les brevets. Il vous apprend comment appliquer les principes généraux de l'analyse des atteintes aux documents de brevet de ressorts juridiques différents, ainsi que les règles générales permettant de déterminer la situation juridique d'un document de brevet indépendamment du ressort juridique, afin de vous permettre d'effectuer une analyse informelle de la liberté d'exploitation. L'utilisation de ces outils conduit à un rapport technique final qui *ne* constitue *ni* un avis juridique, *ni* un conseil juridique, *ni* un avis commercial. Les déterminations de la liberté d'exploitation étant souvent réalisées par des professionnels du droit, qui *peuvent* donner un avis juridique sur la question de savoir si un brevet semble ou non couvrir l'invention, il est extrêmement important de minimiser les risques en distinguant l'analyse informelle de la liberté d'exploitation

que vous allez mener. Vous devez informer le client que tout résultat ou rapport découlant de l'utilisation des outils de détermination de la liberté d'exploitation présentés dans ce guide *ne remplace pas* l'avis d'un professionnel du droit. Une description fouillée des risques, limites et mesures de gestion des risques dans le cadre d'une détermination de la liberté d'exploitation figure dans le module V.

5. Autres utilisations des outils de détermination de la liberté d'exploitation : identifier l'objet qui n'est pas couvert par des droits de brevet et qui peut offrir d'autres solutions possibles

Lorsque vous utilisez les outils de détermination de la liberté d'exploitation pour examiner activement les droits de brevet qui entourent une invention, il est possible que vous trouviez un objet qui n'est pas couvert par des droits de brevet et qui pourrait représenter une solution de remplacement à un problème lié à l'invention du client. Par exemple, un document de brevet peut divulguer plusieurs inventions distinctes, mais seule une des inventions divulguées a été brevetée.

Si vous trouvez des brevets susceptibles de poser problème, votre client pourrait vouloir envisager d'autres solutions pour résoudre les problèmes que son invention vise à régler, de sorte que ces brevets ne couvriraient plus la nouvelle invention. Vous pouvez être en mesure de fournir des informations sur les autres solutions qui ont été divulguées mais pas revendiquées et qui peuvent relever de la "règle de la divulgation-dédication au public" évoquée plus haut.

Si votre client souhaite modifier son invention, il sera important de décider si une nouvelle détermination de la liberté d'exploitation est requise. La détermination initiale de la liberté d'exploitation vise à rechercher les brevets dont les revendications pourraient couvrir l'invention du client telle qu'elle est définie à l'origine. Si le client souhaite modifier l'invention pour utiliser d'autres solutions, l'invention modifiée peut alors différer de l'invention prise en considération dans la recherche initiale sur la liberté d'exploitation. Une nouvelle détermination de la liberté d'exploitation visant l'invention modifiée pourrait alors se révéler nécessaire.

6. Conclusion

L'approche décrite dans le présent guide vous obligera à utiliser les compétences que vous possédez

déjà et à en apprendre de nouvelles également. Elle impose des compétences en matière de recherche de brevets afin de trouver les documents de brevet pertinents, des compétences techniques pour interpréter les documents de brevet et des compétences analytiques pour synthétiser vos conclusions sur la question de savoir si vous avez ou non trouvé des revendications susceptibles de couvrir l'utilisation de l'invention envisagée par votre client. Vous apprendrez comment utiliser les principes et les outils de détermination de la liberté d'exploitation exposés dans ce guide pour atteindre votre objectif de recenser les inventions tombées dans le domaine public. Vous apprendrez également les limites et les incertitudes associées à l'approche de la liberté d'exploitation pour comprendre pourquoi l'exactitude de votre recherche, de votre analyse et de vos conclusions ne peut pas être garantie, pourquoi il peut être difficile de déterminer la situation d'une invention par rapport au domaine public et pourquoi rien ne garantit que des inventions tombées dans le domaine public puissent être recensées de façon concluante.

En utilisant les principes et les outils de détermination de la liberté d'exploitation pour rechercher les droits de brevet qui entourent une invention, vous pouvez fournir à votre client des informations qui l'aideront à prendre des décisions éclairées sur l'utilisation qu'il envisage pour son invention. L'utilisation des outils décrits dans ce guide peut contribuer à recenser des inventions se trouvant dans le domaine public et à gérer les risques découlant des incertitudes associées à toute tentative de recenser des inventions dans le domaine public.

Figure 1 : Détermination de la liberté d'exploitation selon le modèle QUOI-OÙ-QUAND

Étape de la détermination de la liberté d'exploitation	Mesures à mettre en œuvre
<p>Détermination des besoins d'information et description de l'invention</p> <p>↓</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Interroger le client pour savoir: <ul style="list-style-type: none"> · en QUOI consiste l'invention et CE QUE que le client envisage d'en faire; · OÙ le client envisage d'utiliser l'invention; · QUAND le client envisage d'utiliser l'invention. – Préparer un rapport de synthèse décrivant l'invention et les projets du client concernant son utilisation et inclure des informations dans un format permettant de les utiliser dans le cadre d'une recherche sur la détermination de la liberté d'exploitation.
<p>Recherche sur la liberté d'exploitation</p> <p>↓</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Utiliser le rapport de synthèse pour élaborer des ressources en vue d'effectuer la recherche sur la liberté d'exploitation: <ul style="list-style-type: none"> · QUOI. Définir les caractéristiques par des mots clés: trouver les codes de classement des brevets (codes de la Classification internationale des brevets – CIB) pour l'invention; recenser les caractéristiques non textuelles. · OÙ. Recenser les pays à consulter, les langues requises. · QUAND. Définir des périodes pour la recherche, le cas échéant. – Trouver les bases de données et les outils pour faciliter la recherche. – Élaborer des stratégies de recherche. P. ex., des chaînes de recherche utilisant des mots clés en combinaison avec des symboles de la CIB. – Effectuer des recherches sur la liberté d'exploitation. Passer en revue, affiner et répéter si nécessaire. – Recenser les documents de brevet potentiellement pertinents pour une analyse plus poussée. – Établir un rapport de recherche sur la liberté d'exploitation comprenant un résumé et les résultats de la recherche.
<p>Analyse de la liberté d'exploitation</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Réaliser une analyse informelle de la liberté d'exploitation pour chaque document de brevet potentiellement pertinent recensé dans le cadre de la recherche sur la liberté d'exploitation: <ul style="list-style-type: none"> · Analyse des atteintes. Interpréter la portée des revendications et comparer l'invention du client avec chaque revendication interprétée. Une revendication semble-t-elle couvrir l'invention du client? · Détermination de la situation juridique. Existe-t-il des droits de brevet opposables ou des futurs droits potentiels? Dans l'affirmative, dans quel pays et pour quelle durée? – Établir un rapport final. L'analyse de la liberté d'exploitation a-t-elle révélé des brevets opposables qui pourraient avoir une incidence sur ce que le client envisage de faire avec l'invention (QUOI), dans un pays OÙ le client envisage d'utiliser l'invention, au cours de la période pendant laquelle le client envisage de l'utiliser (QUAND)? – Le rapport final doit présenter les conclusions techniques et l'analyse et <i>ne doit pas</i> utiliser une terminologie juridique. – Le rapport final doit examiner les risques associés à la détermination de la liberté d'exploitation.

Récapitulatif

La détermination de la liberté d'exploitation est une procédure comportant plusieurs étapes, qui analyse si une invention proposée peut être mise en pratique sans porter atteinte à des brevets opposables détenus par des tiers.

Un modèle "QUOI-OÙ-QUAND" est une approche de la détermination de la liberté d'exploitation qui peut être utilisée à chaque étape du processus de recherche et d'organisation des informations.

Les documents de brevet potentiellement pertinents recensés grâce à une recherche sur la liberté d'exploitation doivent être analysés afin de déterminer si l'une des revendications peut être interprétée comme couvrant l'invention proposée et si le document confère des droits de brevet opposables dans un pays et au moment où le client envisage d'utiliser son invention.

Les déterminations de la liberté d'exploitation peuvent devoir être mises à jour parce que de nouveaux documents de brevet sont publiés et que de nouveaux brevets entrent en vigueur; une nouvelle détermination de la liberté d'exploitation peut être nécessaire si des modifications sont apportées à une invention proposée.

Les incertitudes et les erreurs potentielles associées à la détermination de la liberté d'exploitation indiquent qu'il peut être difficile de conclure de manière certaine qu'une invention utilisant une technologie actuelle peut être librement utilisée et, en particulier, de conclure qu'une invention figure dans le domaine public.

Il peut exister d'autres contraintes pesant sur la liberté d'utiliser une invention tel qu'envisagé, comme d'autres droits de propriété intellectuelle ou des obligations contractuelles ou réglementaires, qui peuvent encore être applicables après que des brevets potentiellement pertinents ont cessé d'être opposables, et qui peuvent continuer d'avoir une incidence sur la façon dont une invention peut être utilisée.

Module II

Recenser les besoins d'informations technologiques

1. Introduction

Le présent module présente des conseils pour collecter des informations auprès de votre client sur l'utilisation envisagée d'une invention et organiser ensuite ces informations sous une forme pouvant servir de point de départ à une recherche et à une analyse de la liberté d'exploitation. Vous devrez disposer de suffisamment d'informations pour :

- décrire l'ensemble de l'invention;
- recenser les caractéristiques de l'invention;
- indiquer où et quand le client prévoit d'utiliser l'invention;
- élaborer une première série de mots clés et de paramètres de recherche en vue d'effectuer une recherche sur la liberté d'exploitation.

Ce module vous enseigne les techniques et compétences nécessaires à cet effet.

Éléments d'apprentissage

À la fin de ce module, vous devriez savoir comment :

- interroger des clients pour rassembler des informations techniques et commerciales pertinentes sur l'utilisation envisagée d'une invention et organiser les informations recueillies durant l'entretien;
- procéder à une analyse de suivi afin de recenser les caractéristiques de l'invention et rédiger des revendications dans le style des revendications de brevet décrivant les caractéristiques essentielles de l'invention;
- interpréter les informations commerciales afin de déterminer le ou les lieux et la ou les périodes d'utilisation de l'invention;
- établir une première série de mots et groupes de mots clés à utiliser lors de la consultation des bases de données de brevets;
- utiliser les informations obtenues du client et votre analyse de suivi pour établir un rapport de synthèse qui servira à la recherche et à l'analyse de la liberté d'exploitation.

Conseil pratique

La figure 2 peut être utilisée comme une fiche de travail contenant les questions à poser durant un entretien et prévoit de la place pour y insérer les réponses du client. Toutefois, les clients vous présenteront plusieurs scénarios qui peuvent nécessiter des techniques et des objectifs d'entretien différents; ne perdez pas de vue que certaines questions de l'échantillon peuvent ne pas s'appliquer à chaque client et que d'autres questions et sujets peuvent s'imposer dans certains cas.

2. Informations à obtenir du client

Vous collecterez des informations auprès de votre client au cours d'un ou plusieurs entretiens et peut-être aussi en examinant des documents que le client peut vous fournir, comme un résumé de l'invention, les résultats de l'utilisation de l'invention, des dessins ou des diagrammes, des rapports de laboratoire et des documents d'affaires.

La collecte d'informations doit, à ce stade, avoir pour but de comprendre l'invention du client et l'utilisation qu'il prévoit d'en faire. Vous aurez besoin de rassembler des informations techniques sur l'invention afin de pouvoir élaborer et mener les recherches sur la liberté d'exploitation décrites dans le module III. Vous devrez également recueillir des informations commerciales sur l'utilisation de l'invention envisagée par votre client afin de pouvoir circonscrire la recherche relative à la liberté d'exploitation aux pays dans lesquels votre client prévoit d'utiliser l'invention et les périodes pendant lesquelles il envisage de le faire.

Vous ferez ensuite appel à votre expérience de la propriété intellectuelle et des brevets pour établir un rapport de synthèse, dans lequel vous décrierez en quoi consiste l'invention, quelles en sont les caractéristiques et comment le client prévoit de l'utiliser. Il est fortement recommandé que vous tentiez de décrire l'invention en rédigeant des revendications dans le style des revendications de brevet décrivant les caractéristiques essentielles de l'invention. Le rapport de synthèse servira de base à la conception et à la réalisation de la recherche sur la liberté d'exploitation décrite dans le module suivant.

Les questions stratégiques pour l'entretien et leurs objectifs sont illustrés dans l'échantillon de questions contenu dans la figure 2 ci-dessous. Grâce à ces questions, vous obtiendrez deux types d'information :

- des informations techniques vous permettant d'élaborer la bonne stratégie de recherche sur l'invention et
- des informations commerciales qui rendront la recherche plus précise et plus efficace.

2.1 Informations techniques

Pour réunir des informations techniques pertinentes sur l'invention, vous devez partir de l'idée *qu'une invention doit être une solution à un problème, en particulier une solution technique à un problème.*

En d'autres termes, vous allez chercher à en savoir plus sur le "problème" que votre client tente de résoudre et sur les caractéristiques techniques qui contribuent à parvenir à la "solution technique" à ce problème. Il est important de découvrir quelles sont les *caractéristiques essentielles* qui produisent les effets techniques nécessaires pour que l'invention résolve le problème et quelles sont les caractéristiques facultatives. Vous devez étudier avec votre client des méthodes alternatives ou équivalentes de mettre en pratique l'invention et rassembler les documents adéquats qui peuvent vous aider dans cette recherche.

Vous allez également chercher à découvrir l'histoire et le contexte dans lequel se situe l'invention, comme les raisons et la motivation du client à mettre au point l'invention et l'histoire d'autres tentatives pour résoudre des problèmes identiques ou similaires. À la fin de cette étape, vous devriez être en mesure de décrire l'invention et ses caractéristiques et vous disposerez d'une première série de mots et groupe de mots clés en rapport avec l'invention, qui sera prête à l'emploi lors de l'étape de la recherche sur la liberté d'exploitation.

Question 1: Aperçu de l'invention et problème à résoudre

La collecte des informations techniques commence par un aperçu de l'invention et du ou des problèmes que l'invention traite. Les questions relatives aux objectifs, à la finalité et aux espoirs du client aideront celui-ci à expliquer quel est le problème qu'il cherche à résoudre. Vous devez réunir des informations qui concernent de multiples aspects du problème à résoudre, y compris les aspects techniques et commerciaux, comme le contexte social du problème et la raison d'envisager l'utilisation de l'invention dans certains pays.

Question 2: Description technique de l'invention

Les questions contenues dans cette section donneront un aperçu des détails techniques de l'invention.

Question 2.A: Description technique générale

Commencez par une description générale, assez large, de l'invention qui vous permettra de la résumer et de recenser le ou les domaines techniques que couvre l'invention. En ce qui concerne le domaine technique, vous souhaitez disposer de suffisamment de spécifications techniques pour pouvoir utiliser ces informations durant l'étape de la recherche sur la liberté d'exploitation. Vous pouvez commencer par demander à votre client d'énumérer les différents domaines technologiques auxquels l'invention est associée et la finalité de celle-ci, avant de cibler davantage les questions pour parvenir à un domaine technique qui décrit raisonnablement bien l'invention.

Par exemple, une substance dérivée d'une bactérie, appliquée sur une blessure sous forme de gel et ensuite durcie aux UV pour former une colle biocompatible qui referme la blessure et est progressivement résorbée par le corps à mesure que la blessure guérit, serait associée aux domaines technologiques de la médecine, de la chimie, de la microbiologie et de la physique et la meilleure description du domaine technique serait une "colle pour refermer des blessures" ou une "colle biocompatible pour refermer des blessures".

Vous devez en outre définir le(s) type(s) d'invention – dispositif (machine, appareil), procédé (méthode) ou produit (composition de matières). Dans certains cas, définir le type d'invention fournit un point de vue utile. Par exemple, dire qu'une invention concerne la "fourniture de quantités variables de lait" ne distingue pas une machine qui distribue du lait en quantité contrôlable, d'un carton de lait à plusieurs compartiments ou d'une nouvelle façon de traire les vaches, tandis que dire qu'une invention concerne "un dispositif actionné par un jeton pour distribuer des quantités variables de lait" décrit un domaine technique offrant une base de recherche. Il peut exister de nombreux types d'invention, comme un produit médical et une méthode de fabrication de celui-ci.

Question 2.B: Description technique détaillée

Commencez par demander à votre client de décrire comment l'invention est réalisée, en détail, du début à la fin. Vous devriez ainsi recueillir des informations spécifiques sur le fonctionnement de l'invention en faisant dresser au client la liste des composants et des étapes de l'invention.

- **Les composants** peuvent être des ingrédients, des composés chimiques, des structures, des éléments structurels, d'autres éléments, des matériaux, des dispositions, des pièces mécaniques, des pièces électriques, des structures en plusieurs parties, des blocs fonctionnels de logiciels, des outils de recherche, etc. Ils peuvent inclure des produits intermédiaires qui sont formés pendant l'invention et utilisés dans des étapes ultérieures.
- **Les étapes** peuvent être des procédés, des méthodes ou des actions tels que mélanger, chauffer, découper et sélectionner, des fonctions mécaniques ou électriques telles que raccorder, transmettre, moduler et détecter, ou des fonctions exécutables contrôlées par logiciel telles qu'ajouter, trier et configurer. *Les étapes de l'invention utilisent les composants de l'invention*, de sorte que la description d'une étape détaillera le procédé et tout composant utilisé dans celui-ci.

Recensez les *relations techniques au sein de l'invention* en posant des questions sur la façon dont les composants et les étapes interagissent, ou se combinent, lorsque l'invention est réalisée. La détermination des relations techniques entre les composants et les étapes vous aidera à comprendre le fonctionnement de l'invention dans l'espace et dans le temps, ce qui permettra de recenser **les caractéristiques de l'invention**. Cette information est utile pour la "décomposition fonctionnelle" de l'invention aux fins de la recherche sur la liberté d'exploitation, qui sera décrite dans le module suivant.

Après avoir réuni des informations sur les effets techniques de l'utilisation des composants et des étapes de l'invention, posez des questions sur le **produit ou le résultat final** et demandez en quoi ce produit ou résultat constitue une solution au problème. Cette série de questions devrait montrer comment les effets techniques contribuent à traiter ou à résoudre le problème technique que vise l'invention. Que pense le client des principaux effets techniques qui traitent le problème?

Questions 3 à 6: Caractéristiques et limites de l'invention

Servez-vous de ces questions pour étudier l'invention plus en détail et déterminer ce qui est nécessaire (essentiel) à son fonctionnement et ce qui peut être utilisé dans l'invention mais est facultatif. Ces questions traitent également de ce qui ne peut être décrit que par sa fonction. Les questions concernant les relations et interactions entre les composants et les étapes de l'invention et toutes les valeurs critiques déterminées par le client vous aideront à mieux comprendre et décrire l'invention.

Question 3: Recenser les caractéristiques essentielles de l'invention

Une caractéristique essentielle est une caractéristique qui est nécessaire au fonctionnement de l'invention. Une caractéristique essentielle peut être un composant, une étape, une combinaison d'une étape utilisant un composant, une fonction qui ne se limite pas à une combinaison spécifique d'étapes et de composants, ou tout élément similaire. Au cours de l'étape de la recherche sur la liberté d'exploitation, vous pouvez vous servir des caractéristiques essentielles pour définir les conditions minimales de l'invention. Au cours de l'analyse de la liberté d'exploitation, cela vous aidera à déterminer si une revendication pourrait être interprétée comme couvrant quelques-unes ou toutes les caractéristiques essentielles de l'invention du client.

Question 4: Recenser les caractéristiques facultatives de l'invention

Les caractéristiques facultatives peuvent être utiles dans le cadre de l'analyse de la liberté d'exploitation pour comparer les revendications de brevet à divers modes de mise en pratique de l'invention du client. À titre d'exemple, le client pourrait décider d'omettre des caractéristiques facultatives si elles étaient de nature à poser des problèmes éventuels en termes de liberté d'exploitation.

Question 5: Recenser les caractéristiques fonctionnelles de l'invention

Une caractéristique fonctionnelle est une fonction ou un résultat escompté qui est décrit sans faire référence à des composants ou à des étapes spécifiques. Si vous recensez des caractéristiques fonctionnelles, il se peut que vous souhaitiez examiner les relations entre la structure et la fonction pour déterminer comment mettre en œuvre ces caractéristiques en vue d'élaborer des stratégies de recherche efficaces pour l'étape de la recherche sur la liberté d'exploitation.

Question 6: Recenser les limites significatives et les valeurs critiques

Les questions relatives aux limites et aux valeurs critiques vous aideront à définir plus précisément l'invention. Cette précision vous servira

Précision terminologique

Une caractéristique **essentielle** d'une invention est une caractéristique nécessaire pour obtenir un effet technique qui est crucial pour parvenir à la solution technique qu'apporte l'invention.

Une caractéristique **facultative** est une caractéristique qui est incluse pour obtenir un ou des effets supplémentaires, mais qui ne contribue pas directement à la solution technique qu'apporte l'invention.

à centrer la recherche sur la liberté d'exploitation pour trouver les documents de brevet potentiellement pertinents et peut aider à exclure les documents non pertinents. Au cours de l'étape de l'analyse de la liberté d'exploitation, les limites et les valeurs critiques de l'invention du client peuvent se révéler importantes pour déterminer si une revendication pourrait ou non couvrir – ou ne couvre manifestement pas – l'invention du client.

- **Des limites significatives** peuvent être des limites concernant le domaine de l'invention ou des limites relatives aux composants, aux étapes ou aux caractéristiques. En voici quelques exemples :
 - une invention qui améliore les engrenages et ne fonctionne que sur les bicyclettes et pas sur les véhicules à moteur;
 - un composant qui fixe deux pièces métalliques et doit être électroconducteur de sorte que les fixations métalliques, la colle ou les fixations plastiques composées de polymères conducteurs conviennent, mais pas les fixateurs en bois ou en caoutchouc;
 - une étape consistant à nettoyer les signaux numériques en écrêtant les parties haute et basse d'un signal entrant, de sorte qu'une fonction limitative convient, mais pas une fonction de transfert de premier ordre;
 - une caractéristique de mélange de trois composants solides sur un bain d'eau bouillante, de sorte que les composants doivent fondre à des températures inférieures à 100 °C et former un mélange homogène.
- **Des limites négatives ou des exclusions** peuvent être utilisées pour dresser une liste de composants, d'étapes ou de caractéristiques *ne* faisant pas partie de l'invention. Au cours de l'étape de la recherche sur la liberté d'exploitation, des limites négatives peuvent se révéler utiles pour élaborer une recherche qui rejette les documents de brevet assortis de revendications présentant certaines des caractéristiques de l'invention, mais aussi des composants, des étapes ou des caractéristiques qui ne sont pas présents dans l'invention du client.
- **Des valeurs ou des fourchettes critiques** imposent des limites plus précises à l'invention. Les valeurs critiques peuvent être *quantitatives* (p. ex. des proportions précises de composants, des températures maximales ou des durées maximales pour les étapes, des modifications minimales requises pour l'ampérage ou la tension entre des étapes ou des valeurs définies pour les propriétés d'un produit final). Les valeurs critiques peuvent être *descriptives* (p. ex. chauffer un mélange jusqu'à ce qu'il fonde, refroidir quelque chose à température ambiante ou détecter des changements de couleur, d'état physique ou de transparence qui indiquent la

présence d'un composant ou l'achèvement d'une étape). Les fourchettes critiques de limites supérieure et inférieure peuvent résulter d'une combinaison de valeurs critiques, où la limite inférieure peut être déterminée par la valeur critique d'une caractéristique de l'invention et la limite supérieure par la valeur critique d'une autre caractéristique. Voici un exemple de fourchette critique :

- pour une invention qui intègre un composant contenant de l'eau dans du polyéthylène (PET), l'invention a déterminé que la fourchette critique pour l'étape d'intégration est comprise entre 85 °C et 95 °C, ce qui est suffisamment chaud pour que le PET fonde, mais pas suffisamment pour endommager le composant du fait de l'entrée en ébullition de l'eau.

L'absence de limites connues est également une information utile. Le client peut vous dire qu'il n'a pas testé un composant, une étape ou une caractéristique pour déterminer des limites significatives ou des valeurs ou fourchettes critiques. Dans ce cas, la recherche du composant, de l'étape ou de la caractéristique ne fait l'objet d'aucune limitation.

Question 7: Étendre la portée

Ces questions vous aident à réunir des informations sur les différentes façons de mettre en pratique l'invention et vous fourniront des informations supplémentaires, comme des mots clés et des caractéristiques à utiliser dans le cadre de la recherche sur la liberté d'exploitation, afin de garantir que la recherche est suffisamment large.

Les équivalents peuvent inclure :

- **des synonymes** pour les composants et les étapes que le client a décrits. Cela pourrait impliquer de demander au client de recenser les noms commerciaux ou les noms génériques de produits ou de procédés;
- **des substituts** de composants ou d'étapes. Vous devez déterminer si un composant ou une étape peut être modifié ou remplacé dans l'invention, de sorte que le problème soit traité de la *même* façon que dans la description originale, mais en recourant à des composants ou à des étapes différents.

Les autres modes de mise en pratique de l'invention abordent le problème *différemment* de la manière mentionnée dans la description originale du client. Durant l'étape d'analyse de la liberté d'exploitation, le fait de disposer d'informations sur d'autres solutions au problème peut vous aider à déterminer lesquelles pourraient poser d'éventuels problèmes en matière de liberté d'exploitation et lesquelles permettent de

les éviter. Parfois, les autres solutions au problème peuvent différer de la description originale de l'invention donnée par le client dans une mesure telle qu'elles constituent une invention différente et peuvent nécessiter une détermination distincte de la liberté d'exploitation.

Vous devez dresser la liste des **produits ou procédés commerciaux utilisés dans l'invention**. L'utilisation de produits ou de procédés commerciaux doit être distinguée de l'utilisation ordinaire d'équipement ou de produits chimiques standard. Les produits commerciaux peuvent être utilisés comme composants (p. ex. comme ingrédients principaux) ou comme structures préassemblées (comme des moteurs ou des circuits imprimés), qui sont essentiels à l'invention. Les procédés commerciaux peuvent inclure des kits préassemblés destinés à l'exécution des étapes essentielles (p. ex. lorsqu'une invention nécessite de mesurer une substance et que le client utilise un kit d'essai commercial pour déceler et mesurer la substance). Les produits ou procédés commerciaux peuvent constituer une bonne source de mots clés et, s'ils sont brevetés, ils peuvent être une source d'information sur le domaine technique, les domaines techniques connexes et les symboles de classement des brevets d'inventions similaires. Il importe de connaître le nom générique de tout produit ou procédé commercial (et, dans la mesure du possible, la source) pour les utiliser comme mots ou groupes de mots clés pour la recherche.

Pendant un entretien, vous ne saurez pas à l'avance ce qui peut constituer un mode équivalent de mise en pratique de l'invention du client et ce qui peut constituer une solution de remplacement, pas plus que les produits ou procédés commerciaux qui pourraient intervenir. Par conséquent, il est conseillé de poser des questions ouvertes qui permettent au client de mentionner ou de spéculer sur différentes façons de mettre l'invention en pratique afin d'élargir la portée des informations que vous rassemblez.

Question 8: Informations et documents supplémentaires et caractéristiques non textuelles

En demandant différents types de documents relatifs à l'invention, vous pouvez recueillir des informations utiles supplémentaires que le client aurait pu ne pas juger pertinentes. Des documents techniques, tels que des dessins, diagrammes, organigrammes ou configurations de circuit, peuvent améliorer la compréhension de l'invention et sont parfois essentiels pour comprendre des caractéristiques non textuelles de l'invention qui sont difficiles à expliquer uniquement

par des mots. Les résultats d'un essai ou d'une optimisation peuvent clarifier certaines caractéristiques de l'invention, fixer des limites ou des valeurs critiques ou révéler des équivalents et des solutions de remplacement. Des documents relatifs à la fabrication ou à la réalisation peuvent expliquer des détails techniques de caractéristiques essentielles. Des documents concernant la vente ou la commercialisation peuvent inclure des descriptions des effets escomptés de l'invention, qui peuvent fournir des informations supplémentaires sur la façon dont l'invention traite le problème.

Caractéristiques non textuelles. L'invention peut englober des caractéristiques non textuelles telles que dessins, organigrammes, structures chimiques, schémas de câblage, séquences ou structures chimiques de protéines ou de nucléotides.

- Recensez toute **caractéristique non textuelle consultable**. Il s'agit de structures chimiques (notamment des polymères), des séquences nucléiques ou protéiques qui peuvent être consultées dans des bases de données spécialisées. Ces caractéristiques nécessiteront des stratégies de recherche distinctes.
- Indiquez les **autres caractéristiques non textuelles** qui sont importantes, mais peuvent ne pas être consultables, comme des dessins d'une machine ou d'un dispositif, des organigrammes de méthode ou de procédé, des diagrammes, des schémas de câblage, des configurations de composants informatiques (p. ex. une puce ou une carte), des organigrammes de programme informatique ou des schémas fonctionnels de configurations de réseau. Ces caractéristiques peuvent être utilisées dans le cadre de l'analyse de la liberté d'exploitation à des fins de comparaison avec des dessins, des images contenues dans les revendications, ou des spécifications figurant dans les documents de brevet révélés par la recherche sur la liberté d'exploitation.

Questions 9 et 10: Historique et contexte de l'invention

Les questions relatives à l'historique et au contexte de l'invention peuvent apporter des informations utiles de différents types. Des informations sur des concurrents potentiels, des collaborateurs ou des actifs de propriété intellectuelle de tiers pourraient fournir des termes de recherche ciblés et des symboles de classement des brevets aux fins de la recherche sur la liberté d'exploitation. Des informations sur des similitudes ou des inventions dont le client s'est inspiré peuvent indiquer que le client a apporté une amélioration à une invention brevetée antérieurement qui

pourrait apparaître dans le cadre de la recherche sur la liberté d'exploitation.

Des informations sur des différences essentielles peuvent être utiles durant l'analyse de la liberté d'exploitation, lorsque l'invention du client est comparée à l'invention revendiquée dans un document de brevet révélé par la recherche sur la liberté d'exploitation, et ces différences peuvent vous aider à déterminer si l'invention du client se distingue suffisamment de l'invention revendiquée.

2.2 Informations commerciales

Il vous faut également recueillir des informations commerciales sur les projets du client concernant l'utilisation de l'invention. Certaines de ces informations vous renseigneront sur le lieu et le moment où le client prévoit d'utiliser l'invention. Certaines de ces informations vous indiqueront également comment le client envisage d'utiliser l'invention dans chaque pays, ce qui revêtira une grande importance lorsque vous comparerez l'invention du client aux revendications interprétées dans le cadre de l'analyse de la liberté d'exploitation.

Question 11 : Projets du client concernant l'utilisation de l'invention

Il vous faut rassembler des informations commerciales sur les projets du client concernant l'utilisation de l'invention. La portée des questions dépendra de la nature de l'invention et des projets du client, de sorte que vous devrez décider au cas par cas quelles questions poser, par exemple sur la fabrication, la concession de licence ou les droits de propriété intellectuelle.

L'objectif premier est d'apprendre *où* et *comment* le client envisage d'exécuter différentes activités, de sorte que vous puissiez cibler la recherche relative à la liberté d'exploitation pour trouver des documents de brevet dans les pays pertinents et pour les périodes concernées. Ces renseignements peuvent également être utiles à l'analyse de la liberté d'exploitation, par exemple si vous découvrez un brevet dominant potentiel dans un pays où une utilisation est envisagée mais pas dans un autre, ce qui vous donnera une indication des problèmes potentiels que votre client pourrait rencontrer dans un pays précis en matière de liberté d'exploitation. De la même façon, vous pouvez découvrir un brevet dominant potentiel dans un pays où une utilisation est envisagée, mais les informations sur le calendrier envisagé par le client pourront vous permettre de déterminer que le client ne commencera pas à utiliser l'invention avant le moment

estimé d'expiration du brevet, de sorte que ce brevet ne devrait soulever aucun problème en termes de liberté d'exploitation.

Il est également possible que vous ayez obtenu des informations sur les projets concernant le financement, des licences, des collaborations, des coentreprises, des chaînes d'approvisionnement, des accords de distribution, la titularité de droits de propriété intellectuelle, d'autres types de droits de propriété intellectuelle associés à l'invention ou d'autres activités. Ces plans peuvent imposer au client des obligations considérables qu'il devra respecter pour pouvoir utiliser librement l'invention comme il l'a prévu. L'évaluation de ces plans et modalités d'exploitation sort toutefois du cadre du présent guide, qui ne concerne que l'utilisation d'outils de recherche et d'analyse de la liberté d'exploitation.

Récapitulatif

Pour réaliser une recherche sur la liberté d'exploitation, vous avez besoin d'informations suffisantes pour :

- **décrire l'invention complète,**
- **recenser les caractéristiques de l'invention,**
- **indiquer où (dans quels pays) et quand l'invention peut être utilisée,**
- **définir des mots clés et des paramètres à utiliser dans la recherche.**

La collecte d'informations doit viser à comprendre l'invention et les projets du client la concernant.

S'entretenir avec les clients est le meilleur moyen de recueillir des informations, mais celles-ci peuvent également être trouvées dans des documents fournis par le client, tels que :

- **un résumé de l'invention,**
- **les résultats de l'utilisation de l'invention,**
- **des dessins ou des diagrammes,**
- **des rapports de laboratoire,**
- **des documents d'affaires.**

Des informations tant techniques que commerciales sont nécessaires.

L'historique et le contexte de l'invention sont également utiles.

Figure 2: Échantillon de questions en vue d'obtenir des informations sur l'invention du client

Objectif	Échantillon de questions pour l'entretien
Partie A: Informations techniques: aperçu de l'invention, détails, contexte	
1. Aperçu: objet, finalité, projets	Quel est le problème qui est traité ou résolu? Quel est l'objet ou la finalité de l'invention?
Problème à résoudre	<ul style="list-style-type: none"> - Qu'est-ce que le client espère accomplir avec l'utilisation envisagée de cette invention? - Pour un inventeur: quelle a été l'inspiration pour mettre au point cette invention? - Pour un client intéressé par la poursuite du développement, la commercialisation ou la distribution de l'invention: qu'est-ce qui a inspiré ou attiré le client vers ce projet?
2. Description technique de l'invention	Décrire l'invention dans des termes techniques.
A. Domaine(s) technique(s) et type(s) d'invention	A. Description technique générale: <ul style="list-style-type: none"> - Quel est le domaine technique de l'invention? - Quel(s) type(s) d'invention le client utilise-t-il pour résoudre le problème? Dispositif? Procédé? Produit?
B. Détails techniques de l'invention	B. Description technique détaillée: <ul style="list-style-type: none"> - Décrire l'invention de A à Z. <ul style="list-style-type: none"> · Quels sont les composants utilisés? · Quelles sont les étapes successives de l'invention? - Comment les composants et les étapes interagissent-ils (se combinent-ils) dans l'invention? <ul style="list-style-type: none"> · Quelles sont les interactions entre les composants? · Quelles sont les interactions entre les étapes? · Quelles sont les interactions entre les composants et les étapes? · Quand ces interactions ont-elles lieu dans la mise en pratique de l'invention? - Quel est le résultat final de l'invention? - Comment les effets techniques des composants et des étapes résolvent-ils le problème ou atteignent-ils l'objectif de l'invention?
Composants et étapes	
Rapports techniques entre les composants et les pièces – physique, temporel, fonctionnel	
Résultat final	
3. Caractéristiques essentielles	Que faut-il pour que l'invention fonctionne (en d'autres termes: quelles en sont les caractéristiques essentielles)? <ul style="list-style-type: none"> - Quels sont les composants et les étapes requis? - Quelles sont les interactions requises?
4. Caractéristiques facultatives	Quels sont les composants ou les étapes qui peuvent être inclus, mais qui ne sont pas nécessaires à la mise en pratique de l'invention, à savoir les caractéristiques facultatives ?
5. Caractéristiques fonctionnelles (il peut s'agir de caractéristiques essentielles ou facultatives)	L'invention inclut-elle une fonction à exécuter ou un résultat à atteindre sans recenser le ou les composants ou étapes qui exécutent la fonction ou atteignent le résultat (à savoir les caractéristiques fonctionnelles)?
6. Limites importantes	Le client a-t-il identifié des limites importantes en ce qui concerne les composants, les étapes, les caractéristiques ou l'invention dans son ensemble?
Valeurs et fourchettes critiques	<ul style="list-style-type: none"> - L'invention ne s'applique-t-elle qu'à certaines situations? <ul style="list-style-type: none"> · L'invention ne fonctionne-t-elle qu'en utilisant certains types de composants? · L'invention ne fonctionne-t-elle que lorsque certaines étapes sont réalisées d'une certaine façon? · Y a-t-il des composants ou des étapes de mise en pratique qui ne doivent pas être utilisés? - Des valeurs ou des fourchettes critiques ont-elles été identifiées pour l'un des composants ou l'une des étapes?

<p>7. Équivalents et variantes Use of commercial products or processes</p>	<p>Quelles sont les différentes façons de mettre l'invention en pratique?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quels équivalents et variantes le client a-t-il testés ou envisagés? <ul style="list-style-type: none"> · Qu'est-ce qui peut être remplacé et néanmoins donner le même résultat? · Qu'est-ce qui donne un résultat différent en cas de remplacement? - Le client utilise-t-il des produits commerciaux comme composants ou des procédés commerciaux (notamment des kits) pour réaliser les différentes étapes?
<p>8. Documents servant de sources d'information complémentaires; caractéristiques non textuelles</p>	<p>Le client possède-t-il des documents comme une divulgation de l'invention, des dessins, des diagrammes, des structures chimiques, des séquences, des résultats d'essai ou d'optimisation, une recherche sur d'autres approches en vue de résoudre le problème ou des documents commerciaux non confidentiels concernant la production, la fabrication et la vente? L'un de ces documents contient-il des caractéristiques non textuelles de l'invention?</p>
<p>9. Informations de fond Source des termes de recherche additionnels et suggestion de codes de classement des brevets</p>	<p>Que sait le client de la manière dont le problème a été traité ou résolu dans le passé?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le client peut-il citer d'autres inventions existantes qui ont traité ou résolu le problème? - Le client peut-il citer des tiers (entreprises, individus, programmes) qui ont tenté de traiter ou de résoudre le problème? - Le client est-il au courant de droits de propriété intellectuelle pertinents détenus par des tiers?
<p>10. Différences et caractéristiques distinctives</p>	<p>Quelles sont les principales différences entre l'invention du client et toute autre invention ou approche du problème?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comment l'invention du client résout-elle le problème par rapport à d'autres approches du même problème ou de problèmes similaires? - Qu'est-ce qui a incité le client à adopter cette approche pour ce problème? <ul style="list-style-type: none"> · Quels choix a-t-il posés pour procéder autrement? · Quelle est, selon lui, sa contribution originale?

Partie B: Informations commerciales: où et quand le client prévoit-il d'utiliser l'invention?

<p>11. Où et quand Pays et périodes devant faire l'objet d'une recherche Objet spécifique à des pays ou à des périodes</p>	<p>Qu'est-ce que le client envisage de faire avec l'invention? Dans quel(s) pays et quand?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le client envisage-t-il de se lancer dans le développement et la mise à l'essai de produits? - Le client prévoit-il de fabriquer? Où et quand? - Le client prévoit-il de vendre ou de concéder une licence sur un produit? Un dispositif? Un procédé ou une méthode? Où et quand? - Le cas échéant, quelles discussions mène-t-il avec des tiers, tels que des fournisseurs ou des distributeurs? Où et quand? - Même s'il n'envisage pas actuellement d'opérer sur un grand marché comme les États-Unis d'Amérique, l'Europe, le Japon ou la Chine, pense-t-il que l'un de ces marchés pourrait être intéressé? Dans l'affirmative, quand?
--	--

3. Analyse de suivi et rapport de synthèse

Une analyse de suivi commence par la relecture des notes que vous avez prises durant les entretiens et de tout document fourni par le client; vous devez ensuite décider s'il est nécessaire de mener une recherche supplémentaire pour comprendre l'invention du client. L'étape suivante consiste à organiser les informations que vous avez recueillies sur l'invention. Envisagez différentes approches, telles que du texte, des esquisses, des graphiques, des diagrammes ou des organigrammes, pour communiquer utilement les informations. Enfin, servez-vous des orientations figurant dans les sections 2.1 et 2.2 sur le type d'information nécessaire pour traiter chaque thème et rédigez la description de l'invention et d'autres réponses qui seront introduites dans le rapport de synthèse.

Par exemple, passez en revue les réponses du client à la question 3 sur ce qui est nécessaire au fonctionnement de l'invention et à la question 4 sur ce qui est facultatif, et décrivez les caractéristiques essentielles et facultatives de l'invention. Pendant l'entretien, le client peut ne pas être en mesure de répondre à la question 5 sur les caractéristiques fonctionnelles, mais votre analyse de suivi peut vous permettre de détecter toute caractéristique fonctionnelle de l'invention. Pour compléter les informations de fond (question 9) et les différences importantes (question 10), vous pouvez intégrer des informations tirées des remarques formulées par le client tout au long de l'entretien et pas seulement en réponse à une question sur un sujet spécifique. Il vous faudra peut-être analyser les réponses concernant les informations commerciales (question 11) pour comprendre quelles sont les activités prévues dans quels pays et à quel moment.

Pour préparer le rapport de synthèse, utilisez le modèle fourni à l'annexe A.2. Ce modèle est conçu pour vous aider à extraire les informations de vos notes d'entretien et de l'analyse de suivi. La colonne de gauche montre que le format du modèle correspond aux questions contenues dans la figure 2 et la colonne de droite indique le type d'information qui doit être saisi, sur la base des réponses du client et de toute analyse de suivi. La partie A du rapport de synthèse concerne les informations techniques (questions 1 à 10), la partie B concerne les informations commerciales (question 11) et la partie C porte sur des éléments supplémentaires de l'analyse de suivi, comme une première série de mots clés, des revendications d'un style similaire à celui des revendications de brevet pour décrire l'invention et les commentaires ou le matériel additionnels que vous souhaitez inclure.

3.1 Partie A du rapport de synthèse: informations techniques

Il est essentiel de comprendre clairement les détails techniques de l'invention et ses caractéristiques, parce que vous allez vous appuyer sur cette compréhension pour la suite de la détermination de la

liberté d'exploitation. L'analyse de suivi des informations techniques que vous recueillez implique de passer en revue les réponses aux questions 1 à 10 et tout document pertinent et recherche additionnelle, avant de formuler des réponses aux sections correspondantes du rapport de synthèse.

Commencez par préparer une réponse à la première instruction de la partie A, question 2.B, du rapport de synthèse: "Faites un résumé de l'invention décrivant comment l'invention est réalisée du début à la fin".

Complétez la question 2.B en introduisant des listes de composants, d'étapes et de fonctions, sans oublier votre description de la façon dont ils interagissent.

Comme indiqué plus haut, votre analyse de suivi doit vous permettre de recenser les caractéristiques essentielles (question 3), les caractéristiques facultatives (question 4), les caractéristiques fonctionnelles (question 5), les caractéristiques non textuelles (question 8) et des détails techniques tels que les valeurs ou limites critiques (question 6) et les équivalents (question 7). Vous devez mentionner des informations techniques chaque fois que possible, ce qui signifie que certaines informations peuvent être mentionnées plusieurs fois. Par exemple, les caractéristiques essentielles (question 3) doivent inclure des caractéristiques fonctionnelles essentielles et des caractéristiques non textuelles essentielles; une caractéristique fonctionnelle essentielle doit donc apparaître dans la réponse aux questions 3 et 5 et les caractéristiques non textuelles essentielles doivent apparaître dans les réponses aux questions 3 et 8. De même, les informations de fond (question 9) et les différences importantes (question 10) peuvent répéter des objectifs, des motivations et un ou des problèmes à résoudre (question 1), voire des détails techniques de caractéristiques essentielles (question 3) ou des limites critiques (question 7), qui sont déjà mentionnés dans d'autres parties du rapport de synthèse.

3.2 Partie B du rapport de synthèse: informations commerciales

Dans la partie B du rapport de synthèse, introduisez les informations commerciales que vous avez structurées en une liste de pays pour la recherche sur la liberté d'exploitation et, pour chaque pays, en une liste de dates prévues d'utilisation. Les dates prévues d'utilisation désignent la date à laquelle le client pense pouvoir commencer à utiliser l'invention dans un pays et n'inclut généralement pas une date de fin. Si le client envisage des activités différentes dans différents pays, il est important de dresser la liste des activités prévues dans chaque pays. Cette partie peut englober une analyse de suivi de l'importance relative des différents pays en tant que marchés cibles potentiels.

Conseil utile

Répondre à la question 2.B de la partie A du rapport de synthèse peut vous aider à répondre à d'autres questions, telles que le problème à résoudre (question 1) ou le ou les domaines techniques de l'invention.

3.3 Partie C du rapport de synthèse : analyse supplémentaire

Première série de mots et groupes de mots clés

Passez en revue vos notes d'entretien et l'analyse des informations techniques que vous avez préparée pour la partie A du rapport de synthèse et établissez une première série de mots et groupes de mots clés se rapportant à l'invention. Ces mots et groupes de mots clés incluront les composants de l'invention et peuvent inclure des étapes.

Facultatif mais recommandé : rédigez des revendications dans le style des revendications de brevet pour décrire l'invention

L'une des manières les plus efficaces de structurer les informations sur l'invention consiste à utiliser des revendications rédigées dans le style des revendications de brevet pour décrire l'invention du client. En faisant appel à votre connaissance des documents de brevet, essayez de rédiger au moins une large revendication indépendante, qui décrit l'invention en utilisant toutes ses caractéristiques essentielles, à savoir tous les composants, étapes et interactions nécessaires au fonctionnement de l'invention. Des revendications dépendantes plus étroites pourraient décrire des détails sur les manières spécifiques dont le client pense que l'invention peut être mise en pratique, comme des caractéristiques facultatives et différents modes de réalisation de l'invention. Établissez une liste de ces revendications dans la partie C du rapport de synthèse. L'exemple didactique n° 7 présente un aperçu du processus de rédaction d'une revendication dans le style d'une revendication de brevet.

Vous pouvez utiliser les informations figurant dans la partie A, question 2.A, de vos notes pour déterminer le type d'invention et sa finalité (le "préambule" de la revendication) et les informations des questions 2.B et 3 pour désigner les caractéristiques essentielles de l'invention décrites par les composants et les étapes nécessaires au fonctionnement de l'invention (le "corps" de la revendication). Une description rédigée dans le style d'une revendication se lit donc comme suit :

Pour une revendication de procédé :

Un [type d'invention] destiné à [finalité de l'invention ou principal effet technique], consistant en : [établir la liste des composants nécessaires au fonctionnement de l'invention],

par lequel [décrire chacune des étapes requises et des composants utilisés dans chaque étape, par ordre chronologique, y compris toute limite significative ou valeur critique et toute caractéristique fonctionnelle essentielle].

Pour une revendication de produit :

Un [type d'invention] destiné à [finalité de l'invention ou effet technique principal], consistant en : [décrire les composants nécessaires au fonctionnement de l'invention et la manière dont ils sont combinés, y compris toute limite significative ou valeur critique et toute caractéristique fonctionnelle essentielle].

Pour les revendications dépendantes, vous pouvez inclure des caractéristiques facultatives, comme des limitations de revendication, ou limiter les composants ou étapes à la façon précise dont le client met en pratique l'invention. Les revendications dépendantes peuvent inclure une "revendication d'image" décrivant des détails spécifiques de la façon dont le client met en pratique l'invention, ce qui peut être utile au stade de l'analyse de la liberté d'exploitation.

Cet exercice peut vous aider à déterminer comment des composants et des étapes interagissent pour produire des effets techniques qui sont caractéristiques de l'invention. Cette compréhension peut vous aider à élaborer des stratégies de recherche de documents de brevet divulguant au moins quelques-unes des caractéristiques de l'invention et à éviter de trouver un grand nombre de documents de brevet non pertinents.

Il s'agit d'un exercice informel destiné à structurer les informations relatives à l'invention, de sorte qu'un grand nombre des préoccupations qui se posent lors de la rédaction de revendications en vue du dépôt d'une demande de brevet ne s'applique pas en l'espèce. Vous ne rédigez pas des revendications en vue d'introduire une demande de brevet et vous *ne devez donc pas* utiliser le langage formel d'une revendication ni essayer de recenser des caractéristiques brevetables, étant donné qu'une recherche sur la liberté d'exploitation ne s'intéresse pas à la brevetabilité. Pour un complément d'information et des conseils sur la rédaction de revendications, vous pouvez consulter le *Manuel de l'OMPI pour la rédaction des demandes de brevet* (voir l'annexe D).

Exemple didactique n° 7: Collecter des informations et rédiger des revendications dans le style de revendications de brevet

Un inventeur déclare avoir pris des composés organiques X et Y bien connus, avoir mélangé des quantités plus ou moins équivalentes de X et de Y, avoir chauffé le mélange à 70 °C pendant 10 minutes et l'avoir laissé refroidir à température ambiante avant d'ajouter "une pincée" du composé organique Z pour obtenir un mélange final homogène pouvant servir de liant pour coller deux morceaux de métal non poreux.

Problème visé: obtenir une combinaison stable des composés organiques X, Y et Z devant servir de liant pour métaux; préparer un liant organique au moyen des composés X, Y et Z capable de coller des métaux.

Domaine technique: liants pour métaux; liant pour matériaux non poreux; matériaux organiques capables de coller des métaux; métallurgie.

Type d'invention: méthode (procédé).

Description de l'invention: voir plus haut.

Composants: composé X, composé Y, mélange de X et Y, composé Z, produit final XYZ.

Étapes: mélanger les composés X et Y, chauffer le mélange de X et Y, refroidir le mélange de X et Y, ajouter le composé Z, mélanger soigneusement X, Y et Z.

Caractéristiques essentielles:

- Mélanger X et Y et chauffer le mélange de X et Y.
- Refroidir le mélange de X et Y à température ambiante.
- Ajouter Z au mélange de X et Y refroidi à température ambiante.

Fourchettes ou valeurs critiques? La cliente n'a pas testé de quantités différentes des composés X, Y et Z. Elle a utilisé X et Y en quantités égales, mais n'a pas testé d'autres proportions. Elle a mesuré la température une seule fois et le mélange de X et de Y avoisinait les 70 °C, ce qui signifie qu'il est suffisant de chauffer le mélange à 70 °C, mais qu'aucune fourchette critique de températures n'a été déterminée.

Elle a chauffé le mélange pendant environ 10 minutes, mais n'a pas testé de durées plus longues ou plus courtes. Elle n'a pas testé si le liant fonctionnait sur des matériaux non poreux autres que le métal. Elle a testé différentes conditions pour l'ajout du composé Z et a signalé que l'invention ne fonctionnait pas lorsqu'elle

ajoutait le composé Z alors que le mélange de X et Y était encore chaud, mais ne fonctionnait que lorsque ce mélange de X et Y était refroidi à température ambiante avant d'ajouter le composé Z, ce qui signifie que *refroidir le mélange de X et Y à température ambiante avant d'ajouter Z est une valeur critique*.

Première série de mots et groupes de mots clés: X, Y, mélange de X et Y, Z, XYZ, liant organique pour métaux.

Description possible la plus large de l'invention rédigée dans le style d'une revendication de brevet: méthode de préparation d'un liant pour matériaux non poreux comprenant les étapes suivantes: combiner le composé X et le composé Y pour obtenir un mélange, chauffer le mélange, laisser refroidir le mélange à température ambiante, ajouter le composé Z au mélange refroidi et mélanger soigneusement.

Description possible plus étroite de l'invention rédigée dans le style d'une revendication de brevet: méthode pour préparer un liant pour métaux comprenant les étapes suivantes: combiner en quantités à peu près égales les composés X et Y pour obtenir un mélange, chauffer le mélange à environ 70 °C pendant environ 10 minutes, laisser le mélange refroidir à température ambiante, ajouter le composé Z au mélange refroidi et mélanger soigneusement, par laquelle la combinaison de X, Y et Z est capable de coller deux pièces de métal.

4. Conclusion

Vous devez élaborer une description technique complète de l'invention et décrire les projets du client concernant l'utilisation de l'invention dans un format qui vous permettra de :

- la décomposer lors de l'étape de recherche sur la liberté d'exploitation afin d'élaborer une large stratégie de recherche pour trouver des brevets pouvant couvrir une caractéristique de l'invention;
- la comparer avec des revendications de brevet lors de l'étape d'analyse de la liberté d'exploitation.

Le rapport de synthèse est structuré de manière à permettre l'extraction des informations nécessaires pour la recherche et l'analyse de la liberté d'exploitation.

Récapitulatif

Après vous être entretenu avec votre client, vous aurez peut-être besoin d'effectuer d'autres recherches pour vous aider à comprendre parfaitement l'invention du client.

Un rapport de synthèse sert de base à l'élaboration et à la réalisation d'une recherche sur la liberté d'exploitation.

Votre rapport de synthèse doit décrire :

- en quoi consiste l'invention;
- quelles sont les caractéristiques de l'invention;
- comment, quand et où le client envisage d'utiliser l'invention.

Module III

Recherche sur la liberté d'exploitation : Trouver des sources d'information afin de recenser les inventions tombées dans le domaine public et effectuer une recherche sur la liberté d'exploitation

1. Introduction

Cette étape concerne la recherche de documents de brevet assortis de revendications qui couvrent un objet pouvant être pertinent pour l'invention de votre client. Vous devrez rechercher des documents de brevet assortis de revendications pertinentes pour *n'importe quelle* caractéristique de l'invention. Votre objectif consiste à élaborer une recherche qui livre des résultats contenant une proportion élevée de documents de brevet potentiellement pertinents, qui divulguent et revendiquent au moins une caractéristique de l'invention, et aussi peu de documents non pertinents que possible.

Au cours de la recherche, vous devrez en permanence trouver l'équilibre entre le taux de rappel (étendue), en vue de découvrir autant de documents potentiellement pertinents que possible, et la précision, en vue de trouver les documents les plus pertinents. Le présent guide présente une approche "hybride" en vue de maintenir l'équilibre entre le taux de rappel et la précision dans une recherche sur la liberté d'exploitation au moyen de différents types de ressources de recherche. Les mots clés servent à rechercher des documents utilisant des termes similaires et les symboles de classement des brevets servent à concentrer la recherche sur les domaines technologiques pertinents. Cette combinaison permet à chaque type de ressource de recherche de combler les faiblesses potentielles et de renforcer les forces de l'autre type. Vous apprendrez également à connaître les outils et les améliorations apportées pour fournir des ressources de recherche supplémentaires. Vous pourrez utiliser vos connaissances techniques et votre bon sens et des outils, comme les fonctions de levée des ambiguïtés, pour décider quelles limitations de la portée donnent le degré de précision souhaité. La recherche est un processus répétitif, qui peut nécessiter plusieurs séries d'essais pour améliorer la qualité des résultats de recherche.

Éléments d'apprentissage

À la fin de ce module, vous devriez comprendre comment :

- décomposer l'invention et établir une liste étendue de mots et groupes de mots clés à utiliser comme ressources de recherche;
- trouver des symboles de classement des brevets se rapportant à l'invention;
- trouver des sources d'information (bases de données, technologies et termes supplémentaires) et des outils pour vous aider à effectuer une recherche sur la liberté d'exploitation;
- concevoir et tester des chaînes et des stratégies de recherche;

- décider quelles sont les limites à fixer pour que la recherche sur la liberté d'exploitation soit spécifique et suffisamment ciblée pour retrouver des documents de brevet potentiellement pertinents;
- effectuer une recherche sur la liberté d'exploitation et recenser des documents de brevet potentiellement pertinents;
- établir un rapport de recherche sur la liberté d'exploitation.

2. Préparation de la recherche : décomposer l'invention

Les activités préalables à la recherche, qui sont décrites ci-après, portent essentiellement sur la caractérisation initiale et la décomposition de l'invention en vue d'isoler des mots et des groupes de mots clés. Vous exécuterez ces tâches pour produire des ressources qui pourront être utilisées pour consulter des bases de données de brevets.

2.1 Recherche sur la liberté d'exploitation en vue de trouver des brevets dominants potentiels

La recherche sur la liberté d'exploitation doit être suffisamment large pour trouver autant de documents de brevet potentiellement pertinents que possible, s'il en existe. Vous devez donc décomposer l'invention en ses éléments et caractéristiques essentielles et décrire chaque élément et caractéristique en termes généraux. Les éléments de l'invention incluent le type d'invention (produit ou procédé), l'objectif ou le problème résolu et les caractéristiques de l'invention qui contribuent à produire l'effet technique offrant la nouvelle approche ou apportant la solution technique de l'invention. La décomposition doit aboutir à une série de mots et de groupes de mots clés que vous pouvez étendre dans une requête pour qu'elle corresponde à davantage de documents de brevet.

Vous devez être en mesure de décrire l'invention en termes de caractéristiques essentielles, à savoir ce qui est absolument nécessaire pour que l'invention remplisse sa fonction. Passez en revue le résumé de l'invention dans votre rapport de synthèse du module II et déterminez s'il constitue une description exhaustive de l'invention qui :

- décrit tous les composants, étapes et fonctions nécessaires au fonctionnement de l'invention (toutes les caractéristiques essentielles);
- ne décrit aucune caractéristique facultative pouvant être omise.

Si vous avez rédigé au moins une description de l'invention dans le style d'une revendication de brevet, examinez la revendication la plus large et déterminez s'il s'agit d'une description exhaustive incluant toutes les caractéristiques essentielles et ne contenant aucune caractéristique facultative.

L'accent placé sur les caractéristiques essentielles de l'invention reflète le principe de base qui sous-tend une analyse des atteintes :

Si toutes les caractéristiques d'une invention brevetée définie dans une revendication (dans les "éléments de la revendication"

ou dans les “limitations de la revendication”) peuvent être trouvées dans une invention ultérieure, la revendication couvre l'invention ultérieure et la mise en pratique de l'invention ultérieure porte atteinte à la revendication (et au brevet).

Ainsi que cela a été indiqué dans le module I, un brevet dominant couvrira une invention ultérieure lorsque cette invention ultérieure inclut comme caractéristique l'invention brevetée du brevet dominant, même si l'invention ultérieure inclut également d'autres caractéristiques qui n'apparaissent pas dans les revendications du brevet dominant. Par conséquent, votre stratégie de recherche doit être conçue de manière à rechercher chaque caractéristique essentielle afin de trouver *tout* document de brevet couvrant *n'importe quelle* caractéristique essentielle de l'invention du client.

Principes régissant la décomposition

La décomposition vous oblige à *formuler une large description “générique” de la façon dont l'invention résout un problème*, plutôt qu'à vous attacher aux détails de la réalisation spécifique que le client veut utiliser. Le processus de décomposition est axé sur les caractéristiques qui produisent le ou les effets techniques de l'invention. Les caractéristiques sont formulées de manière générale et exprimées en concepts plus larges (parfois dénommés “caractéristiques opérationnelles”) ou par une décomposition générale de l'invention. Ces concepts plus larges peuvent être étendus pour inclure des classes de composants ou des étapes remplissant une fonction similaire.

Pour suivre cette approche, vous devez isoler chacune des caractéristiques qui pourraient servir à mettre en œuvre un exemple générique de l'invention. Le but est d'identifier les composants, les étapes et les fonctions d'une application générique de l'invention et d'y parvenir en utilisant un langage évolué non spécifique.

Cette approche aboutira à une liste des composants, des étapes et des fonctions nécessaires à la mise en œuvre d'une version générique de l'invention. En ce qui concerne les caractéristiques fonctionnelles, vous devrez déterminer comment différentes propriétés peuvent remplir une fonction et comment différentes fonctions peuvent donner naissance à une propriété de l'invention, afin d'établir une liste de propriétés et de fonctions produisant l'effet que la caractéristique fonctionnelle remplit en tant qu'élément de l'invention.

Les diagrammes ou les listes sont des outils pratiques pour visualiser une décomposition. La figure 3 présente un aperçu de la manière dont une invention comportant diverses “caractéristiques” peut être décomposée, en montrant les différents types de caractéristiques présents dans une invention, et les combinaisons et relations possibles entre celles-ci.

Conseil pratique

Si le client a fourni un diagramme ou un schéma fonctionnel de l'invention, celui-ci peut être une ressource utile pour décomposer l'invention et élaborer un diagramme fonctionnel précis d'un système destiné à mettre en œuvre un exemple générique de l'invention.

Figure 3: Décomposition d'une invention

Caractéristiques

—	Dispositif Forme Éléments, structure Mode de fonctionnement Effet produit par le dispositif
—	Procédé Séquence d'étapes
—	Combinaison du dispositif et du procédé Aboutit à un produit final N'aboutit pas à un produit final
—	Nouvelle substance chimique
—	Nouvelle utilisation d'une substance connue

Comme le montre le diagramme, vous pouvez recenser des caractéristiques essentielles telles que :

- un dispositif ou tout produit pouvant être décomposé en ses composants;
- un procédé (étape) comportant une séquence d'étapes (sous-processus);
- une combinaison – l'invention peut être une combinaison entre un dispositif (composant) et un ou plusieurs procédés (étapes) ou une combinaison de composants (ingrédients) et de procédés;
- une substance chimique – celles-ci appartiennent à des classes chimiques de structure et de fonction et leur décomposition suit des stratégies particulières.

Vous devez décider dans quelle mesure la décomposition doit être large (générique) ou étroite (précise). Votre bon sens et vos connaissances techniques sont des éléments importants de cette décision, étant donné que vous devez trouver l'équilibre entre les exigences de précision et de taux de rappel, en fonction de la complexité de votre objectif. Il conviendra également de décider quand mettre un terme à la décomposition; par exemple, si le client met en pratique une caractéristique au moyen d'un produit commercial composé de plusieurs éléments et "sorti de son emballage", il n'y a pas lieu d'aller plus loin dans la décomposition. Si le client ou le chercheur est certain que la caractéristique est une invention relevant du domaine public dans les pays cibles, il n'y aura pas lieu de décomposer davantage la caractéristique.

Décomposer des composants d'une invention

Lorsqu'une invention comprend des composants et des étapes (procédés), vous devez les décomposer séparément. Il est à noter que certaines revendications de produits nouveaux, comme des produits chimiques ou des compositions de matières n'énumèrent que des composants.

Le but est ici de dissocier chaque composant afin de pouvoir l'examiner séparément. Pour trouver des documents de brevet couvrant une caractéristique essentielle de l'invention du client, vous devez examiner chaque composant séparément et indépendamment des autres composants et des étapes de l'invention.

On peut illustrer une décomposition en prenant l'invention de l'exemple didactique n° 7 du module II, qui implique de mélanger le composé X et le composé Y, de chauffer le mélange de X et Y (XY intermédiaire), de refroidir le mélange de X et Y et d'ajouter Z pour obtenir le produit final XYZ. L'invention peut être décrite comme suit :

mélanger X et Y → chauffer le mélange XY → refroidir le mélange XY → ajouter Z → produit final XYZ.

L'invention peut être décomposée en ses différents composants, chacun d'eux étant mentionné séparément :

- X
- Y
- Z
- XY
- XYZ.

Résultat: Vous avez dissocié le produit final XYZ du composant X, du composant Y et du composant Z. Vous avez dissocié le produit intermédiaire XY de X et de Y. Cette dissociation vous permet de trouver des documents de brevet revendiquant X, Y, Z, XY ou XYZ, chacun d'entre eux pouvant couvrir cette invention.

Décomposer les étapes d'une invention

Le but est ici de dissocier chaque étape (procédé) de toutes les autres étapes de l'invention, de manière à permettre un examen de chaque étape séparément. Pour trouver des documents de brevet couvrant n'importe quelle caractéristique essentielle de l'invention du client, vous devez examiner chaque étape séparément et indépendamment des composants de l'invention.

Si l'on reprend l'exemple ci-dessus, une invention est décrite comme suit:

mélanger X et Y → chauffer le mélange de XY → refroidir le mélange de XY → ajouter Z → produit final XYZ.

L'invention peut être décomposée en ses différentes étapes, chacune d'elles étant mentionnée séparément:

- mélanger X et Y
- chauffer XY
- refroidir XY
- ajouter Z à XY.

Résultat: Vous avez dissocié les étapes les unes des autres. Dans la pratique, certaines de ces étapes de l'invention sont liées, parce que chauffer XY requiert l'étape précédente qui consiste à mélanger X et Y. Cependant, aux fins de la recherche sur la liberté d'exploitation, vous devez dissocier les étapes afin de trouver des documents de brevet revendiquant *n'importe laquelle* d'entre elles.

Des composants et des étapes composites peuvent nécessiter une décomposition plus poussée

Au cours de la décomposition, il peut apparaître que les composants et les étapes sont des "composants composites" ou des "étapes composites", qui peuvent encore être ventilés en composants et en étapes additionnelles. Examinez la différence entre une étape décrite comme consistant à "chauffer" un mélange et une étape décrite comme consistant à "distiller" un mélange. Chauffer un mélange comporte probablement une seule étape, tandis que distiller un mélange doit être traité comme une étape composite incluant une première étape de chauffage d'un mélange, suivie d'une seconde étape de collecte des différents composants du mélange.

Décomposer des caractéristiques fonctionnelles

Une invention peut comprendre plusieurs caractéristiques fonctionnelles. Une caractéristique fonctionnelle est une caractéristique décrite en termes de fonction ou de résultat à atteindre, sans référence à des composants ou à des étapes spécifiques pour remplir cette fonction. Si vous recensez des caractéristiques fonctionnelles, il est important d'examiner

les relations entre la structure et la fonction afin de découvrir comment appliquer ces caractéristiques.

Vous avez peut-être recensé des caractéristiques fonctionnelles dans le résumé de l'invention ou dans les revendications rédigées dans le style de revendications de brevet. Des caractéristiques fonctionnelles ressortent parfois d'éléments non textuels tels que des dessins, des prototypes, des organigrammes et des diagrammes montrant comment l'invention est assemblée ou comment les étapes du procédé s'organisent.

Vous pouvez identifier des caractéristiques fonctionnelles grâce à la question 5 de l'entretien (figure 2 du module précédent), qui se lit comme suit:

L'invention inclut-elle une fonction à exécuter ou un résultat à atteindre, sans identifier un ou des composants ou étapes qui exécutent la fonction ou atteignent le résultat, c'est-à-dire des caractéristiques fonctionnelles?

En outre, la question 2.B vise les détails techniques de l'invention en demandant:

Comment les composants et étapes interagissent-ils (se combinent-ils) dans l'invention? (Cette question vise les relations entre la structure et la fonction pour atteindre un résultat).

2.2 Liste élargie de mots et de groupes de mots clés à utiliser dans les recherches

La décomposition de l'invention doit aboutir à un ensemble complet de résultats que vous pouvez utiliser pour dresser une liste de mots ou de groupes de mots clés. Les résultats doivent être exhaustifs parce que vous aurez recensé *toutes* les caractéristiques essentielles de l'invention et *tous* les composants, étapes et fonctions nécessaires pour accomplir le travail de l'invention.

L'étape suivante consiste à *étendre* la liste afin d'augmenter la probabilité de trouver des documents de brevet pertinents. Cela devrait vous donner un ensemble plus large de mots clés couvrant *toutes* les caractéristiques de l'invention et pouvant être utilisé pour élaborer des requêtes de recherche.

Précision terminologique

Le terme “**moyen**” au singulier ou au pluriel sert souvent à indiquer une caractéristique fonctionnelle. Les Directives relatives à l'examen pratiqué par l'Office européen des brevets (OEB) en donnent un exemple :

“Par exemple, une revendication définissant un ‘moyen de détection de fin de course’ pourrait se fonder sur un exemple faisant intervenir un interrupteur de fin de course, car il est évident, pour un homme du métier, qu'on peut utiliser à la place une cellule photo-électrique, par exemple, ou une jauge de contrainte.” (Directives relatives à l'examen pratiqué par l'OEB, partie F, chapitre IV, section 6.5)

Conseil pratique

La décomposition de caractéristiques fonctionnelles requiert d'identifier la caractéristique fonctionnelle et d'utiliser des mots clés qui expriment le concept de la caractéristique fonctionnelle. Vous pouvez toutefois estimer que les codes de classement des brevets sont plus utiles que des mots clés. Les classements de brevets reposent sur des caractéristiques techniques, de sorte qu'ils devraient recenser la caractéristique fonctionnelle, indépendamment de la langue utilisée pour décrire la caractéristique et des composants ou étapes qui pourraient être utilisés pour remplir la fonction.

Trouver des synonymes ou des équivalents

Commencez par étendre la liste de mots clés en recherchant des synonymes ou des équivalents pour les composants (ingrédients) et les étapes (procédés) de l'invention. Lorsque vous cherchez des synonymes d'un mot clé, il se peut que vous trouviez des synonymes plus larges et plus restreints. Commencez par les synonymes ou les équivalents dont vous avez dressé la liste dans le rapport de synthèse du module II.

Vous pouvez vouloir consulter d'autres sources pour trouver des synonymes ou des équivalents en rapport avec l'invention, telles que des rapports, des documents ou d'autres brevets que l'inventeur a recensés ou que vous avez découverts à la suite d'une recherche préliminaire rapide. Les documents de référence comme des dictionnaires, des thésaurus ou des encyclopédies constituent une autre bonne source.

Étendre les mots clés : expansion structurelle et expansion fonctionnelle

Les composants et les étapes d'une invention peuvent avoir une dimension structurelle et une dimension fonctionnelle. À titre d'exemple, dans une invention utilisant des composants spécifiques pour produire un effet final, un composant a une dimension structurelle en rapport avec ce qu'est le composant et il peut également avoir une dimension fonctionnelle liée à ce que fait le composant. Il en va de même pour les étapes et les caractéristiques fonctionnelles. Vous devez donc étendre le concept trouvé dans un mot clé au travers d'une **expansion structurelle** et d'une **expansion fonctionnelle** des mots clés.

Par exemple, l'invention d'un client est un médicament contenant de l'acrivastine (un antihistaminique contre les allergies) et de l'aspirine pour combattre les symptômes allergiques. L'aspirine s'étend *structurellement* aux acides hydrobenzoïques et *fonctionnellement* à la classe générale des analgésiques ou des antidouleurs. De la même façon, l'acrivastine s'étend *fonctionnellement* à la classe générale des antihistaminiques et *structurellement* à la classe générale des alkylamines (voir la discussion sur la recherche de composés chimiques ci-après). Par conséquent, les descriptions élargies de l'invention du client comprennent : un médicament contenant un analgésique à base d'acide hydrobenzoïque, un médicament contenant de l'acide hydrobenzoïque et une alkylamine ou un médicament contenant un analgésique et un antihistaminique. Il ne s'agit pas de simples synonymes, mais aussi de combinaisons pertinentes qui sont plus généralement revendiquées que dans la divulgation d'origine.

Passer de concepts spécifiques à des concepts généraux

Envisagez de passer de concepts spécifiques à des concepts généraux afin d'englober des combinaisons revendiquées plus largement. Par exemple, les étapes d'une technologie d'épuration des eaux

peuvent être étendues d'un concept spécifique, représenté par une étape de l'invention, à un concept général lié à cette étape.

évaporation en couche mince → par distillation ou évaporation
→ traitement des eaux

utilisation de l'aération de surface → procédés de traitement
par boues activées → traitement des eaux usées

Conseil pratique

Les synonymes plus larges doivent inclure des termes qui décrivent une classe de composants ou d'étapes comprises dans les caractéristiques décomposées. Par exemple, si l'invention du client divulgue des composants "ébullition", vous devez réfléchir à des synonymes *plus larges* décrivant la classe des procédés incluant l'ébullition, ce qui pourrait vous conduire à inclure "chauffage" dans les synonymes. Cela peut vous aider à trouver des documents de brevet dont les revendications couvrent le genre en rapport avec votre mot clé, même si les revendications font référence à d'autres membres du genre (hyponymes). Dans l'exemple ci-dessus, "chauffage" est un synonyme plus large d'"ébullition" et devrait donc permettre de trouver des documents de brevet qui contiennent le terme "incubation" dans leurs revendications.

Une fois encore, il ne s'agit pas de synonymes. En passant de mots ou de groupes de mots clés à des concepts généraux, vous augmentez la probabilité de trouver des documents de brevet pertinents couvrant le même concept technologique, même s'ils utilisent des termes différents.

Cette étape d'expansion ne doit pas être exhaustive. Comme vous le verrez plus loin, il existe des outils d'"expansion de requête" qui suggèrent des mots ou groupes de mots clés supplémentaires (p. ex., WIPO Pearl) pour trouver des façons similaires de décrire une caractéristique sur la base de la terminologie réelle déjà utilisée dans des documents de brevet. Des outils comme le système de recherche d'informations multilingues ou (expansion de requête multilingue) (WIPO CLIR) peuvent traduire des mots clés dans d'autres langues. En outre, l'utilisation de symboles de classement des brevets axés sur un domaine technologique peut révéler des documents utilisant des termes différents pour décrire la même chose. Ces outils aident à trouver des documents de brevet potentiellement pertinents, de telle sorte que l'efficacité de la recherche sur la liberté d'exploitation ne dépende pas entièrement de votre capacité de trouver des synonymes de mots clés.

Tester la pertinence des mots clés

Vous pouvez vouloir tester rapidement la pertinence et l'applicabilité des mots et groupes de mots clés que vous rassemblez. Par exemple, il se peut que vous ayez discuté de l'invention avec votre client en utilisant une manière locale ou régionale de désigner un dispositif mécanique utilisé dans l'invention, en décrivant par exemple un chauffe-eau comme un "geyser", mais ce mot ou ce groupe de mots peut ne pas être couramment utilisé. Vous pouvez rapidement vérifier dans une base de données de brevets en libre accès, comme PATENTSCOPE, pour déterminer si un terme se trouve effectivement dans des documents de brevet. À défaut, vous devrez chercher et utiliser des synonymes courants du terme.

Série de mots clés étendue

À la fin de cette étape, vous aurez étendu la liste initiale des différents composants, étapes et fonctions que vous avez recensés en décomposant l'invention, et vous disposerez d'une **série de mots clés étendue**. L'exemple didactique n° 8 illustre ce processus.

Exemple didactique n° 8: Décomposition et expansion pour générer une série de mots clés étendue

Un client a mis au point une formule d'encaustique pour bois destiné à protéger du soleil le mobilier d'extérieur en bois. Le produit est composé d'une résine acrylique renforcée par des nanoparticules d'oxyde de zinc.

La **décomposition** de l'invention aboutit à une liste de caractéristiques essentielles :

- **Composants:** oxyde de zinc, nanoparticule, encaustique pour bois, résine acrylique.
- **Caractéristique fonctionnelle:** protection contre le soleil.

Expansion: Vous avez élargi la liste avec des synonymes des mots et groupes de mots. L'expansion structurelle et fonctionnelle a donné des mots et des groupes de mots supplémentaires. L'expansion structurelle du bois a donné "mobilier en bois", qui convient à cette invention. Le composant identifié comme "encaustique" (en tant que substantif) a un synonyme, "enduit" (substantif), et une expansion fonctionnelle a recensé des fonctions, notamment les verbes cirer, enduire, traiter et imprégner. La décomposition de l'expression décrivant la caractéristique "protéger du soleil" a donné des synonymes pour la fonction de protection et d'autres pour "soleil", tandis que l'expansion structurelle de "soleil" (dans le contexte de la protection) a donné des mots faisant référence aux longueurs d'onde UV nocives de la lumière solaire.

Série de mots clés étendue:

- **oxyde de zinc** ou ZnO ou oxyde de zinc ou oxyde de Zn
- **nanoparticule** ou nanotechnologie ou nano ou échelle nanométrique ou nanotaille ou nanostructure ou nanocristal ou nm ou nanomètre ou ultrafin
- **bois** ou mobilier en bois
- **cirer** ou enduire ou traiter ou imprégner ou protéger
- **acrylique** ou acrylate ou polyacrylique ou polyacrylate
- **résine** ou laque
- **protéger du soleil** ou photoprotecteur ou photoprotection ou ultraviolet ou UV/UVA/UVB ou lumière ou lumière du soleil ou absorber ou absorption ou stabilisation ou photostabilisation ou filtre.

Exemple didactique n° 9: Trouver des symboles de la CIB à l'aide d'une série de mots clés étendue

Si l'on reprend l'exemple de l'encaustique pour bois susvisé, les caractéristiques essentielles (catégories de technologie) et des mots clés étendus ont été utilisés pour trouver des symboles de la CIB pertinents.

Caractéristiques essentielles: catégories de technologie	Mots clés	Symboles de la CIB
Oxyde de zinc	ZnO ou oxyde de zinc ou oxyde de ZN	C09C1/04, C01G9/02
Nanoparticule ou nanotechnologie	Nano ou nanoparticule ou échelle nanométrique ou taille nanométrique ou nanostructure ou nanocristal ou nm ou nanomètre ou ultrafin	B82Y
Bois (encaustique ou enduit ou agent conservateur)	Bois ou protéger ou cirer ou enduire ou traiter ou imprégner	B27K 3/12, B27K 3/22, B05D 7/06, B27K 3/16, B05D 7/08, C09D 133/00, C09G 1/16
Laque ou résine acrylique	Acrylique ou acrylate ou polyacrylique ou polyacrylate	C09D 133/00
Protéger du soleil	Photoprotecteur ou ultraviolet ou UV/UVA/UVB ou lumière ou lumière du soleil ou absorber ou absorption/ absorbant ou stabiliser ou photostabiliser ou photostabilisation ou filtre	L'examen des résultats de la CIB a suggéré que cette caractéristique, prise isolément, ne donnait pas de symboles de la CIB pertinents pour l'invention du client.

3. Symboles de classement des brevets associés à l'invention

Les symboles de classement des brevets peuvent constituer une méthode pratique et efficace de retrouver des documents de brevet sur un sujet donné. Les systèmes de classement des brevets fournissent des systèmes hiérarchisés de classement de brevets selon les domaines technologiques auxquels ils appartiennent, et utilisent des symboles indépendants de la langue pour les classes et sous-classes de brevet. Des symboles de classement de brevets peuvent être attribués pour des raisons liées à la technologie et au(x) domaine(s) technique(s) concerné(s) ainsi qu'aux types de composants ou d'étapes utilisés dans l'invention ou au(x) problème(s) technique(s) à résoudre. La plupart des documents de brevet comportent plusieurs symboles de classement des brevets afin de refléter différents aspects de l'invention et les divulgations connexes trouvées dans le document.

Comme l'indique le présent guide, *les symboles de classement des brevets peuvent être très efficaces lorsqu'ils sont combinés à d'autres termes de recherche comme des mots clés*, des structures chimiques, ainsi que des mots ou groupes de mots clés en différentes langues (en utilisant des expansions multilingues de termes de recherche) dans une recherche hybride. Les systèmes de classement des brevets sont conçus de manière à être indépendants de la terminologie et du jargon (notamment les changements terminologiques dans le temps) et constituent donc une manière de contourner des problèmes comme le jargon des brevets, l'obscurcissement des mots clés et les difficultés associées à la langue.

Les divers offices et organisations de brevets (comme l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO), l'Office européen des brevets (OEB), l'Office des brevets du Japon (JPO) et l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)) disposent des systèmes de classement différents, mais ceux-ci sont souvent organisés selon des hiérarchies différentes, de sorte que le classement d'un domaine technique ou d'une invention dans un système ne correspond pas directement au classement dans un autre système. Il existe des tables de concordance entre les différents systèmes de classement des brevets et certains offices s'efforcent d'harmoniser leurs systèmes, comme le système de classification coopérative des brevets (CPC) mis au point par l'USPTO et l'OEB.

Un symbole de la Classification internationale des brevets (CIB) ayant été attribué à la plupart des documents de brevet, indépendamment des autres systèmes de classement qui ont également été utilisés, le présent guide se concentrera exclusivement sur les symboles de la CIB et sur les outils et fonctionnalités connexes qui ont été mis au point pour aider les utilisateurs à exploiter au mieux le potentiel du système CIB. Des directives détaillées sur l'utilisation du système CIB sont disponibles auprès de l'OMPI (voir l'annexe D).

3.1 Utilisation d'outils de recherche pour trouver des symboles de classement potentiellement pertinents: mise en correspondance des mots clés avec les symboles de classement des brevets

Vous pouvez utiliser des mots clés initiaux, des termes provenant des revendications hypothétiques que vous avez rédigées, un autre texte consultable, tel que des noms de procédés ou de substances chimiques, voire une description complète de l'invention, comme ressources pour trouver des symboles de la CIB à l'aide des outils disponibles dans la publication CIB de l'OMPI (voir l'annexe D). Vous pouvez utiliser des informations sur des "éléments" de l'invention, comme le type et le domaine technique de l'invention (p. ex. des descriptions telles qu'un "liant pour matériaux non poreux" ou une "colle pour refermer des blessures"), pour rechercher des symboles de classement correspondants.

IPCCAT. Un outil efficace pour utiliser le système CIB est l'IPCCAT, l'outil d'aide à la catégorisation de la classification internationale des brevets. L'IPCCAT est un outil de catégorisation textuelle qui utilise des ressources textuelles pour fournir des prévisions de symboles de la CIB au niveau des classes, sous-classes ou groupes principaux. Pour utiliser l'IPCCAT, tapez ou collez du texte dans une fenêtre. Vous pourriez, par exemple, copier-coller le texte de la divulgation de l'invention ou des revendications hypothétiques que vous avez rédigées et obtenir des symboles de classement recommandés. Vous pouvez accéder à l'IPCCAT par l'intermédiaire de l'onglet "Recherche" dans la publication CIB de l'OMPI.

STATS. L'outil STATS peut fournir des prévisions de symboles de la CIB basés sur une analyse statistique des documents de brevet contenant les termes de recherche spécifiés. Vous pouvez accéder à STATS par l'intermédiaire de l'onglet "Recherche" dans la publication CIB de l'OMPI.

Recherche par termes. Vous pouvez effectuer des recherches par termes simples (séquence de caractères alphanumériques) et par termes multiples (combinaison de termes simples séparés par des espaces) dans le système CIB. Vous pouvez rechercher des termes au moyen de l'onglet "Recherche" dans la publication CIB de l'OMPI, à partir duquel vous pouvez également accéder aux outils STATS et IPCCAT dans le menu "Recherche avancée". Cet outil recommande des symboles de classement dans le système CIB sur la base des termes que vous introduisez.

Grâce à ces outils, vous pouvez relier des mots clés ou des concepts à des symboles de la CIB. Si vous introduisez un mot clé ou du texte qui a été associé à un symbole de la CIB, ce symbole ou ce mot clé peut servir à étendre votre recherche. Lorsque la définition s'affiche avec le symbole suggéré, vous pouvez tirer profit de l'utilisation de ces outils même en ne connaissant pas bien la CIB. Cela vaut tout particulièrement pour le domaine biomédical, étant donné que la disponibilité d'ontologies détaillées de domaine aboutit à des suggestions très précises de symboles de classement. À la différence des fonctions WIPO Pearl et WIPO Translate, les fonctions de recherche par termes et par mots clés de l'IPCCAT ne sont pas intégrées dans l'interface PATENTSCOPE.

Vous devez passer en revue les résultats obtenus à l'aide de ces outils pour vérifier quelles sont les suggestions les plus pertinentes pour l'invention du client. Les symboles de classe et de sous-classe augmentent la précision et vous permettent de différencier les résultats obtenus lorsque vous utilisez des termes courants employés de différentes façons et leurs synonymes ou homonymes.

Par exemple, des milliers de publications relatives à des "pen or pens" peuvent être réduites à quelques centaines en précisant dans la recherche "pens for writing" (stylos d'écriture) ou "animal pens" (abris pour animaux) afin de trouver des symboles de classe et de sous-classe plus spécifiques pour chaque type. L'homonyme "souris" (qui peut désigner l'animal et le périphérique informatique) est un bon exemple qui montre l'intérêt d'utiliser la classification des brevets plutôt que des mots clés.

Gardez toutefois à l'esprit que certaines recherches peuvent ne pas donner de résultats pertinents pour la recherche du client, comme le montre l'exemple didactique n° 9, dans lequel la caractéristique fonctionnelle "protéger du soleil" n'a généré aucun résultat pertinent.

Conseil pratique

L'outil de recherche des renvois dans la CIB que propose l'OMPI peut vous aider à recenser des symboles attribués conjointement. Bien que les données sur les attributions conjointes puissent aussi être déduites de façon empirique en examinant de multiples brevets, cette approche n'est pas conseillée.

3.2 Trouver des symboles de la CIB dans des documents de brevet que vous avez recensés avant le début de la recherche

Si vous avez déjà trouvé des documents de brevet pertinents pour l'invention du client, vous pouvez utiliser les symboles de la CIB de ces documents pour effectuer une recherche dans le système CIB afin de voir quels symboles de la CIB ont été attribués. Vous verrez également quels aspects de l'invention divulguée dans le document de brevet se retrouvent dans les différents symboles de la CIB qui ont été attribués.

3.3 Trouver et affiner les symboles de la CIB à l'aide d'une recherche par mots clés

En suivant une autre approche, vous pourriez effectuer une recherche "rapide" au moyen de mots clés dans une base de données comme PATENTSCOPE et examiner les symboles de la CIB qui ont été attribués aux brevets révélés par cette recherche.

3.4 Classer les symboles de la CIB et évaluer leur pertinence

Comme indiqué plus haut, la plupart des documents de brevet sont assortis de multiples symboles de classement des brevets qui concernent différents aspects de l'invention et les divulgations connexes contenues dans le document. Vous devez donc vous attendre à ce que de multiples symboles de la CIB conviennent à l'invention du client et que ces codes puissent provenir de différentes parties de la hiérarchie de classement, par exemple de classes différentes, voire de différentes sections du schéma de la CIB. Cependant, vous devez également passer en revue les symboles de la CIB révélés par la méthode décrite ci-dessus et les classer en fonction de leur pertinence pour l'invention du client. Vous devriez être en mesure de recenser les symboles les plus représentatifs de la technologie et vous pouvez en réévaluer la pertinence.

3.5 Utiliser des renvois et des données sur les attributions conjointes pour trouver des symboles de la CIB connexes et les ajouter à votre recherche

Certains domaines technologiques ou caractéristiques techniques sont systématiquement associés à un groupe de symboles de la CIB de différentes parties de la hiérarchie de classement. Des symboles attribués conjointement peuvent ne pas avoir un rapport hiérarchique, mais peuvent être liées sur le plan sémantique ou par une fonction ou un composant que l'on trouve dans chacune d'elles. Si des renvois ou des symboles de la CIB attribués conjointement paraissent pertinents pour l'invention du client, vous devez les ajouter à l'ensemble des symboles de la CIB que vous utiliserez dans votre recherche sur la liberté d'exploitation.

3.6 Facultatif: Utiliser les informations sur le classement des brevets pour trouver des mots clés potentiels additionnels

Enfin, les systèmes de classement des brevets peuvent fournir des mots clés additionnels qui peuvent se révéler

utiles pour étendre la requête. La page de recherche principale de la CIB contient, par exemple, un lien vers une liste alphabétique de "mots typiques" courants et les symboles de la CIB qui sont souvent attribués lorsque ces mots sont utilisés. La recherche de renvois dans la CIB fournit aussi une liste de mots typiques associés à des renvois vers des symboles de la CIB. Comme indiqué plus haut, cette fonction peut se révéler particulièrement utile pour les inventions biologiques, chimiques ou biomédicales, parce que des ontologies de domaine détaillées conduisant à des suggestions de symboles de classement précises peuvent également donner accès à d'autres mots typiques pouvant servir de mots clés.

Récapitulatif

Les recherches aux fins de la détermination de la liberté d'exploitation sont un exercice d'équilibre entre le taux de rappel et la précision.

La préparation d'une recherche impose de décomposer une invention, c'est-à-dire de séparer les caractéristiques et éléments individuels les uns des autres de sorte qu'ils puissent faire l'objet d'une recherche distincte. Ces caractéristiques incluront les composants, les étapes et les fonctions nécessaires pour parvenir à un exemple générique de l'invention.

La décomposition d'une invention sert de base à l'établissement d'une liste de mots et de groupes de mots clés.

La liste de mots et de groupes de mots clés peut être étendue en:

- recherchant des synonymes ou des équivalents des termes utilisés pour décrire les composants et les étapes d'une invention;
- examinant à la fois les aspects structurels et fonctionnels des composants et des étapes et les caractéristiques fonctionnelles;
- passant de concepts spécifiques à des concepts généraux.

Les symboles de classement des brevets associés à d'autres termes de recherche peuvent être très efficaces pour élaborer une recherche sur la liberté d'exploitation et peuvent accroître la précision d'une recherche.

4. Sélectionner la ou les bases de données à consulter

Une bonne recherche sur la liberté d'exploitation implique de sélectionner la ou les bases de données

qui vous permettront de mener au mieux une recherche sur l'invention de votre client, compte tenu des limitations géographiques, des périodes, des fonctions de recherche, des critères linguistiques, de la couverture familiale, des caractéristiques non textuelles ou de la nécessité d'accéder à des dossiers de brevet utiles sur le plan technique.

Des centaines de millions de dossiers de brevet publiés peuvent être consultés librement dans des bases de données publiques, telles que :

- PATENTSCOPE, administrée par l'OMPI,
- Espacenet, administrée par l'OEB,
- DEPATISnet, administrée par l'Office allemand des brevets (DPMA),
- Google Patents, administrée par Google,
- The Lens (anciennement PatentLens), administrée dans le cadre d'une initiative conjointe par CAMBIA (institut indépendant à but non lucratif) et la Queensland University of Technology.

Vous pouvez également consulter une ou plusieurs bases de données de brevets privées. Chaque base de données de brevets a ses points forts et ses faiblesses, comme on le verra brièvement ci-après dans la section consacrée à l'évaluation d'une base de données.

Les bases de données susvisées sont conçues pour supporter des fonctions de recherche avancée et permettent de récupérer des documents de brevet pertinents. Bien que la plupart des registres des offices nationaux ou régionaux de brevets permettent également d'effectuer des recherches sur des brevets, les fonctions de recherche sont souvent limitées. Les registres des offices de brevets constituent une source fiable de recherche et de récupération de données sur la situation juridique des brevets, tandis que les bases de données de brevets multinationales sont des sources secondaires qui peuvent ne pas être aussi précises ou à jour (voir le module IV).

Vous devez vous assurer que la **couverture géographique et temporelle** d'une base de données correspond à l'axe géographique de la recherche, remonte aussi loin dans le temps que nécessaire et fournit des informations actualisées. En particulier, *vous devez confirmer qu'une base de données offre la couverture désirée d'un pays qui vous intéresse*. De grandes bases de données de brevets publiques comme PATENTSCOPE, Espacenet et DEPATISnet, donnent accès à des centaines de millions de documents de brevet publiés, mais toutes les collections de brevets nationales (en particulier ceux de pays en développement plus petits) ne sont pas disponibles ou complètes

dans ces bases de données. En ce qui concerne la couverture temporelle, vous avez besoin d'une base de données dans laquelle les documents de brevet remontent à au moins 20 ans, et de préférence davantage, et qui est régulièrement mise à jour.

La base de données de brevets doit disposer de **fonctions de recherche** permettant de :

- consulter des demandes publiées et des brevets concédés,
- consulter de manière sélective des parties de brevet par mots et groupes de mots clés (p. ex. titre, abrégé, revendications, texte intégral),
- rechercher des informations associées, en particulier des informations bibliographiques comme le titulaire de brevets,
- rechercher des caractéristiques non textuelles (le cas échéant).

Si vous devez effectuer une **recherche en plusieurs langues** (autres que l'anglais, accepté comme langue par défaut), la ou les bases de données doivent permettre une recherche dans la langue souhaitée ou proposer une **traduction** des termes de recherche ou des documents ou fournir des interfaces de traduction pour soutenir la recherche de documents dans d'autres langues. Il se peut que vous souhaitiez retrouver des **informations sur une famille de brevets** afin de retracer l'activité de dépôt de brevets liée à une divulgation originale dans le monde. Vous pouvez également vouloir examiner d'autres améliorations, telles que des outils d'analyse intégrés ou une recherche intégrée de séquences.

Vous voudrez avoir accès à des **documents de brevet utiles sur le plan technique**, comme :

- le texte complet de brevets consultable par voie électronique et les documents connexes (p. ex. des listes de séquences, de grands tableaux);
- des dossiers de brevet permettant de déterminer la situation juridique;
- des dossiers de brevet avec des liens vers l'historique des poursuites ou les procédures postérieures à la concession du brevet, les documents de cession, les dossiers des taxes de renouvellement, etc.

Vous devez être en mesure de récupérer tout dossier auquel vous accédez directement ou par des liens, dans le format dont vous avez besoin pour une utilisation spécifique, par exemple pour alimenter des graphiques pour le rapport de recherche sur la liberté d'exploitation ou pour compléter des graphiques sur les revendications dans le cadre de l'analyse de la liberté d'exploitation.

D'autres éléments à prendre en considération sont, notamment, la disponibilité, l'accessibilité, le coût, la compatibilité des systèmes informatiques, la facilité d'utilisation, le format des résultats de recherche, l'exhaustivité des dossiers de brevet et la capacité d'organiser et d'extraire des informations des résultats de la recherche.

Déterminer l'intérêt de consulter plusieurs bases de données.

Tous les informaticiens, quelle que soit leur spécialisation, connaissent la nécessité d'utiliser de multiples sources de données pour obtenir une réponse complète et il en va de même des brevets: des ressources multiples peuvent se compléter afin de répondre à la plupart des besoins. Lorsque vous comparez des sources d'information sur les brevets ou des bases de données de brevets, vous devez distinguer les données consultables (domaines de recherche) des données récupérables. Toutes les données qui peuvent être visualisées ou téléchargées (extraites) ne sont pas consultables. Par ailleurs, toutes les bases de données ne vous permettent pas d'effectuer des recherches distinctes sur les revendications – qui *doivent* être consultées aux fins d'une recherche sur la liberté d'exploitation – sans rechercher le texte intégral, y compris les revendications et les descriptions, et cela peut donner des résultats non pertinents. Certaines bases de données ne permettent qu'une recherche par mot clé dans le titre et dans l'abrégé, mais pas dans le texte intégral, notamment les revendications et la description.

5. Effectuer une recherche sur la liberté d'exploitation: stratégie hybride par mots clés et symboles de classement des brevets

Une stratégie hybride fondée sur une combinaison de mots clés et de symboles de classement des brevets est utile aux fins de la recherche sur la liberté d'exploitation. Grâce à cette méthode, vous élaborez des requêtes (chaînes de recherche) avec ces deux types de ressources, vous les testez, vous les affinez et vous répétez la recherche jusqu'à ce que vous considériez avoir obtenu un ensemble adéquat de résultats.

5.1 Aperçu: Rechercher d'abord les revendications et les abrégés

Le but de votre recherche sur la liberté d'exploitation est de trouver des documents de brevet

potentiellement pertinents. *La stratégie recommandée consiste à rechercher d'abord les revendications et les abrégés.* Vous pouvez également rechercher des titres si vous le souhaitez. En incluant les abrégés dans la recherche initiale sur la liberté d'exploitation, vous pouvez trouver des documents de brevet qui utilisent un langage correspondant à vos mots clés dans l'abrégé, même si les revendications sont rédigées dans un "jargon des brevets" qui ne correspondent pas aux mots clés que vous utilisez.

Votre objectif ultime est de déterminer si ces revendications couvrent l'invention du client. Si vous trouvez des documents potentiellement pertinents sur la base d'une correspondance avec vos mots clés dans l'abrégé lors de la recherche sur la liberté d'exploitation, vous pourrez les utiliser pour déterminer la portée des revendications lors de l'analyse des atteintes à la liberté d'exploitation. En revanche, si vous omettez les abrégés de la recherche sur la liberté d'exploitation, vous pourriez rater l'occasion de déterminer la portée d'une revendication.

À un stade ultérieur, vous pourriez souhaiter consulter des textes intégraux, mais vous ne devriez l'envisager qu'après avoir:

- trouvé des documents de brevet qui correspondent bien, de sorte que vous vouliez en savoir davantage sur les mots clés utilisés pour décrire un domaine technologique pertinent;
- trouvé peu de documents de brevet ou aucun document de brevet correspondant bien à ce que vous cherchez, de sorte que vous vouliez tester vos mots clés en consultant des textes intégraux afin de voir si quelqu'un a déjà utilisé les mêmes mots et groupes de mots clés que ceux que vous utilisez dans votre recherche.

5.2 Outils pour élaborer des chaînes de recherche par mots clés

Il existe des méthodes standard pour élaborer des chaînes de recherche aux fins de la consultation des bases de données de brevets. La clé d'une recherche sur la liberté d'exploitation consiste à décider quelle portée vous voulez donner à la recherche et d'affiner la chaîne de recherche pour atteindre la portée souhaitée.

L'OMPI a élaboré des tutoriels et des guides sur la mécanique d'élaboration de chaînes de recherche et l'utilisation des outils des bases de données, qui sont tous disponibles en ligne. Des tutoriels vidéo disponibles sur la page d'accueil de PATENTSCOPE

et dans les guides de l'OMPI (voir l'annexe D) fournissent des instructions détaillées sur la consultation de la base de données PATENTSCOPE de l'OMPI et sur l'utilisation des outils afin d'optimiser votre capacité de trouver des informations potentiellement pertinentes.

Conseil pratique

Dans certains cas, il peut se révéler opportun d'utiliser d'autres opérateurs comme PAS ou ET PAS. Ne les utilisez que si vous avez décidé qu'un objet donné devait être exclu. Ces opérateurs doivent être utilisés avec précaution.

Syntaxe de recherche: opérateurs booléens et autres

Une utilisation efficace des opérateurs booléens, de la recherche par approximation et de la troncature est essentielle pour déterminer la portée de la recherche. L'onglet "Aide" de la base de données PATENTSCOPE fournit des instructions détaillées pour structurer les recherches et comprendre la syntaxe de recherche.

En un mot, les opérateurs booléens peuvent être utilisés pour restreindre ou élargir la portée de la recherche:

- Utilisez ET si vous voulez restreindre la portée. Tous les mots reliés par ET devront être présents dans un résultat de recherche.
 - Par exemple, dans l'exemple didactique de l'invention relative à la fabrication du composé XYZ visé plus haut, une chaîne de recherche (X ET Y ET XY ET Z ET XYZ) serait une recherche *étroite* qui ne trouverait qu'un document de brevet ayant revendiqué une variante pour mélanger X et Y afin d'obtenir XY et pour ajouter Z afin d'obtenir un produit final XYZ.
- Utilisez OU si vous voulez élargir la portée. N'importe quel mot relié par OU devra être présent dans un résultat de recherche.
 - Par exemple, dans l'exemple didactique de l'invention relative à la fabrication du composé XYZ visé plus haut, une chaîne de recherche (X OU Y OU XY OU Z OU XYZ) serait une recherche *large* qui trouverait des documents de recherche ayant revendiqué au moins l'un des composants de l'invention. Par conséquent, si seul le composé X a été breveté, cette stratégie de recherche devrait trouver des documents de brevet pertinents qui revendiquent le composé X.

La troncature vous permet d'*élargir* votre recherche en utilisant la "racine" d'un mot pour trouver toutes ses terminaisons différentes. La troncature a recours à des caractères génériques pour chaque base de données spécifique. Les caractères de troncature courants sont l'astérisque (*) et le point d'exclamation (!), mais vous devez toujours vérifier quel caractère est utilisé par une base de données spécifique. La troncature vous permet de rechercher tous ces termes au moyen d'une stratégie de recherche simple. La **racinisation** vous permet de trouver des formes similaires d'un mot en supprimant les terminaisons, mais ne trouvera pas nécessairement la racine d'un mot clé (p. ex. la racinisation du verbe "aller" trouverait "allant" ou "allé", mais ne trouverait pas "va").

Élargir davantage les mots et groupes de mots clés: WIPO Pearl pour trouver une utilisation cohérente de termes et éviter l'obscurcissement

L'outil WIPO Pearl est décrit comme un "portail terminologique multilingue [qui] donne accès à des termes techniques et

scientifiques provenant de documents de brevet” et “favorise une utilisation précise et une uniformisation des termes dans différentes langues” (voir l’annexe D). Vous pouvez utiliser soit la recherche linguistique, soit la recherche par carte conceptuelle. Dans le mode “carte conceptuelle”, vous pouvez visualiser la relation associative entre deux concepts et la relation générique ou partitive entre deux concepts. WIPO Pearl peut être utilisé durant la phase de détermination des mots clés et, par la suite, au cours de la phase d’élaboration des chaînes de recherche. WIPO Pearl est disponible dans PATENTSCOPE également, sous l’onglet “Outils”.

Conseil pratique

Envisagez de faire des copies des résultats de recherche et classez et triez ensuite les contenus identiques de chaque copie selon des critères différents. Cela vous donnera un bon aperçu des tendances des résultats de recherche.

5.3 Élaborer une chaîne de recherche : création d’une requête

Chaîne de recherche initiale large

Élaborez une chaîne de recherche initiale large comprenant des mots et des groupes de mots clés pour toutes les caractéristiques essentielles, à mesure que vous les trouvez dans la phase de décomposition, combinées à tous les symboles de la CIB que vous avez trouvés jusqu’à présent.

La chaîne de recherche doit être composée d’une chaîne de mots clés complète associée à une série complète de symboles de la CIB. La chaîne de mots clés doit inclure des mots ou groupes de mots clés pour toutes les caractéristiques essentielles de l’invention du client, reliés par OU, associés aux symboles de la CIB que vous avez recensés jusqu’à présent. La chaîne de mots clés peut inclure d’autres opérateurs, comme les opérateurs d’approximation pour des mots dans des groupes de mots, ou des caractères génériques pour trouver différentes formes des mots clés. La série de symboles de la CIB doit inclure tous les symboles de la CIB que vous avez recensés jusqu’à présent, notamment des symboles larges uniquement au niveau des classes, et des symboles étroits au niveau des sous-classes ou des sous-classes ou groupes.

Options de formation pour la chaîne de recherche initiale

Au départ, vous pourriez souhaiter élaborer une chaîne de recherche unique, à utiliser, par exemple, dans l’interface “Recherche avancée” de PATENTSCOPE. Certaines bases de données de brevets proposent une autre option qui vous permet d’élaborer des recherches en complétant des champs dans un formulaire, comme l’interface de recherche “Combinaison de champs” de PATENTSCOPE. L’avantage d’introduire des termes de recherche dans les champs d’un formulaire est que vous ne devez utiliser qu’une syntaxe minimale et que la chaîne de recherche complète est générée automatiquement par la base de données avec la syntaxe correcte. Vous pouvez reprendre cette chaîne de recherche et l’utiliser pour modifier et affiner votre recherche.

5.4 Effectuer une recherche initiale et procéder à un premier examen

Lancez la chaîne de recherche initiale et récupérez les résultats de la recherche. Vous pouvez sauvegarder la requête et ses résultats dans l'environnement de la base de données (p. ex. dans votre compte OMPI pour les recherches dans PATENTSCOPE) ou les exporter dans un format adapté pour les conserver et les manipuler sur votre ordinateur. Il est important de savoir ce que vous pouvez faire avec les résultats d'une recherche dans l'environnement de la base de données des brevets et ce qui sera mieux fait dans un environnement local.

Dans la base de données de brevets, vous pouvez sauvegarder une requête et les résultats de recherche, modifier les paramètres et relancer la requête, en utilisant d'autres outils de classement ou de tri pour la même série de résultats. Apprenez quels autres outils de traitement des résultats de recherche sont disponibles dans la base de données que vous utilisez. PATENTSCOPE, par exemple, a intégré des fonctions d'analyse de données et de graphiques qui peuvent être utiles pour trouver des schémas et des tendances. Par ailleurs, certains types d'analyse de données peuvent être plus aisés – ou n'être disponibles que – dans un environnement local, comme l'exportation des résultats de recherche dans des tableaux Word ou des tableurs Excel (ou dans un autre programme de calcul).

À ce stade, vous voudrez passer en revue les résultats de recherche afin de voir si la recherche initiale complète a bien fonctionné.

Trier et classer les résultats de la recherche initiale

La recherche initiale peut avoir généré un grand nombre de résultats, surtout si vous avez cherché dans "tous les offices" (tous les pays). Il est donc probable que vous vouliez trier ou classer les résultats de la recherche en fonction de différents critères pour vous aider à les examiner.

Vous pouvez utiliser une ou plusieurs des méthodes suivantes pour réorganiser les résultats de recherche afin d'y trouver des informations utiles.

- **Classement par défaut.** Certaines bases de données, telles que PATENTSCOPE, classent les résultats de recherche sur la base d'algorithmes qui déterminent les documents les plus pertinents au regard des termes de recherche, des paramètres et des filtres que vous avez choisis. La position de chaque brevet est une mesure

de sa correspondance avec vos paramètres de recherche, mais elle n'est pas un indicateur de la qualité ou de l'importance du document. Les résultats qui arrivent en tête correspondent probablement mieux aux termes de recherche utilisés dans votre requête.

- **Classement par ordre chronologique.** Regardez comment les résultats de recherche apparaissent dans le temps. Par exemple, vous pouvez souhaiter voir s'il existe un grand nombre de brevets actuels indiquant une activité inventive dans les domaines technologiques pertinents. PATENTSCOPE vous permet aussi de classer et de trier les résultats de recherche par ordre chronologique en fonction de la date de dépôt ou de publication. Pour cette fonction, dans PATENTSCOPE, changez le paramètre "Trier par" dans les résultats de recherche, relancez la requête et sauvegardez les nouveaux résultats. (Il est à noter que PATENTSCOPE comprend également certaines fonctions graphiques intégrées.)
- **Correspondances des symboles de la CIB.** Regardez quels symboles de classement ont donné plus ou moins de résultats.
- **Correspondances des mots clés.** Regardez quels mots clés ont donné plus ou moins de résultats.
- **Tri par pays.** Les premiers résultats doivent provenir des pays dans lesquels le client a la ferme intention d'utiliser l'invention. Cela vous permet de séparer les résultats prioritaires spécifiques à un pays du reste, en particulier si le client n'a pas la ferme intention d'opérer sur de grands marchés. En séparant les pays, vous verrez également quels sont les pays actifs dans des domaines technologiques ayant un rapport avec l'invention.
- **Familles de brevets.** Il se peut que vous ayez récupéré plusieurs documents faisant partie de la même famille de brevets. Si votre base de données dispose d'une fonction intégrée pour les familles de brevets (p. ex. la documentation internationale des brevets INPADOC dans Espacenet ou les familles de brevets du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) dans PATENTSCOPE), vous pouvez procéder à un premier nettoyage des résultats en triant les documents par famille de brevets. Cela peut mettre en évidence certaines familles de brevets qui pourraient être intéressantes pour vos recherches ultérieures. Cela peut aussi faire apparaître une famille de brevets dans laquelle les mots clés ou les symboles de la CIB donnent trop de faux positifs et vous devez alors réfléchir à la manière de modifier les termes de recherche pour éviter de faire apparaître cette famille.

Examen initial des résultats de recherche

Passez en revue les résultats de la recherche, en particulier si vous avez effectué un tri quelconque. Examinez les tendances et les associations. Analysez l'interaction entre les fonctions de "filet à larges mailles", comme des catégories de classement des brevets, qui peuvent contribuer à trouver des inventions liées dans lesquelles les caractéristiques techniques sont décrites différemment, et les "tamis très fins", comme des mots clés qui trouveront des inventions utilisant une terminologie similaire.

Si la recherche a donné un grand nombre de résultats (en particulier si vous avez effectué une recherche dans tous les offices), il est possible de restreindre la recherche.

Si la recherche a donné très peu de résultats, vous devez alors essayer de l'élargir. Une recherche élargie par mots clés, en partant de la structure pour inclure la fonction (voir l'exemple de l'acrivastine et de l'aspirine ci-dessus), par exemple, peut vous aider à "jeter un filet à larges mailles".

5.5 Modifications

Après l'examen initial, demandez-vous si vous devez modifier la recherche. Votre objectif est d'extraire des documents de brevet potentiellement pertinents et d'éviter d'extraire des documents non pertinents. Modifiez et testez votre recherche pour voir si vous pouvez améliorer les résultats.

Modification initiale : recherche spécifique aux caractéristiques

Si la recherche a donné un grand nombre de résultats, il se peut que vous vouliez déterminer quelles sont les caractéristiques ou concepts de l'invention qui ont donné plus de résultats.

Étant donné que vous avez recensé précédemment les caractéristiques essentielles et les symboles de la CIB pertinents au cours de l'étape de la décomposition, vous devez être en mesure de rédiger des requêtes distinctes pour chaque caractéristique essentielle en utilisant un langage de mots clés étendu, qui présente la caractéristique comme un concept. Afin d'assurer la continuité avec la recherche initiale, découpez la chaîne de recherche initiale en une série de requêtes plus étroites, chacune ciblant une seule caractéristique essentielle. L'approche consistant à traiter une caractéristique essentielle comme un concept vous donnera une idée de l'importance de

chaque concept pour la portée de la recherche sur la liberté d'exploitation.

L'exemple didactique n° 10 illustre la découpe d'une requête exhaustive en requêtes séparées pour chaque caractéristique (concept) en prenant pour exemple l'invention de l'encaustique pour bois.

Reformuler la requête : Restreindre et étendre la requête

La requête initiale peut être reformulée pour sélectionner, supprimer ou étendre les termes afin d'améliorer les résultats. Les méthodes de reformulation de la requête peuvent reposer sur des mots clés (syntaxiques) pour correspondre à la terminologie, ou sur le sens (sémantique) pour correspondre à des informations mutuelles, et constituent souvent un processus itératif en vue d'améliorer la qualité des résultats. Voici quelques exemples de méthodes de reformulation :

- **Restriction de la requête.** La requête est réduite à un sous-ensemble de termes qui sont considérés comme ayant une plus grande pertinence. Les méthodes de restriction de la requête peuvent également utiliser des termes extraits des définitions de la CIB.
- **Extension de la requête.** Des termes représentatifs autres que ceux déjà présents dans la requête sont ajoutés pour étendre la portée de celle-ci. Cette méthode fait souvent appel à des synonymes ou à des hyponymes pour élargir la requête à des termes ayant des significations similaires.
- **Méthode hybride (élargissement et restriction de la requête).** Les termes non pertinents sont retirés de la requête (restriction de la requête), tandis que des termes pertinents sont ajoutés (élargissement de la requête) pour former une nouvelle requête.

Étendre la portée de la recherche : mots clés étendus, symboles de la CIB additionnels

La chaîne de recherche initiale complète est utilisée comme test pour trouver des domaines de la recherche qui peuvent ensuite être soigneusement élargis pour obtenir un taux de rappel supérieur dans ces domaines.

Élaboration de la requête. PATENTSCOPE affiche une icône d'arborescence de requête lorsque les résultats sont trouvés. En cliquant sur l'icône, le système réanalyse votre dernière requête, la décompose en sous-éléments et exécute chaque sous-élément isolément, en vous montrant le nombre de résultats intermédiaires associés. Vous pouvez optimiser et

Exemple didactique n° 10: Recherches spécifiques aux caractéristiques

En ce qui concerne l'exemple visé plus haut de l'invention de l'encaustique pour bois, voici quelques exemples de chaînes de recherche spécifiques aux caractéristiques et le nombre de résultats de recherche (occurrences) que chaque recherche a donné.

Caractéristique	Requête	Offices	Occurrences
Oxyde de zinc	CL:(ZnO OU "oxyde de zinc") OU IC:(C09C1/04 OU C01G9/02)	Tous	71 978
Encaustique pour bois	((CL:(préserver OU traiter OU protéger OU enduire) OU IC:(C09G1/16)) AND AB:(bois OU en bois) ET IC:(B27K3/12 OU B27K322 OU B05D7/06 OU B27K3/16 OU B05D7/08)	Tous	108
Acrylate	CL:(acrylique OU acrylate OU polyacrylique OU polyacrylate)) ET IC:(C09D133/00)	Tous	7 160
Ultraviolet	CL:(UV OU lumière OU ultraviolet OU lumière du soleil) ET (protéger OU filtrer OU absor* OU stabili* OU filtre))	Tous	241 120

étendre votre requête en examinant les résultats des sous-éléments et en les regroupant adéquatement.

Ciblage des mots clés étendus. Vous pouvez élargir la portée de la recherche en ciblant les mots clés étendus, c'est-à-dire les mots clés plus larges résultant d'une expansion structurelle ou fonctionnelle ou de l'extension d'un concept spécifique à un concept général. Ces mots clés étendus élargissent la recherche pour trouver des documents de brevet potentiellement pertinents basés sur des caractéristiques structurelles ou fonctionnelles communes ou sur des concepts technologiques communs. La recherche élargie peut permettre de trouver des documents de brevet potentiellement pertinents fondés sur le sens sous-jacent plutôt que sur une correspondance terminologique (recherche par mots clés) ou sur des attributions de symboles de la CIB.

Symboles CIB additionnels. À mesure que vous introduisez des mots clés étendus, recherchez des symboles de la CIB additionnels pouvant être associés à ces termes.

Étendre la recherche à d'autres langues : recherche d'informations multilingues (CLIR) dans PATENTSCOPE

Si votre client envisage d'opérer dans plusieurs pays ayant différentes langues officielles, vous devez effectuer vos recherches dans plus d'une langue. Vous avez besoin d'une manière d'effectuer la même recherche dans d'autres langues et de trouver précisément l'objet pertinent dans des documents de brevet rédigés dans d'autres langues.

L'interface PATENTSCOPE permet actuellement d'effectuer des recherches dans plusieurs langues principales, dont l'allemand, l'anglais, le chinois, le coréen, l'espagnol, le français, le japonais et le russe. En outre, un document de brevet qui a déjà été traduit dans une langue principale peut souvent être retrouvé en effectuant une recherche dans cette langue. Le document peut toutefois avoir été trouvé par des correspondances de symboles de la CIB et pas nécessairement par des correspondances de mots clés précis.

Le système CLIR est une extension disponible dans la base de données PATENTSCOPE. Votre requête unilingue sera traduite en plusieurs autres langues et les termes utilisés dans d'autres langues reposent sur une analyse statistique des documents de brevet et des terminologies permettant de trouver quels

sont les termes utilisés pour désigner la même chose dans chacune de ces langues. Une requête en plusieurs langues devrait améliorer la qualité des résultats de recherche qui proviennent de bases de données contenant des informations dans ces langues.

En saisissant un mot ou un groupe de mots dans une langue, il est possible de retrouver des documents de brevet pertinents dans n'importe quelle langue supportée par le système CLIR. Un avantage important de l'extension CLIR est que vous pouvez déterminer le niveau de précision de votre requête en sélectionnant le "Mode d'expansion supervisé" ou le "Mode d'expansion automatique".

Utiliser la traduction de la requête peut *restreindre* la recherche en procédant à une recherche précise dans la langue cible. Cette procédure est plus rapide que traduire tous les documents de la série de données et extraire ensuite les documents pertinents de l'ensemble. Parfois, une extraction multilingue est utile lorsque vous ne connaissez pas d'autres langues. Grâce au système multilingue, votre requête sera traduite et les documents pertinents seront fournis. Vous pourrez ensuite les examiner pour trouver des images ou des diagrammes utiles dans des brevets qui n'ont pas d'équivalent dans votre langue de recherche originale. Par conséquent, il peut être plus utile d'utiliser une traduction de la requête et ensuite l'extraction plutôt qu'une traduction des documents suivie par une extraction.

Aide à la traduction : WIPO Translate et autres options de traduction automatique

Pour surmonter les difficultés liées à la recherche d'informations multilingues, PATENTSCOPE donne accès à des systèmes de traduction automatique. Sur la page de recherche, vous pouvez accéder à WIPO Translate par l'intermédiaire de l'onglet "Traduire". WIPO Translate est l'outil de traduction interne de l'OMPI, décrit comme "un outil puissant spécifiquement développé pour traduire des documents de brevet", qui peut être utilisé en coupant et en collant du texte de tout document de brevet dans le champ de texte et en sélectionnant la paire de langues désirée. L'efficacité de WIPO Translate résulte du fait qu'il a été spécifiquement conçu pour les documents de brevet, de sorte qu'il peut se concentrer sur des termes propres au domaine technique et utiliser un vocabulaire spécifique en fonction du domaine technique d'un document, en particulier d'un brevet.

PATENTSCOPE propose également un accès intégré à de nombreuses options de traduction automatique

gratuites. Vous pouvez traduire des résultats de recherche en utilisant le bouton “Traduction automatique” sur la page de résultats. Vous pouvez également traduire n'importe quel document extrait des résultats de recherche en utilisant l'onglet “Traduction automatique” sur le document. PATENTSCOPE donne accès à WIPO Translate, Google Translate, Bing/Microsoft Translate et Baidu Translate. Il est recommandé d'utiliser WIPO Translate, parce que la traduction tiendra compte du vocabulaire spécifique au domaine technique du brevet traduit.

5.6 Rechercher “OÙ” et “QUAND” en fonction des projets du client concernant l'utilisation de l'invention : ajouter des limites géographiques et des périodes à la recherche

Conseil pratique

Effectuez une recherche limitée aux pays cibles que l'inventeur a recensés et effectuez ensuite une recherche *distincte* sur un grand marché potentiel en utilisant la stratégie de recherche. Ensuite, procédez à une analyse complète de la liberté d'exploitation sur la base des résultats de la première recherche qui se limitait aux pays cibles. Les résultats de la seconde recherche peuvent être gardés en réserve pour le cas où le client ou vous-même décideriez de passer en revue et d'analyser également ces résultats.

Conseil pratique

Rappelez-vous que d'autres instruments, comme les modèles d'utilité, les petits brevets ou les mini-brevets, ont des durées de validité de brevet plus courtes, de sorte que vous devrez adapter les restrictions de dates applicables ou procéder à une recherche séparée pour ces documents.

Limites géographiques

Étant donné que les droits de brevet ne sont en vigueur que dans le pays qui a délivré le brevet, vous voudrez savoir où le client prévoit d'utiliser l'invention. La question des limites géographiques peut avoir une incidence sur le nombre et la portée des résultats de recherche que vous obtiendrez. Des limites géographiques peuvent également avoir une incidence sur les bases de données que vous choisirez d'utiliser pour la recherche, dans la mesure où vous devez vous assurer que les pays qui vous intéressent sont suffisamment couverts.

En utilisant les informations que vous avez recueillies pour le rapport de synthèse du module II, identifiez les pays dans lesquels le client prévoit d'utiliser l'invention. Vous devez au moins choisir des bases de données contenant des documents de brevet de qualité de ces pays. Vous pouvez suivre une approche sélective ou inclusive pour déterminer le nombre de pays à inclure dans la recherche ou pour décider d'effectuer la recherche pour un grand nombre de pays et de trier les résultats ultérieurement. Déterminez si le client est intéressé par une liste très précise de pays ou s'il souhaite chercher des marchés *potentiels* également, au cas où il voudrait s'étendre. Déterminez si vous voulez inclure au moins un grand marché comme les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, la Chine, le Japon ou autre, pour au moins deux raisons :

- l'invention peut, en fin de compte, être utilisée sur ces marchés même si le client n'en avait pas initialement l'intention;
- si la recherche se limite à quelques pays où les offices de propriété intellectuelle ont des dossiers moins complets, une recherche sur un grand marché augmenterait la probabilité d'une meilleure ouverture des familles de brevets pertinentes.

Ajouter des restrictions de date à la recherche sur la liberté d'exploitation

Vous avez le choix d'inclure une restriction de date à la recherche sur la liberté d'exploitation en fonction du calendrier prévu par le client pour fabriquer et utiliser l'invention dans chaque pays. Il se peut que vous ne vouliez rechercher que des brevets n'ayant pas expiré

au moment où le client envisage d'utiliser l'invention et éviter d'obtenir des brevets expirés qui représenteraient une technologie obsolète. Vous pouvez aussi vouloir inclure des demandes de brevet afin de rechercher de futurs droits de brevet potentiels qui seraient encore en vigueur lorsque le client prévoit d'utiliser l'invention.

Pour les brevets d'utilité, la plupart des pays ont adopté une durée de validité de 20 ans à compter de la date de dépôt effectif de la première demande, indépendamment du temps écoulé entre la date de dépôt et la délivrance du brevet. Il convient toutefois de garder à l'esprit que certains pays ont mis en place des procédures pour étendre la durée réelle de validité d'un brevet afin de dédommager le titulaire du brevet pour différents types de retard officiel, tels que les retards des offices de brevets pour une technologie particulière ou des retards dus à l'obtention d'une approbation réglementaire pour certains domaines technologiques. Par conséquent, l'approche la plus simple et la plus rapide pour les restrictions de date consiste à rechercher les documents de brevet qui ont été déposés pas plus de 25 ans avant le moment où le client envisage de commencer à utiliser l'invention, 20 ans étant la durée normale de validité d'un brevet et 25 ans une estimation large pour d'éventuelles prolongations.

Cette date butoir doit également prendre en considération toute saisie dans la base de données dont la date de dépôt effectif est ambiguë. Lorsque les résultats de la recherche sont disponibles, vous voudrez peut-être trier les documents en fonction de leur date prévue d'expiration, calculée à partir de la date de dépôt effectif.

Prenons l'exemple d'un client qui envisage de commencer à vendre le produit de l'invention au début de 2020. Si vous ne vous intéressez qu'aux brevets encore en vigueur en 2020, ou qui pourraient être en vigueur en 2020, vous pouvez utiliser la période butoir large de 25 ans pour rechercher des documents de brevet avec une date de dépôt effectif au 1^{er} janvier 2000 ou postérieure.

Si le client prévoit d'opérer dans plus d'un pays, il doit avoir communiqué la période où il envisage de commencer à opérer dans chaque pays. Si le client prévoit des dates de début différentes selon les pays, vous pouvez appliquer la restriction de dates séparément pour chaque pays, si vous utilisez une base de données qui autorise ce niveau de contrôle. À défaut, appliquez la date butoir correspondant à la date de départ la plus proche dans chaque pays.

Différentes actions peuvent déclencher des restrictions de dates différentes. Par exemple, un client envisage de lancer la fabrication dans un pays en 2018 et de commencer à vendre le produit manufacturé dans d'autres pays en 2020. Si vous cherchez les méthodes et les produits séparément, la recherche sur les "méthodes" aura pour date butoir 1998 (ou plus tôt), mais la recherche sur les "produits" aura pour date butoir 2000 (ou plus tôt).

Par ailleurs, l'inventeur pourrait être désireux de connaître l'historique des dépôts de demandes de brevet dans le domaine technique de l'invention, y compris les revendications contenues dans les brevets ayant expiré, et vous pourriez donc choisir de *ne pas* introduire une restriction de dates dans la recherche. Dans ce cas, vous pourriez vouloir trier les résultats de la recherche et classer les brevets expirés dans un groupe ne nécessitant pas une analyse de la liberté d'exploitation, mais pouvant apporter des informations de fond utiles sur des tendances technologiques ou commerciales.

L'approche la plus sûre consiste à omettre la restriction de dates ou à ne l'introduire qu'au stade final de vos requêtes. Cette omission est conseillée car vous voudrez trouver *tous* les documents de brevet possibles dans vos résultats de recherche et des restrictions de dates pourraient introduire des facteurs qui influenceront d'autres paramètres de recherche si vous incluez une restriction par date au début du processus. Il est préférable d'effectuer une recherche large et de trier ensuite les résultats pour donner la priorité aux brevets qui sont en cours de validité ou qui pourraient l'être au moment où le client envisage d'utiliser l'invention. Les brevets expirés peuvent être séparés des résultats, tout comme les demandes de brevet abandonnées, et ces documents peuvent être identifiés comme ne nécessitant pas une analyse de la liberté d'exploitation.

5.7 Rechercher des caractéristiques non textuelles à l'aide de fonctions ou de bases de données spécialisées

L'invention de votre client peut utiliser des composés chimiques et des séquences protéiques ou nucléiques en tant que fonctions non textuelles qui nécessitent une recherche spécialisée. Dans le cas d'inventions dans le domaine de la chimie, de la biologie ou de la biotechnologie, vous pouvez rechercher les caractéristiques non textuelles suivantes au moyen des outils de recherche présents dans des bases de données gratuites :

- la structure chimique (squelette), le nom chimique, le nom UICPA (Union internationale de chimie pure

- et appliquée), le numéro CAS (Chemical Abstracts Service), etc., peuvent être recherchés en utilisant les fonctions de recherche chimique disponibles dans la base de données PATENTSCOPE;
- les séquences protéiques ou nucléiques peuvent être recherchées dans la section “Brevet” de la base de données au moyen de l’outil BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) ou de l’outil de recherche de séquences de brevet Lens.

Outre les bases de données gratuites susvisées, des bases de données de brevets privées et d’autres bases de données ne concernant pas les brevets peuvent effectuer des recherches chimiques ou de séquences. D’autres bases de données spécialisées peuvent se révéler utiles pour trouver des informations telles que *tous* les termes ayant servi à identifier une protéine ou un gène, un numéro de classement des enzymes ou les noms d’une configuration de polymère.

Rechercher des composés chimiques

Vous devrez recourir à des techniques spécialisées pour une extraction précise et pointue de certaines inventions chimiques revendiquées dans des brevets. Des noms chimiques courants peuvent être utilisés comme mots clés, même si une recherche complète doit inclure une décomposition et une expansion des requêtes, comme indiqué ci-après, pour trouver des références en utilisant une nomenclature différente ou des structures chimiques plus larges.

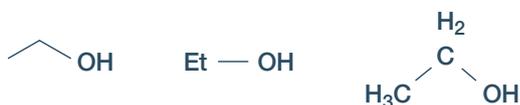
Outils de recherche disponibles dans PATENTSCOPE. La base de données gratuite PATENTSCOPE supporte les recherches de produits chimiques au moyen de différentes ressources telles que les noms UICPA, les dénominations communes internationales (DCI), d’autres noms chimiques courants, les noms commerciaux et les structures chimiques, bien qu’une fonction de recherche avancée de composés chimiques nécessite un compte OMPI gratuit. La fonction de recherche des structures chimiques vous permet de télécharger une structure chimique dans PATENTSCOPE et de rechercher les squelettes, qui peuvent extraire des documents divulguant des composés ayant la même structure de base. Le Guide de l’utilisateur de PATENTSCOPE (voir l’annexe D) contient des directives relatives à l’utilisation des fonctions de recherche de composés chimiques dans PATENTSCOPE.

Recherche de squelettes. En téléchargeant la structure chimique exacte dans PATENTSCOPE et en effectuant une recherche de squelettes, vous aurez un aperçu des composés ayant la même structure de base. Le bouton “Recherche de squelettes” élargira votre recherche, étant donné que le composé fera l’objet d’une recherche plus générale, ne prenant en considération que la première partie de la touche Inch. Le squelette est la structure de base d’une molécule à laquelle d’autres groupes et segments se rattachent. Il existe plusieurs possibilités pour saisir le composé chimique dans votre recherche : le nom générique, le nom commercial, le nom UICPA, le nom CAS, la DCI, InchI, InchIkey ou SMILES (langage symbolique de description de la structure des molécules chimiques). Vous pouvez soumettre votre requête directement ou vérifier sa structure à l’aide de la fonction d’affichage. Ce bouton commande le traitement des données saisies

pour convertir le nom, la DCI, l'Inchi ou le SMILES du composé dans la structure correspondante. Bien que cela simplifie la recherche des structures chimiques, vous ne pouvez pas encore rechercher directement des structures de type Markush dans PATENTSCOPE.

Difficulté: nomenclature variable. L'une des difficultés de la recherche de composés chimiques est la grande variabilité des nomenclatures de chimie. Votre recherche peut porter sur une espèce, plusieurs espèces ou un gène.

Par exemple, un composé chimique simple peut être représenté de nombreuses façons en chimie. L'éthanol peut être décrit comme suit: éthanol, alcool éthylique, alcool de grain, alcool pur, hydroxyéthane, alcool à boire, hydrate d'éthylène ou alcool absolu. L'éthanol pourrait également être décrit par sa structure d'une des manières suivantes:



Difficulté: composé divulgué dans une structure générique de type Markush. Le ou les composés chimiques visés peuvent être divulgués dans une structure de type Markush. Les structures de Markush sont importantes pour la détermination de la liberté d'exploitation parce qu'elles permettent aux inventeurs de revendiquer un grand nombre de composés structurellement liés (dont la plupart n'ont pas encore été effectivement synthétisés) qui devraient produire l'activité désirée, en interdisant ainsi à des concurrents de commercialiser des composés étroitement liés au premier choix de l'inventeur. Il va de soi que s'il peut être démontré que ces composés ne produisent pas l'activité revendiquée, le brevet peut être invalidé en tout ou en partie.

Décomposer une invention concernant un composé chimique: commencer par une expansion. Aux fins d'une recherche sur la liberté d'exploitation, il ne suffit pas de rechercher le composé chimique exact isolément, parce que la recherche doit aussi trouver des brevets assortis de revendications larges qui couvrent ou englobent le composé chimique. Par conséquent, vous devez élargir la recherche en passant de concepts spécifiques à des concepts génériques. Vous devrez décomposer ou désassembler le composé chimique – et l'invention comprenant le composé – pour réaliser des recherches efficaces. En fonction de votre accès aux bases de données, certaines étapes de la décomposition peuvent être automatisées à l'aide d'outils ou de fonctions qui génèrent d'autres modes de représentation ou de dénomination d'un composé chimique, ou de fonctions qui génèrent des mots typiques couramment utilisés avec un composé chimique.

Dans l'exemple didactique n° 11, l'aspirine s'étend à la catégorie générale des analgésiques sur le plan fonctionnel et aux acides hydrobenzoïques sur le plan structurel. De même, l'acrivastine s'étend à la catégorie générale des antihistaminiques sur le plan fonctionnel et à la catégorie générale des alkylamines sur le plan structurel. Comme indiqué précédemment, il ne s'agit pas de simples synonymes.

Précision terminologique

Une structure de type Markush en est venue à désigner toute forme de structure chimique générique, impliquant généralement des groupes variables, appelés R1, R2, etc., qui sont définis séparément du diagramme de la structure principale, et couvrent une série de structures individuelles spécifiques.

Conseil pratique

Si vous utilisez une base de données de brevets qui n'a pas de fonction intégrée de recherche de séquences, il se peut que vous deviez mener une recherche séparée pour les séquences protéiques ou nucléiques. Par exemple, bien que PATENTSCOPE fournisse des listes de séquences protéiques ou nucléiques dans les demandes de brevet publiées, il n'est actuellement pas possible d'effectuer une recherche directe de séquences. Certaines bases de données privées peuvent offrir une fonction intégrée de recherche de séquences.

Option: Graphique de décomposition. La décomposition d'inventions visant un composé chimique impose de déterminer une structure chimique générique, une structure de squelette spécifique pouvant être utilisée dans une recherche de squelettes (p. ex. dans la base de données PATENTSCOPE de l'OMPI) et de trouver des synonymes du composé chimique (comme des noms commerciaux et d'autres noms chimiques). Elle requiert également de décomposer ou de désassembler toute l'invention.

L'exemple didactique n° 12 présente un exemple de carte de décomposition pour le diclofénac sous forme de gel. Le composé chimique diclofénac est représenté sous sa structure de squelette spécifique^{viii} et élargi à sa structure chimique générique, à des noms commerciaux et à des noms chimiques. L'invention comprenant du diclofénac sous forme de gel est désignée comme un "produit chimique" et toute l'invention est décomposée en étendant la description à des termes génériques pour le gel, notamment les colloïdes, et son utilisation comme produit topique.

Recherche de séquences protéiques ou nucléiques

Si l'invention du client concerne une protéine ayant une séquence déterminée ou une molécule d'ARN ou d'ADN avec une séquence déterminée, vous pouvez effectuer une recherche sur ces caractéristiques non textuelles en utilisant la fonction de recherche de séquences. Une recherche gratuite de séquences divulguées dans des documents de brevet peut se faire en consultant la section "Brevet" de la base de données GenBank au moyen du programme BLAST, qui recherche des zones de similitude dans des séquences biologiques; cette base de données peut être consultée à la Bibliothèque nationale de médecine des États-Unis d'Amérique (National Library of Medicine – NLM), au Centre national de données biotechnologiques (National Center for Biotechnology Information – NCBI). Pour rechercher des séquences nucléiques, accédez à la page BLAST du site Internet du NCBI, sélectionnez "Nucleotide BLAST", copiez-collez la séquence nucléique (ou l'identifiant comme numéro d'accès) et sélectionnez la base de données "Patented sequences (pat)". Pour rechercher des séquences protéiques, accédez à la page BLAST, sélectionnez "Protein BLAST", copiez-collez la séquence protéique (ou l'identifiant comme numéro d'accès) et sélectionnez la base de données "Patented protein sequences (pat)". L'interface BLAST vous permet de sélectionner d'autres critères comme l'organisme d'origine, d'exclure certaines propriétés et de sélectionner le degré de précision de la recherche à l'aide d'outils d'optimisation, de versions différentes de l'algorithme BLAST et de paramètres spécifiques d'inclusion et de coupure. Des guides et un support pour l'utilisation de BLAST sont disponibles dans l'onglet "Help" sur la page BLAST.

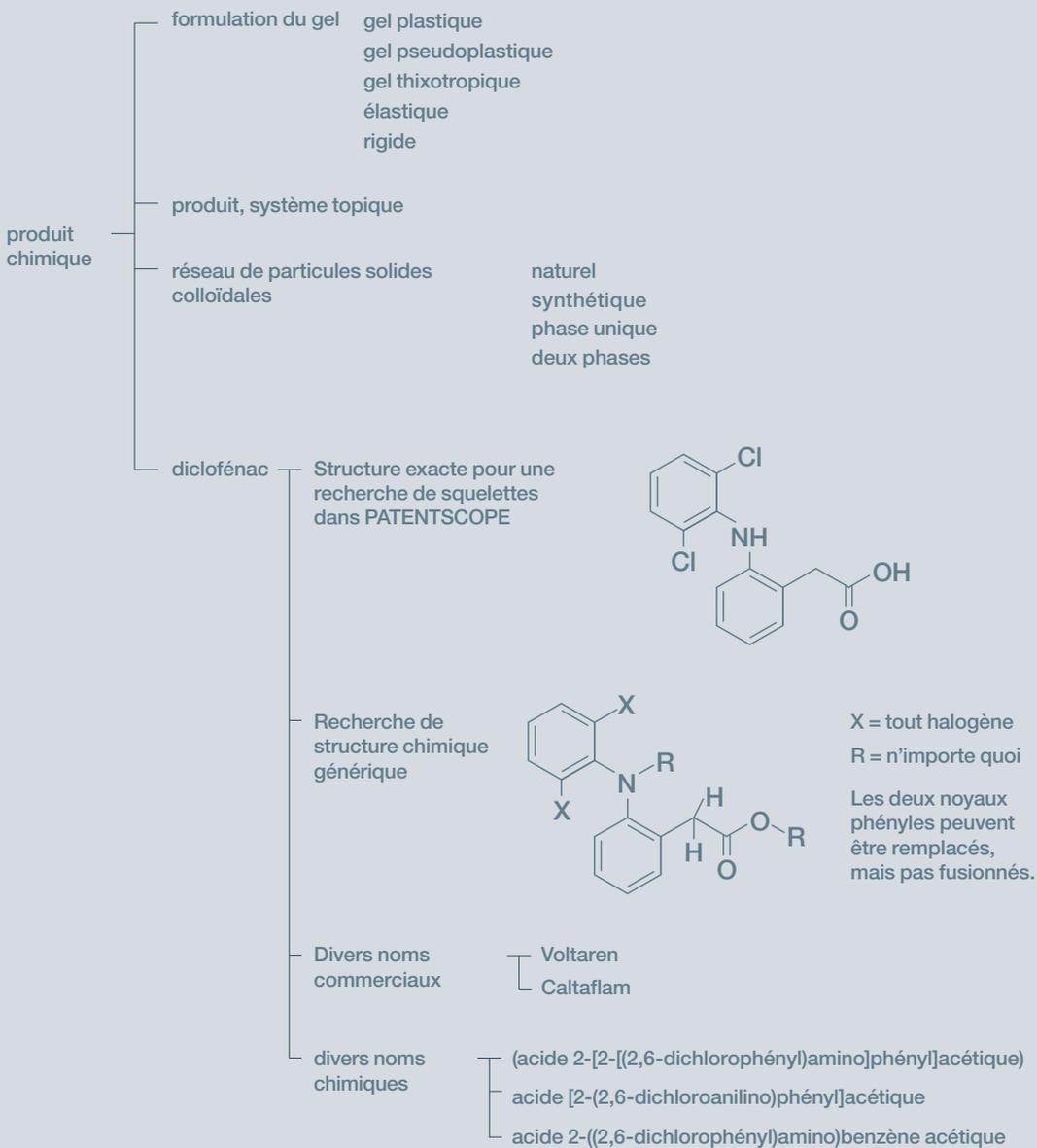
Un autre outil gratuit de recherche de séquences, décrit comme ayant une interface similaire à l'interface de recherche BLAST, est disponible dans Lens, qui utilise la base de données Patent Sequence (PatSeq) développée à l'origine par CAMBIA. Cet outil de recherche se distingue par une fonction qui vous permet de lancer une recherche ciblée sur des *séquences de brevet revendiquées*

Exemple didactique n° 11: Décomposer une association médicamenteuse

Le client a mis au point une association médicamenteuse combinant de l'acrivastine (antihistaminique contre les allergies) et de l'aspirine pour lutter contre les symptômes allergiques. Pour décomposer l'invention, vous devez prendre l'aspirine et l'acrivastine au niveau générique, tant sur le plan structural que fonctionnel.

Aspirine	Acrivastine
<ul style="list-style-type: none"> - Expansion fonctionnelle: analgésique - Expansion structurelle: acide hydrobenzoïque 	<ul style="list-style-type: none"> - Expansion fonctionnelle: antihistaminique/ antiallergique - Expansion structurelle: alkylamine

Exemple didactique n° 12: Carte de décomposition du diclofénac sous forme de gel



dans des brevets et des demandes de brevet. À l'heure actuelle, la consultation de BLAST par l'intermédiaire du NCBI de la NLM permet de rechercher des divulgations dans l'ensemble d'un document de brevet et vous devrez passer en revue les résultats pour distinguer les séquences qui sont simplement divulguées dans la spécification de celles qui sont énumérées dans les revendications.

Décomposer une invention comprenant des séquences protéiques ou nucléiques. En ce qui concerne les séquences nucléiques ou d'acides aminés, vous devez déterminer comment vous souhaitez saisir la séquence du client (p. ex. comporte-t-elle des résidus variables ou qui ne sont pas d'origine naturelle?). Parallèlement, vous devez utiliser des descripteurs alphanumériques associés, tels qu'un nom de protéine, un nom de gène ou un nom de vecteur comme mots clés pour étendre la requête et effectuer une recherche textuelle.

La recherche de séquences comporte un mécanisme intégré de décomposition, car vous pouvez régler la rigueur de la recherche dans BLAST. Vous devez utiliser une configuration peu rigoureuse telle que "plus différent" ou "légèrement différent" pour trouver des documents de brevet qui divulguent des séquences similaires mais pas exactement identiques à la séquence du client. Vous obtiendrez davantage de résultats, mais vous pouvez les affiner en sélectionnant les documents dont les revendications présentent des concordances. Ensuite, au cours de l'analyse de la liberté d'exploitation, interprétez la revendication pour déterminer le degré de similitude requis et comparez la séquence du client avec la revendication interprétée, dans le cadre d'une étape qui peut nécessiter l'utilisation de l'algorithme BLAST pour aligner les séquences et calculer la similitude ou l'"homologie" des séquences (voir le module IV, section 4.4, Analyse des atteintes lorsque des revendications comprennent des caractéristiques non textuelles).

Récapitulatif

Les bases de données que vous choisissez de consulter doivent:

- couvrir les régions géographiques dans lesquelles votre client veut utiliser son invention;
- contenir des documents de brevet de qualité;
- contenir des informations tant historiques (remontant au moins à 20 ans) qu'actualisées;
- offrir des fonctions de recherche adéquates.

Envisagez d'effectuer des recherches dans plusieurs bases de données.

Effectuez la recherche dans un ordre logique en commençant par les revendications et les abrégés.

Commencez votre recherche en utilisant une chaîne de recherche large:

- si vous obtenez de nombreux résultats, vous pouvez restreindre votre recherche;
- si vous obtenez peu de résultats, vous devez élargir votre recherche.

Passez en revue les résultats de votre recherche initiale afin de vous aider à la modifier et d'améliorer son efficacité et son rendement; vous pouvez choisir d'apporter des modifications sur la base:

- des caractéristiques de l'invention,
- des termes de recherche utilisés,
- de la portée de la recherche,
- de la langue.

Envisagez d'inclure un grand marché lorsque vous limitez géographiquement votre recherche; vous pourriez ainsi trouver davantage de familles de brevets pertinents et être en mesure d'évaluer les conséquences potentielles de l'utilisation d'une invention sur ce marché, même si, au départ, le client n'a pas l'intention de le faire.

Pour être certain de trouver plus de documents de brevet potentiellement pertinents à examiner, n'appliquez pas de restrictions de dates ou utilisez-les uniquement à la fin de la recherche.

Des bases de données spécialisées et des fonctions de recherche avancée existent pour rechercher des brevets relatifs à des inventions dans le domaine de la chimie, de la biologie ou de la biotechnologie.

5.8 La recherche sur la liberté d'exploitation est un processus itératif: passer en revue, affiner, recommencer... arrêter

Continuez de tester des chaînes de recherche et d'en analyser les résultats. Déterminez quelles nouvelles modifications pourraient améliorer le taux de rappel de documents potentiellement pertinents. Exécutez une recherche par itérations, en analysant les résultats, en modifiant la requête en vue de l'affiner et en répétant le cycle de recherche et d'analyse.

Utilisez des stratégies adaptatives, fondées sur les enseignements positifs et négatifs des résultats de recherche précédents et tenez compte de ces enseignements pour modifier la recherche afin d'obtenir des résultats différents à chaque fois.

Au cours des phases intermédiaires de la recherche, vous vous rendrez compte que vous restreignez ou que vous élargissez la portée de la recherche. Vous devriez être en mesure de déterminer si l'une des modifications a supprimé des documents de brevet non pertinents. Une analyse approfondie des résultats de recherche – si possible en utilisant les techniques de tri et de classement décrites plus haut – est essentielle pour déterminer si la recherche livre des résultats adéquats. À chaque étape, examinez la manière dont l'ensemble de la recherche a fonctionné jusqu'à présent.

Vous devrez aussi décider de l'arrêt de la recherche. Dans certains cas, vous pouvez arrêter après la recherche initiale si elle a livré un nombre gérable de résultats à examiner. Si vous avez lancé plusieurs fois la recherche en modifiant les chaînes de recherche, vous pouvez estimer que les modifications n'améliorent plus la qualité des résultats et décider qu'il est temps d'arrêter. La décision d'arrêt peut dépendre du fait que le client comprend l'importance de la précision et du taux de rappel et de son goût du risque. Il est important de lui expliquer qu'une recherche avec un taux de rappel plus élevé est moins précise et implique un investissement plus grand en temps et en argent, mais peut signifier un risque moindre parce que la recherche est conçue pour donner un grand nombre de résultats, même si quelques-uns d'entre eux seulement sont pertinents.

5.9 Collecter la dernière série de résultats en vue de préparer le rapport de recherche

Lorsque vous aurez finalement décidé que vous disposez d'un ensemble adéquat de résultats, vous mettrez

un terme à la recherche. Votre dernière série peut comporter plusieurs ensembles de requêtes et de résultats. Ces différents ensembles peuvent refléter des recherches sur différentes caractéristiques de l'invention ou des recherches pour des pays spécifiques ou des périodes déterminées.

Votre dossier doit inclure les requêtes sauvegardées et les résultats qu'elles ont générés, ainsi que toute note et commentaire sur les choix stratégiques, les modifications des requêtes et des renseignements sur le tri et le classement des résultats de recherche.

6. Rapport de recherche

Lorsque vous effectuez des recherches, sauvegardez chaque requête et l'ensemble de résultats qu'elle a générés soit en les stockant sur un serveur associé à la base de données (p. ex., en tant que recherche sauvegardée sur PATENTSCOPE), soit en l'exportant sous la forme d'un téléchargement local (p. ex. un tableau Word ou un tableur Excel).

6.1 Formater les résultats de recherche

Au cours de la recherche, vous avez sélectionné les champs et les termes de recherche que vous vouliez voir apparaître dans les résultats. Aux fins du rapport de recherche, préparez un tableau des résultats de recherche. Vous devez configurer la fonction d'exportation de données de la base de données des brevets pour créer un tableau ou un tableur, comme illustré plus avant.

Le tableau doit au moins contenir les informations suivantes :

- **le numéro du brevet ou de la publication**, accompagné d'un lien vers une copie électronique, si possible,
- **le pays ou l'office de brevets** qui a délivré le brevet ou publié la demande,
- **le titre** du brevet ou de la demande,
- **le ou les titulaire(s)/déposant(s)/cessionnaire(s) mentionné(s)** dans la base de données,
- **le ou les inventeur(s)**,
- **le numéro de la demande et la date de dépôt**,
- **la date de délivrance d'un brevet** ou la date de publication d'une demande,
- **la priorité**, y compris la date de la demande de priorité la plus ancienne et la date de priorité la plus ancienne,
- **la date estimée d'expiration** du brevet ou une date estimée potentielle d'expiration d'une demande publiée.

Dans la mesure du possible, incluez des informations pertinentes pour la recherche, telles que :

- (facultatif) tous **les symboles de la CIB** attribués au brevet ou à la demande de brevet,
- **les correspondances entre les symboles de la CIB** de la requête et les symboles de la CIB attribués au brevet ou à la demande de brevet,
- **les correspondances entre les mots ou groupes de mots clés** de la requête et le texte du titre, de l'abrégé ou des revendications du brevet ou de la demande de brevet.

Conseil pratique

Vous pouvez aussi décider de gérer des ensembles distincts de résultats ou de télécharger tous les résultats dans le même document. Par exemple, vous pouvez souhaiter avoir des ensembles distincts de résultats provenant de chaînes de recherche différentes ayant une portée différente. Si vous avez effectué des recherches distinctes pour différentes caractéristiques essentielles de l'invention, vous pouvez vouloir conserver séparément les résultats de chaque recherche spécifique à une caractéristique. (Vous devez toutefois établir aussi une liste de référence contenant tous les résultats de recherche.)

Les résultats doivent être formatés de manière à vous permettre d'accéder au texte des revendications ou de l'abrégé qui correspondent à vos termes de recherche. Vous pouvez inclure le texte correspondant dans le tableau ou fournir un lien vers une autre entrée qui affiche le texte correspondant à l'extérieur du tableau.

Vous pouvez inclure des informations supplémentaires (si la base de données les fournit), telles que :

- **la famille de brevets**, notamment les familles de brevets INPADOC et PCT,
- **la situation juridique mentionnée**. Ne l'incluez que si la base de données fournit un rapport sur la situation juridique. À défaut, ne déterminez pas la situation juridique à ce stade,
- **la position ou la pertinence**. Vous pouvez choisir de classer les résultats de recherche en fonction de certains paramètres comme la mesure dans laquelle les revendications divulguent des caractéristiques de l'invention. Par exemple, H (pertinence potentielle élevée), M (pertinence potentielle moyenne) ou L (pertinence potentielle faible). Certaines bases de données, comme PATENTSCOPE de l'OMPI, opèrent un classement à l'intérieur d'un ensemble de résultats de recherche sur la base d'une pertinence calculée par rapport à la requête introduite,
- **d'autres paramètres pertinents** que le client peut avoir demandé, tels que les titulaires des brevets ou les inventeurs.

Nettoyer les résultats de recherche

Lorsque vous sélectionnez des résultats de recherche que vous souhaitez examiner de plus près, vous devez décider si les résultats doivent être nettoyés. L'un des problèmes principaux peut être la répétition des résultats (à moins que la base de données ne dispose d'un système intégré pour gérer cela). Si vous sauvegardez les résultats de recherche sous la forme de tableurs dans Excel, la fonction de suppression des doublons d'Excel peut suffire. Vous pouvez utiliser d'autres fonctions Excel comme la conversion de texte en colonnes, des filtres et des tableaux croisés pour nettoyer ou améliorer l'affichage des résultats.

Trier les résultats de recherche

Lorsque des résultats de recherche sont exportés dans un tableau, un certain type de tri s'effectuera. À tout le moins, ils peuvent être classés par numéro de brevet. Vous devez décider si vous souhaitez trier les résultats selon des paramètres tels que le pays (code du pays), la date d'expiration ou la position.

Envisager des graphiques, des diagrammes, des cartes ou des outils visuels

Demandez-vous si certains aspects des résultats de la recherche se prêtent à être traduits en images, en diagrammes, en “cartes” de brevet ou en d’autres outils visuels permettant de communiquer les résultats.

6.2 Rapport de recherche

Le rapport de recherche doit à tout le moins inclure les informations énumérées ci-après. Ce document sera axé sur les données et contiendra peu de discussion et d’analyse. Le rapport de recherche peut être élaboré en utilisant des données telles que des chaînes et des résultats de recherche sauvegardés sous une forme électronique. Le présent guide ne contient donc pas de modèle de rapport de recherche.

Aperçu de la recherche

Cette partie du rapport détaille l’objectif, le contexte, l’historique, les critères de recherche, les hypothèses et les bases de données consultées. L’objectif et le contexte de la recherche sur la liberté d’exploitation peuvent permettre de comprendre le problème technique que l’invention cherche à résoudre, mais ne doit pas aller plus loin que l’examen présenté dans le rapport de synthèse du module II. Les critères et les hypothèses de recherche doivent décrire les limites géographiques et temporelles à appliquer et toute information spécifique que votre client veut intégrer dans la recherche. C’est dans cette partie que vous devez mentionner les bases de données utilisées pour l’extraction des séries de données.

Stratégie de recherche

Cette partie doit décrire les différentes chaînes de recherche utilisées, en dressant une liste des mots clés et des symboles de la CIB. Indiquez le nombre de documents de brevet que chaque requête a révélé. Mentionnez les décisions stratégiques prises pour reformuler la requête, à l’aide de mots clés étendus ou par d’autres moyens similaires.

Si vous avez classé les documents de brevet lors de la mise en forme de vos résultats de recherche, vous pouvez inclure des informations sur les critères utilisés pour le classement des documents de brevet, comme H (pertinence potentielle élevée), M (pertinence potentielle moyenne) et L (pertinence potentielle faible; il peut s’agir d’un document de fond).

Résultats de la recherche

Déterminez la manière dont vous voulez présenter les résultats. Vous pouvez vouloir les organiser en sous-ensembles en fonction des préoccupations du client, par exemple :

- **Résultats par pays.** Les résultats peuvent encore être triés à l’intérieur du sous-ensemble (p. ex. sur la base de la date d’expiration prévue ou de la pertinence).
- **Résultats par caractéristique.** Recensez les documents de brevet assortis de revendications qui ne divulguent qu’une ou deux caractéristiques essentielles de l’invention, étant donné qu’ils peuvent désigner des brevets couvrant une technologie sous-jacente. De même, recensez les documents de brevet assortis de revendications qui semblent correspondre à la plupart ou à l’ensemble des caractéristiques essentielles.
- **Résultats par requête.** Montrez, par exemple, les résultats de recherches étroites dans un tableau distinct de celui des résultats de recherches plus larges.

La ventilation des résultats en sous-ensembles peut vous permettre de porter certaines informations à l’attention du client. Par exemple, vous pourriez montrer que les résultats provenant d’un pays cible ont livré de nombreux résultats que vous avez classés comme H ou M, tandis qu’un autre pays qui était considéré comme intéressant a donné peu de résultats. Cela ne constituera qu’une indication préliminaire, étant donné que le résultat de l’analyse de la liberté d’exploitation aura une influence bien plus grande sur les pays que le client retiendra.

Toutefois, si vous ventilez les résultats en sous-ensembles, vous devez établir une liste principale de tous les documents de brevet dans le rapport de recherche.

Conclusions : Limiter au minimum

Le rapport de recherche constitue une étape intermédiaire dans la réalisation de l’analyse de la liberté d’exploitation. L’élément le plus intéressant du rapport de recherche peut être la façon dont vous choisissez d’organiser les résultats de la recherche. Vous avez la possibilité de commenter les résultats surprenants ou la manière dont les documents de brevet sont classés, mais vous ne devez pas inclure de longues explications.

Récapitulatif

Sauvegardez les résultats de chaque requête.

Déterminez la série définitive de résultats que vous voulez utiliser pour établir votre rapport de recherche:

- exportez vos résultats dans un tableau ou un tableur;
- nettoyez vos résultats de recherche;
- triez vos résultats de recherche, par exemple par numéro de brevet, par pays, par date d'expiration, par position, etc.

Votre rapport de recherche:

- présentera un aperçu de la recherche;
- décrira la stratégie de recherche;
- présentera les résultats de la recherche;
- tirera des conclusions minimales.

Module IV

Analyse de la liberté d'exploitation : Lire les revendications et les informations sur la situation juridique

1. Introduction

Le présent module vous explique comment utiliser les outils d'analyse de la liberté d'exploitation pour évaluer les documents de brevet que vous avez trouvés au cours de la recherche sur la liberté d'exploitation afin de déterminer si des droits de brevet réels ou potentiels pourraient avoir une incidence sur l'utilisation de l'invention envisagée par votre client.

La contrefaçon d'un brevet implique la mise en pratique de *ce qui* est couvert par la ou les revendications du brevet, dans le pays où le brevet a été délivré, *pendant* la période de validité du brevet, sans le consentement du titulaire du brevet. Une analyse de la liberté d'exploitation implique dès lors de déterminer ce qui est couvert par une revendication de brevet, de comparer ensuite la revendication avec l'invention du client pour déterminer si la revendication pourrait être considérée comme couvrant l'invention et, enfin, de conclure en déterminant où et quand la revendication pourrait être opposable.

Éléments d'apprentissage

À la fin de ce module, vous saurez comment :

- passer en revue les résultats de la recherche sur la liberté d'exploitation et les organiser en vue de l'analyse de la liberté d'exploitation;
- procéder à une analyse informelle des atteintes, notamment une interprétation des revendications et une comparaison des revendications interprétées avec l'invention du client au moyen de tableaux des revendications;
- déterminer la situation juridique;
- tirer des conclusions sur la base de votre analyse de la liberté d'exploitation;
- établir un rapport final pour communiquer vos conclusions au client

Une analyse de la liberté d'exploitation comporte **plusieurs étapes** qui impliquent deux analyses distinctes:

- **une analyse des atteintes afin:**
 - d'interpréter (comprendre) le sens et la portée des revendications contenues dans les documents de brevet;
 - de comparer chacune des revendications interprétées avec l'invention du client;
 - de déterminer si chaque limitation (élément) de la revendication peut être trouvée dans l'invention du client;
 - d'évaluer si la revendication pourrait être interprétée en ce sens qu'elle couvre l'invention du client;
- une **détermination de la situation juridique** afin d'établir si, où et quand un brevet peut être opposable.

Le présent guide décrit une méthode d'analyse informelle de la liberté d'exploitation en vue d'évaluer les documents de brevet de plusieurs ressorts juridiques et de parvenir à des conclusions techniques qui seront communiquées au client dans un rapport final. La méthode d'analyse informelle de la liberté d'exploitation expliquée ici diffère des méthodes utilisées dans d'autres approches de la détermination de la liberté d'exploitation. En outre, le rapport technique final diffère de certains autres types de produits basés sur la détermination de la liberté d'exploitation.

Une analyse de la liberté d'exploitation est souvent réalisée par un professionnel agréé, comme un conseil en brevets, qu'il soit avocat ou non. Un juriste, tel qu'un avocat spécialisé en propriété intellectuelle, peut analyser les résultats d'une recherche sur la liberté d'exploitation et donner un avis juridique sur des questions liées à la liberté d'exploitation, en se fondant sur les règles et normes du ressort juridique dans lequel il est habilité à pratiquer.

L'avis sur la liberté d'exploitation tire des conclusions juridiques et fournit parfois un conseil juridique. Un professionnel agréé spécialisé en brevets, mais qui n'est pas avocat, comme un agent de brevets, limiterait son analyse de la liberté d'exploitation au ressort juridique dans lequel il est agréé.

En revanche, le présent guide vous apprend à utiliser les outils de détermination de la liberté d'exploitation en appliquant les principes généraux de l'analyse de la liberté d'exploitation en vue de tirer des conclusions techniques, qui sont communiquées au client dans un rapport final. Ce guide enseigne les principes généraux de l'analyse des atteintes en vue d'examiner des

documents de brevet provenant de différents ressorts juridiques. Il vous enseigne également les règles générales permettant de déterminer la situation juridique d'un document de brevet, quel que soit le ressort juridique.

Ces principes généraux de l'analyse des atteintes incluent des "canons d'interprétation des revendications" et des orientations afin de comparer une revendication interprétée à une invention en s'appuyant sur une synthèse de qualité des approches acceptées dans de multiples ressorts juridiques. Bien que ce guide mette en évidence les différences entre les ressorts juridiques, vous devez uniquement appliquer les principes généraux mentionnés dans ce guide. Si vous choisissez d'appliquer vos connaissances des règles et des normes spécifiques à un ressort juridique dans votre analyse des atteintes, vous devez l'indiquer dans vos notes et dans le rapport final.

Le présent guide vous apprend comment déterminer la situation juridique d'un document de brevet selon des règles largement reconnues concernant la priorité, la date de dépôt effectif et la durée de validité du brevet, qui se trouvent dans des instruments comme le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC). Vous devez appliquer ces règles générales et il est recommandé que vous examiniez les règles spécifiques à un ressort juridique qui peuvent avoir une incidence sur la durée de validité du brevet et sa situation juridique. Vous n'êtes toutefois pas censé produire une déclaration faisant autorité sur la situation juridique d'un document de brevet.

Vous devez informer votre client que votre rapport final contient des *conclusions techniques* fondées sur votre analyse informelle de la liberté d'exploitation, qui porte sur des documents de brevet potentiellement pertinents, et qu'il *ne s'agit pas* d'un avis juridique. Ces conclusions techniques n'ont pas pour but de remplacer une analyse formelle de la liberté d'exploitation, réalisée par un professionnel qualifié, comme un avocat agréé. La responsabilité d'évaluer les conclusions techniques de votre analyse informelle de la liberté d'exploitation et de décider de la suite à donner incombe à votre client.

2. Organisation de l'analyse de la liberté d'exploitation

Dans un premier temps, vous devez passer en revue le rapport de recherche sur la liberté d'exploitation et décider comment vous souhaitez organiser

l'analyse de la liberté d'exploitation afin qu'elle soit efficace et utile. Outre une liste de documents de brevet potentiellement pertinents, le rapport de recherche sur la liberté d'exploitation peut contenir des informations telles que la correspondance des termes de recherche, le pays de délivrance, la situation juridique, la date d'expiration prévue, les classements et des liens vers des informations sur des familles de brevets. Ces informations peuvent se révéler utiles pour structurer votre approche de l'analyse de la liberté d'exploitation et déterminer la portée des revendications et la situation juridique.

2.1 Choisir l'ordre dans lequel vous allez procéder à l'analyse des atteintes et déterminer la situation juridique

Habituellement, on commence par une analyse des atteintes avant de déterminer la situation juridique. Vous pouvez choisir un ordre différent selon les circonstances. Si la recherche sur la liberté d'exploitation a livré un grand nombre de résultats, il se peut que vous vouliez d'abord déterminer la situation juridique afin de recenser les brevets opposables auxquels vous allez donner la priorité dans l'analyse.

Vous devez également décider quels documents de brevet vous allez analyser. Vous devez décider si vous voulez analyser les demandes de brevet en instance, étant entendu que les revendications en instance dans des demandes de brevet ne peuvent être interprétées qu'en ce sens qu'elles divulguent de futurs droits de brevet potentiels. Vous pouvez choisir de ne pas analyser des brevets ayant expiré à la fin de leur durée de validité. À titre d'exemple, une base de données incluant des indicateurs relatifs à la situation juridique devrait vous permettre de trouver des documents de brevet marqués "en vigueur" ou "en instance" et de décider s'il convient d'analyser également les documents dont il est indiqué qu'ils ont expiré ou ont été annulés, retirés, abandonnés, invalidés, sont éteints, ont fait l'objet d'une revendication de non-protection ou ont cessé d'être opposables pour un autre motif.

Conseil pratique

Pour rappel, les bases de données sont des sources secondaires d'information sur la situation juridique et vous devez donc vous poser la question de savoir si vous devez confirmer la situation juridique d'un brevet en recourant à des données qui font foi et proviennent d'un registre de brevets national ou régional avant de décider d'analyser ou non un document de brevet.

2.2 Décider de trier et de classer les résultats de recherche par ordre de priorité

Lorsqu'une recherche sur la liberté d'exploitation n'a livré que peu de résultats, il peut être utile d'analyser les résultats de la recherche dans l'ordre où ils apparaissent dans le rapport de recherche sur la liberté d'exploitation.

Si, toutefois, la recherche sur la liberté d'exploitation a donné de nombreux résultats, il se peut que vous vouliez donner la priorité à certains résultats et les analyser en premier afin de traiter les problèmes les plus préoccupants et de détecter plus rapidement des problèmes potentiellement sérieux. Voici quelques options pour trier et classer les résultats de recherche par ordre de priorité.

- **Classer les pays par ordre de priorité.** Vous pouvez vouloir trier les résultats de recherche par pays, parce que les droits de brevet (ou les droits de brevet potentiels) sont limités au pays de délivrance. Le client peut être plus intéressé par certains pays que par d'autres et vouloir que l'analyse de ces pays soit réalisée d'abord, afin de déterminer s'il est même nécessaire d'examiner d'autres pays.
- **Accorder la priorité en fonction du classement attribué.** Les résultats de recherche peuvent avoir été classés en fonction de leur pertinence dans le rapport de recherche, par exemple par la base de données PATENTSCOPE de l'OMPI, ou à la suite de votre évaluation personnelle. Si les résultats de recherche ont été classés, il se peut que vous vouliez donner la priorité aux documents considérés comme les plus pertinents.
- **Accorder la priorité en fonction des caractéristiques.** Vous pouvez vouloir vous concentrer d'abord sur les résultats relatifs à une caractéristique donnée ou à un ensemble de caractéristiques avant de vous pencher sur le reste des résultats. Une caractéristique particulière peut intéresser tout particulièrement le client, en raison d'une couverture potentielle par des droits de brevet. Une option connexe consiste à accorder la priorité aux documents de brevet détenus par des parties intéressantes que le client a recensées, comme des concurrents potentiels ou des entreprises occupant une position dominante dans un domaine technologique.
- **Accorder la priorité en fonction de la date prévue d'expiration.** Vos résultats de recherche peuvent inclure une date prévue d'expiration ou de fin de validité d'un brevet. Le client peut n'avoir besoin que d'une analyse des brevets qui pourraient être en vigueur lorsqu'il prévoit de commencer à utiliser l'invention à une date précise dans le futur.

3. Contexte de l'analyse de la liberté d'exploitation : revendications dans les documents de brevet

Il est essentiel de comprendre les fonctions que remplissent les revendications et les formes que ces dernières peuvent revêtir. La structure et la fonction des revendications sont importantes aux fins d'une analyse des atteintes pour déterminer la portée des revendications. Il est indispensable de connaître la portée des revendications pour déterminer si une revendication peut couvrir l'invention de votre client et conclure que la revendication figure dans un brevet susceptible de représenter un problème potentiel pour votre client en termes de liberté d'exploitation. Quelques exemples de contexte décrivant les différents types de revendications

sont exposés ci-après, avant d'examiner comment les revendications sont interprétées et analysées.

3.1 Structure d'une revendication

Les revendications de brevet déterminent la portée juridique de la protection conférée par le brevet. La plupart des brevets comportent plus d'une revendication et il est possible de porter atteinte à plusieurs revendications d'un seul brevet. La législation nationale (et parfois régionale) détermine la forme sous laquelle les revendications de brevet doivent être présentées, mais certains aspects structurels sont universels ou extrêmement courants. Chaque revendication d'un brevet doit se présenter sous la forme d'une phrase unique terminée par un point. En outre, *une revendication comporte les trois éléments suivants, dans l'ordre :*

- un préambule,
- une transition,
- une ou plusieurs limitations.

Les limitations constituent le corps de la revendication et définissent les limites des éléments de la revendication en énonçant les caractéristiques de l'invention. Les différentes parties d'une revendication et leurs fonctions sont décrites ci-après.

Parties d'une revendication : préambule

Chaque revendication commence par un préambule. Le préambule est une phrase (généralement courte) qui définit le type de revendication et peut également donner une indication sur l'objet de la revendication. Le préambule indiquera souvent (mais pas toujours) si la revendication est indépendante (p. ex. en parlant d'"un procédé" ou d'"un produit" et en ne faisant pas référence à une revendication antérieure) ou dépendante (p. ex. en indiquant "le procédé de la revendication x" ou "le produit de la revendication x" ou "un procédé *relatif* à la revendication x"). Dans certains cas, une revendication dépendante peut contenir une référence à une revendication antérieure dans le corps du texte ou dans les limitations plutôt que dans le préambule.

Il peut arriver que le préambule fournisse d'autres détails sur l'objet revendiqué, comme la destination d'un produit ou le produit escompté d'une méthode. Dans certains ressorts juridiques, ces déclarations peuvent être considérées comme des limitations, à savoir qu'elles peuvent être considérées comme des éléments de l'invention revendiquée qui limitent la portée des revendications et sont requises pour conclure à une atteinte, tout autant que n'importe quelle limitation qui suit le

préambule et constitue le corps de la revendication. Aux États-Unis d'Amérique, un préambule est interprété à la lumière de l'ensemble de la revendication et est traité comme une limitation de la revendication lorsqu'il "donne vie et sens" à la revendication. À titre d'exemple, le préambule pourrait être considéré comme une limitation lorsqu'il décrit la destination d'un dispositif revendiqué et que la destination résulte strictement de la structure nouvelle du dispositif.

Parties d'une revendication: transition

Après le préambule, mais avant la liste des limitations, toute revendication comprend une transition, qui peut être un mot ou un groupe de mots. Dans certains ressorts juridiques, une transition est qualifiée de "lien" ou de "phrase de liaison". Les trois transitions les plus courantes sont "**comprenant**", "**consistant en**" et "**consistant essentiellement en**". La législation locale peut donner des orientations pour l'interprétation de ces transitions, mais l'explication suivante est presque universellement acceptée pour ces trois transitions les plus courantes.

La transition "**comprenant**" est utilisée lorsqu'une revendication vise à couvrir des produits ou procédés contenant à *tout le moins* toutes les limitations énoncées dans la revendication et peut (ou non) contenir des éléments supplémentaires ou des étapes de procédé supplémentaires. Les revendications qui contiennent la transition "comprenant" sont des revendications dites "**ouvertes**", parce qu'il n'y a pas de limitations aux éléments *supplémentaires* en dehors de ceux énumérés dans la revendication.

La transition "**consistant en**" est utilisée lorsqu'une revendication vise à couvrir des produits ou des méthodes qui comprennent *exactement* les limitations décrites dans la revendication et rien d'autre. La transition "consistant en" est plus restrictive que "comprenant" et est nettement moins utilisée. Les revendications qui mentionnent la transition "consistant en" sont des revendications dites "**fermées**".

La transition "**consistant essentiellement en**" est une expression de compromis utilisée lorsqu'une revendication vise à couvrir des produits ou méthodes qui ne contiennent que les limitations décrites dans la revendication, mais qui peuvent également contenir des éléments non essentiels ne modifiant pas substantiellement la nature ou les caractéristiques fondamentales du produit ou du procédé. Par exemple, "[une] composition pharmaceutique *consistant essentiellement en* l'agent actif X" couvrirait des compositions qui contiennent l'agent actif X ainsi que des éléments non essentiels ne modifiant pas les caractéristiques fondamentales de la composition, comme un véhicule ou une charge inerte.

L'exemple didactique n° 13 illustre l'utilisation d'un préambule et d'une transition dans une revendication.

Parties d'une revendication: limitations

Dans une revendication de brevet, une "limitation de revendication" ou un "élément de revendication" est une partie de la revendication qui définit ou décrit une caractéristique de l'invention. Une revendication doit comporter une limitation (un élément) de revendication

Exemple didactique n° 13: Préambule et transition

Prenons les revendications suivantes :

- **Une table comprenant** une surface plane et quatre pieds fixés à la surface plane.

“Une table” est le préambule, qui indique le type de revendication et le domaine technique général (p. ex. mobilier). La transition “comprenant” indique que la revendication est **ouverte**, de sorte que la table doit avoir une surface plane à laquelle quatre pieds sont fixés et *elle peut avoir des caractéristiques additionnelles non décrites dans la revendication*, telles qu’un tiroir fixé à la surface plane ou un pied supplémentaire.

- **Une table consistant en** une surface plane et quatre pieds fixés à la surface plane.

“Une table” est le préambule, qui indique le type de revendication et le domaine technique général. La transition “consistant en” indique que la revendication est **fermée**. Conformément aux règles normales applicables à l’interprétation d’une revendication, la revendication *ne couvrirait qu’une table avec une surface plane à laquelle sont fixés quatre pieds et ne couvrirait pas une table avec une surface plane à laquelle sont fixés quatre pieds et un tiroir fixé à la surface*.

Exemple didactique n° 14: Limitations de revendication

Prenons les deux revendications suivantes :

- Revendication n° 1 : une table comprenant une surface plane et quatre pieds fixés à la surface plane;
- Revendication n° 2 : une table comprenant une surface plane, quatre pieds fixés à la surface plane et un tiroir fixé à la surface plane.

La revendication n° 1 contient deux limitations : quatre pieds et une surface plane. Pour qu’une table porte atteinte à la revendication n° 1, elle ne doit satisfaire que deux limitations : elle doit avoir une surface plane et quatre pieds.

La revendication n° 2 contient trois limitations : quatre pieds, une surface plane et un tiroir. Pour qu’une table porte atteinte à la revendication n° 2, elle doit satisfaire trois limitations : elle doit avoir une surface plane, quatre pieds et un tiroir.

Les deux revendications décrivent des tables, mais la revendication n° 2 est plus restrictive que la revendica-

tion n° 1, parce qu’un nombre plus réduit de produits de l’univers des tables respectera les trois limitations et portera atteinte à la revendication n° 2. En d’autres termes, les tables *avec tiroirs ou sans tiroirs* peuvent porter atteinte à la revendication n° 1, mais seules les tables *avec tiroirs* peuvent porter atteinte à la revendication n° 2, ce qui signifie que la revendication n° 1 a une portée plus large que la revendication n° 2.

Exemple didactique n° 15: Revendications indépendantes et dépendantes

L’exemple suivant présente des revendications indépendantes et dépendantes et une chaîne de dépendance :

- Revendication n° 1 : une table comprenant une surface et quatre pieds fixés à la surface plane.
- Revendication n° 2 : la table de la revendication n° 1, comprenant en outre un tiroir fixé à la surface plane.
- Revendication n° 3 : la table de la revendication n° 2, dans laquelle la surface plane est en bois.

Dans la séquence de revendications susvisée, *la revendication n° 1 est indépendante* parce qu’elle ne renvoie à aucune autre revendication.

La revendication n° 2 est dépendante de la revendication n° 1, de sorte que toutes les limitations de la revendication n° 1 sont reprises dans la revendication n° 2 et la revendication contient une limitation additionnelle qui est absente de la revendication n° 1, de sorte que la portée de la revendication n° 2 est plus étroite que celle de la revendication n° 1.

La revendication n° 3 est dépendante de la revendication n° 2, de sorte que les limitations des revendications n° 1 et 2 sont importées dans la revendication n° 3, avec la limitation additionnelle mentionnée dans le libellé de la revendication n° 3. Par conséquent, une table correspondant à la revendication n° 3 doit avoir une surface plane à laquelle sont fixés quatre pieds et un tiroir et la surface plane doit être en bois.

ou une série de limitations (éléments) de revendication correspondant à chacune des caractéristiques de l'invention, les limitations de revendication fixant les limites et définissant la portée de la caractéristique. Chaque limitation mentionnée dans une revendication *restreint* la portée de la revendication.

Précision terminologique

Les expressions "limitation de revendication" et "élément de revendication" sont souvent utilisées de manière interchangeable et il en sera ainsi dans le présent guide pour désigner une formulation de revendication qui décrit une caractéristique de l'invention revendiquée. Parfois, ces expressions ont toutefois des sens différents selon les ressorts juridiques.

Comme indiqué dans le module I, lorsque chacune des limitations (éléments) d'une revendication de brevet apparaît dans un produit ou un procédé, la revendication est alors réputée couvrir ce produit ou ce procédé et l'utilisation du produit ou du procédé mettrait en pratique l'invention revendiquée et porterait atteinte à la revendication. Étant donné que ce sont les limitations de revendication qui fixent les limites et définissent la portée, cette relation est connue sous le nom de "règle de toutes les limitations" ou "règle de tous les éléments" et peut être formulée comme suit :

Pour qu'un produit ou un procédé susceptible de porter atteinte à une revendication lui porte effectivement atteinte, il doit respecter *chaque* limitation figurant dans la revendication et si *une* limitation d'une revendication *n'est pas* présente dans un produit ou un procédé susceptible de porter atteinte à une revendication, il n'y a pas atteinte à la revendication.

L'exemple didactique n° 14 en donne plusieurs illustrations.

3.2 Types de revendications: classement par portée, par fonction et par objet

Revendications indépendantes et dépendantes

Une revendication peut être indépendante ou dépendante, chacune ayant une portée et une fonction différentes.

Une **revendication indépendante** est une revendication qui ne renvoie pas à une autre revendication. Elle contient tout ce qui est nécessaire pour définir une invention. En d'autres termes, une revendication indépendance contient un préambule, une transition et des limitations de revendication qui définissent les "caractéristiques essentielles" de l'invention. La portée d'une revendication indépendante n'est déterminée que sur la base des limitations contenues et exposées dans la revendication. Il n'est donc ni nécessaire ni utile d'examiner d'autres revendications lors de la détermination de la portée d'une revendication indépendante.

En revanche, une **revendication dépendante** renvoie à une ou plusieurs autres revendications. En faisant référence à une autre revendication, la revendication importe l'ensemble des limitations présentes dans la revendication de référence et *ajoute* ensuite une ou plusieurs limitations qui ne sont pas présentes dans la revendication de référence. L'obligation d'avoir une ou plusieurs limitations additionnelles est importante, car elle distingue la revendication dépendante de la revendication de référence.

Étant donné que chaque limitation d'une revendication en réduit la portée, une revendication dépendante a toujours une portée plus

étroite que la revendication dont elle dépend. Une revendication dépendante peut renvoyer à une revendication indépendante ou à une autre revendication dépendante. Une “revendication dépendante multiple” peut renvoyer à plus d’une revendication indépendante ou dépendante.

L'exemple didactique n° 15 fournit davantage de détails.

La distinction entre une revendication dépendante et une revendication indépendante est importante aux fins de l'analyse de la liberté d'exploitation, parce qu'une revendication dépendante a toujours une portée plus restreinte que la revendication indépendante dont elle dépend (dans l'exemple didactique n° 15, les revendications n°s 2 et 3 ont une portée plus restreinte que la revendication n° 1). Par conséquent, *une analyse de la liberté d'exploitation doit toujours commencer par les revendications indépendantes d'un document de brevet. Si une analyse de la liberté d'exploitation révèle qu'un produit ou un procédé susceptible de porter atteinte à une revendication ne paraît pas porter atteinte à une revendication indépendante, vous pouvez alors conclure à l'absence d'atteinte à l'ensemble des revendications dépendantes, étant donné que ces dernières sont plus restrictives que la revendication indépendante.*

L'inverse n'est toutefois pas toujours vrai. Si vous constatez qu'un produit ou un procédé susceptible de porter atteinte à une revendication ne porte pas atteinte à une revendication dépendante d'un brevet, vous devez néanmoins effectuer une analyse d'autres revendications dépendantes afin de déterminer si le produit ou le procédé porte atteinte à l'une des autres revendications dépendantes et à la revendication indépendante dont elles dépendent.

Par ailleurs, compte tenu du principe de différenciation des revendications, qui prévoit que deux revendications sont supposées avoir des portées différentes, il peut être utile de passer en revue les revendications dépendantes, même lorsqu'il est conclu à l'absence d'atteinte à la revendication indépendante. Dans certains cas, reconnaître les limitations contenues dans une revendication dépendante aide à interpréter la revendication indépendante.

Revendications fondées sur le type d'invention : revendications de produit et de procédé

Une autre façon de classer les revendications repose sur le type d'invention brevetée. La revendication est classée selon le type ou la catégorie d'invention

revendiquée, telle qu'un “nouveau produit, procédé ou dispositif ou toute nouvelle utilisation de celui-ci”, selon la définition de l'Office européen des brevets (OEB), ou “un procédé, une machine, une fabrication ou une composition de matières nouveau et utile”, selon la définition de l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO), ou des catégories définies par d'autres offices de brevets. Différents types de droit sont conférés par les revendications aux différents types d'invention.

Une **revendication de produit** (également dénommée revendication de composition, revendication de composition de matières ou revendication de dispositif) vise un produit matériel. Ce type de revendication inclut les revendications de dispositifs, de compositions et d'articles manufacturés. Les revendications de produit se caractérisent par des limitations qui exposent les éléments physiques (p. ex. des composants) d'une invention.

Une **revendication de procédé** (également dénommée revendication de méthode) se caractérise par des limitations qui décrivent une séquence d'étapes. Les revendications de procédé incluent les revendications de méthodes de fabrication, d'utilisation ou de réalisation de diverses activités ainsi que des méthodes de diagnostic ou de traitement d'une maladie.

Les revendications du type produit défini en fonction d'un procédé sont un type de revendication de produit assortie de limitations de procédé, où la revendication du type produit défini en fonction du procédé vise effectivement un produit, mais la revendication décrit une ou plusieurs étapes du procédé qui sont exécutées pour fabriquer le produit. Certains ressorts juridiques autorisent d'autres types de revendications, notamment celles qui limitent la capacité de revendiquer un traitement médical ou chirurgical (certains ressorts juridiques interdisent les revendications et l'octroi de droits de brevet concernant tout traitement médical ou chirurgical, tandis que d'autres n'interdisent que les revendications visant le traitement médical d'êtres humains). Elles comprennent notamment la “**revendication relative à un deuxième usage médical**” qui décrit une nouvelle ou une autre utilisation médicale d'une substance thérapeutique connue, sous la forme “substance X pour le traitement de Y”, où X est une substance connue et Y est une maladie ou une affection. Certains ressorts juridiques autorisent les “**revendications suisses**”, qui se lisent comme suit “[u]tilisation d'un composé dans la fabrication d'un médicament pour le

traitement d'une maladie ou d'une affection" ou ont un libellé similaire.

Certains ressorts juridiques autorisent les **revendications d'"utilisation"** ou de **"méthode d'utilisation"** qui présentent une nouvelle utilisation d'une composition, d'un dispositif ou d'un procédé connu, où les revendications sont entendues comme visant la nouvelle utilisation et non la composition, le dispositif ou le procédé déjà connu. L'OEB autorise les revendications d'"utilisation", tandis que l'USPTO ne les accepte pas.

Les types de droits conférés par les différents types de revendications

Les classements des revendications exposés plus haut sont importants parce qu'ils déterminent les types de droits conférés par la revendication.

Une revendication de produit confère au titulaire du brevet le droit d'interdire à des tiers de fabriquer, utiliser, vendre, offrir à la vente ou importer le produit revendiqué, indépendamment de la manière dont le produit est fabriqué ou utilisé. À titre d'exemple, si un tiers effectue l'un des actes suivants, il portera atteinte à une revendication de produit concernant un nouveau principe pharmaceutique actif:

- fabriquer le principe actif par *quelque* méthode que ce soit, que la méthode soit ou non divulguée dans le brevet;
- utiliser ou inciter à utiliser le principe actif dans tout procédé;
- vendre le principe actif ou l'offrir à la vente;
- importer le principe actif.

Les limites spécifiques imposées à ces actes et à des actes similaires peuvent varier d'un pays à l'autre.

Par contre, *une revendication de procédé (méthode) confère au titulaire du brevet le droit d'interdire à des tiers d'exécuter, d'utiliser ou de vendre le procédé (la méthode) revendiqué. À titre d'exemple, un brevet couvrant un procédé qui n'est pas limité à l'utilisation de composants spécifiques pourrait couvrir l'utilisation par un tiers du procédé breveté pour fabriquer un nouveau produit final utilisant des matériaux de départ qui n'ont pas été divulgués dans le brevet. Toutefois, si une société pharmaceutique détient un brevet sur une méthode de fabrication d'un principe pharmaceutique actif et qu'un tiers découvre une méthode *différente* pour fabriquer ce principe pharmaceutique actif, le brevet protégeant la méthode ne confèrera probablement pas au titulaire du brevet le droit d'empêcher le tiers de fabriquer le même principe actif en recourant*

à la méthode différente ni de vendre le principe actif fabriqué par la méthode différente.

En ce qui concerne les revendications du type produit défini en fonction du procédé, vous devrez passer en revue les décisions des cours et tribunaux locaux pour déterminer si elles sont considérées comme protégeant le produit issu de tout procédé ou uniquement le produit fabriqué par le procédé exposé dans les revendications.

Écarts ou ambiguïtés dans la structure et le type de revendication

Les offices de brevets de certains pays ne procèdent pas à l'examen quant au fond des demandes de brevet. Dans ces pays, les revendications ne sont pas analysées et les erreurs de présentation ne sont donc ni détectées ni corrigées. Dans ces conditions, les brevets octroyés peuvent présenter des écarts importants par rapport aux conventions décrites plus haut. Par exemple, ils peuvent utiliser des expressions de transition non standard (ou aucune expression de transition), ce qui peut poser problème pour l'analyse de la liberté d'exploitation si vous n'êtes pas en mesure de déterminer clairement si la revendication est ouverte ou fermée ou si elle se situe quelque part entre les deux.

4. Analyse des atteintes : interprétation des revendications et comparaison des revendications interprétées avec l'invention du client

L'analyse des atteintes comprend deux étapes. La première étape est l'interprétation des revendications, qui consiste à déterminer la portée de la revendication ou des revendications présentant un intérêt. La seconde étape implique de comparer la revendication interprétée au produit ou procédé susceptible de porter atteinte au brevet en vue de déterminer si la revendication interprétée pourrait couvrir le produit ou procédé. Chaque revendication mentionnée dans un document de brevet qui a été recensée comme potentiellement pertinente lors de la recherche sur la liberté d'exploitation doit faire l'objet d'une interprétation et d'une comparaison.

4.1 Interprétation des revendications

L'étendue de la protection conférée par le document de brevet est entièrement déterminée par la formulation des revendications, mais peut nécessiter une

interprétation de cette formulation en ne limitant pas l'examen aux revendications, mais en l'étendant à d'autres parties du brevet, telles que les spécifications ou les dessins. L'interprétation peut également aller plus loin que le brevet et examiner d'autres sources, comme des commentaires formulés par le titulaire du brevet durant l'instruction de la demande de brevet.

L'interprétation des revendications s'effectue limitation par limitation, chacune des limitations de la revendication étant analysée séparément

L'interprétation d'une revendication vise à interpréter la formulation et les limitations d'une revendication, de sorte que, lorsque la revendication est comparée à un produit ou procédé susceptible de porter atteinte au brevet (en l'occurrence, l'invention de votre client), il soit possible de déterminer la présence ou l'absence de chaque limitation de revendication dans le produit.

L'exemple didactique n° 16 présente les revendications d'un brevet hypothétique révélé au cours d'une recherche sur la liberté d'exploitation et assorti de trois revendications concernant une composition d'engrais. Ces revendications hypothétiques sont analysées ci-après pour expliquer comment sont déterminées la portée et la signification des revendications en recourant à différentes sources d'information et pour illustrer les principes applicables à l'utilisation de telles sources aux fins de l'interprétation de revendications.

Sources d'information aux fins de l'interprétation des revendications

Il existe deux types de sources d'information aux fins de l'interprétation des revendications : celles qui *doivent* être prises en considération et celles qui sont *facultatives*. Les sources qui doivent être prises en considération (à savoir les sources d'information obligatoires) se limitent généralement à tout ce qui a été directement déclaré par le titulaire du brevet, que ce soit dans le document de brevet proprement dit ou durant l'instruction de la demande de brevet. Les sources d'information facultatives incluent des preuves extrinsèques, telles que des dictionnaires, l'état de la technique, et ainsi de suite.

Sources d'information obligatoires aux fins de l'interprétation des revendications

Le langage des revendications. La première et principale source d'information obligatoire aux fins de l'interprétation des revendications est le texte littéral de la revendication. Chaque mot figurant dans une revendication est important et aura un effet sur la portée de la revendication.

De nombreux ressorts juridiques appliquent la règle du “**sens ordinaire**” par laquelle un mot d'une revendication se voit attribuer son sens ordinaire et normal dans le contexte dans lequel il se trouve, à moins qu'il n'y ait une raison de modifier ce sens. Le sens ordinaire et normal d'un mot n'est toutefois pas la définition d'un dictionnaire, mais est assez

Exemple didactique n° 16: Interprétation de revendications de produit et de méthode

Dans cet exemple didactique, votre client est un fabricant et un grossiste en engrais. Votre client souhaite fabriquer et vendre un nouvel engrais, notamment en exportant directement ou indirectement l'engrais au niveau régional ou international. Votre client a développé un emballage sur lequel figurent des instructions destinées à l'utilisateur final sur l'utilisation adéquate de l'engrais, comme appliquer l'engrais dans certaines conditions, dans une certaine quantité et pour la croissance de certaines plantes.

La recherche sur la liberté d'exploitation a recensé au moins un brevet potentiellement pertinent dans un pays qui intéresse votre client. Le brevet contient des revendications indépendantes relatives à une composition destinée à servir d'engrais (revendication n° 1), à une méthode de fabrication d'une composition destinée à servir d'engrais (revendication n° 2) et à une méthode d'utilisation de la composition d'engrais de la revendication n° 1 (revendication n° 3). Les revendications se lisent comme suit :

1. Composition destinée à servir d'engrais comprenant : 30 à 40% d'un composant azoté, 30 à 40% d'un composant phosphoré et 30 à 40% d'un composant contenant du potassium.
2. Méthode de fabrication d'une composition destinée à servir d'engrais, la méthode consistant à combiner 30 à 40% d'un composant azoté, 30 à 40% d'un composant phosphoré et 30 à 40% d'un composant contenant du potassium pour former une composition homogène.
3. Méthode d'utilisation de la composition de la revendication n° 1, la méthode consistant à appliquer la composition sur une plante ou un sol dans une quantité adéquate pour améliorer la croissance de la plante.

Précision terminologique

La détermination de l'étendue de la protection conférée par une ou plusieurs revendications figurant dans un document de brevet est appelée "interprétation des revendications".

généralement déterminé du point de vue d'une personne possédant des compétences normales dans le domaine que vise la revendication.

Dans la revendication relative à l'engrais, par exemple, la limitation de "30 à 40% d'un composant azoté" est, à première vue, tout à fait évidente. Toute composition contenant un composant azoté de n'importe quel type dans une proportion comprise entre 30 et 40% répondrait à cette limitation. La question peut toutefois se poser de savoir si les 30 à 40% requis sont un pourcentage en poids ou en volume, ou si ces pourcentages concernent le produit final ou les ingrédients utilisés pour le fabriquer, ou d'autres ambiguïtés liées à la limitation.

La spécification du brevet. L'interprétation des revendications ne s'arrête pas au texte littéral des revendications. La spécification du brevet est la deuxième source d'information obligatoire que vous devez examiner. Pour rappel, un brevet consiste en une série de revendications et une spécification, cette dernière contenant une description détaillée et résumée de l'invention, un abrégé et, éventuellement, un ou plusieurs dessins. Votre analyse de la liberté d'exploitation doit inclure un examen de la spécification, à tout le moins pour les raisons exposées ci-après.

Un axiome du droit des brevets veut que le titulaire d'un brevet peut être son propre lexicographe. Cela signifie qu'un titulaire de brevets, lorsqu'il rédige une demande de brevet, peut clarifier un terme, voire décider d'utiliser une définition non conventionnelle d'un terme, pour autant que cette clarification ou cet écart soit clairement indiqué dans la spécification. Par conséquent, l'interprétation d'un terme contenu dans une revendication peut nécessiter une vérification de la spécification afin de déterminer si le sens ordinaire du terme s'applique ou si le sens du terme a été modifié ou clarifié par le titulaire du brevet. Cette vérification de la spécification est particulièrement importante pour les termes ayant un sens relatif. Si le terme n'est pas défini ou clarifié dans la spécification, l'interprétation dudit terme peut imposer de consulter d'autres sources d'information, comme des dictionnaires. À titre d'exemple, une revendication peut décrire l'étape "chauffer une solution" pour produire une transformation chimique, mais le terme "chauffer" est un terme ayant un sens relatif qui aura vraisemblablement été défini ou clarifié dans la spécification.

Dans l'exemple de la revendication relative à un engrais, la spécification peut fournir une liste de composés azotés et peut indiquer que la liste est "exemplative" ou qu'elle cite des "exemples non limitatifs" de composés adéquats. En pareil cas, il est probable que la revendication ne se limiterait pas à couvrir les composés de la liste fournie dans la spécification (à moins que d'autres facteurs ne modifient cette conclusion, comme la forclusion, expliquée plus loin). D'autres composés azotés connus, voire des composés découverts après la date de dépôt ou de priorité du brevet octroyé, pourraient être couverts par la revendication.

Il existe une condition à la consultation de la spécification lors de l'interprétation des revendications. Dans certains ressorts juridiques et dans certains cas, il n'est pas utile de consulter la spécification dans le but d'importer des limitations dans une revendication. Une

“limitation importée” est une limitation que le déposant ne destine pas à faire partie des revendications et qui va plus loin que la simple clarification d’un terme utilisé dans une revendication.

Dans l’exemple de la revendication relative à un engrais, la spécification pourrait, par exemple, citer une série d’exemples représentatifs d’engrais ayant 30 à 40% *en poids* d’un composé azoté. Étant donné que le texte littéral de la revendication ne précise pas comment la teneur de 30 à 40% d’azote est calculée, il ne serait pas nécessairement correct de déduire que les revendications ne couvrent que les compositions ayant 30 à 40% *en poids* d’un composé azoté. Il est probable que la revendication serait interprétée comme incluant également des compositions contenant 30 à 40% *en volume* (à moins que d’autres facteurs n’altèrent cette conclusion). Par ailleurs, lorsque les revendications ne mentionnent pas de limites suffisamment précises, ils peuvent être contestés pour imprécision.

Historique du dossier et empêchement tiré du dossier de délivrance. Une autre source d’information obligatoire que vous devriez consulter aux fins de l’interprétation des revendications est l’historique de la correspondance entre le déposant et l’office de brevets de délivrance. C’est ce que l’on appelle l’“historique de l’instruction” ou l’“historique du dossier” du brevet délivré.

Lors du dépôt d’une demande de brevet, un déposant peut être tenu d’interagir avec l’office de brevets. Cela se produit fréquemment lorsque l’office de brevets local entreprend un examen quant au fond de la demande de brevet (ou applique les résultats de la recherche et de l’examen réalisés par un autre office de brevets) et prononce un premier rejet d’une ou plusieurs revendications de la demande de brevet. Le déposant a la possibilité de répondre à la décision de rejet en présentant des arguments ou en modifiant des revendications, dans l’espoir de dissiper les inquiétudes de l’examinateur et d’éviter le rejet. L’office de brevets peut répondre à ces déclarations en maintenant le rejet, en retirant le rejet, en prononçant un nouveau rejet ou en acceptant la demande de brevet telle qu’expliquée ou modifiée. Le déposant peut répondre à ces actes et la procédure se poursuit jusqu’à ce que le déposant et l’office de brevets parviennent à un accord et qu’un brevet soit octroyé ou que la demande soit abandonnée, soit parce que le déposant et l’office de brevets ne parviennent pas à un accord, soit parce que le déposant choisit d’abandonner la demande pour d’autres motifs.

Les arguments et les modifications présentés par le déposant peuvent concerner le fond des

revendications, en particulier si le déposant tente de surmonter un rejet fondé sur une référence de l’état de la technique. Dans certains ressorts juridiques, cela peut conduire à un “**prosecution estoppel**” (empêchement tiré du dossier de délivrance), par lequel l’argument ou la modification devient contraignant pour le titulaire du brevet dans des procédures futures, sans rapport avec l’échange original entre le titulaire de brevets et l’office de brevets. L’empêchement tiré du dossier de délivrance repose sur le principe selon lequel un titulaire de brevets ne peut pas présenter un argument à l’office de brevets en vue d’obtenir un brevet et ensuite ignorer, abandonner ou modifier cet argument lorsqu’il tente de faire valoir le brevet dans une action en contrefaçon.

À titre d’exemple d’empêchement tiré du dossier de délivrance, prenons la revendication susvisée relative à une composition destinée à servir d’engrais (revendication n° 1). Lors de l’examen quant au fond, l’office de brevets rejette cette revendication en se fondant sur une référence de l’état de la technique qui divulgue une composition d’engrais contenant 29% d’azote, 35% de phosphore et 36% de potassium. En prononçant le rejet, l’examinateur déclare que 29% d’azote est une quantité très proche de (et donc essentiellement couverte par) la fourchette de 30 à 40% d’azote revendiquée par le déposant. En réponse au rejet, le déposant affirme que les 29% d’azote mentionnés dans la référence de l’état de la technique ne sont pas compris dans la fourchette revendiquée de 30 à 40% d’azote et que cette fourchette doit être interprétée au sens strict et littéral en l’espèce. L’argument est convaincant et l’examinateur autorise la délivrance du brevet. Lorsque vous procédez à une analyse de la liberté d’exploitation de cette revendication, vous devez tenir compte de l’argument du titulaire de brevets, parce qu’il serait improbable, compte tenu de la présence de cet argument dans l’historique du dossier, qu’un tribunal le conteste et interprète largement la fourchette mentionnée dans cette revendication dans le cadre d’une action en contrefaçon.

Par conséquent, dans certains pays, les historiques des dossiers revêtent de l’importance, essentiellement parce que les modifications et arguments présentés par le déposant peuvent être considérés comme des aveux du titulaire du brevet et revêtir autant d’importance dans l’interprétation des revendications que toute autre déclaration du déposant, telles que les déclarations contenues dans la spécification et les revendications initialement déposées.

L’importance de l’historique du dossier en tant que source d’information aux fins de l’interprétation

des revendications variera selon les ressorts juridiques et pour diverses raisons. Dans les ressorts juridiques où aucun examen quant au fond n'est réalisé, il est peu probable qu'il existe un historique direct de l'instruction à examiner, étant donné que l'office de brevets local aura délivré le brevet sans recevoir de déclarations du titulaire du brevet. Par ailleurs, bien que les historiques d'instruction soient publics, tous les pays ne les rendent pas aisément accessibles au public.

Dossiers de litiges. Une dernière source d'information qui mérite un examen obligatoire est l'historique des litiges relatifs au brevet. Le brevet peut avoir fait l'objet d'un litige antérieur concernant une atteinte commise par un tiers. Un tel litige implique probablement une interprétation des revendications par la cour ou le tribunal ainsi que des arguments avancés par le titulaire du brevet en faveur ou contre ladite interprétation. Tout comme pour l'empêchement tiré du dossier de délivrance, les déclarations du titulaire du brevet au cours de la procédure peuvent fonder un empêchement à l'égard du titulaire du brevet qui avancerait des arguments contradictoires dans des litiges futurs, et vous devez les examiner dans le cadre de l'interprétation des revendications aux fins de l'analyse de la liberté d'exploitation.

Bien que le texte littéral des revendications constitue toujours la première source d'information aux fins de l'interprétation des revendications, l'examen des autres sources susvisées est considéré comme obligatoire. En effet, même s'il ressort du libellé de la revendication qu'il n'y a pas d'ambiguïté, l'une des sources susvisées peut contenir des informations contradictoires qui ne peuvent pas simplement être ignorées sans une justification suffisante. En revanche, les sources d'information facultatives décrites dans les paragraphes suivants *peuvent* être ignorées si aucune ambiguïté n'est décelée dans les sources obligatoires.

Sources d'information facultatives aux fins de l'interprétation des revendications

Vous pouvez également consulter diverses sources non obligatoires d'information lorsque vous préparez une analyse de la liberté d'exploitation. Ces sources constituent des **preuves extrinsèques** et ne doivent être consultées que lorsque les sources obligatoires susvisées ne suffisent pas à apporter une réponse claire aux fins de l'interprétation d'une limitation de revendication.

Les dictionnaires, notamment les dictionnaires techniques, sont une source courante de preuves

extrinsèques pour la définition de mots courants et de termes techniques. Ils peuvent parfois fournir des définitions différentes et vous devez donc les utiliser avec prudence. Déterminer quel dictionnaire est le "bon" pour donner une définition est un processus subjectif.

Une autre source de preuves extrinsèques est constituée de références de l'état de la technique et, dans des cas vraiment extrêmes, de références qui ne sont pas l'état de la technique (c'est-à-dire des références dont la date de publication est postérieure à la date de priorité du brevet faisant l'objet d'une interprétation). Ces références peuvent être utiles lorsqu'elles fournissent des informations qui sont connues de l'homme du métier, et elles peuvent être invoquées pour déterminer l'usage ou le sens courant de termes techniques. De même, vous pouvez demander un avis d'expert pour interpréter les termes d'une revendication, pour autant que l'analyse de la liberté d'exploitation indique clairement que cet avis d'expert est la source de l'information.

L'état de la technique mentionné durant la recherche sur la liberté d'exploitation peut également aider à interpréter les revendications. Dans notre exemple relatif à l'engrais, la recherche sur la liberté d'exploitation a peut-être révélé un document de brevet vieux de plusieurs décennies qui présente une composition utilisée comme engrais et qui contient 30% *en volume* (mais seulement 25% en poids) d'un composé azoté. Dans cet exemple, en supposant que l'état de la technique était connu au cours de l'instruction, on pourrait affirmer que les revendications *doivent* être interprétées comme signifiant "30 à 40% en poids" afin de les distinguer de l'état de la technique. Selon toute autre interprétation, par exemple si la fourchette de 30 à 40% était interprétée plus largement pour englober les pourcentages en volume et en poids, la revendication ne serait pas valable par rapport à l'état de la technique.

Les sources d'information décrites ci-dessus se combinent pour former un ensemble de ressources que vous pouvez utiliser aux fins de l'interprétation de revendications pour déterminer l'interprétation la plus probable du texte des revendications. À l'issue de cette détermination, l'analyse de la liberté d'exploitation peut passer à la comparaison de la revendication avec l'invention du client.

Mises en garde concernant l'interprétation des revendications

Certaines observations supplémentaires peuvent être utiles aux fins de l'interprétation des

revendications dans le cadre d'une analyse de la liberté d'exploitation.

Dans certains ressorts juridiques et en fonction de la jurisprudence et de la législation pertinentes, la **doctrine des équivalents** doit être prise en considération. Cette doctrine prévoit qu'un terme d'une revendication peut être interprété comme incluant des variantes ou des équivalents évidents du terme proprement dit, même si ces variantes ne sont pas explicitement incluses dans la spécification correspondante du brevet. Par exemple, lorsqu'une revendication mentionne une fermeture à glissière comme fermeture, la doctrine des équivalents pourrait admettre une interprétation de la revendication qui couvre des boutons, en tant que mode de réalisation équivalent aux fermetures à glissière, même si les boutons ne sont pas explicitement mentionnés dans la spécification. La doctrine ne peut étendre un terme d'une revendication qu'à des équivalents qui étaient connus à la date de dépôt du brevet ou elle peut l'étendre pour inclure des modes de réalisation équivalents développés ultérieurement. Dans certains ressorts juridiques, plutôt que de s'appliquer individuellement à des éléments spécifiques d'une revendication, la doctrine s'applique à l'ensemble de la revendication. La doctrine des équivalents peut être codifiée ou s'appuyer en tout ou en partie sur des décisions de justice. Le présent guide ne décrit pas une méthode distincte de recherche ou d'analyse des documents de brevet selon la doctrine des équivalents et une stratégie de recherche suffisamment large devrait vous permettre de trouver et de reconnaître les documents de brevet qui mentionnent des équivalents.

Il convient également de rappeler que, dans certains ressorts juridiques, les revendications d'un brevet délivré peuvent ne pas avoir fait l'objet d'un examen quant au fond. En d'autres termes, les revendications n'ont pas été "approuvées" comme étant claires ou non équivoques par un examinateur de brevets qualifié et elles peuvent contenir des ambiguïtés mineures ou importantes. Les revendications de brevet non examinées ne sont pas nécessairement présumées valables et cela représente une difficulté lorsque l'on procède à une analyse de la liberté d'exploitation. En effet, cette analyse doit indiquer si les revendications de brevet analysées ont fait l'objet d'un examen quant au fond par un office de brevets. Lorsque vous analysez un brevet délivré par un office de brevets qui ne procède pas à un examen quant au fond, vous devez considérer qu'il peut exister des demandes de brevet ou des brevets étrangers connexes et que ces demandes de brevet ou brevets connexes peuvent avoir fait

l'objet d'un examen quant au fond par un office de brevets étranger, qu'il soit national ou régional. Ces recherches ou analyses peuvent se révéler utiles aux fins de l'interprétation des revendications d'un brevet n'ayant pas fait l'objet d'un examen quant au fond.

4.2 Comparaison des revendications interprétées avec l'invention du client

Après avoir interprété les revendications, vous allez effectuer une comparaison afin de déterminer si la revendication pourrait couvrir l'invention de votre client. Au cours de l'étape de comparaison, la revendication interprétée est comparée *dans sa totalité* avec l'invention *dans sa totalité*. Comme indiqué précédemment, la règle de "tous les éléments" ou "toutes les limitations" en vue de la détermination d'une atteinte impose de démontrer que *toutes* les limitations d'une revendication sont présentes dans un produit ou procédé susceptible de porter atteinte à un brevet. Vous devrez comparer chaque revendication avec l'invention de votre client, en vous servant de votre interprétation de la portée et du sens de cette limitation pour déterminer s'il existe un "élément correspondant" ou une "structure correspondante" dans l'invention de votre client qui correspondrait à cette limitation. Si vous découvrez un élément correspondant ou une structure correspondante pour chaque limitation, de telle sorte que l'invention de votre client respecte toutes les limitations de la revendication, alors la revendication "couvrirait" le produit ou le procédé.

Utiliser des tableaux de revendications pour organiser les informations pendant l'interprétation et la comparaison des revendications

Étant donné que la règle de "tous les éléments" ou "toutes les limitations" aux fins de la détermination d'une atteinte impose de démontrer que *toutes* les limitations d'une revendication sont présentes dans un produit ou procédé susceptible de porter atteinte à un brevet, *il est utile de représenter une revendication à l'aide d'un tableau (souvent dénommé "tableau des revendications"), chaque limitation de la revendication correspondant à une ligne unique du tableau.* Un tableau des revendications constitue une aide visuelle qui vous permettra d'organiser le processus d'interprétation et de comparaison des revendications. Grâce à ce tableau, vous pourrez décomposer la revendication, introduire des notes sur l'interprétation des revendications et essayer d'aligner les

éléments des revendications avec d'éventuels éléments correspondants de l'invention de votre client. Le tableau des revendications peut également révéler des "lacunes", lorsque aucune structure correspondante n'apparaît dans l'invention du client, de sorte que la limitation de la revendication n'est pas respectée. En d'autres termes, le tableau des diagrammes peut vous aider à démontrer que certains des éléments requis sont absents. De même, il peut révéler des "lacunes", lorsque des éléments de l'invention de votre client ne correspondent pas aux éléments figurant dans la revendication. Un modèle de tableaux de revendications est fourni à l'annexe C.2.

Après avoir comparé une limitation de revendication à la structure correspondante proposée dans l'invention de votre client, vous devez déterminer si cette limitation est ou non satisfaite par la structure correspondante dans l'invention de votre client. Votre réponse finale pour chaque limitation sera l'une des suivantes : oui; probablement oui; non; probablement non; impossible à déterminer. Le tableau doit comporter une colonne supplémentaire afin d'y indiquer cette réponse. Vous devez conserver des notes détaillées de la manière dont vous êtes parvenu à chaque décision pour chaque limitation. Ces notes peuvent être introduites dans le tableau des revendications (éventuellement dans une colonne distincte) ou être conservées séparément. Un élément facultatif, mais recommandé, est l'inclusion d'une case "Conclusion" au bas du tableau des revendications. Un tableau des revendications peut être structuré et complété comme indiqué à la figure 4.

Interprétation et comparaison des revendications dans le cas d'une revendication de produit

L'exemple didactique n° 17 montre comment utiliser un tableau des revendications pour étayer l'étape d'interprétation et de comparaison des revendications. Il reprend la revendication de produit n° 1 relative à une composition d'engrais.

Plusieurs points de l'exemple didactique n° 17 méritent de plus amples explications.

S'agissant du *préambule*, l'analyse est compliquée par la mention dans la spécification d'autres utilisations de la composition. Il est possible que la mention de ces autres utilisations suffise à détacher l'"engrais" de la composition et la simple mention d'un engrais dans le préambule ne serait pas interprétée comme une limitation. Il est également possible que les utilisations autres que comme engrais de la composition revendiquée

Figure 4: Établir et compléter un tableau des revendications

Limitation de la revendication	<i>[Copiez-collez la revendication intégrale de l'original. Décomposez la revendication en : préambule, transition et limitations. Chaque limitation correspond à une ligne distincte. Les limitations sont généralement, mais pas toujours, séparées par des points-virgules.]</i>
Interprétation de la revendication	<i>[Cette colonne vous permet d'introduire des notes et des commentaires. Ces notes doivent vous aider à comprendre la portée du préambule, de la transition et de chaque limitation de revendication.]</i>
Structure correspondante dans l'invention du client	<i>[Tout élément de l'invention du client qui pourrait relever du champ de ce qui est mentionné dans la partie correspondante de la revendication, en particulier chaque limitation de revendication, est mentionné dans cette colonne. Incluez des explications, si nécessaire.]</i>
Limitation respectée?	<i>[Essayez de tirer une conclusion (accompagnée de notes explicatives, si nécessaire) sur la question de savoir si, ou dans quelle mesure, la limitation de la revendication est respectée.]</i>
	Conclusion facultative (recommandée) sur la question de savoir si la revendication pourrait couvrir l'invention du client.

aient fait l'objet d'une revendication de non-protection (en d'autres termes, le titulaire du brevet ne revendique pas ces utilisations), étant donné que seul un engrais est mentionné dans la revendication. Dans cet exemple, le produit du client étant également utilisé comme engrais, l'analyse de la liberté d'exploitation ne doit pas s'étendre davantage sur l'effet du préambule.

S'agissant du *composé azoté*, la spécification ne citait qu'un exemple de composé approprié et indiquait qu'il n'était pas limitatif. Le produit du client utilise un composé azoté différent de l'exemple fourni dans le brevet. Il est néanmoins probable que l'exemple unique contenu dans la spécification ne

Exemple didactique n° 17: Utiliser un tableau des revendications pour présenter l'interprétation et la comparaison des revendications dans le cas d'une revendication de produit

Limitation de la revendication	Interprétation de la revendication	Structure correspondante dans l'invention du client?	Limitation respectée?
Composition destinée à servir d'engrais	Préambule – l'utilisation comme "engrais" est-elle une limitation de la revendication? La spécification prévoit plusieurs autres utilisations de la matière.	La composition du client est utilisée comme engrais et à d'autres fins.	Oui
comprenant	La revendication est ouverte, ce qui signifie que la composition doit contenir les ingrédients requis énumérés dans la revendication et qu'elle pourrait aussi en contenir d'autres.	La composition du client contient 1% de calcium et plusieurs autres composants qui ne figurent pas dans la revendication.	Oui
30 à 40% d'un composant azoté	La spécification mentionne du nitrate d'ammonium comme seul exemple de composé azoté.	La composition contient 35% d'acide nitrique, une source d'azote très courante dans les engrais.	Probablement oui
30 à 40% d'un composant phosphoré	La revendication d'origine prévoyait une fourchette de 25 à 40%. Une référence de l'état de la technique mentionnée durant l'instruction faisait état d'une composition contenant 26% de phosphore. Le déposant a modifié la revendication pour restreindre la fourchette. Par conséquent, <i>il est possible que, dans certains ressorts juridiques, 30% seraient considérés comme la limite inférieure et toute valeur inférieure à 30% ne respecterait pas cette limitation.</i> D'autres ressorts juridiques estimeraient qu'une différence de 1% n'est pas significative et que les 29% sont compris dans la fourchette revendiquée, en dépit du fait que le déposant a modifié la valeur limite inférieure (en d'autres termes, la différence de 1% est insignifiante).	La composition contient 29% d'un composé phosphoré.	Impossible à déterminer. Cela dépendrait de la question de savoir si le ressort juridique estimerait que la différence de 1% dans l'invention du client est significative ou insignifiante.
30 à 40% d'un composant contenant du potassium	La spécification mentionne du chlorure de potassium et plusieurs autres exemples de composants contenant du potassium.	La composition contient 31% de chlorure de potassium.	Oui

Conclusion: elle dépendra du ressort juridique et de l'interprétation de la comparaison.

Exemple didactique n° 18: Utiliser un tableau des revendications pour présenter l'interprétation et la comparaison des revendications dans le cas d'une revendication de procédé

Limitation de la revendication	Interprétation de la revendication	Structure correspondante dans l'invention du client?	Limitation satisfaite?
Méthode de fabrication d'une composition destinée à servir d'engrais	Préambule – méthode de fabrication d'une composition. L'utilisation comme engrais peut ou non être limitative parce que la spécification prévoit plusieurs autres utilisations de la matière	Le client fabrique une composition d'engrais.	Probablement oui
comprenant	La revendication est ouverte – la méthode pourrait inclure d'autres étapes et d'autres ingrédients, ainsi que les étapes et ingrédients requis mentionnés dans cette revendication.	La composition contient 1% de calcium et plusieurs autres composants.	Oui
combinant	La spécification indique que combiner inclut la combinaison par mélange, brassage, vibration, etc.	La méthode du client concerne le mélange de composants secs.	Oui
30 à 40% d'un composant azoté	Voir l'exemple didactique n° 17: la spécification indique que l'ordre du mélange des composants n'est pas important.	La composition contient 35% d'acide nitrique, une source azotée très courante dans les engrais.	Probablement oui
30 à 40% d'un composant phosphoré	Voir l'exemple didactique n° 17.	La composition contient 29% d'un composé phosphoré.	Impossible à déterminer.
30 à 40% d'un composant contenant du potassium pour former une composition homogène	Voir l'exemple didactique n° 17. La spécification ne définit pas le terme homogène	La composition contient 31% de chlorure de potassium. La composition est granulaire – au niveau microscopique, elle n'est pas homogène, mais à l'échelle macroscopique, elle est probablement homogène.	Oui Impossible à déterminer, mais probablement oui.

Conclusion: elle dépendra du ressort juridique et de l'interprétation de la comparaison.

sera pas considéré comme limitatif et qu'un autre composé azoté bien connu pourrait le remplacer et encore être considéré comme une atteinte à la limitation. La quantité de composé azoté dans le produit du client (35%) se situe clairement dans la fourchette revendiquée de 30 à 40%. Il convient toutefois de reconnaître qu'il peut être courant dans certains ressorts juridiques de faire preuve d'une certaine souplesse en matière de fourchettes revendiquées, en particulier lorsque la fourchette revendiquée n'a pas été modifiée durant l'instruction de la demande ou lorsque la spécification du brevet déclare explicitement que ces fourchettes sont exemplatives ou flexibles. Dans l'exemple ci-dessus, un tribunal pourrait estimer que la fourchette de 30 à 40% inclut des valeurs se situant légèrement en dehors de la fourchette (p. ex. 29% ou 29,5%) et des valeurs comprises dans la fourchette. Aux fins de l'analyse de la liberté d'exploitation, il est important d'étudier cette possibilité à la lumière de toute législation ou jurisprudence pertinente du ressort juridique considéré.

S'agissant du *composé phosphoré*, le titulaire du brevet a déclaré durant l'instruction que la revendication ne couvre pas une composition contenant 26% de phosphore et a modifié la revendication en conséquence. Le produit du client contient 29% de phosphore, une quantité inférieure de 1% à la fourchette revendiquée. L'interprétation de ce terme spécifique de la revendication dépendrait fortement du ressort juridique. Certains ressorts juridiques considèrent que toute modification d'une revendication visant à exclure une référence de l'état de la technique ôte le bénéfice d'une interprétation large de cette fourchette (à savoir que la fourchette modifiée sera interprétée strictement). D'autres ressorts juridiques sont moins stricts à l'égard de ces modifications et peuvent encore faire preuve d'un peu de souplesse pour les limites de la fourchette revendiquée. Elles peuvent considérer que la différence de 1% entre l'invention du client et la limite inférieure de la fourchette n'est pas significative (c'est-à-dire insignifiante), parce que le client a modifié la revendication pour éviter une référence de l'état de la technique représentant une différence bien plus grande.

Interprétation et comparaison des revendications dans le cadre d'une revendication de procédé

L'exemple didactique n° 18 illustre l'interprétation et la comparaison de la revendication n° 2 de l'exemple, qui vise la méthode de fabrication de la composition d'engrais. L'ordre d'exécution des étapes

du procédé exposé dans une revendication peut être important et les spécifications de brevet indiqueront souvent si tel est le cas de l'invention considérée.

Dans le cas de revendications de procédé, il peut arriver qu'en raison du style et du libellé d'une revendication, la constatation d'une atteinte nécessiterait d'examiner les actes de plus d'un acteur. Par exemple, une revendication de procédé pourrait décrire les quatre étapes suivantes : formuler un message, transmettre le message, recevoir le message et traiter ou afficher le message reçu. Il est possible qu'une seule entité n'aurait jamais de raison d'exécuter ces quatre étapes, mais que deux entités (qui peuvent être liées ou non) exécuteraient les étapes ensemble. Le traitement de ces revendications variera en fonction du ressort juridique. Dans certains ressorts juridiques, une seule entité doit exécuter chaque limitation de la revendication pour pouvoir conclure à une atteinte, tandis que, dans d'autres, les limitations de la revendication peuvent être réparties entre plusieurs entités pour autant qu'il existe un certain rapport entre les activités ou entre les entités.

Interprétation et comparaison des revendications aux fins d'une revendication de méthode d'utilisation

L'exemple didactique n° 19 présente un tableau des revendications aux fins de l'interprétation et de la comparaison de la méthode d'utilisation visée dans la revendication n° 3 de l'exemple.

Comme indiqué plus haut pour les revendications de procédé, certaines inventions impliquent l'intervention de plus d'un acteur et le traitement de ces revendications variera selon le ressort juridique. En l'espèce, votre client pourrait ne pas appliquer la méthode d'utilisation de la composition d'engrais, étant donné que ces actes sont généralement accomplis par l'utilisateur final, par exemple un agriculteur qui applique l'engrais. Néanmoins, dans certains ressorts juridiques, le fait que votre client ait commercialisé le produit accompagné d'instructions d'utilisation suffit pour le qualifier d'"incitation" à la contrefaçon par un tiers. En pareil cas, vous devrez examiner la législation locale sur l'incitation à la contrefaçon.

4.3 Option: Effectuer la comparaison avant de procéder à une interprétation approfondie des revendications

En passant en revue les résultats de la recherche sur la liberté d'exploitation, il se peut que vous remarquiez que certains des documents potentiellement

pertinents présentent des *différences* significatives avec l'invention du client, en plus des similitudes qui ont entraîné leur recensement dans le processus de recherche sur la liberté d'exploitation.

Par exemple, l'invention du client possède les caractéristiques A, B et C. Lors de la recherche sur la liberté d'exploitation, un document de brevet est apparu en raison de correspondances avec certains symboles de la CIB (en d'autres termes, il correspondait au même domaine technologique ou à un domaine similaire) et avec certains mots-clés décrivant les caractéristiques A et B. Au cours de votre examen initial des revendications, vous constatez que la revendication indépendante unique décrit une invention ayant les caractéristiques A, B, D et E. Cela signifie que la revendication ne couvrirait qu'une invention ayant les caractéristiques A, B, D et E. Vous savez que l'invention du client *ne possède pas* les caractéristiques D ou E. De même, votre examen initial d'une revendication peut conclure que la revendication est "fermée" ou qu'elle exclut un objet donné et l'invention du client inclut des caractéristiques (structure, éléments) qui sont clairement exclues de la revendication. *En pareil cas, une comparaison initiale de la revendication et de l'invention du client peut vous permettre de trouver rapidement des différences significatives et, partant, d'éviter de procéder à une interprétation approfondie des revendications.* L'exemple didactique n° 20 présente une comparaison rapide à l'aide d'un tableau des revendications.

4.4 Analyse des atteintes lorsque des revendications comprennent des caractéristiques non textuelles

Les revendications peuvent inclure des caractéristiques non textuelles consultables qui doivent être prises en considération dans une analyse des atteintes. Si la recherche sur la liberté d'exploitation a révélé des documents potentiellement pertinents sur la base d'une recherche de structure chimique (p. ex. en utilisant la fonction de recherche de structure de l'outil PATENTSCOPE de l'OMPI) ou de recherche de séquences de nucléotides ou d'acides aminés (p. ex. en effectuant une recherche dans la base de données des brevets de la base de séquences GenBank au moyen de la fonction BLAST décrite dans le module III), vous procéderez ensuite à une interprétation des revendications incluant une

comparaison entre ces caractéristiques et l'invention de votre client.

Dans le cas d'une structure chimique, préparez un tableau des revendications pour l'ensemble de la revendication, y compris les caractéristiques textuelles et non textuelles ventilées et insérées dans des lignes distinctes aux fins de l'interprétation et de la comparaison. Pour interpréter la structure chimique mentionnée dans la revendication :

- déterminez la structure de base et quelles substitutions (substituants, groupes R, classes telles qu'alcool, halogène, etc.) ou variantes sont autorisées, le cas échéant;
- déterminez si une substitution ou une variation est clairement exclue.

Pour comparer les structures chimiques :

- commencez par un examen et une comparaison visuels avec la structure chimique de l'invention du client en vue de déterminer si les structures de base correspondent;
- passez en revue la liste des substitutions autorisées et déterminez si l'invention du client peut être réalisée en utilisant la structure de base revendiquée et les substitutions autorisées, auquel cas la limitation peut être respectée;
- si certaines substitutions sont exclues, déterminez si l'invention du client pourrait être réalisée en utilisant les substitutions exclues, auquel cas la limitation ne serait pas respectée.

Dans certains cas, les substitutions sont définies par une fonction dans la revendication ou dans la spécification, mais la fonction du substituant à l'endroit correspondant dans l'invention du client est inconnue, auquel cas il peut être difficile, voire impossible, de déterminer si la limitation est respectée.

Dans le cas de séquences de nucléotides ou d'acides aminés,

extrayez les séquences qui *ont été* révélées par la recherche sur la liberté d'exploitation et la séquence pertinente dans l'invention du client. Pour comparer les séquences, vous pouvez accomplir certaines tâches "manuellement" (visuellement), tandis que vous pourrez avoir besoin d'outils pour en exécuter d'autres.

- Commencez par examiner les caractéristiques définies telles que la longueur, l'occurrence d'un résidu spécifique à un endroit donné (un résidu peut être un nucléotide, un acide aminé, une séquence courte ou une variante courte) ou l'exigence selon laquelle la séquence doit être obtenue à partir d'un organisme spécifique, et

Exemple didactique n° 19: Utiliser un tableau des revendications pour présenter l'interprétation et la comparaison des revendications dans le cas d'une revendication de méthode d'utilisation

Limitation de la revendication	Interprétation de la revendication	Structure correspondante dans l'invention du client?	Limitation respectée?
Méthode d'utilisation de la composition visée dans la revendication n° 1		Le client fabrique une composition d'engrais avec des instructions sur l'emballage qui décrivent l'utilisation recommandée.	Impossible à déterminer. Le client peut ne pas "utiliser" réellement l'engrais.
comprenant	La revendication est ouverte.	Les instructions sur l'emballage mentionnent plusieurs étapes recommandées.	Oui
en appliquant	La spécification indique que l'application inclut la vaporisation en solution ou l'application de la composition directement sous une forme solide.	Les instructions sur l'emballage indiquent que la composition devrait être appliquée en solution.	Impossible à déterminer. Le client peut ne pas appliquer l'engrais. L'étape "en appliquant" sera probablement exécutée par l'utilisateur final (p. ex. un agriculteur).
la composition de la revendication n° 1	Comme dans l'exemple didactique n° 17.	Comme dans l'exemple didactique n° 17.	Probablement oui
sur une plante ou sur le sol	La spécification présente une liste non exhaustive de plantes pour lesquelles la composition est bénéfique.	Les instructions sur l'emballage indiquent une application sur plusieurs plantes énumérées dans la spécification du brevet et sur plusieurs plantes qui ne le sont pas.	Probablement oui
en quantité adéquate pour améliorer la croissance d'une plante	La spécification mentionne des orientations en termes de fourchettes de dosage, à savoir 1,5 à 2,5 kg/4 000 m ² .	Les instructions sur l'emballage indiquent une dose de 1 à 2 kg/4 000 m ² (couvrant en partie la spécification du brevet).	Probablement oui

Conclusion: elle dépendra du ressort juridique et de l'interprétation de la comparaison.

Exemple didactique n° 20: Procéder à une comparaison avant l'interprétation des revendications

La revendication mentionne "Table comprenant une surface plane et quatre pieds fixés à la surface plane, comprenant en outre un tiroir fixé à la surface plane". L'invention de votre client est une table avec une surface plane à laquelle sont fixés quatre pieds et un repose-pied.

Limitation de la revendication	Structure correspondante dans l'invention du client	Limitation respectée?
Table	Table – même type d'invention	Oui
comprenant	(avec)	Oui
une surface plane	une surface plane	Oui
quatre pieds fixés à la surface plane	quatre pieds fixés à la surface plane	Oui
un tiroir fixé à la surface plane	La table du client N'a PAS de tiroir. La table du client ne comprend pas d'autre structure fixée à la surface plane, en dehors des pieds.	NON – parce que la table du client n'a pas de tiroir.
	un repose-pied	Pas d'application/pas pertinent. (La revendication est ouverte, de sorte qu'un repose-pied n'est pas obligatoire et n'est pas exclu.)

Conclusion: Elle ne semble pas couvrir l'invention du client (catégorie 3, voir ci-après).

comparez ensuite la caractéristique du document de brevet à la caractéristique correspondante dans l'invention du client.

- Si une limitation est définie en termes souples, comme un pourcentage d'identité ou d'homologie avec une séquence, vous devrez peut-être utiliser un outil comme BLAST pour aligner et comparer les séquences.
 - Si la revendication mentionne l'homologie, l'interprétation de la revendication peut nécessiter de déterminer si la spécification précise la version de l'algorithme BLAST qui a été utilisé, afin de veiller à ce que le même algorithme soit utilisé pour l'étape de comparaison (dans la mesure du possible).
- Sur la base du résultat de l'alignement et de la comparaison, déterminez si l'invention du client atteint le niveau d'identité ou d'homologie imposé par la limitation de la revendication.

Récapitulatif

Vous devez comprendre les types de revendications, leur structure et les fonctions qu'elles remplissent pour évaluer si une revendication peut ou pourrait couvrir l'invention de votre client et constituer un problème potentiel en matière de liberté d'exploitation.

Chaque revendication figurant dans un document de brevet qui a été considéré comme potentiellement pertinent au cours d'une recherche sur la liberté d'exploitation doit faire l'objet d'une analyse des atteintes. Commencez par analyser les revendications indépendantes.

Une analyse des atteintes est un processus en deux étapes qui implique de:

- déterminer la portée de la revendication ou des revendications présentant un intérêt (interprétation des revendications);
- comparer la revendication interprétée avec le produit ou procédé analysé (p. ex. l'invention de votre client) en vue de déterminer si la revendication couvre le produit ou procédé.

Vous devez tenir compte des sources d'information obligatoires

- notamment la terminologie de la revendication, la spécification du brevet, l'historique du dossier et l'historique des litiges
- lorsque vous interprétez des revendications.

Si vous ne pouvez pas déterminer la portée d'une revendication uniquement à l'aide des sources d'information obligatoires, des sources d'information facultatives – telles que des dictionnaires et des références de l'état de la technique – peuvent également être prises en compte.

Des tableaux de revendications vous aideront à représenter une revendication et à établir une concordance entre des éléments de la revendication et des éléments potentiellement correspondants de l'invention de votre client.

Précision terminologique

L'expression "**géographiquement isolé**" signifie que le produit ou procédé ne quittera pas la région ou le pays mentionné et n'atteindra pas un ressort juridique dans lequel un brevet est en vigueur (p. ex. par une exportation). Cela peut constituer une exigence particulièrement délicate dans le cas de brevets de type logiciel qui impliquent des activités en ligne, étant donné que ces activités ne respectent généralement pas les frontières physiques.

Précision terminologique

Bien que l'expression "**valable et opposable**" soit souvent utilisée pour désigner un brevet "vivant" et en vigueur, elle peut être ambiguë car il existe des cas où un brevet est toujours juridiquement valable, mais a cessé d'être opposable. C'est le cas lorsqu'un titulaire de brevets a renoncé au droit de faire appliquer un brevet valable en le dédiant au public ou a cessé de payer les taxes de renouvellement d'un brevet, ou lorsque le titulaire d'un brevet a commis un acte déloyal. En pareils cas, les droits de brevet ont été éteints par des événements sans rapport avec la validité juridique du brevet.

5. Déterminer la situation juridique

Comme indiqué précédemment, la détermination de la situation juridique repose sur le principe selon lequel les brevets sont territoriaux et limités dans le temps, ce qui signifie qu'ils ne peuvent être appliqués que dans le pays de délivrance pendant la durée de validité du brevet. Si le produit ou procédé évalué dans le cadre d'une analyse de la liberté d'exploitation est géographiquement limité à une région ou un pays donné, les brevets délivrés dans des pays autres que ce pays ou cette région ne sont pas pertinents et ne doivent pas être analysés.

La situation juridique d'un brevet fait référence à la question de savoir s'il est **opposable**. Un brevet délivré peut être qualifié de "vivant" ou "en vigueur" à un moment donné, ce qui signifie qu'il est opposable dans le pays de délivrance à ce moment. Un brevet délivré peut être "mort", ce qui signifie qu'il a cessé d'être opposable, soit parce qu'il a expiré à la fin de sa durée de validité, soit parce qu'il a cessé d'être opposable avant la fin de sa durée de validité en raison de son abandon, de son retrait, de sa révocation, de son invalidation, d'une revendication de non-protection, de sa dédication au public, d'un acte déloyal du titulaire du brevet ou pour un autre motif. La situation juridique d'un brevet délivré peut être ambiguë ou instable.

La situation juridique d'une **demande de brevet** fait référence à la question de savoir si la demande est toujours en instance, de sorte qu'un brevet pourrait finalement être délivré. Une demande de brevet peut être en instance, annulée, retirée ou abandonnée. La situation juridique future est inconnue, bien que l'on puisse calculer une date d'expiration prévue en se fondant sur la date de dépôt.

Il est important de déterminer la situation juridique aux fins de l'analyse de la liberté d'exploitation, étant donné qu'un problème potentiel de liberté d'exploitation ne peut survenir que si une revendication susceptible de couvrir une invention est découverte dans un brevet opposable qui pourrait être invoqué dans une action en contrefaçon. Si une revendication est trouvée dans un brevet inopposable, elle ne pourra pas être invoquée dans une action en contrefaçon relative à une invention, même si une analyse des atteintes indique que l'on pourrait considérer que la revendication couvre l'invention.

5.1 Durée de validité, expiration et abandon d'un brevet

Les brevets sont concédés pour une période déterminée dont la durée peut varier selon les ressorts juridiques et les activités du titulaire du brevet, des tribunaux et les actes de l'office de brevets local. Les droits de brevet s'éteignent automatiquement lorsque le brevet expire à la fin de sa durée de validité et qu'il cesse d'être opposable. Dans les pays qui sont parties à l'Accord sur les ADPIC, les brevets ont une durée de validité normale de 20 ans à compter de la date de dépôt effectif. Divers facteurs peuvent rallonger ou raccourcir la durée de validité d'un brevet, comme on le verra plus loin.

Bien que le présent guide ne traite pas directement de l'analyse de la liberté d'exploitation d'autres instruments, tels que les modèles d'utilité les petits brevets, les modèles d'innovation ou les mini-brevets, il est à noter que la durée de validité de ces instruments est comprise entre 5 et 15 ans et peut dépendre de la date de délivrance plutôt que de la date de dépôt de la demande.

Les brevets sont des documents vivants et leur situation juridique ou leur portée peut évoluer au fil du temps. La portée des droits de brevet conférés peut donc changer avant la fin de leur durée de validité si le brevet ou certaines revendications de celui-ci sont invalidés, font l'objet d'une revendication de non-protection, sont abandonnés ou retirés ou si le brevet est considéré comme non opposable pour un autre motif. Dans certains cas, les revendications peuvent être modifiées après l'octroi du brevet et leur portée s'en trouvera changée. La situation juridique de pratiquement tous les brevets opposables peut changer, par exemple en raison d'un litige futur, du non-paiement des taxes de renouvellement, du statut incorrect de l'entité du titulaire, d'un abandon ou d'une revendication de non-protection entraînant l'extinction des droits de brevet avant la fin de la période de validité.

Dans certains cas, il n'est pas possible de déterminer la situation juridique d'un brevet ou d'une revendication de brevet parce que des années peuvent s'écouler avant que la portée définitive des droits de brevet soit résolue. Cela peut, par exemple, être le cas lorsqu'un brevet est concerné par une procédure ou un litige postérieur à la délivrance ou lorsqu'un brevet abandonné est en cours de rétablissement. Dans certaines circonstances, un brevet (ou une demande de brevet) abandonné peut être rétabli des années plus tard et les droits de brevet exclusifs conférés par le brevet reviennent en vigueur.

Comment réduire la durée de validité d'un brevet

La durée de validité d'un brevet est réduite lorsque le brevet est abandonné, retiré, invalidé, fait l'objet d'une revendication de non-protection ou est considéré comme ayant cessé d'être opposable pour un autre motif.

La façon la plus courante d'abandonner un brevet est le non-paiement des taxes de renouvellement par le titulaire du brevet ou le breveté. L'échéancier des taxes de renouvellement peut se fonder sur la date de dépôt de la demande ou sur la date de délivrance du brevet. Généralement, un délai de grâce sera accordé, comme un délai de six mois durant lequel la taxe de

renouvellement (et éventuellement une taxe à effet de sanction) peut être payée.

Dans certains ressorts juridiques, il est possible de restaurer un brevet qui a expiré pour non-paiement de la taxe même après l'expiration du délai de grâce. La longueur de la période de rétablissement peut être précisée ou non dans le droit des brevets local. Dans certains cas, il est possible et relativement simple de rétablir un brevet, même longtemps après qu'il a expiré pour non-paiement des taxes de renouvellement. Dans d'autres cas, le rétablissement peut ne pas être une question de droit et nécessiter (par exemple) une requête et la preuve d'un abandon involontaire. Du fait de ces différences, lors d'une analyse de la liberté d'exploitation, il convient de faire preuve de prudence lorsque l'on conclut que les brevets de certains ressorts juridiques ont expiré.

Certains ressorts juridiques enregistrent les paiements des taxes de renouvellement au moyen d'un système électronique qui permet à des tiers de rechercher et d'obtenir un historique des paiements. Dans d'autres, le dossier physique peut être le seul historique des paiements des taxes de renouvellement.

La durée de validité d'un brevet peut être réduite par une revendication de non-protection ou un abandon explicite. Dans certains ressorts juridiques, une revendication définitive de non-protection peut être requise lorsqu'une demande de brevet est réputée contenir des revendications ayant pratiquement la même portée que celle des revendications d'un brevet détenu conjointement qui expirera sous peu. Un titulaire de brevets peut choisir de dédier au public un certain objet en revendiquant la non-protection de tout ou partie des revendications pour la durée de validité restante d'un brevet non expiré, valable et opposable, et en déclarant que l'objet visé par la revendication de non-protection est dédié au public. Il convient néanmoins de rappeler, comme indiqué dans le module I, que cela signifie uniquement que le titulaire du brevet a renoncé à son droit d'exécuter son brevet, alors que d'autres brevets couvrant des caractéristiques de l'invention peuvent encore être en vigueur.

Comment prolonger la durée de validité d'un brevet

La durée effective de validité d'un brevet peut être prolongée par des procédures discrétionnaires ou statutaires prévues par les offices de brevets. Un motif courant de prolonger la durée de validité d'un brevet est d'indemniser le titulaire du brevet pour

des retards intervenus dans l'obtention des agréments réglementaires requis d'une ou plusieurs instances gouvernementales. À titre d'exemple, les produits pharmaceutiques requièrent souvent l'agrément d'une ou plusieurs agences gouvernementales (p. ex. la *Food and Drug Administration* aux États-Unis d'Amérique ou le *Pharmacy and Poisons Board* au Kenya), et l'obtention de cet agrément peut prendre beaucoup de temps, au cours duquel le titulaire du brevet ne peut pas vendre le produit breveté. Le droit américain des brevets contient une disposition visant à compenser une partie de ce retard dans l'obtention de l'agrément réglementaire par une extension de la durée de validité du brevet et il reconnaît également que l'office de brevets peut retarder la réalisation de certains actes, comme la délivrance de rapports d'examen, de telle sorte que le titulaire du brevet puisse récupérer la durée du retard grâce à un ajustement de la durée de validité du brevet. Les offices de brevets ont recours à des mécanismes différents pour prolonger la durée de validité des brevets. Ainsi, les procédures de l'USPTO prolongent la durée de validité du brevet original, tandis que les États membres de l'Union européenne délivrent un certificat complémentaire de protection (ou CCP), qui entre en vigueur après l'expiration du brevet original. Il est donc important de vérifier l'historique administratif d'un brevet pour déterminer si les actes d'un office de brevets ont prolongé la durée de validité effective des droits de brevet.

Une procédure postérieure à la délivrance peut avoir une incidence sur la durée de validité d'un brevet

Un autre facteur de complication est la possibilité d'une procédure postérieure à la délivrance devant un office de brevets, une chambre de recours, un tribunal ou une autre instance décisionnelle, qui peut modifier la situation juridique des revendications d'un brevet délivré. Certains ressorts juridiques autorisent des oppositions postérieures à la délivrance, par lesquelles un tiers peut contester la délivrance du brevet par l'office de brevets. L'USPTO, par exemple, prévoit plusieurs types de procédures postérieures à la délivrance, notamment un réexamen *ex parte*, un réexamen *inter partes*, une nouvelle délivrance et une révision postérieure à la délivrance. Chaque processus suit des règles et procédures distinctes. L'OEB autorise également une procédure d'opposition et la situation européenne peut être compliquée par la possibilité de procédures judiciaires nationales multiples et simultanées. Plusieurs autres pays, comme l'Afrique du Sud, le Brésil et le Japon, autorisent également des procédures postérieures à la délivrance.

À l'issue de ces procédures, les revendications du brevet peuvent être confirmées et réputées valables telles qu'elles ont été octroyées ou elles peuvent être modifiées, annulées ou invalidées d'une autre manière. Selon le type de procédure, l'ensemble du brevet ou seules certaines revendications du brevet peuvent être jugés inopposables. Lorsque l'office de brevets procède à des actes postérieurs à la délivrance, les résultats doivent être mentionnés dans l'historique du dossier du brevet. Lorsque des actes postérieurs à la délivrance ont lieu devant une cour ou un tribunal extérieur à l'office de brevets, il peut être nécessaire de situer et d'examiner la décision de la cour ou du tribunal en vue de déterminer la situation juridique du brevet.

Durée de validité prévue du brevet pour les demandes en instance

Comme indiqué précédemment, au cours de la recherche sur la liberté d'exploitation, vous avez peut-être découvert qu'une demande en instance constituait un document de brevet potentiellement pertinent. Dans ce cas, vous devez prévoir quelle serait la durée de validité totale d'un brevet concédé sur la base de la demande, en vous fondant sur la date de dépôt effectif. Bien que vous ne sachiez pas si un brevet sera concédé sur la base de la demande, il peut néanmoins être utile d'informer votre client des droits de brevet *potentiels* qui pourraient produire leurs effets dans différents pays, ainsi que de leur durée de validité potentielle.

5.2 Autres facteurs à prendre en considération en vue de déterminer la situation juridique

La situation juridique d'une revendication d'un brevet délivré peut être ambiguë ou instable. Par exemple, certains ressorts juridiques peuvent disposer d'un mécanisme pour prolonger le délai de rétablissement d'un brevet abandonné, auquel cas un brevet antérieurement signalé comme abandonné pourrait être rétabli. L'historique du brevet peut ne pas être disponible ou avoir été perdu ou détruit. Par ailleurs, dans certains cas, il peut être important de connaître l'identité du titulaire du brevet, par exemple pour savoir qui est habilité à faire valoir les revendications à l'égard des auteurs potentiels d'une atteinte. Il peut se révéler difficile de déterminer la titularité parce que certains offices de brevets ne conservent pas de registres précis des titulaires et des cessions. Parfois, un nouveau titulaire de brevets peut omettre de faire enregistrer un changement de titularité dans le registre de l'office de brevets.

En ce qui concerne les demandes de brevet en instance, la situation juridique de chaque revendication pourrait changer à tout moment au cours des procédures d'examen et de recours. Pendant l'examen, la demande peut être expressément abandonnée par le déposant, elle peut être abandonnée en raison de l'inaction du déposant (p. ex. non-paiement d'une taxe annuelle, défaut de réponse à un rapport d'examen) ou elle peut être rejetée en dernier recours par l'office de brevets, notamment en cas de rejet du recours. Vous devrez vérifier la situation juridique d'une demande en vous référant à l'historique du dossier soit en ligne (le cas échéant), soit en personne auprès de l'office de brevets. L'analyse de la liberté d'exploitation doit donc clairement indiquer la date à laquelle la situation juridique d'une demande en instance a été vérifiée.

Compte tenu de la discussion qui précède sur la durée de validité des brevets, il est important de déterminer la période au cours de laquelle le client prévoit de vendre, fabriquer, importer, exporter ou utiliser autrement son invention ou si le client a déjà accompli l'un de ces actes. Des parties (ou l'intégralité) de ces périodes peuvent se situer en dehors de la période pendant laquelle le brevet est opposable et doivent être examinées dans le cadre d'une analyse de la liberté d'exploitation. Ainsi, si la détermination de la liberté d'exploitation a révélé un brevet intéressant potentiel qui expirera dans deux ans et que le client envisage de lancer son produit *après* la date d'expiration, alors il se peut que ce brevet ne concerne pas le client.

5.3 Sources d'information aux fins de la détermination de la situation juridique

Le registre national ou régional des brevets de l'office de brevets est la source des données sur la situation juridique d'un brevet qui fait foi et elle doit être votre première source d'information.

- Le portail de l'OMPI sur le registre des brevets (Patent Register Portal – voir l'annexe D) a été conçu dans le but de faciliter les recherches sur la situation juridique, d'harmoniser les informations sur la situation juridique et de les rendre plus accessibles. Le portail de l'OMPI sur le registre des brevets est un recueil d'information sur les registres de brevets en ligne; il fournit un accès direct et des liens vers les registres de brevets nationaux et régionaux en ligne et sur les collections d'informations sur les brevets.
- Les sites Web des offices de brevets nationaux peuvent disposer de calculateurs de la durée de validité des brevets ou inclure la durée de validité et la date d'expiration prévues d'un brevet dans l'historique d'un document de brevet; il convient toutefois de vérifier l'historique des événements réels en vue de déterminer la situation juridique.
 - L'USPTO et l'OEB disposent d'importantes archives électroniques consultables sur la situation juridique, les paiements des taxes annuelles et les historiques de dossier et d'autres offices de brevets nationaux ont des bases de données en ligne similaires.

- Pour les offices qui ne disposent pas des informations pertinentes dans un format interrogeable, des demandes par voie électronique ou par téléphone peuvent suffire pour récupérer ces informations. Une visite à l'office est rarement nécessaire.
- La base de données de la Documentation internationale des brevets (INPADOC), développée par l'OMPI et mise à jour par l'OEB, est une autre source d'information sur la situation juridique. INPADOC présente des informations sur les familles de brevets montrant les relations entre des brevets correspondants pour un grand nombre de brevets provenant d'offices de brevets du monde entier.

Vous pouvez parfois consulter deux sources de données différentes pour déterminer la situation juridique d'un brevet et, dans ce cas, vous devez vous efforcer de confirmer la cohérence entre les sources.

En ce qui concerne le paiement des taxes de renouvellement, certains offices de brevets nationaux fournissent ces informations en ligne, tandis que d'autres ne les communiquent que sur demande. Lorsqu'une base de données de brevets indique qu'un brevet a expiré pour non-paiement des taxes, prenez soin de vérifier si le droit des brevets permet de rétablir ou de restaurer le brevet en payant les taxes dues et des taxes de rétablissement additionnelles.

Conseil pratique

Bien que certaines bases de données privées sur les brevets fournissent des indicateurs sur la situation juridique qui peuvent être utilisés pour rechercher ou trier des documents de brevet, il convient de garder à l'esprit que ces bases de données sont des sources secondaires qui peuvent ne pas être exactes ou à jour. Une détermination définitive de la situation juridique doit reposer, dans toute la mesure du possible, sur des données confirmées basées sur des données authentiques provenant d'un registre de brevets officiel.

S'agissant de la jurisprudence ou des actes administratifs qui rendent un brevet inopposable ou opposable sous une forme modifiée (p. ex. sur la base de modifications des revendications de nature à en changer la portée), il importe de vous assurer que vous avez trouvé les décisions et les actes les plus récents. À titre d'exemple, si vous trouvez une décision de justice sur la validité d'un brevet, il est nécessaire de déterminer si un recours a été formé contre cette décision et si celle-ci a été examinée par une instance d'appel, en vue de déterminer si la décision est définitive ou si elle pourrait encore être annulée ou infirmée en appel.

Récapitulatif

Vous devez déterminer la situation juridique d'un brevet ou d'une demande de brevet aux fins de l'analyse de la liberté d'exploitation parce qu'un problème potentiel en la matière ne peut se poser que si une revendication couvrant une invention est trouvée dans un brevet opposable.

Les registres de brevets nationaux ou régionaux de l'office de brevets de délivrance constituent la principale source d'information sur la situation juridique d'un brevet et peuvent souvent être consultés en ligne.

Gardez à l'esprit qu'il peut exister des possibilités de rétablir ou de restaurer des brevets, qui pourraient alors poser des problèmes en termes de liberté d'exploitation.

6 Déterminations définitives

Une analyse de la liberté d'exploitation nécessite le recours à des outils standard, conformément à la compréhension actuelle du droit et de la doctrine applicables, pour émettre des suppositions éclairées sur ce qui pourrait se passer dans le cas hypothétique futur où le client a été accusé de porter atteinte à la revendication analysée. Toutes les déterminations définitives que vous effectuez représentent l'interprétation que vous avez retenue lorsque vous avez utilisé ces outils pour interpréter les revendications et les comparer à l'invention du client, et l'interprétation que vous avez appliquée aux faits pertinents pour la situation juridique.

6.1 Classer chaque revendication

Classez chaque revendication dans l'une des catégories suivantes :

- 1. Pourrait être interprétée comme couvrant l'invention du client.** Vous pouvez conclure que la plupart des experts interpréteraient probablement la revendication en ce sens qu'elle couvre l'invention du client.
- 2. Peut être interprétée comme couvrant l'invention du client.** Il est possible que la revendication puisse être rationnellement interprétée comme couvrant l'invention de votre client.
- 3. Ne semble pas couvrir l'invention du client.** L'invention du client semble être dépourvue d'une structure ou d'un élément correspondant à une limitation requise dans la revendication et la limitation de la revendication n'est pas respectée. Ou la portée d'une ou plusieurs des caractéristiques essentielles de l'invention du client ne relève pas de la portée d'une limitation par ailleurs similaire de la revendication.
- 4. Aucune détermination ne peut être faite.** Vous pouvez utiliser cette catégorie s'il existe une ambiguïté importante en termes de portée de la revendication ou s'il existe un élément incertain ou inconnu dans l'invention du client au moment où vous réalisez l'analyse de la liberté d'exploitation. Par exemple, la portée d'une limitation de revendication peut être ambiguë et la spécification et l'historique de l'instruction n'apportent pas suffisamment d'informations. Ou vous pouvez disposer de trop peu d'informations sur une caractéristique de l'invention du client, de sorte qu'il vous est impossible de tirer des conclusions lorsque vous comparez la revendication à l'invention du client.

6.2 Classer chaque brevet

Vous devez ensuite classer chaque document de brevet contenant les revendications que vous avez analysées ou classées. Les brevets peuvent être classés comme suit :

- **Brevet présentant un intérêt.** Il s'agit d'un brevet ayant au moins une revendication de catégorie 1 ou 2. Un brevet présentant un intérêt peut être :

Conseil pratique

Un client peut vouloir une déclaration définitive sur la question de savoir s'il porte ou porterait atteinte à un brevet opposable. De même, un client peut souhaiter une déclaration définitive sur la question de savoir si son invention est tombée dans le domaine public. Le présent guide n'a pas pour but de répondre à ces attentes. En revanche, il vise à vous donner la formation et les outils nécessaires pour vous aider à rassembler des informations, à effectuer une recherche sur la liberté d'exploitation et à procéder à une analyse informelle de la liberté d'exploitation, ainsi qu'à communiquer vos conclusions au client.

Les conclusions de l'analyse informelle de la liberté d'exploitation doivent donc être exprimées en termes de *probabilité* qu'une revendication *puisse* ou *pourrait* être interprétée par des experts comme couvrant l'utilisation de l'invention envisagée par le client. Utilisez un langage qui fait référence à la *possibilité* qu'une revendication *puisse* ou *pourrait* être considérée comme couvrant l'invention du client. *N'utilisez pas de termes juridiques* tels que "porter atteinte" ou "portant atteinte" ou "ne portant pas atteinte" dans vos conclusions sur l'invention du client. Vous ne donnez pas un avis juridique.

- **Brevet présentant un intérêt – en vigueur.** Il s'agit d'un brevet qui serait en vigueur dans un pays dans lequel le client prévoit d'utiliser l'invention à un moment où il prévoit de le faire. Précisez clairement la date d'expiration prévue. Ces brevets doivent être signalés au client.
- **Brevet présentant un intérêt – expiré/inopposable.** Il s'agit d'un brevet ayant au moins une revendication de catégorie 1 ou 2 qui aurait pu poser des problèmes en matière de liberté d'exploitation, mais le brevet a expiré ou a cessé d'être opposable et peut donc être écarté. À titre d'exemple, si le client a copié l'invention d'un brevet et que celui-ci a expiré depuis, votre recherche sur la liberté d'exploitation aurait dû révéler ce brevet et l'analyse de la liberté d'exploitation aurait dû recenser au moins une revendication de catégorie 1 dans ce brevet et le brevet est présenté comme un "brevet présentant un intérêt – expiré" ou un "brevet présentant un intérêt – inopposable" dans votre détermination définitive. Vous pouvez décider si vous souhaitez discuter de ces brevets avec votre client parce qu'ils contiennent des informations pertinentes, mais ne sont pas opposables.
- **Pas susceptible de présenter un intérêt.** Ce brevet ne contient que des revendications de catégorie 3. Le client doit savoir que la recherche sur la liberté d'exploitation a recensé ces brevets, mais que l'analyse n'a mis en évidence aucun problème majeur en termes de liberté d'exploitation.
 - **Pas susceptible de présenter un intérêt – en vigueur.** Il s'agit d'un brevet qui est en vigueur dans un pays dans lequel le client prévoit d'utiliser l'invention à un moment où il prévoit de le faire. Vous avez le choix de montrer comment l'analyse de la liberté d'exploitation a distingué l'invention brevetée de l'invention du client.
 - **Pas susceptible de présenter un intérêt – expiré/inopposable.** Ces brevets nécessitent le moins de discussions, parce qu'ils sont assortis de revendications qui sont nettement différentes de l'invention du client et qui ne sont pas en vigueur.
- **Pas d'analyse des revendications parce que le brevet a expiré ou a cessé d'être opposable.** Utilisez ce classement pour recenser les brevets pour lesquels vous n'avez pas procédé à une analyse des atteintes parce que vous avez commencé par déterminer la situation juridique et que vous avez découvert que le brevet n'est plus en vigueur. Pour chaque brevet, indiquez s'il a expiré à la fin de sa durée de validité ou s'il a cessé d'être opposable avant la fin de cette période (confirmez la situation juridique au moyen de données faisant foi et provenant d'un registre de brevets national ou régional).
- **Aucune détermination ne peut être réalisée.** Vous n'êtes pas en mesure de déterminer si le brevet est assorti de revendications qui pourraient avoir une incidence sur la liberté du client d'utiliser son invention comme prévu. Utilisez ce classement lorsque vous n'êtes pas en mesure de parvenir à une conclusion à l'issue d'une analyse des atteintes, que ce soit en raison de la portée vague des revendications ou de l'existence d'éléments incertains ou inconnus dans l'invention du client ou des deux. Vous pouvez également opter pour cette catégorie lorsque la situation juridique

du brevet est ambiguë ou instable. Vous avez la possibilité de discuter de ces brevets avec votre client, même si vous n'avez pas pu parvenir à une détermination définitive.

7. Rapport final

En règle générale, vous communiquerez les conclusions de la recherche et de l'analyse de la liberté d'exploitation au client sous la forme d'un rapport final. Ce rapport doit inclure :

- un résumé de votre compréhension de l'invention et de son utilisation prévue,
- vos stratégies de recherche sur la liberté d'exploitation,
- un résumé de la recherche sur la liberté d'exploitation,
- une liste des documents de brevet que vous avez analysés,
- les résultats de l'analyse de la liberté d'exploitation,
- vos conclusions.

Votre rapport doit contenir suffisamment de mises en garde et d'explications pour aider votre client à comprendre les limites d'une analyse de la liberté d'exploitation (voir la discussion sur les limites d'une recherche et d'une analyse de la liberté d'exploitation dans le module V). Le rapport doit mentionner les limites et les erreurs potentielles inhérentes à l'utilisation des principes et outils présentés dans ce guide. Comme indiqué par ailleurs, votre rapport ne conduit pas à des conclusions juridiques et ne donne pas un avis juridique et vous ne devez pas formuler de déclarations juridiques.

Vous devez traiter le rapport comme un document confidentiel et le marquer en conséquence. Toutefois, étant donné que vous n'êtes ni un avocat, ni un agent de brevets, ni un autre professionnel du droit représentant un client et que le rapport n'est pas établi dans le cadre de la fourniture de services juridiques au client, il ne doit pas être considéré comme étant soumis à la législation applicable aux communications entre un client et son avocat. Le client est libre de traiter le rapport comme un document confidentiel ou comme un document non confidentiel et de le communiquer librement à des tiers.

Le format du rapport peut dépendre des conclusions de votre analyse. Un modèle de rapport final est proposé à l'annexe C.3. Les remarques qui suivent indiquent ce que vous devriez inclure dans le rapport et vous donnent des orientations pour vous aider à l'établir.

Enfin, dans ce rapport, ne donnez pas de conseils à votre client. Le rapport vise à communiquer

des informations au client et il lui incombe de les analyser lorsqu'il décide de la suite à donner à ses projets.

7.1 Résumé de l'invention

Il est utile de commencer par une description de l'invention du client. Ce résumé peut être fondé sur les informations et l'analyse contenues dans le rapport de synthèse établi dans le module II et peut aussi inclure les éléments de compréhension additionnels que vous avez recueillis par la suite.

Cette description est importante pour deux raisons :

- elle aide à expliquer les résultats de la recherche sur la liberté d'exploitation et l'analyse de la liberté d'exploitation qui sont abordés dans le rapport;
- elle permet au client de voir comment vous comprenez l'invention.

7.2 Résumé de la recherche sur la liberté d'exploitation

Le rapport doit inclure un résumé de la recherche sur la liberté d'exploitation, expliquant les décisions que vous avez prises et les stratégies que vous avez suivies. Décrivez la mécanique et les résultats de la recherche, notamment :

- les bases de données consultées,
- l'objet recherché (p. ex. revendications, abrégés, tout autre élément),
- les termes de recherche et les symboles de classement des brevets que vous avez utilisés pour la recherche, notamment la manière dont vous les avez combinés,
- les autres types de recherches que vous avez réalisées, telles que les recherches sur des caractéristiques non textuelles ou des inventeurs ou entreprises spécifiques,
- toute limite temporelle de la recherche,
- le nombre de documents de brevet recensés,
- le nombre de documents de brevet retenus pour l'analyse de la liberté d'exploitation.

Le résumé peut également montrer ce qui a été délibérément omis de la recherche, accompagné d'une brève explication des raisons qui vous ont poussé à ces omissions. Il peut inclure des détails bibliographiques et de brèves citations ou images de parties potentiellement pertinentes de documents de brevet. À moins que le client ne le demande, le résumé de la recherche *n'inclut pas* les données brutes de recherche ou les résultats complets de la recherche sur la liberté d'exploitation.

7.3 Analyse de la liberté d'exploitation

Vous devez choisir comment organiser le corps du rapport afin de présenter les informations de sorte qu'elles soient les plus utiles pour votre client. Voici quelques manières d'organiser le rapport.

- **Par ordre de pertinence.** Une option consiste à organiser le rapport par ordre de pertinence perçue, les brevets que vous avez recensés comme susceptible de poser des problèmes en matière de liberté d'exploitation étant mentionnés en premier lieu.
- **Par pays.** Si le client a dressé une liste de plusieurs pays présentant un intérêt, le rapport pourrait être organisé par pays, avec une section distincte pour chaque pays, incluant une discussion sur les brevets, les problèmes, les calendriers, etc., pour ce pays particulier. Vous voudrez probablement organiser les brevets à l'intérieur de chaque section spécifique à un pays par ordre de pertinence ou par date d'expiration.
- **Par caractéristique.** Une autre possibilité consiste à organiser le rapport par caractéristique de l'invention, avec une section distincte pour chaque caractéristique. À titre d'exemple, si le client a signalé que l'invention utilise un composant breveté, il se peut que vous souhaitiez vous concentrer sur la caractéristique qui utilise ce composant.
- **Par calendrier.** Si le client est préoccupé par la question de savoir quand lancer son produit, le rapport pourrait être organisé en fonction du calendrier de chacun des brevets qui soulèvent des problèmes potentiels. Dans cette section, vous pourriez classer les brevets par date prévue d'expiration.

Contenu et organisation

- Vous devez recenser *tous* les documents de brevet que vous avez examinés au cours de l'analyse de la liberté d'exploitation.
- Si vous avez analysé des revendications d'un brevet (ou d'une demande de brevet), vous devez recenser *toutes* les revendications que vous avez analysées dans chaque brevet (ou demande de brevet).
- Vous devez inclure tous les brevets que vous avez recensés comme ayant expiré ou ayant cessé d'être opposables, même si vous n'avez pas analysé les revendications de ces brevets.
- Si vous avez analysé des demandes de brevet, incluez-les et insistez sur le fait que les revendications contenues dans des demandes de brevet ne représentent que des droits de brevets futurs *potentiels*.

Une possibilité consiste à établir une liste principale de *tous* les documents de brevet que vous avez analysés, organisés sous forme de tableau, avec un document de brevet par ligne. Le tableau doit inclure des

données bibliographiques, la situation juridique ("en vigueur", "expiré", "inopposable" ou "impossible à déterminer" ou "pas déterminé") et des observations sur l'analyse réalisée (p. ex. si vous avez procédé à une analyse des atteintes et à la détermination de la situation juridique, ou à l'une des deux). Vous aurez ainsi un résumé utile de l'analyse de la liberté d'exploitation. Si vous établissez une liste principale, vous pouvez présenter une discussion détaillée des brevets les plus pertinents à un autre endroit du rapport.

Dans le rapport final, vous devez inclure une brève mention de *tous* les documents de brevet que vous avez pris en considération (p. ex. dans un tableau, comme suggéré plus haut). Vous devez présenter une discussion plus approfondie sur les brevets (et les demandes de brevet, le cas échéant) dont vous estimez qu'ils sont les plus pertinents pour l'utilisation de l'invention prévue par votre client. Ce sont les documents de brevet que vous voulez mettre en évidence, de sorte que votre client puisse examiner ces informations et décider de la suite à donner.

La saisie de chaque document de brevet doit comprendre le numéro et le titre, le pays de délivrance, la situation juridique et la date d'expiration prévue, et vous devez fournir le lien vers tout document électronique. La saisie pourrait inclure des données bibliographiques additionnelles, telles que le ou les inventeurs, le ou les titulaires et les revendications de priorité. Dressez la liste des revendications que vous avez analysées, au moins par numéro de revendication ou avec le texte de la revendication, si c'est possible, et concluez par des observations sur les résultats de l'analyse des atteintes pour chacune des revendications que vous avez analysées (classement des revendications). Des informations facultatives pourraient inclure les familles de brevets (le cas échéant), une liste des symboles de la CIB correspondant aux termes de recherche et des extraits de texte pertinents montrant où se situent les correspondances avec les termes de recherche.

Rapport sur l'analyse de la liberté d'exploitation

Pour chaque brevet que vous abordez en détail, vous devez décider si vous souhaitez inclure un tableau des revendications et discuter de l'analyse des atteintes et de la détermination de la situation juridique pour chaque revendication. Vous pouvez décider d'inclure un tableau des revendications pour *chaque* revendication mentionnée ou uniquement pour certaines revendications présentant un intérêt. Vous devez inclure toute information supplémentaire que vous jugez utile pour le client.

Une discussion détaillée de l'analyse n'est probablement pas nécessaire pour les brevets que vous avez classés dans les catégories "pas susceptible de présenter un intérêt" ou "pas d'analyse des revendications" dans votre détermination définitive. Si plusieurs brevets ont présenté des différences claires avec l'invention du client, il peut suffire d'énumérer ces brevets dans un tableau, en insérant un brevet par ligne, et de commenter brièvement ces différences.

Mentionner les sources d'information

Si vous avez dû consulter plusieurs sources d'information pour interpréter une revendication, il se peut que vous souhaitiez mentionner les actions que vous avez entreprises, comme passer en revue l'historique du fichier ou procéder à une analyse détaillée de la spécification. Cela peut apparaître dans un paragraphe distinct, ou dans une section de votre discussion sur l'analyse des atteintes d'une revendication.

7.4 Possibilité d'analyse supplémentaire

Votre rapport pourrait inclure une analyse supplémentaire des droits de brevet qui peuvent être pertinents pour l'invention de votre client. Vous pouvez mentionner les similitudes entre l'invention de votre client et diverses inventions brevetées, ce qui peut mettre en évidence des caractéristiques plus susceptibles de soulever des problèmes en matière de liberté d'exploitation. Il peut s'agir de caractéristiques que votre client pourrait envisager de modifier, par exemple en utilisant une autre solution ou en "concevant une caractéristique dérivée", si cela est possible.

Vous pouvez aussi choisir d'indiquer les cas où la recherche et l'analyse de la liberté d'exploitation n'ont pas révélé de droits de brevet opposables entourant l'invention du client. Vous devez exposer les spécificités de chaque cas, par exemple que la recherche sur la liberté d'exploitation n'a pas révélé de documents de brevet potentiellement pertinents ou que, bien que cette recherche ait révélé des documents de brevet potentiellement pertinents, l'analyse ultérieure de la liberté d'exploitation n'a pas fait apparaître de revendications paraissant couvrir l'invention du client. Le client trouvera utile de connaître les cas où aucun obstacle potentiel n'a été découvert.

7.5 Conclusions

Vous devez rédiger la section des conclusions *comme si c'était la seule section que le client lira en détail*.

Incluez un résumé des principaux résultats et les détails les plus significatifs de l'analyse, et insistez sur les informations que vous voulez que le client retienne de ce projet.

Rédigez vos conclusions dans un langage technique. Votre rapport doit indiquer que vous avez utilisé les outils d'analyse de la liberté d'exploitation de manière technique pour parvenir à une détermination fondée sur les connaissances et les faits disponibles. Vous devez continuer d'utiliser un langage technique et indiquer soigneusement si vous avez ou non trouvé des documents de brevet avec des revendications que vous avez classées dans la catégorie "pourrait être interprétée comme couvrant l'invention du client" (catégorie 1) ou "peut être interprétée comme couvrant l'invention du client" (catégorie 2), de sorte que les brevets ont été classés comme des "brevets présentant un intérêt" et que leur situation juridique a été déterminée.

N'utilisez pas un langage juridique. *Ne faites pas* de déclarations affirmant, par exemple, qu'un brevet "ne présente pas de risque pour la liberté d'exploitation" ou "présente un risque limité pour la liberté d'exploitation" ou qu'après analyse, "aucun risque n'a été trouvé en ce qui concerne la liberté d'exploitation". *Ne faites pas* de déclarations affirmant que vous avez constaté une "atteinte" ou une "absence d'atteinte" à une revendication. Ces déclarations peuvent être interprétées comme des conclusions juridiques que vous n'êtes pas habilité à tirer. Ce rapport n'est pas un avis juridique sur la liberté d'exploitation rédigé par un professionnel du droit et de telles déclarations ne sont donc ni appropriées ni admissibles dans ce rapport.

En revanche, faites part de vos conclusions et *attirez l'attention du client sur les documents de brevet que vous jugez pertinents*, en particulier les brevets que vous avez classés comme des "brevets présentant un intérêt – en vigueur" dans votre détermination définitive (vous pouvez aussi mettre en évidence les demandes en instance qu'il convient de surveiller). Répétez brièvement la raison pour laquelle vous avez estimé qu'une ou plusieurs revendications de ces documents de brevet "pouvaient" ou "pourraient" être interprétées comme couvrant une utilisation envisagée de l'invention. Si vous avez trouvé des résultats utiles dans des brevets ayant expiré ou ayant cessé d'être opposables, vous devez brièvement mentionner ces résultats pour en informer votre client.

Indiquez une nouvelle fois toute question restée ambiguë ou non réglée. Indiquez les cas où vous n'avez pas pu parvenir à une conclusion ferme ou à une

détermination définitive sur des questions telles que l'analyse des atteintes ou la situation juridique.

Si vous choisissez d'évoquer des cas où l'historique suggère que l'invention peut être tombée dans le domaine public, expliquez votre raisonnement et répétez les incertitudes et le risque d'erreur liés au recensement des inventions se trouvant dans le domaine public.

Assurez-vous que vos conclusions sont parfaitement cohérentes avec le corps de votre analyse et toute autre affirmation énoncée dans le rapport.

7.6 Risques et limites

Terminez le rapport par des remarques générales sur les limites, les erreurs potentielles et les risques associés au processus de détermination de la liberté d'exploitation. Vous trouverez des clauses de non-responsabilité dans le module V. Insérez également toute remarque spécifique au projet, par exemple en ce qui concerne l'accessibilité ou le contenu de bases de données, les problèmes liés à la langue ou aux outils ou l'accès aux informations pour déterminer la situation juridique.

Si vous concluez que l'historique donne à penser que l'invention peut se trouver dans le domaine public dans un pays particulier pendant une période donnée, mentionnez les incertitudes et le risque d'erreur associés au recensement des inventions se trouvant dans le domaine public. Cette mention doit inclure les principes généraux contenus dans le présent guide et les circonstances spécifiques du projet.

Rappelez une dernière fois que votre rapport est un simple rapport d'analyse technique et ne fournit aucun avis juridique ou commercial. L'objectif du rapport est de fournir des informations et pas de remplacer l'avis d'un professionnel du droit qualifié. Indiquez clairement qu'il incombe à votre client d'analyser les informations contenues dans le rapport et de décider de la suite à donner.

Récapitulatif

Gardez à l'esprit que vous procédez à une analyse informelle de la liberté d'exploitation et, partant, formulez vos conclusions en termes de probabilité qu'une revendication pourrait ou non être interprétée par des experts comme couvrant l'utilisation de l'invention envisagée par votre client – n'utilisez pas un langage ou des termes juridiques.

Votre rapport final doit communiquer à votre client les résultats de votre recherche et de votre analyse de la liberté d'exploitation et ne doit pas donner un avis. Il incombe au client d'analyser les informations que vous lui avez communiquées et de décider de la manière dont il souhaite aller de l'avant.

Module V

Comprendre les limites et les risques associés aux déterminations de la liberté d'exploitation : gestion des risques et utilisation des résultats

1. Introduction

Dans un système idéal, une définition parfaitement précise de l'invention est utilisée dans un processus totalement exhaustif de recherche et d'analyse qui recense de façon fiable tous les droits de brevet couvrant l'utilisation de l'invention telle qu'envisagée. Dans un tel système idéal, la découverte d'une divulgation de l'invention au public et le fait de *ne pas* trouver de droits de brevet couvrant l'utilisation de l'invention telle qu'envisagée seraient considérés comme indiquant que l'invention est tombée dans le domaine public aux fins de l'utilisation de l'invention telle qu'envisagée, dans un pays spécifique, pendant une période donnée.

Dans la pratique, la détermination de la liberté d'exploitation va de pair avec une grande part d'incertitude et d'erreur potentielle à chaque étape du processus. Il est important de comprendre les causes de cette incertitude et de ces erreurs potentielles afin de gérer les risques associés à la détermination de la liberté d'exploitation. Une erreur technique peut découler de la façon dont l'invention a été décrite et dont les informations ont été saisies et extraites des bases de données. La recherche sur la liberté d'exploitation est sensible à des facteurs tels que la qualité et le contenu des bases de données consultées, l'actualité du contenu des bases de données, l'exactitude des ressources pour effectuer les recherches, l'étendue de la recherche et la qualité des outils de soutien, comme les fonctions de traduction ou de classement. L'utilisation des outils d'analyse des atteintes est associée à des incertitudes ou des erreurs en raison de facteurs tels que l'évolution permanente des règles et des normes en matière de brevets dans chaque pays. Il s'ensuit qu'il peut être difficile de conclure avec certitude qu'une invention utilisant une technologie actuelle est couverte par un ou plusieurs brevets opposables ou qu'une invention est tombée dans le domaine public.

Par conséquent, comprendre ces sources d'incertitude et d'erreur potentielle vous aidera à gérer les risques associés à la détermination de la liberté d'exploitation et, par extension, les risques liés au recensement des inventions tombées dans le domaine public.

Éléments d'apprentissage

À la fin de ce module, vous saurez comment :

- reconnaître les sources d'incertitude et d'erreur potentielle de l'ensemble du processus de détermination de la liberté d'exploitation et à chaque étape de celui-ci;

- évaluer les mesures que vous pouvez prendre pour gérer les risques associés à l'ensemble du processus de détermination de la liberté d'exploitation et à chaque étape de celui-ci, tout en sachant que ces risques ne peuvent pas être éliminés;
- utiliser dans le rapport final des déterminations qui fournissent des informations au client dont il se servira pour décider de la suite à donner au projet, compte tenu des risques connexes;
- déterminer si certaines circonstances se prêtent à qualifier une invention d'invention tombée dans le domaine public, compte tenu des risques connexes.

2. Incertitude associée au postulat sur lequel se fonde la détermination de la liberté d'exploitation

Le postulat fondamental d'une détermination de la liberté d'exploitation est une source d'incertitude pour l'ensemble du processus. La détermination de la liberté d'exploitation part du principe qu'il doit être possible de :

- décomposer précisément l'invention et d'élaborer des stratégies de recherche exhaustives;
- accéder aux informations qui figurent dans des documents de brevet contenant toutes les informations pertinentes pour la recherche;
- procéder à une recherche exhaustive qui révélera tous les documents de brevet pertinents;
- interpréter correctement toutes les revendications afin de distinguer les brevets susceptibles d'interférer avec la liberté du client d'utiliser l'invention comme il l'a prévu de ceux qui ne le sont pas.

En partant de ces hypothèses idéales, la détermination de la liberté d'exploitation est un exercice prospectif qui tente d'imaginer les problèmes potentiels relatifs à l'invention, de trouver des documents de brevet susceptibles de poser des problèmes potentiels et, ensuite, de prédire ce qui pourrait se passer si ces problèmes potentiels devaient se concrétiser. Par conséquent, votre défi consiste à utiliser des outils standard de recherche et d'analyse des documents de brevet, conformément à l'état actuel des connaissances en matière de droit et de doctrine applicables, pour formuler des conjectures éclairées sur une situation future hypothétique qui pourrait se produire si le client était accusé d'avoir commis une atteinte aux droits, sans connaître les motifs et les détails de l'accusation.

3. Limites et risques associés au recensement des besoins d'information (module II)

Il est essentiel de comprendre l'invention du client et la technologie qui la sous-tend. Si vous ne comprenez pas parfaitement la technologie de l'invention, la recherche ultérieure sur la liberté d'exploitation pourrait présenter de graves lacunes et vous pourriez passer à côté de brevets importants. Même si votre analyse de la technologie de l'invention n'est que légèrement décentrée, vous pourriez ne pas récupérer certains documents de brevet potentiellement pertinents ou ne pas reconnaître des documents de brevet pertinents dans les résultats de recherche.

Par conséquent, vous devez d'abord comprendre l'invention sous tous ses aspects et, ensuite, dans une étape distincte, déterminer les caractéristiques essentielles pour le recensement et la sélection des documents pertinents. En règle générale, vous apprendrez des détails de la technologie en menant à bien les activités décrites dans le module II, notamment :

- interactions en face à face, par téléphone ou par voie électronique avec le client,
- examen d'un formulaire de divulgation de l'invention ou d'un autre document établi par le client pour décrire sa technologie,
- évaluation d'un échantillon ou d'un modèle de la technologie,
- votre analyse de suivi.

Dans certains cas, vous pouvez disposer de ressources additionnelles, telles que les résultats de recherches antérieures sur la brevetabilité, la nouveauté ou "l'état de la technique" concernant l'invention du client. La situation en matière de brevets accessibles au public dans des domaines technologiques pertinents peut constituer une source d'information utile. Vous pouvez aussi trouver des orientations concernant des symboles de classement et des mots clés pour les recherches sur la liberté d'exploitation dans des recherches antérieures et dans les documents de brevet révélés par ces recherches.

Gestion des risques. Il peut paraître attrayant de commencer votre recherche dès que vous avez compris l'idée générale qui sous-tend l'invention du client, dans l'espoir que vous comprendrez mieux l'invention au cours de la recherche. Prenez au contraire le temps de comprendre le mieux possible l'invention et la technologie qui y est associée avant de passer à l'étape de la recherche sur la liberté d'exploitation. Vous devrez peut-être effectuer des recherches supplémentaires pour comprendre la technologie en question. Enfin,

comme le recommande le module II, essayez de rédiger des revendications dans le style des revendications de brevet pour décrire l'invention comme si vous cherchiez à obtenir la protection conférée par un brevet pour cette invention. Cela devrait vous permettre de déterminer les caractéristiques essentielles de l'invention, ce qui vous aidera à la décomposer dans le cadre de la recherche sur la liberté d'exploitation.

4. Limites et risques associés à une recherche sur la liberté d'exploitation (module III)

La recherche sur la liberté d'exploitation repose sur la précision des ressources pour effectuer la recherche, la qualité et le contenu des bases de recherche consultées et la qualité des outils de soutien à la recherche, comme les outils de traduction ou de classement en catégories. Il existe des limites associées au processus de recherche et d'autres liées aux données.

4.1 Limites du processus de recherche

La recherche sur la liberté d'exploitation est un processus complexe, assorti de nombreuses limites et sources d'erreur potentielles. La précision de la recherche dépend d'une décomposition et d'un classement adéquats de l'invention, ainsi que de la façon dont vous utilisez la décomposition et le classement pour élaborer une stratégie de recherche. Voici quelques exemples de problèmes potentiels :

- les mots clés utilisés dans la recherche peuvent ne pas correspondre aux termes utilisés pour décrire des caractéristiques identiques ou similaires dans d'autres documents, de sorte que des documents potentiellement pertinents peuvent vous échapper. Des mots clés trop larges peuvent donner trop de résultats, ce qui rend plus complexe la recherche de résultats potentiellement pertinents;
- les symboles de classement des brevets peuvent ne pas être correctement attribués. L'utilisation de trop nombreux symboles peut aboutir à une recherche non ciblée, qui révèle trop de documents;
- élaborer et tester des chaînes de recherche (optimisation des chaînes de recherche) forment un processus empirique pour lequel il n'existe pas de mesure objective de succès. Vous devez passer en revue les premiers résultats de la recherche et modifier la chaîne de recherche en fonction des résultats obtenus. Si la chaîne de recherche est décentrée par rapport au "cœur" de l'invention, une nouvelle optimisation pourrait la décaler davantage. Les outils d'optimisation des chaînes de recherche généreront

des suggestions ou des informations fondées sur des modèles d'association empiriques, qui ne sont pas nécessairement adaptés à des ensembles de données similaires à l'invention que vous recherchez;

- l'optimisation d'une recherche hybride mêlant mots clés et symboles de la Classification internationale des brevets (CIB) risque de se traduire par une extension de la recherche plutôt que de la centrer et l'affiner. L'utilisation de certains mots clés pour générer des suggestions de symboles de la CIB peut conduire à des suggestions qui font dévier l'axe de la recherche du cœur de l'invention;
- le lexique scientifique peut être extrêmement complexe. Un algorithme de recherche peut extraire un large éventail de brevets contenant des éléments de revendication similaires. Des connaissances techniques ou juridiques limitées peuvent réduire votre aptitude à regrouper les brevets dans les catégories appropriées pour avoir la vision nécessaire des droits de brevet couvrant l'invention de votre client.

Gestion des risques. Vous pouvez surmonter certaines des limites du processus de recherche en utilisant les diverses options qu'offrent les bases de données spécifiques. Ainsi, PATENTSCOPE propose des outils de levée des ambiguïtés qui facilitent le processus de recherche, notamment :

- des traductions à différents niveaux,
- une sauvegarde et une ventilation (arborescence) des requêtes,
- la mise à disposition d'images,
- une couverture temporelle et géographique,
- une décomposition améliorée grâce à WIPO PEARL, l'outil d'aide à la catégorisation de la classification internationale des brevets (IPCCAT), une recherche par terme et des mots typiques,
- l'utilisation de caractères génériques pour optimiser les mots clés lors de la formulation de la recherche ou de l'élargissement du champ de la recherche.

Grâce à ces outils, il est possible de gérer et d'atténuer certaines limites associées au processus de recherche.

Une autre approche de la gestion des risques implique de s'engager dans une recherche et un examen de grande ampleur. Cela peut prendre la forme d'une recherche dans plusieurs bases de données et de l'examen d'autant de résultats de recherche que possible.

4.2 Limites inhérentes aux données recherchées ou extraites

Les données figurant dans une base de données peuvent être inexactes et une recherche bien

structurée peut donc ne pas les trouver. Les données extraites dans le cadre d'une recherche sur la liberté d'exploitation ne sont pas toujours exemptes d'erreur. Voici quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer :

- fautes d'orthographe;
- orthographes alternatives, en particulier les noms des cessionnaires ou des titulaires de brevets, ou translittérations de mots ou de noms;
- incohérence dans le classement de l'objet des brevets;
- erreurs de traduction, en particulier pour les documents japonais, chinois et coréens, et certains documents de brevet européens;
- doublons;
- rapidité et exhaustivité des mises à jour. Par exemple, la base de données de la Documentation internationale des brevets (INPADOC) contient des informations sur les brevets provenant d'un grand nombre de pays. Les pays utilisent des calendriers de mise à jour qui peuvent aller de deux semaines à un an et transmettent des types d'information différents. Tous les pays ne déclarent pas la situation juridique et il n'est pas toujours possible de vérifier la date de dépôt ou la situation juridique d'une demande de brevet auprès des offices de brevets nationaux;
- accès à de nouvelles informations et aux développements en cours. Les bulletins de brevets contiennent les derniers développements et les nouvelles en matière de brevets, mais il n'existe généralement pas de mécanisme de mise à jour régulière. L'extraction de brevets des bases de données n'inclut généralement pas les informations actualisées que l'on trouve dans les dossiers de demande, les registres de brevets et les journaux.

Gestion des risques. Un examen manuel approfondi des résultats de la recherche est la meilleure solution, étant donné que vous êtes bien placé pour déceler et corriger des erreurs et normaliser des données (p. ex. fautes d'orthographe évidentes, noms abrégés ou texte incompréhensible indiquant une erreur de traduction). Vous pouvez toutefois compléter cette approche en utilisant des systèmes de normalisation et de nettoyage des données. Si les résultats de la recherche ont été saisis dans un document Excel, vous pouvez gérer les doublons en utilisant la fonction de suppression des doublons d'Excel; vous pouvez utiliser d'autres fonctions d'Excel pour nettoyer des résultats ou améliorer leur visualisation. Il existe également des logiciels spécialisés de nettoyage de données. Si possible, configurez les flux RSS pour faire ressortir activement les nouvelles informations pertinentes aux fins de la détermination de la liberté

d'exploitation. À ce stade, de nombreuses approches liées à la gestion des risques sont pointues sur le plan technique. Cependant, vous devez vous voir comme l'autorité finale qui décide si les risques associés aux données ont été éliminés.

5. Limites et risques associés à une analyse de la liberté d'exploitation et rapport final (module IV)

Comme indiqué plus haut, l'objectif ultime de l'analyse de la liberté d'exploitation peut être comparé à anticiper les résultats d'un litige futur hypothétique ou d'une procédure similaire, où vous devez deviner quels motifs pourraient étayer une accusation d'atteinte aux droits et aussi deviner quelle analyse soutiendrait une issue favorable pour chaque partie.

Un véritable litige portant sur une atteinte aux droits (ou une procédure similaire) impliquerait la présentation par les deux parties au litige d'avis d'experts et de preuves provenant de sources faisant autorité et la question de l'atteinte aux droits serait tranchée en dernier recours par un juge, un jury ou une autre instance décisionnelle (en fonction du ressort juridique). Une telle décision implique naturellement une part d'imprévisibilité au niveau du résultat.

En l'espèce, vous appliquez les principes généraux d'une analyse des atteintes de manière technique afin d'analyser des documents de brevet provenant de plusieurs ressorts juridiques conformément à l'état actuel des connaissances du droit et de la doctrine applicables. Vous appliquez ces principes généraux pour interpréter une revendication et la comparer à l'invention de votre client en vue de formuler une hypothèse éclairée sur la probabilité que, dans un litige futur hypothétique, des experts interpréteront la même revendication en ce sens qu'elle serait considérée comme couvrant l'invention du client, et sur la question de savoir si l'invention du client serait considérée comme portant atteinte à la revendication et au brevet dans lequel elle figure.

Outre la difficulté d'imaginer un litige hypothétique portant sur une atteinte aux droits, des problèmes potentiels découlent du fait que la législation et la réglementation applicables peuvent changer. Les règles et normes applicables à l'interprétation des revendications et à l'analyse des atteintes évoluent constamment. L'interprétation judiciaire actuelle continue de façonner les normes juridiques applicables à ces analyses. Différentes instances décisionnelles peuvent appliquer des normes différentes

d'interprétation des revendications dans un même pays. Les règles et la pratique qui influencent la situation juridique peuvent changer et il est parfois impossible de déterminer la situation juridique en examinant des documents publics. Par conséquent, même l'analyse des atteintes la plus détaillée d'une revendication n'est qu'une estimation et vous devez informer votre client de ces problèmes et risques potentiels.

Bien que le client veuille souvent avoir une déclaration définitive sur l'absence d'atteinte, vous n'êtes pas en mesure de lui apporter cette certitude. Les conclusions que vous tirez d'une analyse de la liberté d'exploitation reposent sur une analyse en plusieurs étapes et divers facteurs peuvent avoir une incidence sur l'exactitude de ces conclusions. Par exemple, le client pourrait modifier son invention pendant l'essai et le développement du produit, de sorte qu'une partie ou l'ensemble de l'analyse cessera d'être pertinente. Dans le litige futur hypothétique, les normes et règles applicables à l'analyse des atteintes peuvent avoir changé ou la cour ou le tribunal peut se concentrer sur des facteurs différents pour interpréter les revendications, ce qui le mènera à une conclusion légèrement ou radicalement différente. Lorsque l'analyse de la liberté d'exploitation inclut des revendications figurant dans une demande de brevet en instance, la portée de ces revendications peut changer avant la délivrance et votre analyse peut ne pas être exacte pour les revendications finalement acceptées.

En ce qui concerne la situation juridique de chaque revendication, dans certains cas, il est possible d'indiquer si une revendication est opposable actuellement. Dans d'autres, la situation juridique actuelle d'une revendication est impossible à déterminer. Un brevet peut faire l'objet d'une procédure postérieure à la délivrance qui pourrait avoir une incidence sur sa situation juridique et la base de données consultée peut ne pas avoir été mise à jour et ne pas contenir les informations relatives à cette procédure, ou vous n'avez pas été en mesure de les trouver, pour déterminer si la situation juridique a changé. Si le titulaire du brevet a introduit des modifications après la délivrance, la base de données consultée peut ou non fournir les revendications mises à jour actuellement en vigueur. Une demande en instance peut aboutir à la délivrance d'un brevet après la recherche sur la liberté d'exploitation, ou le brevet peut avoir été délivré plus tôt, mais la base de données n'a pas été actualisée au moment de la recherche.

Enfin, bien que les recherches sur la liberté d'exploitation puissent être assez approfondies, il

est vraisemblable qu'elles ne sont pas exhaustives. Il se peut que vous n'ayez pas trouvé de documents de brevet pendant la recherche pour diverses raisons, par exemple parce que les termes de recherche n'ont pas conduit au document de brevet, parce que la base de données n'était pas à jour ou parce qu'une demande de brevet déposée dans les 18 mois précédents n'a pas encore été publiée. Si un document potentiellement pertinent n'est pas apparu dans les résultats de recherche, aucune analyse de ce document n'a été réalisée sur dans le cadre de l'analyse de la liberté d'exploitation.

Gestion des risques. Au vu des problèmes évoqués ci-dessus, chaque rapport final doit au moins inclure les clauses de non-responsabilité suivantes :

- Le rapport se fonde uniquement sur les informations fournies à l'examineur et toute modification apportée au produit par le client est susceptible de modifier les conclusions présentées dans le présent rapport.
- Le rapport présente des déterminations motivées, mais les litiges en matière de brevets sont par essence imprévisibles. Si un litige devait survenir dans le futur, un juge, un jury ou une autre instance décisionnelle pourrait tirer des conclusions différentes de celles contenues dans le rapport, même en présence de preuves accablantes.
- Le rapport constitue une tentative d'appliquer les règles et normes actuelles représentant les principes généraux d'une analyse des atteintes. Les règles et normes de chaque pays peuvent différer des principes généraux appliqués dans la recherche et l'analyse de la liberté d'exploitation objet du présent rapport. Les règles et normes peuvent changer à la suite de modifications de la législation et de la réglementation applicables ou d'une interprétation judiciaire de la législation et de la réglementation.
- Le rapport présente la situation juridique d'un brevet telle qu'elle est déterminée actuellement conformément aux règles générales contenues dans le guide. Dans certains cas, la situation juridique d'un brevet ou d'une revendication n'a pas pu être déterminée. La situation juridique d'un brevet, ou d'une revendication figurant dans un brevet, est susceptible de changer dans le futur.
- Lorsque des demandes de brevet publiées ont été incluses, le rapport propose une détermination des droits de brevet potentiels *dans l'hypothèse où la revendication serait acceptée dans sa forme actuelle*. L'analyse et la détermination peuvent ne pas s'appliquer à une revendication modifiée ultérieurement.

- Si un titulaire de brevets apporte des modifications après la délivrance, l'analyse et la détermination figurant dans le rapport peuvent ne pas s'appliquer à la revendication modifiée ou aux revendications modifiées.
- Le rapport n'est valable que dans la mesure où les documents de brevet examinés représentent les résultats de la recherche sur la liberté d'exploitation, mais ils ne représentent pas nécessairement l'ensemble des droits de brevet existants.
- Le rapport présente les conclusions d'une analyse informelle de la liberté d'exploitation et ne présente pas de conclusions juridiques. Les déclarations contenues dans le rapport ne constituent pas un avis juridique ou commercial.
- Le rapport n'est assorti d'aucune garantie. Toute détermination ou conclusion contenue dans le rapport est fournie sous réserve des incertitudes et risques associés à toute détermination de la liberté d'exploitation.

6. Et après? Utiliser les résultats du rapport final

En gardant à l'esprit toutes les limites et incertitudes évoquées plus haut, les conclusions techniques que vous présentez dans le rapport final peuvent aider le client à prendre des décisions éclairées sur la suite à donner à ses projets.

Il incombe au client d'analyser l'ensemble des informations que vous lui communiquez, notamment celles relatives aux risques potentiels, et de prendre ensuite des décisions éclairées sur la suite à donner à ses projets concernant l'utilisation de son invention.

6.1 Une recherche et une analyse de documents de brevet dans un pays présentant un intérêt aux fins de la liberté d'exploitation n'ont pas abouti au classement d'un brevet dans la catégorie "brevet présentant un intérêt – en vigueur" dans ce pays

Si la conclusion de votre recherche et de votre analyse de la liberté d'exploitation concernant un pays présentant un intérêt est *qu'aucune* revendication n'a été classée dans la catégorie 1 ou 2 et *qu'aucun* brevet actuellement en vigueur n'a été classé dans la catégorie "brevet présentant un intérêt – en vigueur" lorsque votre client prévoit d'utiliser l'invention dans ce pays (voir le module IV, sections 6.1 et 6.2), le client peut alors envisager diverses options, telles que :

- décider de **poursuivre le développement et l'utilisation** de l'invention dans ce pays, en assumant le risque que cela implique. Le client peut rechercher des orientations sur la poursuite du développement dans la publication *OMPI Utilisation des inventions relevant du domaine public: Guide à l'intention des inventeurs et des entrepreneurs*;
- **demander un avis juridique** à un professionnel du droit (par exemple, un avocat spécialisé en propriété intellectuelle) ou à un professionnel qualifié en matière de brevets conformément à la législation en vigueur dans ce pays. Votre analyse des atteintes repose sur des principes généraux d'interprétation et de comparaison des revendications et ne concerne pas l'application de normes juridiques particulières à un pays. Vos conclusions sont présentées dans un rapport technique qui ne tire aucune conclusion juridique et ne donne pas un avis juridique. Il incombe au client de prendre d'autres mesures, comme demander un avis juridique sur la question;
- décider **d'obtenir des droits de propriété intellectuelle** sur l'invention dans ce pays, si les critères de brevetabilité peuvent être satisfaits.

6.2 Une recherche et une analyse de documents de brevet dans un pays présentant un intérêt aux fins de la liberté d'exploitation ont abouti au classement d'au moins un brevet dans la catégorie "brevet présentant un intérêt – en vigueur" dans ce pays

Si la conclusion de votre recherche et de votre analyse de la liberté d'exploitation concernant un pays présentant un intérêt est *qu'au moins une* revendication a été classée dans la catégorie 1 ou 2 et a été trouvée dans un brevet opposable, de sorte qu'au moins un brevet a été classé dans la catégorie "brevet présentant un intérêt – en vigueur" dans ce pays, le client doit alors comprendre qu'il peut exister des problèmes potentiels en matière de liberté d'exploitation de l'invention dans ce pays.

Les options qui s'offrent au client peuvent dépendre de la question de savoir si les revendications couvrent des caractéristiques essentielles de son invention qui ne peuvent pas être modifiées ou des caractéristiques facultatives qui pourraient l'être. Le client peut évaluer diverses options, telles que :

- **demander une licence** sur le droit de mettre en pratique l'invention définie par les revendications figurant

- dans un brevet classé comme étant un “brevet présentant un intérêt – en vigueur” au titulaire du brevet;
- **demander un avis juridique** à un professionnel du droit (p. ex. un avocat spécialisé en propriété intellectuelle) ou à un professionnel qualifié en matière de brevets conformément au droit applicable du pays concerné. À titre d'exemple, un avocat spécialisé en propriété intellectuelle peut examiner si l'épuisement des droits de brevet ou la doctrine de l'épuisement à la première vente, ou une exception en faveur de la recherche, s'appliquerait à un brevet qui couvre une caractéristique de l'invention, telle qu'un ingrédient chimique ou une machine achetée(e) par le client. Un professionnel du droit pourrait être en mesure de conseiller le client sur les conditions qui lui permettraient d'utiliser la caractéristique brevetée sans autre autorisation du titulaire du brevet;
 - **modifier** l'invention pour la retirer de la portée des revendications recensées. Vous pouvez être en mesure d'aider le client à trouver des solutions de remplacement potentielles qui ont été divulguées dans des brevets classés dans la catégorie “brevet présentant un intérêt – en vigueur”, mais n'ont pas été revendiquées. Cela peut nécessiter une nouvelle recherche et une nouvelle analyse de la liberté d'exploitation de l'invention modifiée;
 - **ne pas mettre l'invention en pratique dans ce pays**. Le client peut limiter l'utilisation de l'invention aux ressorts juridiques sélectionnés dans lesquels aucun brevet opposable assorti de revendications relevant de la catégorie 1 ou 2 n'a été trouvé;
 - si les revendications figurent dans des brevets qui doivent expirer bientôt, **reporter le développement ou l'utilisation** de l'invention jusqu'à ce que l'un des brevets classés dans la catégorie “brevet présentant un intérêt – en vigueur” ait expiré;
 - poursuivre le développement et l'utilisation de l'invention et **assumer le risque** que cela implique. Le client peut choisir de compter sur le fait que le titulaire du brevet n'a pas tenté d'exercer ses droits de brevet jusqu'à présent;
 - **abandonner** les projets actuels d'utiliser l'invention.

7. Conclusion

Le présent guide a été rédigé dans le but de vous apprendre comment utiliser les outils de détermination de la liberté d'exploitation afin d'étudier la question des droits de brevet qui peuvent couvrir l'invention d'un client. Votre objectif est d'utiliser les outils de détermination de la liberté d'exploitation pour établir s'il existe des brevets opposables susceptibles d'avoir une incidence sur l'utilisation

de l'invention telle qu'envisagée par le client. Grâce à ces outils, vous serez en mesure de fournir des informations que le client pourra utiliser pour prendre des décisions éclairées sur son projet d'utiliser une invention.

Bien que le titre de ce guide suggère que vous allez apprendre à recenser des inventions relevant du domaine public, vous avez en fait acquis des compétences vous permettant d'utiliser les outils de détermination de la liberté d'exploitation pour examiner des droits de brevet susceptibles de couvrir une invention. Vous avez également appris à connaître les limites de l'utilisation de ces outils et les mesures que vous pouvez prendre pour gérer les risques qui y sont associés.

En d'autres termes, vous avez acquis des compétences que vous pouvez utiliser pour déterminer si certaines circonstances pourraient permettre de considérer qu'une invention est tombée dans le domaine public. Par exemple, si vous utilisez les outils de détermination de la liberté d'exploitation pour rechercher les droits de brevet qui entourent une invention et que vous n'avez pas trouvé de “brevet présentant un intérêt – en vigueur” dans un pays spécifique au cours d'une période donnée et que vous pouvez démontrer que l'invention a été divulguée au public, alors vous pouvez examiner la question de savoir si l'invention peut être considérée comme relevant du domaine public dans ce pays au moment où le client prévoit d'utiliser l'invention. Si vous classez une invention comme relevant du domaine public, vous le faites en comprenant les risques que cela implique.

Toute détermination concernant des droits de brevet susceptibles de couvrir l'invention d'un client et toute détermination relative à la question de savoir si une invention semble être tombée dans le domaine public est une détermination technique et pas un avis juridique. Une telle détermination est faite sans garantie et en connaissant pleinement les risques potentiels. Vous fournirez au client des informations, telles que la stratégie de recherche que vous avez utilisée, les résultats de recherche que vous avez analysés, le fondement des déterminations que vous avez faites et les risques potentiels associés au processus de détermination de la liberté d'exploitation. Il incombe au client d'étudier *l'ensemble* des informations que vous lui communiquez, y compris celles sur les risques potentiels, et de prendre ensuite des décisions éclairées sur la suite à donner à son projet d'utiliser son invention.

Annexes

Annexe A.1

La liste récapitulative suivante des étapes et des éléments à prendre en considération vous aidera à recenser les informations dont vous avez besoin pour décider comment décrire l'invention de votre client. Il se peut que vous n'ayez pas besoin de toutes les étapes ou informations à chaque fois.

Module II. Recenser les besoins d'informations technologiques Liste récapitulative

- Entretien avec le client:** Recueillez des informations sur le QUOI-OÙ-QUAND de l'invention du client et ses projets concernant son utilisation.
 - Utilisez les questions mentionnées dans la figure 2 (module II), en les modifiant si nécessaire.
 - Consultez le corps du texte pour des conseils détaillés sur la finalité des questions et le type d'informations à recueillir.
 - Utilisez la figure 2 (module II) comme fiche de travail pour enregistrer les réponses et prendre des notes.

- Partie A. Questions: Informations techniques sur l'invention**
 - Section 1. Aperçu: objet, finalité, projets; problème à résoudre
 - Section 2. Description technique de l'invention
 - 2.A. Domaine(s) technique(s) et type(s) d'invention
 - 2.B. Détails techniques de l'invention
 - Composants et étapes
 - Rapports techniques entre les composants et les parties
 - Résultat final
 - Section 3. Caractéristiques essentielles
 - Section 4. Caractéristiques facultatives
 - Section 5. Caractéristiques fonctionnelles (essentielles ou facultatives)
 - Section 6. Limites importantes; valeurs et fourchettes critiques
 - Section 7. Équivalents et variantes; utilisation de produits ou de procédés commerciaux
 - Section 8. Documents: informations supplémentaires; caractéristiques non textuelles
 - Section 9. Informations de fond
 - Section 10. Différences et caractéristiques distinctives

- Partie B. Questions: Informations commerciales sur l'invention**
 - Section 11. Où et quand le client prévoit-il d'utiliser l'invention
 - Pays devant faire l'objet d'une recherche
 - Périodes devant faire l'objet d'une recherche
 - Objet spécifique à des pays ou à des périodes

- Analyse de suivi et rapport de synthèse**
 - Passez en revue les notes de l'entretien et tout document fourni par le client.
 - Décidez de la nécessité de mener une recherche supplémentaire.
 - Organisez et résumez les informations; préparez des réponses pour le rapport de synthèse.
 - Complétez le rapport de synthèse en utilisant le modèle figurant à l'annexe A.2.

-
- Partie A du rapport de synthèse: informations techniques**
- **Description technique de l'invention**
 - Commencez par la description de l'invention pour la section 2.B du rapport de synthèse: "Faites un résumé de l'invention décrivant comment l'invention est réalisée du début à la fin".
 - Complétez la section 2.B: composants, étapes, fonctions; interactions; résultat final.
 - Complétez les sections 1 et 2.A.
 - **Caractéristiques de l'invention, détails, état de la technique**
 - Complétez les sections 3 à 8 en vue de recenser les différents types de caractéristiques et les détails techniques de l'invention.
 - Complétez les sections 9 et 10 sur la base de la connaissance qu'a le client de l'invention et de l'état de la technique.
-
- Partie B du rapport de synthèse: informations commerciales**
- Complétez la section 11: projets du client concernant l'utilisation de l'invention.
 - Établissez une liste des pays pour la recherche sur la liberté d'exploitation.
 - Pour chaque pays, établissez une liste des dates prévues d'utilisation (calendrier).
 - Déterminez si le client prévoit des activités différentes dans différents pays; dans l'affirmative, déterminez ce que le client prévoit de faire dans chaque pays.
 - Facultatif: formulez des commentaires sur les différents pays en tant que marchés cibles potentiels.
-
- Partie C du rapport de synthèse: analyse supplémentaire**
- **Première série de mots et groupes de mots clés**
 - Passez en revue les notes de l'entretien et les réponses à la partie A du rapport de synthèse; établissez un rapport et rassemblez une première série de mots et groupes de mots clés relatifs à l'invention.
 - **Facultatif: rédigez des revendications dans le style des revendications de brevet pour décrire l'invention**
 - Au moins une large revendication indépendante qui décrit l'invention en utilisant toutes ses caractéristiques essentielles.
 - Facultatif: des revendications dépendantes plus étroites qui décrivent des caractéristiques facultatives en tant que limitations additionnelles des revendications; une "revendication d'image" qui décrit les composants et les étapes exactement comme le client met en pratique l'invention.
 - **Facultatif: commentaires ou documents supplémentaires**
-

Annexe A.2

Le rapport de synthèse peut être préparé en suivant le modèle ci-après. La colonne de gauche concerne les questions de l'entretien et leurs objectifs, comme indiqué à la figure 2 (module II). La colonne de droite prévoit de la place pour saisir les informations indiquées en vue de produire le rapport.

Module II: Recenser les besoins d'informations technologiques Modèle de rapport de synthèse

Questions de l'entretien	Informations provenant des notes de l'entretien, de l'examen des documents et de l'analyse de suivi
A. Informations techniques: aperçu de l'invention, détails, contexte	
1. Aperçu: objet, finalité, projets	<ul style="list-style-type: none"> - Indiquez le problème à résoudre. - Indiquez l'objet ou la finalité de l'invention (s'il est différent du problème à résoudre).
Problème à résoudre	<ul style="list-style-type: none"> - Définissez le problème technique à résoudre.
2. Description technique de l'invention	A. Citez le(s) domaine(s) technique(s) de l'invention.
A. Domaine(s) technique(s) et type(s) d'invention	<ul style="list-style-type: none"> - Citez le(s) type(s) d'invention.
B. Détails techniques de l'invention:	B. Faites un résumé de l'invention qui décrit comment l'invention est réalisée du début à la fin.
composants et étapes; rapports techniques; résultat final	<ul style="list-style-type: none"> - Citez les composants de l'invention. - Citez les étapes de l'invention et les composants utilisés dans les étapes. - Citez les caractéristiques de l'invention en décrivant l'invention du début à la fin, en termes d'effets techniques des interactions entre les composants et les étapes. - Décrivez le résultat final de l'invention en termes de caractéristiques techniques qui résolvent le problème technique. - Mentionnez les composants qui peuvent être des caractéristiques non textuelles: <ul style="list-style-type: none"> · dessins techniques ou mécaniques, diagrammes de flux, diagrammes, · composés chimiques (peut entraîner une recherche de structures chimiques), · séquences protéiques ou nucléiques (peut déclencher une recherche de séquences).
3. Caractéristiques essentielles	<ul style="list-style-type: none"> - Établissez une liste des caractéristiques essentielles de l'invention. Ces caractéristiques essentielles seront la source principale des mots et groupes de mots clés que vous utiliserez dans la recherche par mots clés et dans la recherche par classement des brevets. - Établissez une liste de mots et groupes de mots clés à partir des caractéristiques essentielles.
4. Caractéristiques facultatives	<ul style="list-style-type: none"> - Établissez une liste des caractéristiques facultatives. Ces caractéristiques peuvent servir à affiner les recherches.
5. Caractéristiques fonctionnelles	<ul style="list-style-type: none"> - Établissez une liste des caractéristiques fonctionnelles. Une analyse de la structure et de la fonction sera nécessaire pour recenser les composants ou les étapes capables d'exécuter la fonction. Assurez-vous que les revendications rédigées dans le style des revendications de brevet énumèrent les caractéristiques fonctionnelles.

6. Limites importantes Valeurs et fourchettes critiques	<ul style="list-style-type: none"> – Établissez une liste des limites imposées aux composants, étapes ou caractéristiques que le client a recensées. <ul style="list-style-type: none"> · Pour chaque limite, précisez le composant, l'étape ou la caractéristique limité(e). – Recensez les limites négatives et le composant, l'étape ou la caractéristique associé(e). Indiquez les limites négatives qui peuvent servir à exclure l'objet des recherches. – Établissez une liste des valeurs ou fourchettes critiques et le composant, l'étape ou la caractéristique associé(e).
7. Équivalents et variantes Utilisation de produits ou de procédés commerciaux	<ul style="list-style-type: none"> – Établissez une liste des équivalents que le client a recensés et le composant, l'étape ou la caractéristique qu'ils peuvent remplacer. Incluez des synonymes. – Établissez une liste des variantes que le client a recensées et le composant, l'étape ou la caractéristique pour lequel elles constituent une variante. Déterminez si une variante diffère tellement de la description originale de l'invention qu'elle représente une invention différente pouvant nécessiter une recherche distincte. – Établissez une liste des produits ou procédés commerciaux utilisés par le client avec leur(s) nom(s) générique(s); ajoutez le(s) nom(s) générique(s) à la liste des mots clés.
8. Informations supplémentaires dans des documents; caractéristiques non textuelles	<ul style="list-style-type: none"> – Établissez une liste des caractéristiques, limites ou autres informations utiles supplémentaires trouvées dans des documents additionnels. – Établissez une liste des caractéristiques non textuelles. – Si l'invention inclut des caractéristiques non textuelles, telles que des composés chimiques ou des séquences nucléiques ou protéiques, extrayez-les pour la recherche.
9. Informations de fond	<ul style="list-style-type: none"> – Établissez une liste de toute partie intéressée et des droits de propriété intellectuelle de tiers recensés par le client.
10. Différences et caractéristiques distinctives	<ul style="list-style-type: none"> – Établissez une liste des différences recensées par le client et indiquez toute différence jugée très importante.
B. Informations commerciales: où et quand le client prévoit-il d'utiliser l'invention?	
11. Pays et périodes devant faire l'objet d'une recherche Objet spécifique à des pays ou à des périodes	<ul style="list-style-type: none"> – Établissez une liste des pays à inclure dans la recherche sur la liberté d'exploitation (et les traductions qui peuvent être nécessaires). – Établissez une liste des dates prévues d'utilisation dans chaque pays. – Indiquez ce que le client prévoit de faire dans chaque pays.
C. Analyse supplémentaire	
Première série de mots et groupes de mots clés	<ul style="list-style-type: none"> – Établissez une liste des mots et groupes de mots clés sur la base des composants, étapes et caractéristiques essentielles que vous avez recensés.
Revendications rédigées dans le style des revendications de brevet	<ul style="list-style-type: none"> – Établissez une liste des revendications que vous avez rédigées dans le style des revendications de brevet pour décrire l'invention.
Notes, observations et matériels supplémentaires	<p>Vous pouvez inclure, par exemple, des figures, des diagrammes, des diagrammes de flux et autres que vous avez élaborés pour présenter des informations sur l'invention du client et ses projets concernant l'utilisation de l'invention.</p>

Annexe B.1

La liste récapitulative suivante des étapes et des éléments à prendre en considération vous aidera à effectuer une recherche sur la liberté d'exploitation. Il se peut que vous n'ayez pas besoin de toutes les étapes ou informations dans chaque cas.

Module III: Recherche sur la liberté d'exploitation Liste récapitulative

- Élaborez des ressources pour effectuer une recherche par mots clés:** Décomposition et élargissement des mots clés

- Décomposez l'invention:** Rédigez une description générique large de la manière dont l'invention résout un problème.
 - Recensez les caractéristiques essentielles de l'invention (voir partie A.3 et les revendications rédigées dans le style des revendications de brevet dans la partie C du rapport de synthèse).
 - Décomposez les composants et les étapes séparément; décomposez les composants ou les étapes composites; décomposez les caractéristiques fonctionnelles.

- Établissez une liste étendue de mots et groupes de mots clés**
 - Rassemblez des mots et groupes de mots clés:
 - Utilisez les résultats de la décomposition pour rédiger une description exhaustive des caractéristiques.
 - Passez en revue la première série de mots clés et les revendications rédigées dans le style des revendications de brevet (partie C du rapport de synthèse) pour trouver d'autres mots clés.
 - **Étendez les mots clés:** Trouvez des synonymes et des équivalents; procédez à une expansion structurelle et fonctionnelle; utilisez l'outil WIPO Pearl pour trouver des termes déjà utilisés dans des documents de brevet.
 - **Recommandé:** Testez la pertinence des mots clés.

- Trouvez des symboles potentiels de classement des brevets** qui peuvent être associés à l'invention.

- Mettez en correspondance les mots et groupes de mots clés et les symboles de classement, en particulier les symboles de la CIB.
 - Utilisez des outils pour trouver les symboles applicables: IPCCAT, STATS, recherche par terme.
 - Trouvez des symboles de classement associés à des documents de brevet connus, tels que des brevets que le client peut avoir recensés ou des brevets révélés par des recherches par mots clés.
 - Testez et classez les symboles de la CIB en fonction de leur capacité de trouver des documents pertinents pour les caractéristiques.

- Sélectionnez la ou les bases de données à consulter**

- **Couverture géographique** pour chaque pays présentant un intérêt: complète et mise à jour?
 - **Couverture temporelle** pour chaque pays présentant un intérêt: remonte-t-elle assez loin?
 - **Fonctions de recherche:** capacité de rechercher des abrégés, des revendications, du texte intégral, des titres, d'autres informations telles que le titulaire du brevet, la situation juridique. Capacité de rechercher des demandes publiées. Capacité de visualiser des images. Capacité de rechercher des caractéristiques non textuelles (le cas échéant).
 - **Aide linguistique:** capacité de rechercher dans la ou les langues souhaitées; outils de traduction.
 - Capacité d'extraire techniquement des documents de brevet utiles à des fins d'analyse et de rapport.

-
- Décidez s'il y a lieu de consulter plusieurs bases de données pour obtenir la couverture et les fonctions souhaitées.
-

- Recherche sur la liberté d'exploitation: stratégie hybride par mots clés et codes de classement des brevets**

- **Stratégie: recherchez d'abord les revendications et les abrégés** (titre facultatif); stockez *toutes* les recherches et tous les résultats de recherche.
 - **Large recherche initiale**: utilisez une chaîne de recherche contenant une série complète de mots (et de groupes de mots) clés combinée à une série complète de symboles de la CIB.
 - Examinez, triez et classez les résultats de la recherche initiale.
 - Modifiez et affinez la recherche si nécessaire (si la recherche initiale a livré un trop grand nombre de résultats ou si les résultats sont manifestement trop larges ou non pertinents).
 - Modification initiale: recherches spécifiques à une fonction; chaînes de recherche avec mots clés et symboles de la CIB associés à une caractéristique particulière; examinez les résultats.
 - Options: réduction ou extension de la requête; élargissez la portée de la recherche.
 - Utilisez des outils: WIPO Pearl pour tester les mots clés; WIPO CLIR pour rechercher des documents dans d'autres langues que l'anglais; outils de traduction; IPCCAT ou STATS pour affiner les symboles de la CIB.
-

- Recherchez des caractéristiques non textuelles (le cas échéant): utilisez des bases de données spécialisées, si nécessaire, pour rechercher des structures chimiques, des séquences, etc.
-

- Continuez à affiner et à modifier votre recherche sur la liberté d'exploitation et *décidez quand vous arrêtez*.
-

- Préparez un rapport de recherche**

- Sélectionnez les résultats finaux de la recherche pour les inclure dans votre rapport.
 - Facultatif: tirez et classez les résultats de recherche, supprimez les doublons.
 - Formatez les résultats de recherche, de préférence dans un tableau qui identifie le document de brevet et indique de quelle manière il correspond aux termes de la recherche.
-

- Votre rapport de recherche inclura:
 - un aperçu de la recherche:
 - brève description de l'invention et des caractéristiques recherchées;
 - liste des mots et groupes de mots clés, symboles de la CIB, bases de données consultées, langues et outils utilisés, tels que les outils de traduction, tout critère spécifique au client;
 - la stratégie de recherche:
 - mentionnez les chaînes de recherche sélectionnées et le nombre de documents de brevet apparus dans la recherche;
 - mentionnez toute décision stratégique, y compris les modifications de la recherche, votre décision d'arrêter la recherche, les critères de classement des résultats;
 - les résultats de la recherche:
 - Options: une seule liste principale (ou un tableau) ou des listes multiples;
 - Options: organisez les résultats par pays ou par date prévue d'expiration ou par une caractéristique essentielle de l'invention, une place attribuée ou les préoccupations du client.
 - Conclusions: limitez-les au minimum.
-

Annexe C.1

L'analyse de la liberté d'exploitation se compose de deux analyses distinctes : l'analyse des atteintes et la détermination de la situation juridique. La liste récapitulative des étapes et éléments à prendre en considération ci-dessous vous aidera à analyser les documents de brevet potentiellement pertinents que votre recherche sur la liberté d'exploitation a révélés. Il se peut que vous n'ayez pas besoin de toutes les étapes ou informations ne seront peut-être pas nécessaires à chaque fois.

Module IV. Analyse de la liberté d'exploitation: Lire les revendications et les informations sur la situation juridique

Liste récapitulative

- Organisation de l'analyse de la liberté d'exploitation**

- Décidez comment vous allez organiser les résultats de la recherche (p. ex. par pays, caractéristique ou position) avant d'entamer l'analyse de la liberté d'exploitation ou après.
 - Décidez si vous commencez par l'analyse des atteintes ou par la détermination de la situation juridique.

- Analyse des atteintes:** Définissez la portée potentielle d'une revendication et déterminez si la revendication pourrait être considérée comme couvrant l'invention du client.

- Commencez par les revendications indépendantes de chaque brevet.
 - Facultatif: procédez à une comparaison rapide d'une revendication avec l'invention du client. Si le texte de la revendication exige une caractéristique que l'invention du client n'a manifestement pas, une analyse détaillée peut ne pas être nécessaire. Notez les différences.

- Interprétation des revendications:** interprétez le sens et la portée d'une revendication (voir l'annexe C.2.a).
 - Utilisez le tableau des revendications de l'annexe C.2.b pour organiser votre analyse.
 - Décomposez la revendication et copiez-collez le préambule, la transition et chaque limitation (élément) de la revendication dans une ligne distincte du tableau des revendications.
 - Interprétez la portée de chaque partie et limitation de la revendication:
 - Commencez par le texte de la revendication (sens littéral) – qu'est-ce qui est requis?
 - Consultez des sources d'information additionnelles (spécification, historique de l'instruction, etc.).
 - Introduisez des notes sur l'interprétation des revendications dans le tableau des revendications pour chaque partie et chaque limitation.

- Étape de comparaison:** comparez la revendication interprétée avec l'invention du client.
 - Pour chaque partie ou limitation de la revendication, examinez l'invention du client et déterminez si elle répond aux exigences de cette partie ou limitation.
 - Pour chaque partie ou limitation de la revendication, introduisez des informations sur l'invention du client dans la même ligne, dans la colonne intitulée "Structure correspondante dans l'invention du client".
 - S'il n'y a pas de structure ou de fonction correspondante dans l'invention du client, laissez la case en blanc ou notez les différences.
 - L'invention du client peut avoir des caractéristiques additionnelles qui ne figurent pas dans la revendication.
 - Pour chaque partie ou limitation comparée de la revendication, introduisez votre conclusion dans la colonne intitulée "Limitation respectée?", accompagnée de notes explicatives, si nécessaire.

-
- Conclusions de votre analyse des atteintes de la revendication :**
- Sur la base d’une comparaison entre l’ensemble de la revendication interprétée et l’ensemble de l’invention du client, concluez que cette revendication :
 - **pourrait être interprétée comme couvrant l’invention du client** (revendication de catégorie 1) ou **peut être interprétée comme couvrant l’invention du client** (revendication de catégorie 2);
 - **ne semble pas couvrir l’invention du client** (revendication de catégorie 3);
 - **impossible à déterminer** (revendication de catégorie 4): la portée d’une limitation de la revendication n’était pas claire ou quelque chose dans l’invention du client n’était pas clair ou n’était pas connu.
 - Recommencez pour chaque revendication indépendante dans le brevet (ou la demande de brevet).
 - Lorsqu’une revendication indépendante est classée dans la catégorie 1 ou 2, analysez les revendications dépendantes.
-

- Détermination de la situation juridique :** un brevet est-il opposable à l’endroit et au moment où l’invention sera utilisée?
-

- Pour chaque brevet délivré, déterminez la situation juridique :
- **en vigueur** (“vivant”). Calculez la durée de validité escomptée du brevet
 - **expiré/inopposable** (“mort”). Si le brevet a cessé d’être opposable avant la fin de sa durée de validité, que s’est-il passé?
 - situation juridique **ambiguë/instable**.
- Si vous avez analysé des demandes publiées, déterminez si la demande est toujours en instance. Dans l’affirmative, déterminez la durée potentielle de validité du brevet pour tout droit de brevet futur potentiel.
-

- Déterminations définitives fondées sur l’analyse de la liberté d’exploitation :** classez chaque brevet sur la base de l’analyse des atteintes et de la détermination de la situation juridique.
-

- **Brevet présentant un intérêt :** au moins une revendication de catégorie 1 ou 2. Tout “brevet présentant un intérêt – en vigueur” doit être porté à l’attention du client.
- **Pas susceptible de présenter un intérêt :** toutes les revendications font partie de la catégorie 3.
- **Aucune analyse des revendications n’a eu lieu** parce qu’elles figuraient dans un brevet ayant cessé d’être opposable.
- **Impossible à déterminer :** vous n’avez pas été en mesure de tirer de conclusions de l’analyse des atteintes (toutes les revendications relèvent de la catégorie 4) et/ou vous n’avez pas été en mesure de déterminer la situation juridique.
-

- Préparez un rapport final :** utilisez le modèle présenté à l’annexe C.3.
-

- **L’invention :** description technique de l’invention et des projets d’utilisation du client.
- **Recherche sur la liberté d’exploitation :** résumé de la recherche sur la liberté d’exploitation; pas d’analyse.
- **Analyse de la liberté d’exploitation :** présentez les conclusions en utilisant un langage technique.
- Recensez tous les documents analysés en indiquant la détermination et le classement définitifs.
 - Mentionnez les documents de brevet spécifiques que vous souhaitez porter à l’attention du client.
-

- Conclusions et clauses de non-responsabilité :**
- Résumez les principaux résultats et éléments.
 - Indiquez les limites et les risques d’une détermination de la liberté d’exploitation et en particulier les risques d’une analyse de la liberté d’exploitation.
-

Annexe C.2.a

Module IV. Analyse de la liberté d'exploitation: lire les revendications et les informations sur la situation juridique
Modèle de tableau des revendications, accompagné de commentaires et d'instructions

Brevet n° X, revendication n° X

Limitation de la revendication	Interprétation de la revendication	Structure correspondante dans l'invention du client	Cette limitation semble-t-elle respectée?
[Copiez-collez la revendication intégrale de l'original. Décomposez la revendication en : préambule, transition et limitations. Chaque limitation correspond à une ligne distincte. Les limitations sont généralement, mais pas toujours, séparées par des points-virgules.]	[Cette colonne vous permet d'introduire des notes et des commentaires. Ces notes doivent vous aider à comprendre la portée du préambule, de la transition et de chaque limitation de revendication.]	[Tout élément de l'invention du client qui pourrait relever du champ de ce qui est mentionné dans la partie correspondante de la revendication, en particulier chaque limitation de revendication, est mentionné dans cette colonne. Incluez des explications, si nécessaire.]	[Essayez de tirer une conclusion (accompagnée de notes explicatives, si nécessaire) sur la question de savoir si, ou dans quelle mesure, la limitation de la revendication est respectée. Sélectionnez l'une des options suivantes : "oui", "non", "probablement oui", "probablement non", "certainement pas" ou "impossible à déterminer".]
[Copiez-collez le préambule ici.]	[Interprétez le préambule : De quel type d'invention s'agit-il? Quel est l'objet général de la revendication?]	[Comparez le préambule à l'invention du client. Examinez la question de savoir si l'invention du client couvre le même type d'invention et le même objet général.]	[Déterminez si l'invention du client pourrait relever du même type d'invention et du même objet.]
[Copiez-collez la transition ou l'expression de transition ici.]	[Interprétez les expressions de transition telles que : "comprenant", "consistant en", "consistant essentiellement en" ou "caractérisé par".]	[Déterminez si la transition est importante.]	[Déterminez si la transition a un effet sur la détermination définitive.]

[Copiez-collez la première limitation ici.]	[Examinez la portée de la limitation. Cette section peut comprendre des commentaires sur la manière dont cette limitation est décrite dans la spécification.]	[Comparez la première limitation à l'invention du client. Examinez la question de savoir s'il existe une structure ou un élément correspondant dans l'invention du client. Il peut s'agir d'un examen de ce qui semble similaire <i>ou</i> de ce qui semble différent <i>ou</i> de ce qui est ambigu.]	[Déterminez si la première limitation est respectée par une structure ou un élément correspondant dans l'invention du client. Si nécessaire, incluez des explications sur votre conclusion. Voici les conclusions possibles : "oui", "non", "probablement oui", "probablement non" ou "impossible à déterminer".]
[Continuez à copier-coller une limitation de revendication par ligne.]	[Examinez la portée de chaque limitation.]	[Comparez chaque limitation avec l'invention du client.]	[Déterminez si chaque limitation est respectée par une structure ou un élément correspondant dans l'invention du client.]
...

Notes supplémentaires:

Attribuez une catégorie aux revendications sur la base d'une comparaison de l'ensemble de la revendication avec l'ensemble de l'invention (voir le module IV, section 6.1).

1. Pourrait être interprétée comme couvrant l'invention du client.
2. Peut être interprétée comme couvrant l'invention du client.
3. Ne semble pas couvrir l'invention du client.
4. Impossible à déterminer.

Conclusion :
Catégorie de revendication :

Commentaires supplémentaires :

Annexe C.3

Ce modèle vise à montrer comment structurer et présenter le rapport final. Les remarques en *italiques* sont de simples observations et suggestions. Il est important de suivre les instructions qui figurent dans la liste récapitulative et de consulter la discussion sur le rapport final dans le module IV pour plus de détails.

Module IV. Analyse de la liberté d'exploitation: Lire les revendications et les informations sur la situation juridique

Modèle de rapport final

Apposez la mention "confidentiel" sur chaque page de ce document

Intitulé du projet

Introduction et identification:

Identifiez le client, le CATI et les membres du personnel du CATI impliqués dans la recherche.

Ces remarques peuvent inclure un résumé des interactions entre le CATI et le client, par exemple: premier contact, entretien, période de la recherche, calendriers.

L'invention

Résumé de l'invention:

Faites un résumé de l'invention du client fondé sur le rapport de synthèse du module II et incluez les éléments de compréhension additionnels que vous avez recueillis durant la suite du projet.

Ce résumé permet au client de voir comment vous comprenez l'invention (et d'apporter des rectifications, si nécessaire).

Description de l'invention du client: Donnez davantage de détails sur l'invention, sur la base des informations techniques recueillies en réponse à la question 2, ainsi que toute information additionnelle pertinente.

Revendications rédigées dans le style des revendications de brevet: Si vous avez rédigé des revendications dans le style des revendications de brevet, citez-les ici.

Caractéristiques essentielles: Citez brièvement les composants, étapes (procédés), caractéristiques

fonctionnelles, valeurs critiques (limites), fourchettes critiques et autres éléments que vous avez recensés comme étant des caractéristiques essentielles de l'invention.

Autres informations techniques utilisées aux fins de la recherche sur la liberté d'exploitation: Citez les caractéristiques facultatives, les solutions de remplacement, les caractéristiques non textuelles, telles que des diagrammes de flux, des structures chimiques, des séquences protéiques ou nucléiques et tout objet ayant été spécifiquement exclu.

Projets du client concernant l'utilisation de l'invention: Ajoutez les informations commerciales de la partie B du rapport de synthèse.

Pays où une utilisation est prévue:

Activité(s) prévue(s) dans chaque pays:

Calendrier(s) pour chaque pays:

Recherche sur la liberté d'exploitation

Résumé de la recherche sur la liberté d'exploitation: Dans cette partie du rapport, résumez la recherche sur la liberté d'exploitation en incluant les informations suivantes (le cas échéant) et toute information et commentaire additionnel pour clarifier des détails de la recherche ou améliorer la compréhension des résultats.

Bases de données consultées:

Pays et offices de brevets consultés: L'OEB ou le PCT de l'OMPI sont des "offices de brevets".

Langue(s) utilisée(s) pour la recherche:

Périodes: Si la recherche a été limitée à une période spécifique, précisez les périodes considérées.

Types de documents de brevet consultés: Brevets délivrés uniquement? Demandes de brevet publiées?

Objet recherche: Revendications, titre, abrégé, etc.

Termes de recherche et symboles de classement des brevets utilisés pour la recherche: Un résumé des termes de recherche peut être présenté sous la forme d'un tableau, comme indiqué ci-après. Vous pouvez vouloir inclure le nombre de résultats obtenus pour chaque caractéristique ou ressource utilisée pour la recherche. Vous pouvez inclure des remarques sur

les outils ou les stratégies que vous avez utilisés pour trouver des mots clés ou des symboles de classement des brevets, tels que WIPO Pearl, IPCCAT, STATS, CLIR ou des outils fournis par des bases de données commerciales.

Caractéristique de l'invention	Mots clés, termes de recherche	Symboles CIB

Facultatif: Donnez des détails sur les chaînes de recherche et la façon dont vous avez affiné la recherche: Le cas échéant, présentez les chaînes de recherche et expliquez comment vous avez affiné la recherche pour obtenir de meilleurs résultats.

Autres types de recherche, le cas échéant: Indiquez d'autres types de recherche, si vous en avez mené; par exemple des recherches sur des caractéristiques non textuelles, telles que des structures chimiques ou des informations sur des séquences, ou des recherches sur des inventeurs ou des entreprises spécifiques.

Résumé des résultats de la recherche sur la liberté d'exploitation:

Synthétisez les résultats de la recherche. Par exemple:

Combien de documents avez-vous trouvés? Les informations additionnelles peuvent inclure: le nombre de documents trouvés à différents stades de la recherche et les décisions que vous avez prises sur la manière d'affiner la recherche.

Combien de documents de brevet potentiellement pertinents (sur les résultats totaux de la recherche) avez-vous qualifiés de "documents de brevet potentiellement pertinents" et retenus pour une analyse approfondie? Quels critères avez-vous utilisés pour qualifier un résultat de recherche de document de brevet potentiellement pertinent et le retenir pour une analyse approfondie?

Avez-vous utilisé des critères spécifiques pour qualifier certains résultats de recherche de "pas potentiellement pertinents" et les exclure d'une analyse approfondie?

Insérez toute remarque additionnelle que vous jugez utile.

Analyse de la liberté d'exploitation

Introduction et aperçu

Les informations doivent être présentées de manière à être utiles au client. Vous pouvez vouloir inclure des remarques sur la façon dont vous avez organisé les informations et les raisons pour lesquelles vous avez procédé de la sorte.

Incluez des remarques sur le fait que vous avez ou non procédé à un nettoyage des résultats de recherche. Un type de nettoyage des données consisterait à déterminer d'abord la situation juridique afin de trouver les brevets ayant cessé d'être opposables (expirés, éteints, abandonnés, retirés, invalidés, ayant fait l'objet d'une revendication de non-protection, etc.). Un autre type de nettoyage consisterait à procéder à une comparaison rapide des revendications des brevets avec l'invention du client pour déterminer si les revendications requéraient des caractéristiques (éléments) qui n'apparaissent manifestement pas dans l'invention du client. Avez-vous décidé qu'il n'était pas nécessaire de procéder à une analyse complète des atteintes pour ces brevets?

La section consacrée à l'analyse de la liberté d'exploitation doit énumérer tous les brevets que vous avez qualifiés de potentiellement pertinents et que vous avez retenus pour une analyse approfondie, quelle qu'elle soit. Si vous avez analysé d'autres types de documents de brevet, comme des demandes de brevet en instance, des modèles d'utilité (mini-brevets) ou des brevets de pays non ciblés, ils doivent également être mentionnés.

Une option consiste à fournir une liste principale de tous les documents de brevet que vous avez analysés, présentés sous la forme d'un tableau, avec un document de brevet par ligne. Pour chaque brevet, il convient d'inclure des données bibliographiques minimales telles que le numéro, le titre, la date de délivrance, le pays de délivrance, la date de priorité et la date d'expiration prévue, et vous pourriez ajouter les inventeurs, les titulaires (déposants, cessionnaires) ou d'autres informations (si vous avez analysé des demandes de brevet ou d'autres documents de brevet qui n'étaient pas des brevets délivrés, il peut être utile de les présenter dans un tableau distinct). Cela donne un résumé utile de l'étape consacrée à l'analyse de la liberté d'exploitation.

Si vous avez effectué une détermination de la situation juridique, présentez-la dans le tableau, avec les

mentions “en vigueur”, “inopposable”, “impossible à déterminer” ou “non déterminé”. Incluez des observations sur l’analyse que vous avez réalisée, par exemple si vous avez mené une analyse des atteintes ou une détermination de la situation juridique, si vous avez mené les deux types d’analyse ou seulement l’une des deux.

Le tableau doit comprendre une colonne pour introduire le résumé de la détermination définitive, une liste du classement des brevets et des remarques. Les options de classement des brevets sont les suivantes :

- “Brevet présentant un intérêt” (revendications de catégorie 1 ou 2) et s’il est “en vigueur” ou “expiré/inopposable”,
- “Pas susceptible de présenter un intérêt” (revendications de catégorie 3) et s’il est “en vigueur” ou “expiré/inopposable”,
- “Pas d’analyse des revendications parce que le brevet a expiré ou est inopposable”,
- “Impossible à déterminer” [la portée des revendications n’était pas claire (revendications de catégorie 4) ou la situation juridique n’était pas claire].

Analyse des documents de brevet individuels:

Dans cette partie du rapport, présentez les brevets (et les demandes de brevet) que vous souhaitez porter à l’attention du client. Vous ne devez pas détailler chaque brevet (ou demande de brevet) que vous avez analysé.

Informations sur les brevets: Pour chacun des brevets que vous souhaitez présenter, identifiez le brevet par son numéro et son titre, fournissez des informations bibliographiques additionnelles telles que le pays de délivrance, le ou les inventeurs, le(s) titulaire(s), les revendications de priorité, tous les symboles de la CIB attribués, la date d’expiration prévue et la situation juridique, ainsi qu’un lien vers une version électronique (si possible). Si vous avez déjà préparé un tableau récapitulatif, moins d’informations sont nécessaires ici. Des informations facultatives pourraient être, notamment: des informations sur les familles de brevets (le cas échéant), une liste des symboles de la CIB correspondants à des termes de recherche et des extraits de texte pertinents montrant où le mot clé a trouvé une correspondance.

Revendications analysées: Ajoutez le texte des revendications dans la mesure du possible et terminez par des remarques sur les résultats de l’analyse des atteintes pour chaque revendication que vous avez analysée et sur la manière dont vous l’avez classée.

Tableaux de revendications et détails de l’analyse: Pour chaque brevet que vous présentez en détail, décidez si vous voulez inclure des tableaux de revendication et examiner l’analyse des atteintes et la détermination de la situation juridique de chaque revendication. Vous pouvez décider d’inclure un tableau des revendications pour chaque revendication ou uniquement pour certaines d’entre elles qui présentent un intérêt supérieur.

Le cas échéant, énumérez les sources d’information dont vous vous êtes servi pour interpréter les revendications ou déterminer la situation juridique.

Remarques et analyse supplémentaire (facultatif):

Vous pouvez inclure des observations générales sur la base de l’analyse complète de la liberté d’exploitation. Par exemple, vous pouvez indiquer si vous avez trouvé beaucoup de brevets potentiellement pertinents, seulement quelques-uns ou aucun et ce qu’ils peuvent révéler sur l’activité inventive dans le domaine technologique concerné. Vous pouvez évoquer les obstacles que vous avez rencontrés durant le processus de recherche sur la liberté d’exploitation. Vous pouvez mentionner les similitudes et les différences que vous avez observées entre des éléments de l’invention de votre client et les inventions de divers brevets analysés.

Conclusions

Gardez à l’esprit que c’est peut-être la seule section que le client lira en détail. Incluez un résumé des principaux résultats de la recherche et les éléments les plus significatifs de l’analyse, et insistez sur les informations que vous voulez que votre client retienne de ce projet.

Rédigez vos conclusions en utilisant un langage technique. Ne qualifiez pas vos conclusions d’avis juridique.

Vous pouvez choisir d’attirer l’attention du client sur certains brevets (ou demandes de brevet en instance) que vous estimez particulièrement pertinents, en particulier des brevets classés dans la catégorie “brevet présentant un intérêt – en vigueur” à l’issue de votre détermination définitive. Vous pouvez discuter de vos conclusions fondées sur votre utilisation des outils d’analyse de la liberté d’exploitation, tels qu’ils sont détaillés dans le guide, mais n’utilisez pas un langage juridique et ne tirez pas de conclusions juridiques lorsque vous mentionnez un brevet ou une demande de brevet.

Recensez les questions qui restent sans réponse et les cas où vous n'avez pas été en mesure de tirer une conclusion ferme ou de présenter une détermination définitive.

Si vous choisissez de mentionner un cas où l'historique suggère que l'invention peut être tombée dans le domaine public dans un pays spécifique au cours d'une période donnée, exposez les preuves et votre raisonnement. Décrivez toute source potentielle d'erreur.

Limites et risques associés à ce processus: Cette section est obligatoire.

Remarques générales: *Incluez des remarques générales sur les limites, les erreurs potentielles et les risques associés au processus de détermination de la liberté d'exploitation. Le module I du guide propose un résumé et le module V contient une analyse détaillée, notamment d'éventuelles clauses de non-responsabilité à inclure dans le rapport.*

Inclure des remarques spécifiques au projet: *Par exemple, il se peut qu'il ait été difficile de consulter les documents de brevet publiés dans un pays particulier ou dans une base de données spécifique. Vous avez peut-être appris que les brevets d'un pays présentant un intérêt ne sont pas publiés régulièrement dans une base de données, que la couverture de cette base de*

données pour ce pays est incomplète. Vous pouvez avoir rencontré des difficultés linguistiques ou avec les outils de traduction. Il peut s'être révélé difficile ou impossible d'accéder à des informations qui vous permettraient de déterminer la situation juridique de certains brevets (ou demandes de brevet en instance).

Si vous avez conclu que l'historique suggère que l'invention peut être tombée dans le domaine public dans un pays particulier au cours d'une période donnée, mentionnez ensuite les incertitudes et les erreurs potentielles associées au recensement d'inventions relevant du domaine public. Ici, la discussion devrait inclure les principes généraux enseignés dans le guide et les circonstances spécifiques du projet.

Ne donnez pas de conseil au client dans votre rapport. Le rapport a été établi pour transmettre des informations que le client peut analyser lorsqu'il arrête sa décision sur la suite à donner au projet. Il incombe au client de prendre ses propres décisions et d'assumer les risques qu'elles impliquent.

Insérez un dernier rappel précisant que votre rapport est simplement un rapport d'analyse technique et ne contient pas d'avis juridique. Indiquez que le rapport, et toute recherche et analyse effectuées aux fins de ce projet, ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Annexe D

Ressources et outils de L'OMPI

Études

Conley, J. G., P. M. Bican et N. Wilkof (16 septembre 2013), *Étude sur les brevets et le domaine public (II)*, (CDIP/12/INF/2 REV), OMPI.

Phillips, J., M. Sibanda, H. El Saghir, E. Rengifo García, O. P. Orlyuk et C. Gabriel (28 février 2012), *Étude sur les brevets et le domaine public*, (CDIP/8/INF/3 Rev.2), OMPI.

Guides

Manuel de l'OMPI pour la rédaction des demandes de brevet (2007) : <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=297>

Guide de l'OMPI sur l'utilisation de l'information en matière de brevets (2015) : <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=180&plang=EN>

PATENTSCOPE : Guide de l'utilisateur (2020) : https://patentscope.wipo.int/search/help/en/users_guide.pdf

Utilisation des inventions relevant du domaine public : Guide à l'intention des inventeurs et des entrepreneurs (2020). OMPI.

Outils

Classification internationale des brevets (CIB) : <https://www.wipo.int/classifications/CIB/en>

PATENTSCOPE : <https://www.wipo.int/patentscope/fr/index.html>

TUTORIELS DE PATENTSCOPE : <https://patentscope.wipo.int/search/fr/tutorial.jsf>

WEBINAIRES SUR PATENTSCOPE (en anglais) : <https://www.wipo.int/patentscope/en/webinar/>

WIPO CLIR : <https://patentscope.wipo.int/search/en/clir/clir.jsf?new=true>

PORTAIL DU REGISTRE DES BREVETS DE L'OMPI (en anglais) : www.wipo.int/patent_register_portal

WIPO PEARL : <https://www.wipo.int/reference/fr/wipopearl/index.html>

WIPO TRANSLATE : <https://www.wipo.int/patentscope/fr/wipo-translate/index.html>

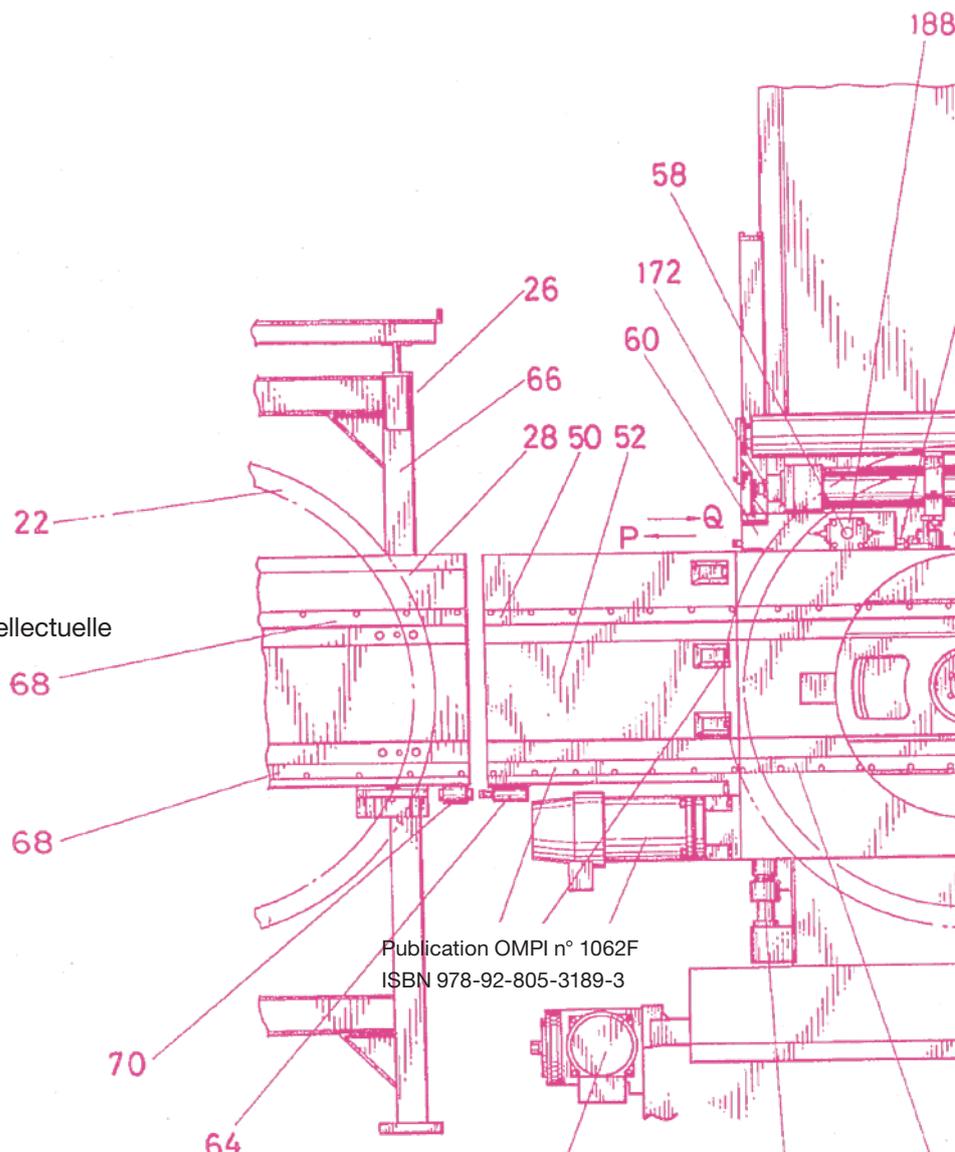
Autres ressources utiles

Centres d'appui à la technologie et à l'innovation (CATI) de l'OMPI : <https://www.wipo.int/tisc/fr/index.html>

Notes

- i Voir 35 U.S.C. §154a)1) et 2).
- ii J. Phillips, M. Sibanda, H. El Saghir, E. Rengifo García, O. P. Orlyuk et C. Gabriel (28 février 2012), *Étude sur les brevets et le domaine public* (CDIP/8/INF/3 Rev.2), OMPI.
- iii 35 U.S.C. §112.b); voir aussi EPC, article 84.
- iv MPEP § 2133, citant *Manville SalesCorp. c. Paramount Sys. Inc.*, 917 F.2d 544, 549 (Fed. Cir. 1990), discutant de l'article 35 U.S.C. § 102.b) avant l'AIA, qui s'applique également à l'utilisation publique et aux interdictions de vente visées à l'article 35 U.S.C. § 102.a)1) actuel de l'AIA.
- v MPEP § 2145, concernant les questions de non-évidence, citant *In re Wiseman*, 596 F.2d 1019, 201 USPQ 658 (CCPA 1979); *In re Baxter Travenol Labs.*, 952 F.2d 388, 21 USPQ2d 1281 (Fed. Cir. 1991).
- vi MPEP § 1412.02, aux États-Unis d'Amérique, un titulaire de brevets peut demander une nouvelle délivrance d'un brevet délivré au titre de l'article 35 USC § 251 et la "règle de la récupération" est une doctrine issue de la jurisprudence.
- vii Voir J. Phillips, M. Sibanda, H. El Saghir, E. Rengifo García, O. P. Orlyuk et C. Gabriel (28 février 2012), *Étude sur les brevets et le domaine public* (CDIP/8/INF/3 Rev.2), OMPI.
- viii Alberts D. et al. (2017) Introduction to Patent Searching. In : Lupu M., Mayer K., Kando N., Trippe A. (éd.) *Current Challenges in Patent Information Retrieval*. The Information Retrieval Series, vol 37. Springer, Berlin, Heidelberg.

FIG. 6



Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
34, chemin des Colombettes
Case postale 18
CH-1211 Genève 20
Suisse

Tél.: +41 22 338 91 11
Tlcp.: +41 22 733 54 28

Les coordonnées des bureaux extérieurs
de l'OMPI sont disponibles à l'adresse
www.wipo.int/about-wipo/fr/offices

Publication OMPI n° 1062F
ISBN 978-92-805-3189-3