

Les dix erreurs de prudence les plus fréquemment commises par les entreprises d'investissement concernant les droits de la propriété intellectuelle

Auteur: Dennis Fernandez, Esq.
Traductrice: Thanh Huynh
Fernandez & Associates LLP
1047 El Camino Real, suite 201
Menlo Park, CA 94026
www.iploft.com

1. Déposer tardivement une application de brevet aux États-Unis et au niveau international

Plusieurs companies de technologie ne peuvent pas profiter de la protection du droit des brevets, car ceux-ci cherchent à déposer leurs brevets lorsqu'il est trop tard. Présentement, les règles américaines fournissent aux demandeurs un délai de grâce d'environ un an pendant lequel l'application de brevet doit être déposée. En effet, ce délai débute dès que l'inventeur divulgue son invention, que ce soit au public ou à une audience privée. Cette divulgation peut avoir lieu dès qu'une simple offre de vente est placée sur l'invention, même si ce dernier n'a pas encore de prototype ou n'est pas encore construit.

Contrairement aux règles américaines, les règles étrangères qui s'appliquent à plusieurs juridictions industrialisées, tels que le Japon et divers pays européens, ne fournissent aucun délai de grâce suite à la divulgation de l'invention. Par conséquent, il est impératif aux déposants de chercher à enregistrer leur brevets le plus tôt possible. Dans certains cas, par contre, certaines exceptions permettent aux déposants d'émettre tardivement leur demande de brevet. Il n'est cependant pas recommandé aux déposants de se fier à ces exceptions.

2. Soumettre des demandes de brevet d'invention qui contiennent des revendications trop restrictives

Plusieurs brevets délivrés n'ont pas de valeur commerciale parce que l'étendue des revendications est particulièrement étroite. Sans doute, un concurrent déterminé peut assez facilement éviter ce problème. Lors de la soumission d'une demande de brevet, le demandeur devrait définir de façon générale la nouveauté de leurs concepts qui contiennent potentiellement des conceptions de d'autres parties.

En effet, cette stratégie juridique de refoulement est relativement facile à exprimer. Il s'agit d'une analyse du futur marché concurrentiel et de la direction vers lequel l'industrie technologique va prendre. En réalité, par contre, cet exercice est une tâche

difficile à accomplir, car l'analyse requiert une compréhension sophistiquée du marché ainsi qu'une vision de la technique et de l'ingénierie.

3. Maintenir une mauvaise gestion interne causant une contrefaçon de brevet

En vertu du droit des brevets américain, un demandeur engage sa responsabilité juridique lorsqu'il est conscient de l'existence d'un brevet délivré ou lorsqu'il contrefait intentionnellement un brevet délivré. Dans le cas de cette dernière hypothèse, le breveté peut réclamer le triple du montant d'indemnisation normalement attribué. Ainsi, puisque le prix d'exposition aux dommages est si élevé, le département administratif d'une compagnie doit prudemment éviter de créer une piste de preuve de communications interne qui démontrent un état d'esprit intentionnel. Par exemple, des messages transmis par courriel pourraient être interprétés de manière à démontrer qu'une contrefaçon était délibérée. Ainsi, dans la plupart des cas, il est convenable pour une compagnie d'adopter une politique interne visant à décourager les inventeurs d'analyser des brevets délivrés au point de les reproduire dans leurs demandes de brevet. De plus, lorsqu'un brevet semble être déjà connu, le département de gestion doit prendre les précautions nécessaires pour éviter quelque contrefaçon. Il serait donc sage de consulter un conseiller en droit des brevets afin d'obtenir son analyse et son opinion.

4. Miser exclusivement sur le droit d'auteur pour protéger un logiciel

Le droit d'auteur peut certainement protéger des logiciels, tels que les programmes d'ordinateurs, bases de données électroniques, écrans d'affichage graphique et autres médias similaires. Aux États-Unis ainsi que dans une multitude de pays étrangers, un inventeur de logiciel peut profiter de la protection du droit d'auteur immédiatement après la création de son invention à un coût très modeste. En fait, le droit d'auteur est un moyen de protection adéquat pour garer les médias numériques, tels que les oeuvres video et audio, sans même exiger de conformité avec les formalités d'enregistrement et d'avis.

Par contre, un inventeur doit comprendre que la protection fournie par le droit d'auteur laisse son invention vulnérable à l'ingénierie inverse de ses concurrents. En d'autres termes, puisque la technique d'ingénierie inverse ne fait que faciliter la conception des idées et fonctions sous-jacentes à une invention, aucune copie littérale du code originaire ne se produit et, par conséquent, aucune contrefaçon de droit d'auteur ne survient. Dans cette hypothèse, il serait sage de fier au droit des brevets pour protéger de nouveaux algorithmes, méthodes ou appareils informatique.

5. Souiller par mégarde des droits de propriété intellectuelle en accordant des droits de copropriété

Dans le cours du développement d'un projet d'ingénierie, les idées tirent leurs origine de plusieurs sources, tels que des conseillers, employés et même des

consommateurs. Une telle création de droits de propriété intellectuelle accomplie en collaboration peut être une copropriété de multiple parties. À moins que ces droits de copropriété soient définis à l'avance, avec un accord contractuel, par exemple, il est possible que certaines parties cherchent ultérieurement à réclamer non seulement leur part de copropriété, mais ils peuvent effectivement essayer d'offrir des licences de droits à des tiers et même des concurrents.

6. Ignorer l'impact de la décision *Festo* de la Cour Suprême des États-Unis

Le 28 mai 2002, la Cour Suprême des États-Unis (*Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd.*) a substantiellement changé l'effet juridique des modifications de revendications de brevets, surtout dans le cas de l'étendue des revendications modifiées qui sont entrées en vigueur. Ce changement judiciaire ne peut être ignoré sans détériorer la valeur commerciale de plusieurs brevets américains, en particulier dans le cas où un demandeur cherche à distinguer de son invention les diverses inventions antérieures citées par l'inspecteur des brevets.

Sans entrer dans les complexités subtiles du droit et des politiques associés avec la soit disant "doctrine des équivalents," la décision *Festo* ainsi que les décisions fédérales subséquentes restreignent clairement l'étendue des revendications de brevets quand des demandeurs proposent une modification ordinaire pour distinguer l'invention revendiquée des inventions antérieures citées comme référence.

7. Sous-estimer l'importance des contrats de confidentialité et du droit des secrets de fabrication

La protection du droit des secrets de fabrication peut très bien établir une barrière solide pour bloquer le piratage concurrentiel ou tout autre divertissement d'expertise d'une compagnie. En fait, elle constitue une meilleure option que le droit des brevets, car la protection du droit des brevets n'a d'effet qu'après le dépôt de l'application de brevet. Elle est aussi une option préférable au droit d'auteur, car ce dernier ne protège pas les traits fonctionnels de divers technologies.

Additionnellement, l'utilisation appliquée des contrats de dissimulation (Non-Disclosure Agreement ou NDA), des politiques internes et des systèmes qui gardent confidentialité des informations deviennent de plus en plus importants sur l'échelon des priorités de gestion. De plus, une divulgation précoce, lors des présentations de marketing aux consommateurs, par exemple, pourrait endommager de manière irréparable le droit d'une compagnie de déposer une application de brevet tant au niveau domestique qu'international.

8. Négliger l'opportunité de bâtir un permis au paradis fiscal à l'étranger

Les compagnies et les entrepreneurs débutants négligent souvent les stratégies internationales pour apaiser leur exposition aux taxes fédérales. De telles stratégies sur les taxes extérieures sont particulièrement pertinentes lorsqu'une compagnie envisage des licenciés étrangers de droits de propriété intellectuelle dans son plan de commerce. En fait, dans la plupart des cas, il est très bénéfique de déployer au moins une entité corporelle à l'étranger aussitôt que les licenciés sont identifiés. Cette stratégie permet aux compagnies de minimiser certaines évaluations imposables associées aux transferts de droits de licence.

9. Répondre tardivement au *U.S.P.T.O.*

Puisque le droit des brevets américain pourvoit une durée de protection de 20 ans, suite à la date de dépôt aux États-Unis, il est important d'exécuter les procédures de modification des revendications et de poursuite d'application rapidement. Autrement, la durée de mise en vigueur du demandeur devient érodé par des retards inutiles dans le procès. Ainsi, les demandeurs devraient tenter de répondre à l'office des brevets dans un bref délai en leur répondant rapidement et en facilitant les communications avec les conseillers de brevets autant que possible.

En outre, les nouvelles règles de droit des brevets appliquent effectivement une pénalité pour une réponse tardive. Cette règle sert à réduire la période de mise en vigueur à l'encontre des brevets américains délivrés dans le cas où les demandeurs contribuent aux retards lors des poursuites de brevets.

10. Dépenser inadéquatement sur les frais d'avocats pour poursuivre des candidatures de brevets

Dans le contexte actuel d'une économie en recession, particulièrement dans la Silicon Valley, les compagnies et entrepreneurs débutants qui sont fléchés pour l'argent peuvent négotier avec un conseiller de brevet afin d'obtenir des rabais substantiels sur les frais d'avocats pour la préparation et la déposition d'une application de brevet.

Par contre, des demandeurs de brevets doivent prudemment s'assurer de choisir le conseiller juridique le plus qualifié en tant qu'expérience technique et commerciale. Ce dernier doit aussi être dédié à travailler sur les inventions critiques de la compagnie.