

OTTAWA

55 rue Metcalfe bureau 900
CP 2999 succursale D
Ottawa ON K1P 5Y6
Canada
Tél. : 613.232.2486
Télé. : 613.232.8440
ottawa@smart-biggar.ca

TORONTO

CP 111 bureau 1500
438 avenue University
Toronto ON M5G 2K8
Canada
Tél. : 416.593.5514
Télé. : 416.591.1690
toronto@smart-biggar.ca

MONTRÉAL

Bureau 3300
1000 rue De La Gauchetière Ouest
Montréal QC H3B 4W5
Canada
Tél. : 514.954.1500
Télé. : 514.954.1396
montreal@smart-biggar.ca

VANCOUVER

CP 11560 Vancouver Centre
2200-650 rue Georgia Ouest
Vancouver CB V6B 4N8
Canada
Tél. : 604.682.7780
Télé. : 604.682.0274
vancouver@smart-biggar.ca

smart-biggar.ca

Protection par brevet d'un logiciel

Le brevet pour un logiciel a, tour à tour, acquis et perdu la faveur aux États-Unis depuis le début des années 1970. La récente tendance a en général été de considérer favorablement la protection par brevet des logiciels et des produits informatiques. Plusieurs décisions émises au cours des dernières années ont poussé le Bureau américain des brevets et des marques à évaluer ses procédures d'examen de demandes de brevet visant des logiciels et, ultimement, à établir des lignes directrices relatives à l'examen des inventions relatives à l'informatique. Ces lignes directrices, qui facilitent l'obtention d'un brevet pour des inventions comme des logiciels et d'autres produits informatiques, combinées aux récentes décisions illustrant la valeur des brevets informatiques, ont fait du brevet la forme de protection préférée pour protéger des logiciels.

Traditionnellement, les logiciels étaient protégés en vertu des lois sur le droit d'auteur car ces lois permettent d'enregistrer un droit d'auteur assez facilement et à faible coût. Les lois sur le droit d'auteur peuvent habituellement protéger le code source et les interfaces utilisateurs graphiques. Par contre, en 1996, dans la cause *Lotus c. Borland*, la Cour suprême des États-Unis a déclaré qu'il n'était pas possible de protéger par droit d'auteur une interface utilisateur graphique en raison de la fonctionnalité de telles interfaces. Or, puisque le brevet protège les éléments fonctionnels d'un produit ou d'un procédé, il représente la forme de protection la plus appropriée pour un logiciel. C'est pour cette raison que des compagnies importantes, comme IBM, ont obtenu des brevets plutôt que des enregistrements de droit d'auteur pour des interfaces utilisateur graphique.

En termes généraux, un brevet donne au breveté le droit d'empêcher une autre personne de fabriquer, d'utiliser ou de vendre un produit, un

procédé, une méthode ou une composition de matière qui viole les revendications qui figurent à la fin du brevet.

Traditionnellement, la protection par brevet était recherchée pour un produit comme un ordinateur sur lequel un algorithme de logiciel particulier était exécuté, ou pour une méthode définissant la manière dont l'algorithme interagissait avec un ordinateur. Cette forme de protection permettait seulement au breveté de poursuivre les personnes qui téléchargeaient ou utilisaient le logiciel sur leur ordinateur. Les distributeurs étaient toutefois plus difficiles à poursuivre, car ils ne faisaient que contribuer à la contrefaçon en ne violant pas directement le brevet. Cela a maintenant changé radicalement avec les nouvelles directives qui permettent des revendications portant sur un dispositif à mémoire, notamment un CD-ROM ou une disquette stockant un programme contenant un algorithme qui amène un ordinateur à exécuter une méthode brevetée. Les fabricants et les distributeurs de CD-ROM et de disquettes peuvent à présent être tenus directement responsables de la violation d'un brevet. Cela permet au breveté d'empêcher la fabrication et la vente de programmes avant qu'ils n'atteignent l'utilisateur, ce qui accroît considérablement la valeur de la protection par brevet.

Avec l'opinion favorable des tribunaux à l'égard de l'utilisation des brevets pour protéger certains aspects des logiciels, et les récentes modifications apportées aux directives d'examen du Bureau américain des brevets et des marques, de nombreuses entreprises de logiciels ont commencé à agressivement protéger par brevet les logiciels. Microsoft Corp., par exemple, a semblé apprendre la valeur des brevets dans la cause *Stac c. Microsoft*, une cause dans laquelle Microsoft a été reconnue coupable de contrefaçon de certains brevets de compression

de Stac. L'industrie a certainement observé que Microsoft semble avoir accru le nombre de ses dépôts de demandes de brevets ces dernières années.

Nous énumérons ci-après certains avantages que procure la protection par brevet d'un logiciel :

- 1) La protection par brevet peut être plus étendue que la protection par droit d'auteur, car le droit d'auteur ne porte que sur l'expression d'une idée, tandis que le brevet porte sur l'application de l'idée.
- 2) Les revendications d'un brevet servent de guide fiable pour prédire la portée de la protection, tandis qu'il est difficile de prédire la portée qu'un tribunal donnera pour un droit d'auteur.
- 3) Avec la protection par brevet, le breveté n'a pas besoin de démontrer que le défendeur a copié le produit ou le procédé breveté, tandis que la loi sur le droit d'auteur des États-Unis exige une preuve que le présumé contrefacteur a eu réellement accès au programme du propriétaire du droit d'auteur, ou que l'accès peut être présumé, car le programme du contrefacteur est considéré « semblable de façon frappante » au programme du propriétaire du droit d'auteur.
- 4) Il est possible d'obtenir une indemnité où les dommages sont triplés lorsque le contrefacteur a sciemment violé le brevet, indemnité susceptible d'être substantiellement supérieure aux dommages pouvant être accordés en vertu des lois sur le droit d'auteur.
- 5) Les brevets sont des actifs précieux qui peuvent avoir une valeur substantielle dans les partenariats stratégiques, les fusions et les acquisitions.
- 6) Les brevets sont des actifs favorablement reconnus par les sociétés d'investissement en capital de risque et d'autres investisseurs.
- 7) La contrefaçon d'un brevet américain accorde au breveté le droit d'obtenir des redressements de la part de la Cour de district fédérale appropriée et

éventuellement de la part de la Commission du commerce international également.

- 8) Un brevet ou une demande de brevet est un actif qui peut générer des redevances.
- 9) Le brevet peut être donné en garantie, peut être échangé ou il peut permettre de conclure des licences réciproques lorsque le breveté fait face à des brevets qui bloquent sa croissance ou à d'autres obstacles déployés par ses concurrents.
- 10) Le propriétaire d'un brevet américain peut obtenir du service des douanes des États-Unis le nom et l'adresse des importateurs de marchandises qui semble violer un brevet.
- 11) Le brevet offre une reconnaissance tangible d'accomplissement pour le propriétaire et les employés inventeurs
- 12) Un produit visé par une demande de brevet en instance peut être marqué « Brevet en instance » comme moyen de dissuasion de toute contrefaçon éventuelle.
- 13) Un brevet ou une demande de brevet bloque, du moins en partie, la capacité d'un concurrent à obtenir par la suite une protection similaire par brevet qui pourrait être englobante.

Les désavantages liés à la protection par brevet des logiciels et des produits informatiques sont notamment les coûts et la perte d'information représentant potentiellement un secret de commerce. Les frais d'obtention d'un brevet aux États-Unis pour une invention visant un logiciel relativement simple dépassent habituellement 20 000 \$. Dans le cas des secrets de commerce, ces derniers peuvent être perdus lorsqu'une demande de brevet est publiée ou lorsqu'un brevet est délivré si ces secrets y sont décrits. Dans un certain nombre de pays ou régions, notamment le Canada, le Japon et l'Europe, les lois relatives à la protection par brevet des logiciels tendent à être légèrement plus restrictives qu'aux États-Unis, quoiqu'elles semblent devenir plus libérales.

Si vous recherchez une protection par brevet d'un logiciel, la marche à suivre comporte en général une recherche de brevetabilité, ensuite

le dépôt d'une demande de brevet, suivie de la poursuite de la demande devant le Bureau des brevets et enfin du paiement d'une taxe de délivrance. Aux États-Unis, un brevet pour un logiciel ou un produit informatique s'obtient au bout d'environ deux (2) à quatre (4) ans.

Si vous désirez amorcer l'étape initiale de recherche, nous pouvons vous informer de certains des divers services de recherche disponibles et vous conseiller afin que vous puissiez décider quel service vous convient le mieux. Si vous effectuez votre propre recherche, il est essentiel que vous conserviez des copies des références que vous trouvez, car elles sont extrêmement utiles dans la préparation d'une opinion sur les aspects brevetables de

l'invention, et il peut être nécessaire de les soumettre au Bureau américain des brevets et des marques si une demande de brevet y est déposée. Nous avons également besoin de la description, notamment des ordinogrammes et des schémas fonctionnels de l'invention, afin que nous puissions préparer une opinion de brevetabilité ou une demande de brevet.

Chez Smart & Biggar/Fetherstonhaugh, nous avons préparé et déposé de nombreuses demandes de brevet aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Nous possédons l'expertise et l'expérience voulues pour préparer des demandes de brevets et coordonner les dépôts de demandes de brevets partout dans le monde, et ce, de la manière la plus efficace.