

Stratégies de dépôt de brevets

Stratégies de dépôt de brevets

Il existe plusieurs stratégies à choix lorsqu'il s'agit de déposer des demandes de brevet dans plus d'un Etat. Toutefois, le choix de la stratégie peut avoir un impact considérable sur les coûts et notamment sur leur distribution dans le temps.

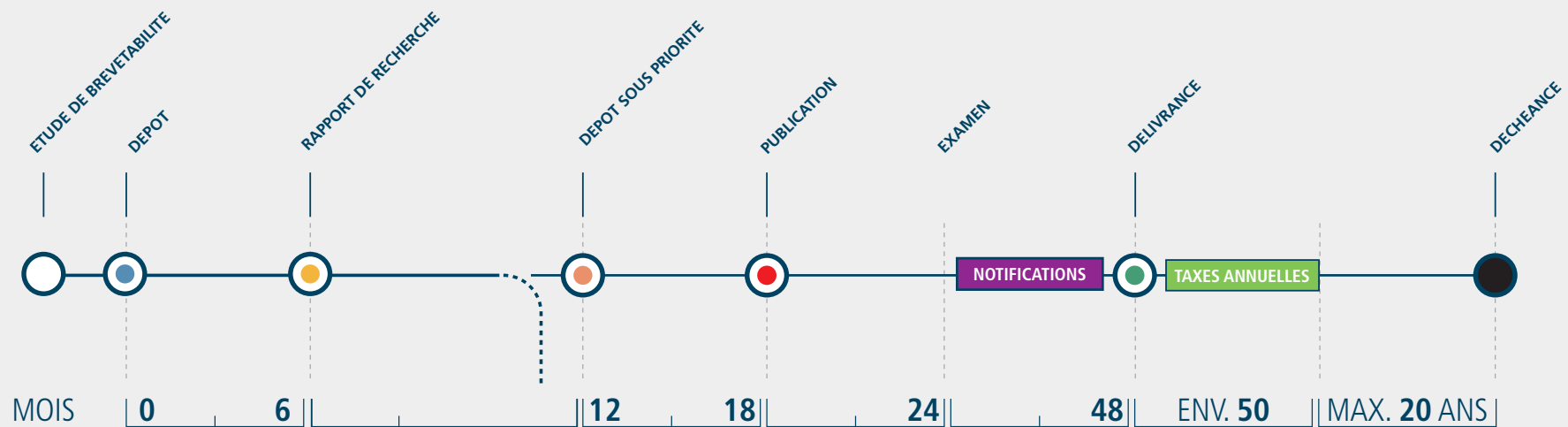
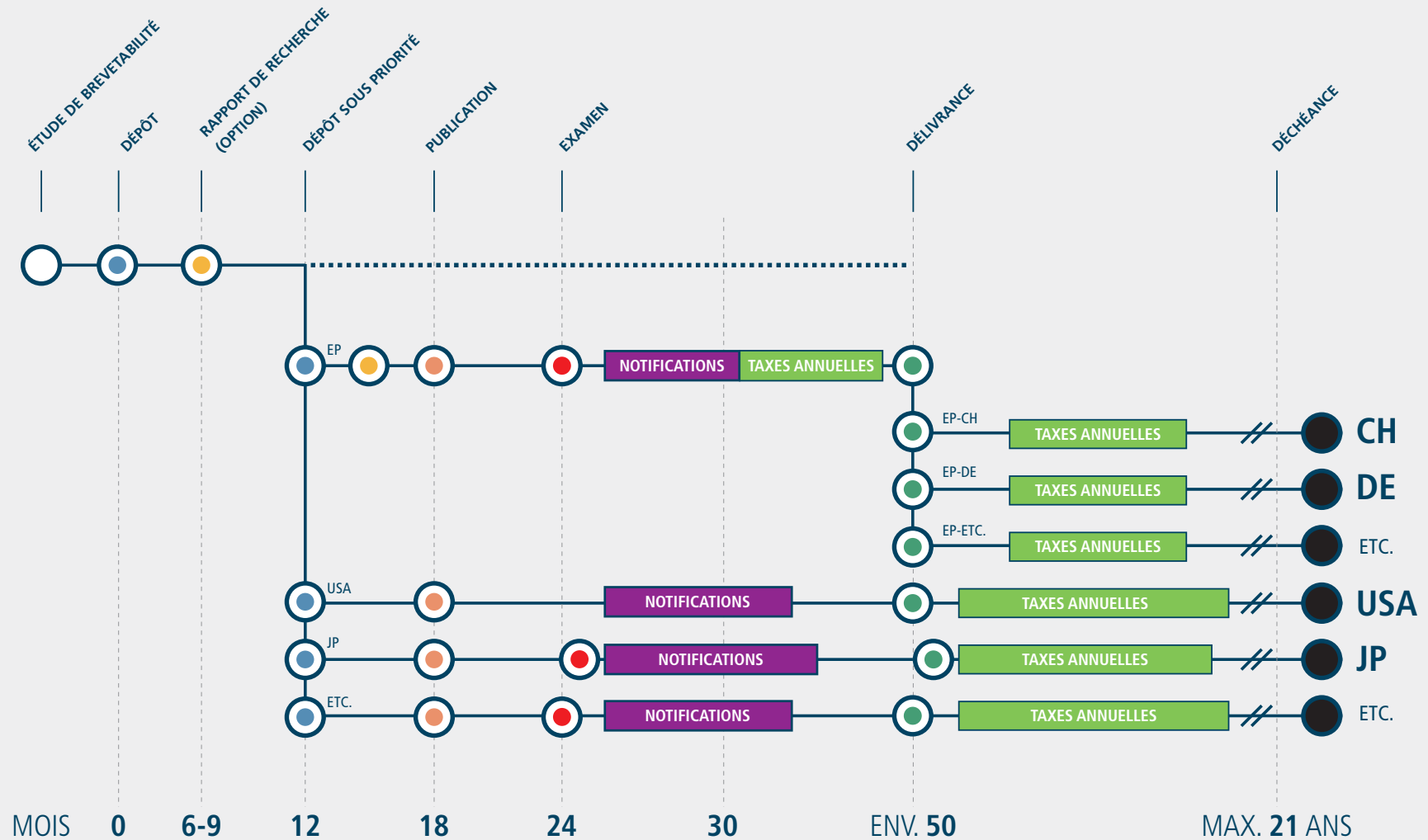


Table des matières

1. Demande de brevet suisse	p.4
2. Demande de brevet européen	p.6
3. Demande internationale (PCT) directe	p.8
4. Demande provisoire	p.10
5. Demande internationale (PCT) sous priorité	p.12
6. Voie nationale	p.14
7. Principales étapes de procédure	p.16

Option 1: Demande de brevet suisse



Option 1: Demande de brevet suisse

A conseiller si:

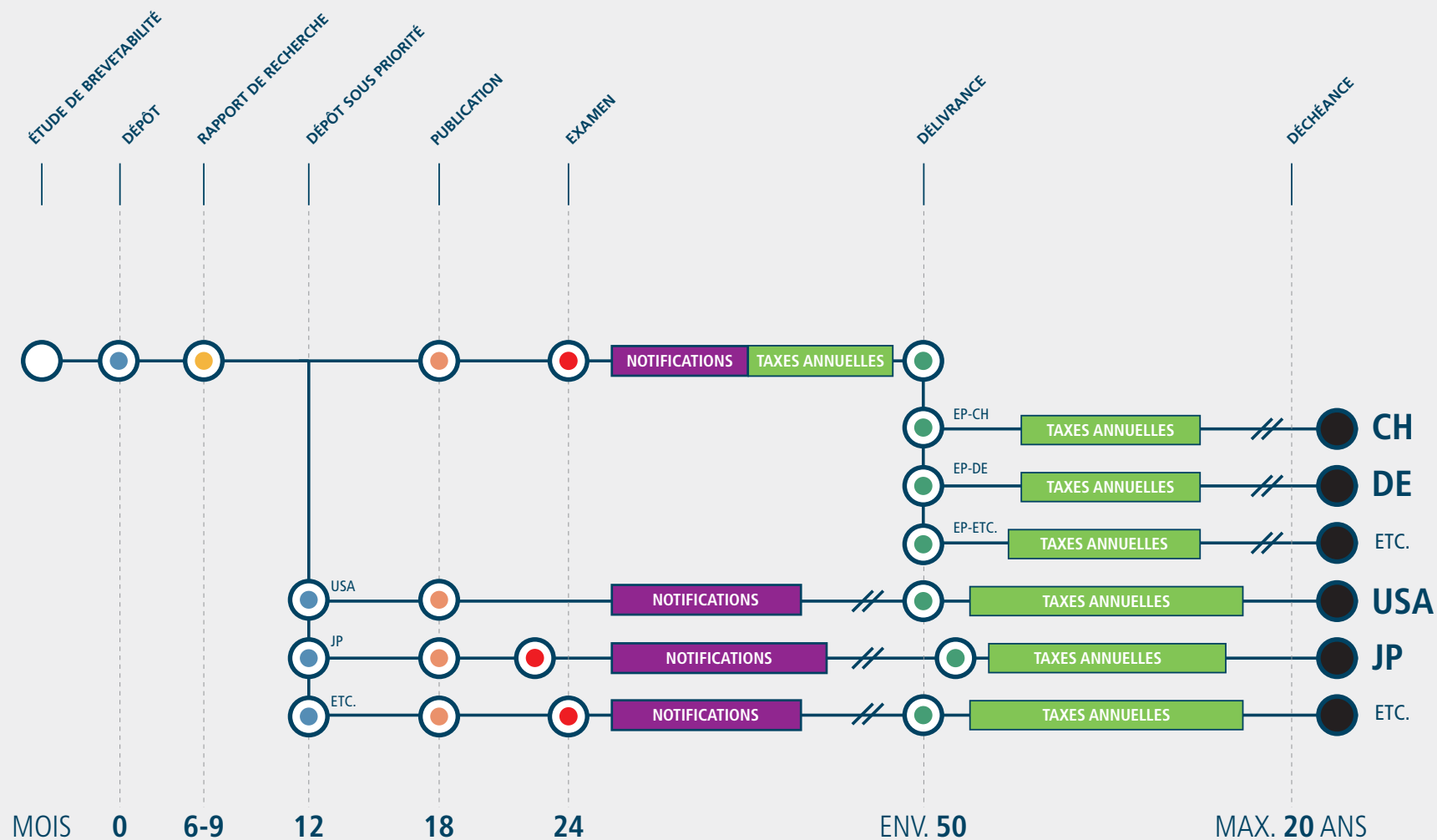
- Les frais initiaux doivent être réduits
- L'invention ne satisfait pas aux critères de délivrance plus stricts du brevet européen
- Un rapport de recherche officiel de l'OEB est souhaité avant de décider des Etats à protéger
- L'invention pourrait évoluer considérablement dans les 12 premiers mois; une demande définitive devrait inclure ces améliorations
- On souhaite bénéficier de 21 ans de protection effective
- Le marché suisse est important, et il est essentiel d'obtenir la meilleure protection possible sur ce marché

A éviter si:

- Le coût total d'obtention d'un brevet européen doit être réduit (les coûts de la demande suisse s'ajoutent aux coûts de la demande européenne, en sorte que cette solution s'avère, après 12 mois déjà, plus chère qu'un dépôt européen direct)
- Il est pratiquement certain que l'invention n'évoluera plus après le dépôt



Option 2: Demande de brevet européen



Option 2: Demande de brevet européen

A conseiller si:

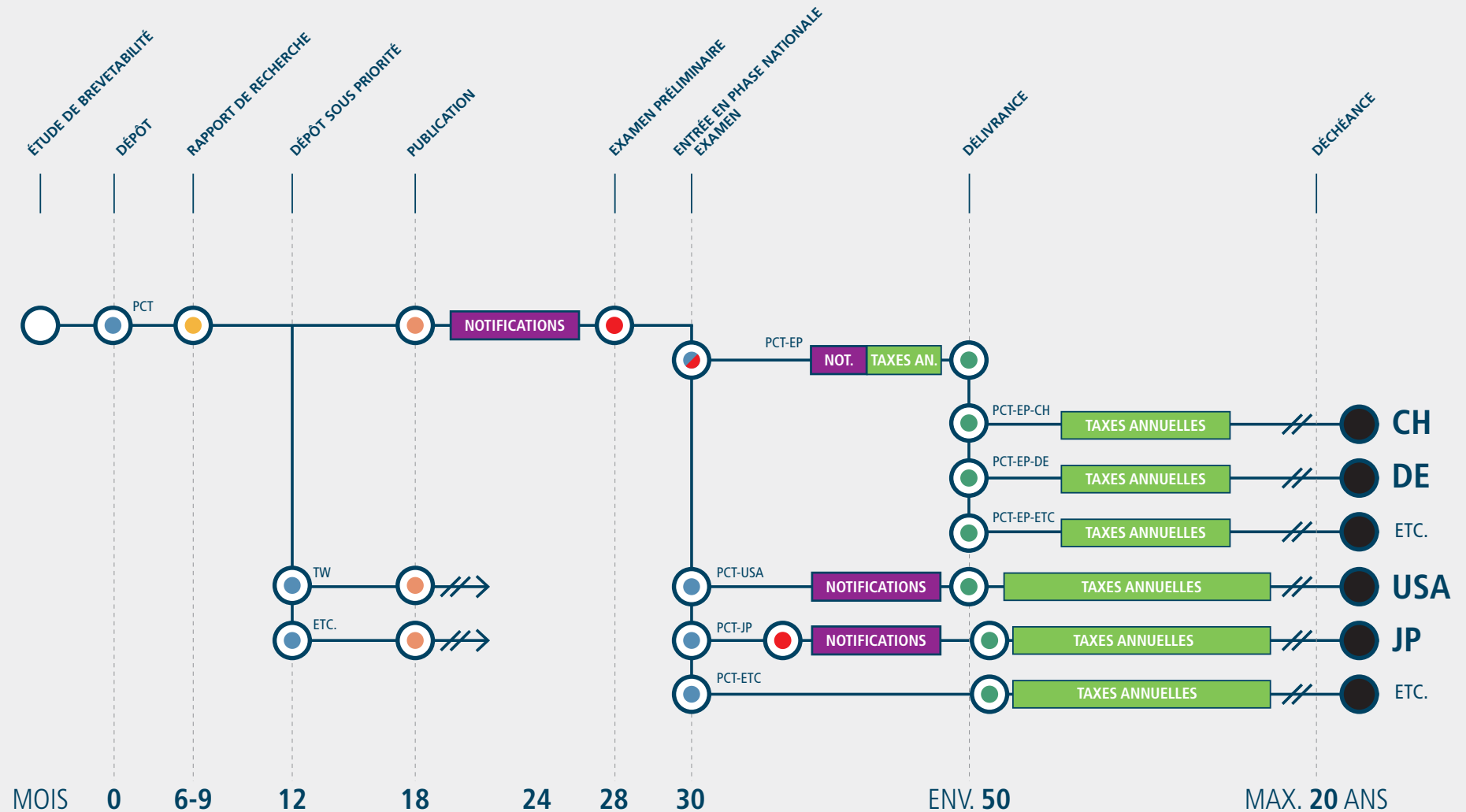
- Les coûts totaux d'acquisition du brevet doivent être réduits au maximum
- Le risque que la demande soit abandonnée rapidement est faible
- La probabilité que l'invention évolue de manière importante durant la première année est faible
- Il est d'emblée établi qu'un brevet limité à la Suisse ne suffira pas
- Une délivrance rapide est un avantage

A éviter si:

- Les frais initiaux doivent être réduits
- L'invention risque d'évoluer après le dépôt initial
- L'invention ne satisfait pas aux critères de délivrance européens assez stricts
- Une protection de 21 ans plutôt que 20 est un avantage



Option 3: Demande internationale (PCT) directe



Option 3: Demande internationale (PCT) directe

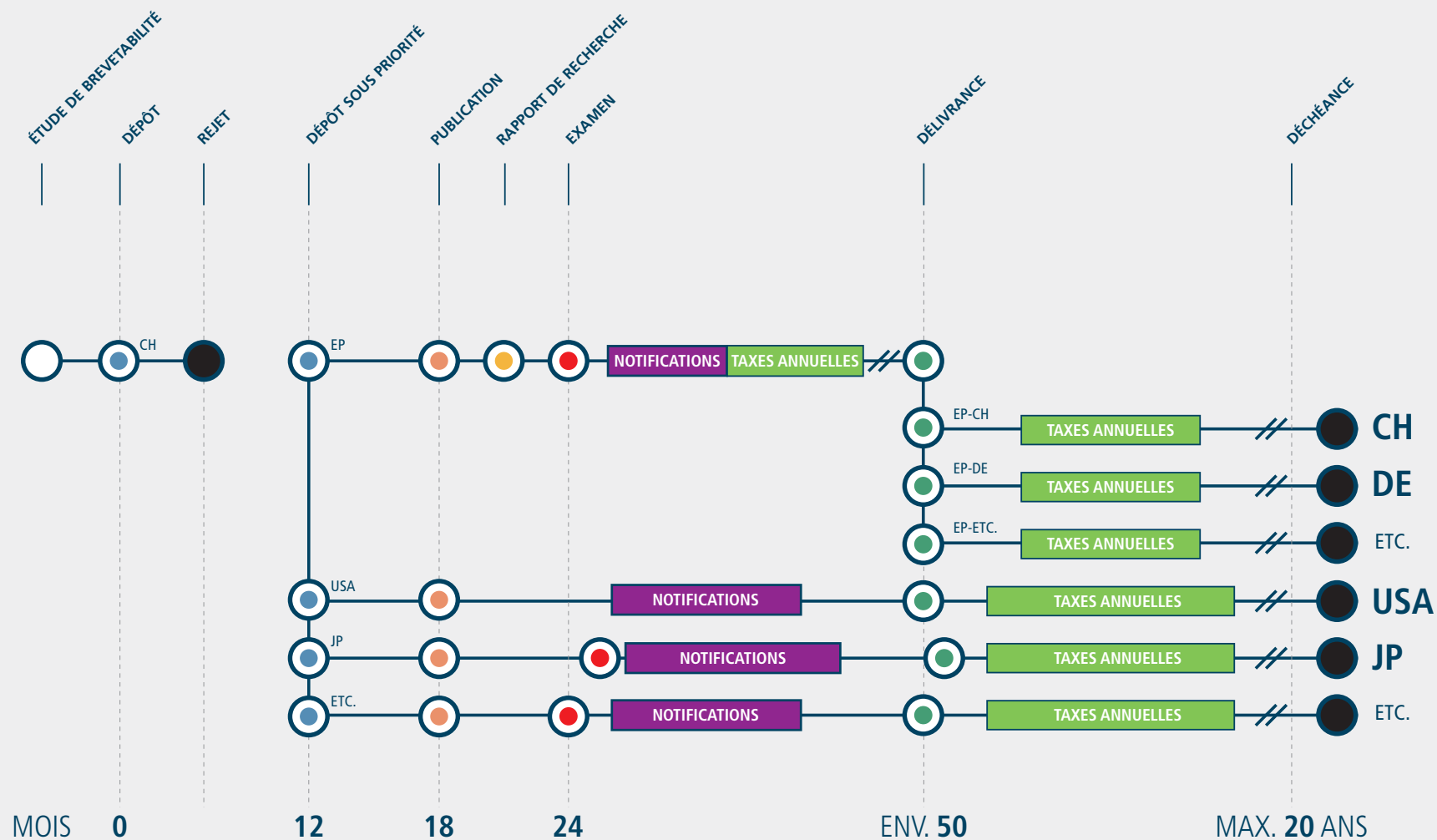
A conseiller si:

- Les frais principaux doivent être repoussés autant que possible
- On souhaite éviter des dépenses importantes pendant les 30 premiers mois, sans renoncer à la possibilité de protéger son invention dans un grand nombre de pays
- Le succès du produit est difficile à prévoir
- Le risque que l'invention soit abandonnée durant les 30 premiers mois est non négligeable
- On souhaite attendre le plus longtemps possible avant de décider définitivement des pays dans lesquels l'invention doit être protégée
- On désire protéger l'invention dans un grand nombre de pays
- Il est important de pouvoir établir un budget précis des coûts pendant 30 mois
- On souhaite absolument éviter un rejet pendant les 30 premiers mois

A éviter si:

- Les coûts initiaux doivent être réduits
- Les coûts totaux jusqu'à la délivrance doivent être réduits
- Le nombre de pays dans lesquels l'invention doit être protégée est limité
- L'invention risque d'évoluer dans les 12 mois après le dépôt, et il se peut que l'on doive compléter le texte
- Une délivrance rapide constitue un avantage
- On souhaite obtenir 21 ans de protection effective

Option 4: Demande provisoire



Option 4: Demande provisoire

A conseiller si:

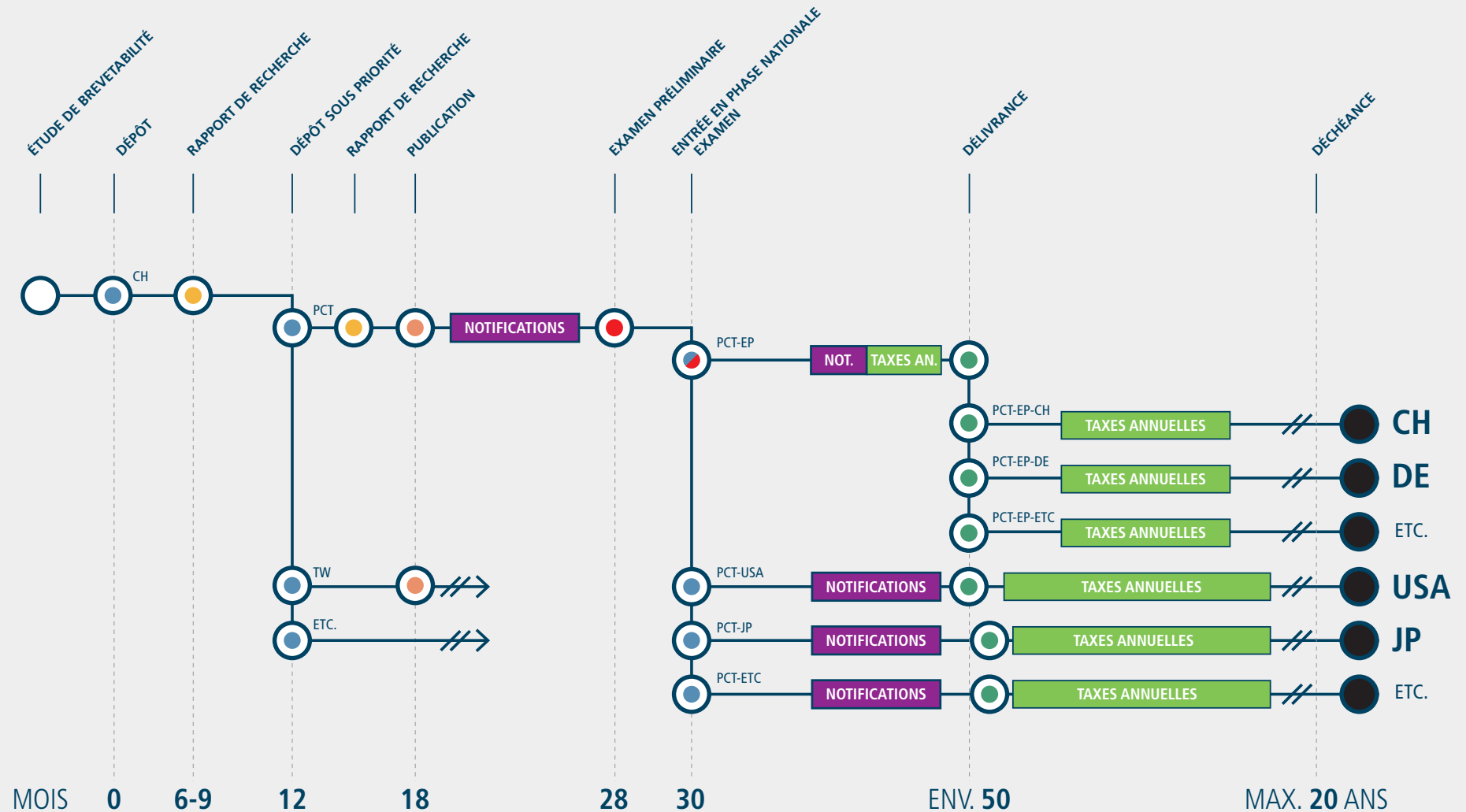
- Les coûts initiaux doivent être réduits au maximum
- Le temps à disposition ne permet pas de préparer une demande définitive
- Il est probable que l'invention va continuer à évoluer après le dépôt
- Le risque que la demande soit abandonnée est important
- On souhaite bénéficier d'une durée maximale de protection de 21 ans

A éviter si:

- Les coûts totaux doivent être réduits (le coût de la demande provisoire s'ajoute aux coûts des demandes successives, en sorte que cette solution s'avère plus chère après 12 mois déjà)
- L'invention est déjà bien aboutie, et les marchés à protéger relativement bien connus
- On souhaite obtenir un rapport de recherche officiel rapidement, avant de décider de la stratégie définitive
- Une délivrance rapide est désirée



Option 5: Demande internationale (PCT) sous priorité



Dépôt option 5: Demande prioritaire, et demande internationale (PCT) après 12 mois

A conseiller si :

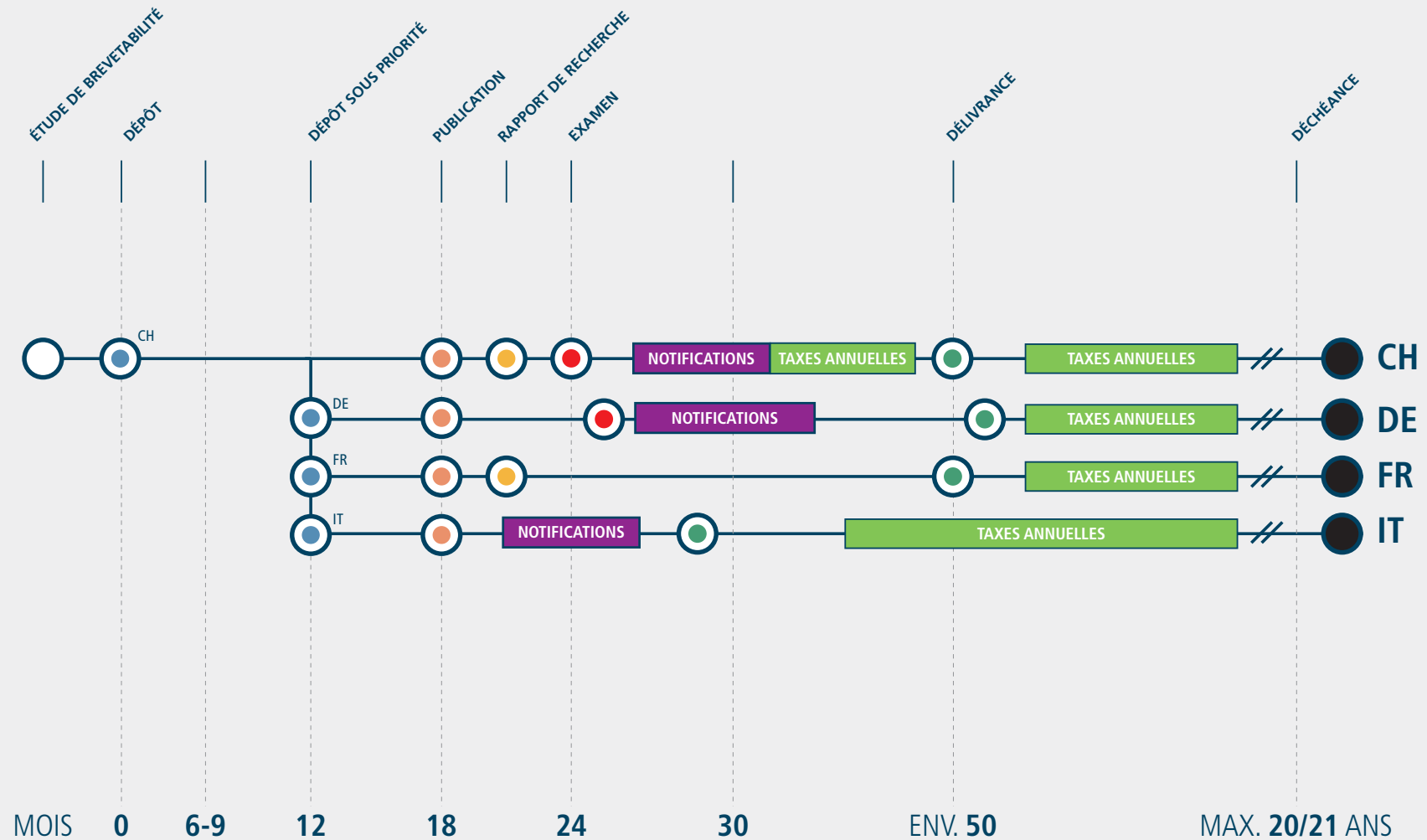
- Tous les frais doivent être repoussés au maximum
- Les coûts initiaux doivent être réduits, par exemple en déposant une demande initiale sans taxes
- Les coûts à 12 mois doivent être réduits
- On souhaite éviter des dépenses importantes pendant les 30 premiers mois, sans renoncer à la possibilité de protéger son invention dans un grand nombre de pays
- Le succès du produit est difficile à prévoir
- Le risque que l'invention soit abandonnée durant les 30 premiers mois est non négligeable
- On souhaite attendre le plus longtemps possible avant de décider définitivement des pays dans lesquels l'invention doit être protégée
- Il est probable que l'invention évolue après le dépôt, et un dépôt définitif après 12 mois devra inclure des variantes et des améliorations imaginées dans l'intervalle
- Le marché suisse est important et il est essentiel

- d'obtenir la meilleure protection possible sur ce marché (uniquement si dépôt initial en Suisse)
- Il est important de réduire les coûts pendant les 30 premiers mois
- On souhaite obtenir 21 ans de protection effective
- On souhaite absolument éviter un rejet pendant 30 mois
- Une souplesse importante est indispensable

A éviter si :

- Les coûts totaux jusqu'à la délivrance doivent être réduits
- On connaît déjà bien la liste des pays dans lesquels on souhaite protéger son invention
- Une délivrance rapide constitue un avantage

Option 6: Voie nationale



Dépôt option 6: Voie nationale

A conseiller si:

- Une protection dans 2 à 4 pays européens maximum est suffisante
- Il serait difficile d'obtenir un brevet européen ou international

A éviter si:

- Une protection dans plus de 4 pays européens est requise



Principales étapes de procédure

Étude de brevetabilité

Avant même le dépôt, nous commençons par vérifier sa nouveauté à l'aide d'une étude de brevetabilité. Le but de cette étude est de déterminer avec précision l'art antérieur le plus proche de l'invention. Au terme de cette étude, un rapport est émis qui contient une liste de brevets et d'articles publiés par de tiers et susceptibles de remettre en cause la brevetabilité de l'invention, ainsi que des recommandations de protection.

Dans le cas où la procédure se poursuit avec la rédaction d'une demande de brevet, l'étude de brevetabilité permet de vérifier quelles caractéristiques, dans un projet qui contient de nombreuses innovations, peuvent être efficacement protégées, et d'optimiser la rédaction éventuelle d'une demande ultérieure pour faire ressortir clairement les différences entre la nouvelle invention et les documents découverts. Le rapport d'étude de brevetabilité est également accompagné d'une ou plusieurs suggestions de stratégies de protection de l'invention, en tenant compte des perspectives commerciales de l'invention, de l'art antérieur découvert, et du budget du déposant.

Dépôt

Si les conclusions de l'étude de brevetabilité sont favorables, nous préparons le texte et les figures de la demande de brevet sur la base des documents et des explications du demandeur.

Le texte et les figures de la demande de brevet sont ensuite déposés à l'Office des Brevets compétents. La section des formalités vérifie les questions de forme et attribue un numéro de dépôt et une date de dépôt à la demande.

A partir de cette date, l'invention décrite peut être divulguée publiquement ou commercialisée sans que cette publication ne soit opposable au brevet.

Rapport de recherche

Beaucoup d'offices de brevet préparent un rapport de recherche qui contient une liste de documents jugés pertinents pour évaluer la nouveauté et l'activité inventive de la demande. Cette recherche est optionnelle pour les demandes de brevet suisse.

Le rapport de recherche des demandes européennes ou PCT est accompagné d'un avis au sujet de la brevetabilité. Le demandeur n'est pas tenu d'y répondre. A défaut, cet avis est généralement repris comme première notification au cours de l'examen.

Publication de la demande

Les demandes de brevet sont publiées 18 mois après la date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, après la date de priorité la plus ancienne. Le rapport de recherche est annexé à la publication lorsqu'il est disponible (publication A1); dans le cas contraire il sera publié séparément ultérieurement (publication marquée A3).

Examen

Une requête en examen doit être payée afin de poursuivre la procédure. Dans certains pays, la taxe d'examen est payée lors du dépôt. En Europe, elle doit être réglée dans un délai de 6 mois après la publication du rapport de recherche et est accompagnée d'une taxe de désignation. En Suisse, la taxe d'examen est payée sur invitation, environ 2 à 3 ans après le dépôt généralement.

Notifications

La division d'examen examine la demande en la comparant notamment aux documents cités dans le rapport de recherche. Lorsque la demande présente des irrégularités, par exemples un manque de clarté ou lorsque certaines revendications manquent de nouveauté ou d'activité inventive par rapport à l'art antérieur, l'office émet une notification en donnant un délai pour corriger ces déficiences ou pour contester les objections de l'examineur. Le délai est habituellement de 4 mois.

Si la réponse du demandeur donne lieu à de nouvelles objections, une nouvelle notification doit être émise. La procédure peut donc théoriquement impliquer un nombre plus ou moins important d'échanges de notification et de réponses entre la division d'examen et le demandeur. En pratique toutefois, la division d'examen va généralement tenter de forcer le demandeur à répondre de manière complète aux notifications et à limiter le nombre de notifications nécessaires.

Délivrance

Lorsque la division d'examen est d'accord avec la dernière version de la demande proposée par le demandeur, elle signifie cet accord au demandeur en lui envoyant une notification de délivrance, lui demandant s'il accepte la délivrance d'un brevet sur la base du texte annexé. Le brevet ne peut pas être délivré sans l'accord du demandeur sur le texte délivré.

Dans la plupart des Etats, le demandeur est invité à payer les taxes de délivrance et parfois à fournir des traductions ou d'autres démarches.

Taxes annuelles

La validité du brevet est de 20 ans au maximum, à partir de la date de départ, à condition toutefois que des taxes annuelles (annuités) soient payées chaque année. Selon les Etats, les taxes annuelles doivent être payées seulement depuis la délivrance, ou parfois déjà pour la demande de brevet.

Déchéance

La demande de brevet ou le brevet peut cesser de produire ses effets dans l'un des cas suivants :

- dans tous les cas, 20 ans après le dépôt
- si le demandeur ou titulaire cesse de payer les taxes annuelles ou une autre taxe requise
- si le demandeur omet de répondre à une notification
- en cas de rejet si la demande est considérée non conforme aux exigences légales
- en cas de révocation par un tribunal compétent, par une Division d'Opposition ou par une Chambre de recours

You invent the future,
we protect it.





INTELLECTUAL PROPERTY

NEUCHÂTEL
ZÜRICH

P&TS SA

AV. JEAN-JACQUES ROUSSEAU 4
CASE POSTALE 2848
CH-2001 NEUCHÂTEL

TEL. + 41 327271427
INFO@PATENTATTORNEYS.CH
WWW.PATENTATTORNEYS.CH

P&TS AG

NORDSTRASSE 9
CH-8006 ZÜRICH

TEL. +41 442673919
INFO@PATENTATTORNEYS.CH
WWW.PATENTATTORNEYS.CH

