

Saviez-vous que...

FICHE D'INFORMATION

Édition AUTOMNE 2011

Volume 1

CONDUITE INÉQUITABLE : LA RESPONSABILITÉ DU DEMANDEUR DE BREVET AUX ÉTATS-UNIS

En feuilletant un magazine scientifique, vous tombez sur un article qui traite d'une technologie sur laquelle vous travaillez actuellement, et les résultats présentés semblent assez similaires aux vôtres. Malheur, vos travaux ont fait l'objet d'une demande de brevet déposée récemment aux États-Unis, demande qui est toujours en cours d'examen au *bureau américain des brevets* («*United States Patent and Trademark Office*»)! Que faire?

Ma conduite est-elle « équitable »?

Lors de la poursuite d'une demande de brevet aux États-Unis, le demandeur (ainsi que son agent de brevets et toute autre personne participant à la préparation et à la poursuite de la demande) a une obligation de franchise et de bonne foi envers le *bureau américain des brevets*. Cette obligation inclut la soumission de toute information pertinente à la brevetabilité de l'invention revendiquée.

Si cette obligation n'est pas respectée, un brevet découlant de cette demande peut être contesté et potentiellement considéré invalide lors d'un éventuel litige. La partie adverse allègue alors que le demandeur (ou son agent) a fait preuve de **conduite inéquitable** («*inequitable conduct*»).

Il existe présentement un flou quant à l'application de cette doctrine. Néanmoins, les cours de justice américaines s'entendent sur les deux éléments qui doivent être démontrés afin d'établir que le demandeur s'est effectivement conduit de façon inéquitable :

L'information non-divulguée est pertinente à l'égard de la brevetabilité de l'invention

Comment évaluer la pertinence d'une information à l'égard de la brevetabilité d'une invention? Selon la législation en vigueur, une information est pertinente si : (a) elle pose un obstacle évident à la brevetabilité d'une invention, ou (b) elle contredit la position adoptée par le demandeur lors de la poursuite de la demande de brevet. Évidemment, ce qui constitue un « obstacle évident » à la brevetabilité est un critère subjectif qui laisse place à interprétation. Dans certains cas, un document est considéré « pertinent » simplement parce que l'information qui y est présentée se rapproche de l'invention revendiquée dans un brevet, même s'il est également déterminé que la divulgation de cette information en soi n'empêcherait pas la délivrance du brevet.

Le demandeur avait l'intention de tromper ou d'induire en erreur le bureau des brevets.

Ce critère est également difficile à évaluer. La déclaration trompeuse ou inexacte du demandeur découle-t-elle d'une simple erreur, ou le demandeur (ou son agent de brevets) a-t-il fait preuve de négligence grave? Les cours de justice ont souvent statué que le fait d'omettre une information dont le demandeur **aurait dû** connaître la pertinence par rapport à la brevetabilité de l'invention revendiquée suffit à démontrer une intention d'induire le *bureau américain des brevets* en erreur.

En cas de doute, mieux vaut faire preuve de zèle

De nos jours, les allégations de conduite inéquitable sont quasiment systématiques dans les procès en contrefaçon aux États-Unis. Il est donc important pour le demandeur de soumettre au *bureau américain des brevets* toute information pertinente pendant la poursuite de la demande de brevet. Et en cas de doute, mieux vaut se référer à votre agent de valorisation, lequel saura interagir avec un agent de brevet qui pourra vous conseiller sur la question!

Saviez-vous que...

Est une production du Service de la valorisation des résultats de la recherche de l'INRS

Renseignements :

Stephen Fitzpatrick, conseiller juridique
Institut national de la recherche scientifique
Secrétariat général
490, rue de la Couronne
Québec (Québec) G1K 9A9

Téléphone : 418 654-3874
Télécopieur : 418 654-3876

stephen.fitzpatrick@adm.inrs.ca
www.inrs.ca