

LIGNES DIRECTRICES POUR L'ADAPTATION
DU GUIDE SUR LES BREVETS
*INVENTER LE FUTUR – INITIATION AUX BREVETS POUR
LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES*

Objectif général

- L'adaptation du guide a pour objet principal de donner aux PME des orientations précises sur la base de la législation et des règlements nationaux sur les brevets, des pratiques, des formulaires, des taxes, des institutions, de la jurisprudence, des décisions de justice ainsi que des procédures administratives propres à chaque pays.
- N'oubliez pas d'y faire figurer des illustrations, des exemples et des études de cas provenant du pays pour lequel le guide est adapté. Les images figurant dans l'édition internationale du guide ont été insérées après autorisation pour cette édition uniquement. Par conséquent, les guides adaptés aux besoins des utilisateurs doivent comporter des exemples différents et des images différentes; si vous souhaitez conserver les mêmes images, vous devez demander une autorisation directement aux entreprises et aux inventeurs concernés.
- Le guide doit être traduit dans la ou les langues locales.

Remarques générales

- Les mots “votre office national des brevets” doivent être systématiquement remplacés par le nom de l'office de propriété industrielle du pays concerné.
- Les mots “votre pays” doivent être systématiquement remplacés par le nom de votre pays.

SECTION 1 : BREVETS

Qu'est-ce qu'un brevet?

- Donnez la définition exacte qui figure dans votre législation nationale.
- Adaptez cette partie en fonction des variantes qui peuvent exister dans votre pays.

Qu'est-ce qu'une invention?

- Il n'est probablement pas nécessaire d'adapter ce passage.

Pourquoi devriez-vous envisager de faire breveter vos inventions?

- Il n'est probablement pas nécessaire d'adapter ce passage.

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

- Ce passage doit être adapté en fonction des droits de propriété intellectuelle reconnus dans chaque pays. Pour chaque droit de propriété intellectuelle, une définition s'inspirant davantage de la définition nationale peut être utilisée.
- Votre pays reconnaît-il les modèles d'utilité? Dans la négative, vous pouvez supprimer la mention des modèles d'utilité.
- Existe-t-il une législation sur la protection de l'information confidentielle ou des secrets d'affaires? Quels sont les principaux critères pour que l'information commerciale confidentielle puisse bénéficier de cette protection?
- Marques : il serait utile d'indiquer l'adresse Web de l'institution chargée de l'enregistrement des marques lorsque celle-ci n'est pas la même que l'institution chargée de la délivrance des brevets.
- Dessins et modèles industriels : expression à remplacer par "brevets de dessins ou modèles" ou par "dessins industriels et modèles industriels" si ce sont les termes utilisés dans votre pays. Lorsque des dessins et modèles non enregistrés sont aussi protégés dans votre pays, il faut prévoir un droit de propriété intellectuelle distinct. En outre, vous devez indiquer l'adresse Web de l'institution chargée de l'enregistrement des marques si celle-ci n'est pas la même que l'institution chargée de la délivrance des brevets.
- Droit d'auteur : il serait utile d'indiquer l'adresse Web du registre du droit d'auteur, le cas échéant.
- Votre pays prévoit-il un système de protection *sui generis* des obtentions végétales? Dans l'affirmative, vous pouvez indiquer l'adresse Web de ce registre. Dans la négative, vous pouvez supprimer cette mention.
- Votre pays prévoit-il une protection pour les schémas de configuration (topographies) des circuits intégrés? Dans la négative, vous pouvez supprimer cette mention.

Brevets par opposition à secret

- Indiquez la législation applicable à la protection des secrets d'affaires dans votre pays et vérifiez, dans le reste de l'encadré, si quelque chose est incohérent avec la législation et la pratique nationales.

Qu'est-ce qui peut être breveté?

- Cette question, ainsi que les questions suivantes, doit être adaptée lorsque les conditions de brevetabilité sont différentes de celles qui sont énumérées dans l'édition internationale du guide.

Modèles d'utilité

- Est-ce qu'il existe des modèles d'utilité ou des brevets de courte durée (quel que soit leur nom exact) dans votre pays?

- Quelles sont les conditions de leur protection? Doivent-ils satisfaire au critère d’“activité inventive” ou à celui de non-évidence?
- Est-ce que les modèles d’utilité sont délivrés plus rapidement que les brevets? Dans l’affirmative, en général dans quels délais?
- Est-ce que les taxes au titre de la délivrance d’un modèle d’utilité sont d’un montant inférieur à celui des taxes au titre de la délivrance d’un brevet?
- Quelle est la durée d’un modèle d’utilité? Est-elle du même ordre que celle d’un brevet?
- Les modèles d’utilité ne concernent-ils que certains domaines techniques? Peuvent-ils être utilisés pour un procédé ou uniquement pour un produit?
- Est-ce qu’une demande de modèle d’utilité peut être convertie en une demande de brevet?
- Est-il possible de déposer une demande de modèle d’utilité et de brevet pour la même invention?

Qu’est-ce qu’un objet brevetable?

- Il convient d’inclure la liste des objets non brevetables selon votre législation nationale.

La protection des logiciels informatiques

- Est-ce qu’un logiciel informatique peut être protégé par un brevet dans votre pays? Y-a-t-il des conditions particulières à remplir? Fait-il partie des objets non brevetables? Existe-t-il une différence (du point de vue de la brevetabilité) entre un logiciel informatique et une invention mise en œuvre par ordinateur?
- Est-ce qu’un logiciel informatique peut être protégé par le droit d’auteur? Existe-t-il un registre du droit d’auteur et, dans l’affirmative, quelle est son adresse?

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

- Quelle est la définition de l’état de la technique dans votre pays? Que comprend l’état de la technique?
- Comment l’“état de la technique tenu secret” est-il traité dans votre pays?

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

- Expliquez l’exigence de non-évidence (ou d’activité inventive) à la lumière de votre législation nationale.
- Est-ce que les tribunaux nationaux tiennent compte d’éléments de preuve secondaires de non-évidence lorsqu’ils évaluent la validité d’un brevet? Dans l’affirmative, envisagez de résumer quelques facteurs qui peuvent servir d’éléments de preuve secondaires de non-évidence.

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

- Expliquez cette notion à la lumière de votre législation nationale.
- Est-ce que, dans votre pays, l'exigence d'utilité joue un rôle important dans l'examen des demandes concernant des biotechniques?

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

- Est-ce que, dans votre pays, il s'agit d'une exigence de brevetabilité?
- Est-ce que votre pays exige de l'inventeur qu'il divulgue la "meilleure manière" de mettre en pratique l'invention? Dans la négative, vous pouvez supprimer cette mention.
- Est-ce que le déposant est tenu de déposer le micro-organisme lorsque l'invention a trait à un tel micro-organisme? Où le dépôt peut-il se faire? Existe-t-il une institution nationale dépositaire? Vous pouvez mentionner les autorités de dépôt internationales (selon le Traité de Budapest) dont une liste figure à l'adresse suivante :
<http://www.wipo.int/treaties/fr/registration/budapest/index.html>.

Les brevets dans les sciences de la vie

- Qu'est-ce qui peut être breveté dans votre pays dans le domaine des sciences de la vie?
- Est-ce qu'un micro-organisme peut être breveté?
- Existe-t-il d'autres exclusions de la brevetabilité ayant trait aux sciences de la vie?
- Est-ce que le matériel purifié et biologique isolé peut être breveté?
- Est-ce que votre pays prévoit un système *sui generis* de protection des obtentions végétales? Modifiez le texte en conséquence; vous pouvez mentionner l'institution nationale chargée de la délivrance de ces titres de protection.

Quels sont les droits conférés par un brevet?

- Énumérez les droits conférés par votre pays à un titulaire de brevet. Veuillez notamment établir une distinction entre les droits découlant d'un brevet pour un procédé et ceux découlant d'un brevet pour un produit.
- Remplacez l'expression "organisme de réglementation compétent" par le nom de l'organe chargé de délivrer les approbations de commercialisation pour les produits pharmaceutiques.

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

- Indiquez si, dans votre pays, les brevets et les demandes de brevet mentionnent à la fois le ou les inventeurs ainsi que le ou les déposants.

- Que se passe-t-il dans votre pays pour les inventions mises au point par un employé? Est-ce que ces inventions sont automatiquement attribuées à l'employeur? Quels sont les droits de l'inventeur? Est-il habilité selon la législation nationale à recevoir un avantage financier ou une récompense pour son invention? Que se passe-t-il lorsque l'invention a été mise au point en dehors des heures de travail? Est-ce que ces règles s'appliquent aussi au personnel universitaire?
- Qui détient les droits sur une invention mise au point par un fournisseur indépendant?
- Que se passe-t-il lorsque le brevet appartient conjointement à deux ou plus de deux entreprises ou institutions? Est-ce que chaque partie peut, séparément, concéder l'exploitation du brevet sous licence ou faire respecter celui-ci? L'autorisation des autres parties est-elle nécessaire? Modifiez le texte en conséquence.

SECTION 2 : COMMENT OBTENIR UN BREVET?

Point de départ

- Il n'est probablement pas nécessaire d'adapter ce passage.

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

- Est-ce que l'office national des brevets a mis sa base de données sur les brevets en ligne? Dans l'affirmative, incorporez un lien vers cette base de données. La consultation est-elle gratuite?
- Est-ce que l'office national des brevets effectue des recherches en matière de brevets moyennant le paiement d'une taxe? Quels sont les types de services de recherche proposés par l'office national des brevets? Existe-t-il d'autres grands fournisseurs d'informations en matière de brevets dans votre pays?
- Incorporez un lien vers la liste des bases de données sur les brevets en ligne accessibles depuis le site Web de l'OMPI, à l'adresse suivante :
<http://www.wipo.int/ipdl/fr/resources/links.jsp>

La classification internationale des brevets

- Indiquez si votre pays utilise la classification internationale des brevets. Dans la négative, vous pouvez aussi mentionner la classification utilisée par votre pays.

Comment déposer une demande de protection par brevet?

- Indiquez si votre office national des brevets accepte le dépôt en ligne des demandes de brevet. Dans la négative, vous pouvez supprimer la mention du dépôt en ligne.
- Indiquez si votre pays prévoit le dépôt en ligne des demandes de brevet provisoires. Dans la négative, vous pouvez supprimer cette mention.

Différentes étapes de la procédure relative à une demande de brevet

- Décrivez l'intégralité de la procédure d'obtention d'une protection par brevet dans votre pays.
- Est-ce que votre pays prévoit un examen quant au fond des demandes de brevet? Est-il nécessaire que le déposant demande un examen pour que celui-ci ait lieu?
- Est-ce que les demandes de brevet sont publiées dans un délai de 18 mois après la date de dépôt?
- L'office des brevets prévoit-il un délai d'opposition par des déposants? Est-ce que la procédure d'opposition se déroule avant ou après la délivrance du brevet? Quels sont les délais pour former une opposition?
- Il serait préférable d'incorporer, à la place du graphique stylisé figurant dans l'édition internationale, un organigramme donnant un aperçu de la procédure et des délais moyens à chaque étape.

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

- Incorporez un petit tableau où apparaîtront les principales taxes officielles à payer pour faire breveter une invention (par exemple, taxe de recherche, taxe de dépôt, taxe de publication, taxe de maintien en vigueur ou de renouvellement, etc.) et modifiez le texte en conséquence. Vous pouvez aussi incorporer un lien vers une page Web comprenant des informations actualisées sur les taxes.
- Indiquez comment les coûts peuvent varier en fonction du nombre de revendication ou du nombre de pages de la demande de brevet.
- S'il existe des institutions ou des fonds nationaux accordant des subventions ou des prêts à des conditions avantageuses ou tout autre type d'assistance à des fins d'obtention de brevets à faire valoir sur le marché national ou à l'étranger, vous pouvez donner des informations y relatives ici.

Quand déposer une demande de brevet?

- Précisez si votre pays utilise un système du premier déposant.
- Est-ce que le déposant est autorisé à modifier sa demande de brevet (par exemple, la description, les revendications ou les deux) une fois qu'il a déposé cette demande? Une brève description des types de changement autorisés peut être ajoutée.
- Est-ce que votre pays a adhéré à la Convention de Paris, qui prévoit un délai de priorité de 12 mois? A-t-il adhéré au Traité de coopération en matière de brevets? Modifiez le paragraphe en conséquence.
- Ajoutez tout autre élément qui peut avoir une incidence sur le délai de dépôt des demandes dans votre pays.

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

- Est-ce que la législation nationale prévoit un délai de grâce? Dans la négative, vous pouvez supprimer cette mention (ainsi que la question ci-après sur le délai de grâce).

Qu'est-ce qu'un "délai de grâce"?

- Si la législation nationale prévoit un délai de grâce, vous pouvez inclure des informations sur la durée de ce délai et sur les types de divulgation auxquels s'applique le délai de grâce. Lorsque la législation nationale ne prévoit pas de délai de grâce, vous pouvez néanmoins mentionner cette notion si vous considérez qu'il est important que les déposants sachent que cette possibilité existe dans d'autres pays.

Demandes de brevet provisoires

- Est-il possible de déposer une demande de brevet provisoire dans votre pays? Dans la négative, vous pouvez supprimer cette mention. Vérifiez que les trois points énumérés dans l'encadré correspondent bien à ce qu'a prévu le législateur de votre pays pour les demandes de brevet provisoires.

Quelle est la structure d'une demande de brevet?

- Ce passage doit être modifié en fonction de la structure propre à la demande de brevet de chaque pays et des conditions particulières.
- On peut y faire figurer des informations sur des règles officielles applicables aux dessins (telles que des informations sur la date à laquelle ceux-ci sont exigés ou non, leur mode de présentation, etc.).
- Le nombre de revendications ou de revendications indépendantes pouvant figurer dans la demande de brevet est-il limité?

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

- Même si les délais de délivrance d'un brevet varient sensiblement selon le domaine technique, cette information est très importante pour le déposant. Il est tout aussi important de donner des informations sur les délais moyens de délivrance.
- L'office national des brevets prévoit-il une procédure de délivrance accélérée? À quelles conditions les entreprises peuvent-elles en bénéficier?

Vérification du texte d'un brevet délivré

- Quelles sont les procédures à suivre pour corriger une erreur dans un brevet délivré?

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

- Modifiez ce passage à la lumière de la législation nationale. À partir de quelle date le déposant peut-il faire respecter son brevet? Est-il possible de poursuivre l'auteur d'une atteinte ayant eu lieu avant la délivrance du brevet?
- Est-il possible de déposer une demande de brevet et de modèle d'utilité en même temps dans votre pays? Dans la négative, vous pouvez supprimer cette mention.

Quelle est la durée de la protection par brevet?

- Est-ce que la législation nationale prévoit un certificat complémentaire de protection ou tout autre mécanisme permettant de prolonger la durée d'un brevet au-delà de 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande?

Brevet en instance

- Existe-t-il des conditions pour indiquer qu'un produit a été breveté et, partant, le faire respecter?

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

- Indiquez si le déposant qui est résident doit être représenté par un agent de brevets. Indiquez aussi les conditions que doit remplir un déposant étranger (ou non-résident).
- Indiquez qui a le droit de représenter le déposant auprès de l'office des brevets (un juriste? un agent de brevets officiellement agréé? toute autre personne?). S'il existe une liste des agents de brevets officiels, vous pouvez incorporer un lien vers cette liste.

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

- Vous devez expliquer brièvement la notion d'unité de l'invention.
- Vous pouvez aussi, selon que de besoin, expliquer la notion de "continuation-in-part" et de la notion de "demande divisionnaire".

SECTION 3 : DÉPOSER UNE DEMANDE DE BREVET À L'ÉTRANGER

Pourquoi déposer une demande de brevet à l'étranger?

- Il n'est probablement pas nécessaire d'adapter ce passage.

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

- Les auteurs du texte de l'édition internationale du guide sont partis du principe que les pays concernés avaient adhéré à la Convention de Paris et que les demandes de brevet étaient publiées dans un délai de 18 mois après leur dépôt. Si tel n'est pas le cas, il faut modifier le texte en conséquence.

Où demander la protection de votre invention?

- Il n'est probablement pas nécessaire d'adapter ce passage.

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

- Votre pays est-il membre de l'un des systèmes de protection régionaux? Dans l'affirmative, vous pouvez fournir des informations supplémentaires sur le système régional dont votre pays est membre.
- Est-ce que votre pays a adhéré au Traité de coopération en matière de brevets? Dans la négative, vous pouvez omettre de mentionner la voie internationale. De même, l'encadré sur les avantages du PCT peut être supprimé.

SECTION 4 : COMMERCIALISER UNE TECHNOLOGIE BREVETÉE

Comment commercialiser une technologie brevetée?

- Il n'est probablement pas nécessaire d'adapter ce passage.

Comment lancer un produit breveté sur le marché?

- Il n'est probablement pas nécessaire d'adapter ce passage.

Pouvez-vous vendre votre brevet?

- Indiquez si les cessions de brevet doivent être signalées à l'office des brevets et décrivez la procédure à suivre à cette fin.

Comment concéder sous licence votre brevet à des tiers?

- Indiquez si l'accord de licence doit être enregistré auprès d'un organe gouvernemental et, dans l'affirmative, indiquez l'adresse Web de l'institution concernée.

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

- Il n'est probablement pas nécessaire d'adapter ce passage.

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

- Il n'est probablement pas nécessaire d'adapter ce passage.

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

- Il n'est probablement pas nécessaire d'adapter ce passage.

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

- Il n'est probablement pas nécessaire d'adapter ce passage.

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

- Il n'est probablement pas nécessaire d'adapter ce passage.

SECTION 5 : FAIRE RESPECTER LES DROITS DE BREVET

Pourquoi devez-vous faire respecter vos droits de brevet?

- Il n'est probablement pas nécessaire d'adapter ce passage.

Qui est chargé de faire respecter les droits de brevet?

Il n'est probablement pas nécessaire d'adapter ce passage.

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

- Indiquez le rôle des tribunaux, de la police et des douanes dans les affaires relatives à un brevet dans votre pays. Mentionnez tous les textes législatifs, règlements, notifications, etc. pertinents.
- Vous pouvez mentionner expressément les institutions qui peuvent être utiles en cas d'atteinte, ainsi que fournir leur adresse postale, leur adresse électronique et l'adresse de leur site Web, le cas échéant.
- Vérifiez si le reste du texte convient et s'il reflète bien les mesures correctives existant dans votre pays, et modifiez-le en conséquence.

Annexes

- L'annexe I fournit la liste des sites Web des offices de brevets et peut rester telle quelle dans la version adaptée.

- Si votre pays a adhéré au Traité de coopération en matière de brevets, l'annexe II devrait contenir la liste des États contractants, assortie d'un lien vers le site Web du PCT, qui contient une liste plus actualisée.
- L'annexe IV peut contenir une copie du formulaire national de demande.

Autres questions

On trouvera ci-dessous un certain nombre de questions qui ne sont pas traitées dans l'édition internationale mais qui peuvent l'être dans les versions adaptées :

- énumération des institutions pouvant financier le dépôt des demandes au niveau national ou au niveau international;
- règlements d'exécution sur les licences obligatoires;
- mention de l'existence ou non d'une exception en faveur de la recherche.

[Fin du document]