

# Guide : Liberté d'exploitation

Votre nouveau produit ou service intègre de nouvelles idées à d'autres plus anciennes. Vous êtes emballé par les nouvelles, mais n'avez probablement pas réfléchi beaucoup aux anciennes. Ce sont simplement les morceaux dont vous avez besoin pour compléter le puzzle.

Mais si certaines de ces idées – anciennes ou nouvelles – avaient déjà été brevetées par quelqu'un?

Même si vous détenez votre propre brevet, vous n'avez pas le droit de contrefaire d'autres brevets. Et même si la PI ne semble pas être importante pour votre entreprise, vous pourriez tout de même vous trouver à contrefaire le brevet de quelqu'un.

Une étude de liberté d'exploitation vous aidera à repérer et à éviter les problèmes possibles, avant qu'ils ne se présentent.

## Types d'étude de liberté d'exploitation.

La recherche étant par nature imparfaite, votre étude de liberté d'exploitation devrait donc utiliser chaque type, afin d'être bien solide.

1. **Axée sur un concurrent** : Ce type d'étude cherche les brevets déposés par un concurrent précis. Vos concurrents vous surveilleront de près, alors vous devez connaître leurs brevets.

Avantages : c'est habituellement facile de trouver les brevets d'une entreprise précise.

Désavantages : cette méthode ne vous permettra pas de trouver les brevets de quelqu'un d'autre qui pourraient présenter un risque.

2. **Axée sur une caractéristique** : recherche par mot-clé portant sur une nouvelle caractéristique importante de votre produit ou service. Si votre produit ou service comporte plus d'une nouvelle caractéristique importante, il est préférable de faire une recherche pour chacune individuellement.

Avantages : vous avez plus de chances de trouver des brevets correspondant à une caractéristique ciblée.

Désavantages : ce type est plus difficile à réaliser qu'une recherche pour un concurrent.

3. **Axée sur la marque** : faire une recherche dans les bases de données de marques de commerce dans les pays où vous voulez faire affaire vous aide à repérer et à éviter des problèmes au niveau de la marque.

## Conseils de recherche.

Quelques trucs peuvent vous aider à réduire le risque de manquer des brevets pertinents :

- ❖ **Variations dans la terminologie.** Recherchez tous les termes pertinents de l'industrie, y compris les variations locales. La fonction booléenne OU est votre meilleure amie.
- ❖ **Évitez d'avoir une vision étroite.** Lorsqu'on utilise un microscope, on commence avec un facteur de grossissement faible, avant de l'augmenter. C'est la même chose ici. Commencez avec une recherche élargie (c.-à-d. moins de termes de recherche, ou des termes de recherche moins précis). Cela vous donnera habituellement un ensemble très important de résultats. Vous pourrez ensuite le resserrer en ajoutant un terme à la fois. Mais si votre recherche obtient peu ou pas de résultats, essayez de retirer des termes de recherche, un à la fois, afin de réduire votre « facteur de grossissement ».
- ❖ **N'adoptez pas une approche linéaire.** Les brevets ne sont pas tous rédigés de la même façon. Utilisez une variété de termes et de stratégies de recherche, et adoptez une approche diversifiée en essayant différentes options. Ne suivez pas une seule stratégie.
- ❖ **Domaines des brevets.** Les brevets contiennent des tas de mots, mais c'est uniquement les « revendications » de brevet qui comptent en matière de contrefaçon. Il est toutefois difficile de faire une recherche de revendications, car elles utilisent du jargon légal. Une façon d'améliorer votre recherche sans ajouter de termes consiste à utiliser l'option limitant la recherche aux champs « Revendications », « Sommaire » et « Titre ».
- ❖ **Les brevets ne durent que 20 ans.** Ceux qui datent de plus de 20 ans sont probablement expirés et il n'est plus possible de les contrefaire. Vous pouvez tout simplement les ignorer dans une étude de liberté d'exploitation.
- ❖ **Les brevets sont nationaux.** Chaque pays possède ses propres brevets. Mais il est difficile de chercher partout. Les États-Unis sont le pays qui possède le plus de brevets et le plus important

marché; il est donc essentiel que votre étude de liberté d'exploitation tienne compte des brevets américains. Vous pouvez limiter d'abord votre recherche aux États-Unis, et vérifier ensuite si ceux que vous avez trouvés existent aussi dans d'autres pays. Il est préférable de chercher dans tous les pays, mais il est également raisonnable de vous concentrer en premier sur les États-Unis, afin de vous aider à limiter les coûts.

- ❖ **Brevets vs demandes de brevet publiées.** Les demandes de brevet sont publiées avant que le brevet ne soit accordé. Le brevet est publié à nouveau lorsqu'il est accordé. Les bases de données contiennent ces deux documents, et la principale différence entre eux se trouve dans les revendications. Les deux documents peuvent avoir le même numéro de publication, ou des numéros de publication différents.
- ❖ **Attention à l'intervalle.** Les demandes de brevet sont publiées seulement 18 mois après leur dépôt, ce qui veut dire qu'il est impossible de trouver ceux qui ont été déposés au cours des 18 derniers mois. La seule façon de tenir compte de cet angle mort est de refaire vos recherches, de préférence 3-4 fois par année.
- ❖ **Documentez vos recherches.** Consigner vos stratégies de recherche vous permet de les refaire plus facilement. Cette façon de procéder permet également à votre professionnel en PI d'évaluer et de repérer les lacunes.
- ❖ **L'important, ce sont les revendications.** Les brevets sont rédigés de manière très générale au début; vous devez donc lire plus que les premières lignes. En fait, c'est uniquement les « revendications » du brevet (paragraphe numérotés à la fin) qui définissent sa portée légale. Pour une étude de liberté d'exploitation donc, vous n'avez en fait qu'à lire les revendications.
- ❖ **Les revendications sont un peu comme une recette.** La contrefaçon de brevet a lieu lorsque quelqu'un copie toute la « recette » d'au moins une revendication. Mais les revendications utilisent un jargon légal qui est difficile à lire; la description et les illustrations peuvent vous aider à comprendre les réclamations. Par ailleurs, la contrefaçon est une question légale, et il est certain que vous aurez aussi besoin de l'aide d'un professionnel en PI qualifié.

## Demandez l'aide d'un professionnel.

Si vous trouvez des brevets qui semblent se rapprocher, c'est le moment de demander conseil à un professionnel en PI sur les conséquences légales possibles. Il sera également en mesure de vous aider à déterminer si votre recherche était suffisamment solide.

Si le professionnel en PI confirme que le brevet se rapproche, vous avez les options suivantes :

- ❖ **Surveiller la demande de brevet :** si le brevet n'a pas encore été accordé, il est possible que le bureau des brevets exige que les réclamations soient restreintes, ce qui veut dire que vous pourriez éviter le brevet sans avoir rien à faire.
- ❖ **Analyse légale des brevets pour absence de contrefaçon :** cette analyse confirme (si possible) que vous éviterez le brevet ou la demande de brevet parce que vous n'avez pas tous les éléments d'une des revendications.
- ❖ **Modifier votre produit ou votre service :** apporter des changements, de manière à ne pas avoir tous les éléments d'une des revendications.
- ❖ **Négocier un licence :** si le détenteur du brevet n'est pas votre concurrent, il pourrait consentir à vous permettre d'utiliser le brevet, moyennant des frais.
- ❖ **Contester le brevet :** les tribunaux peuvent déclarer des brevets invalides si les revendications portent sur quelque chose qui a déjà existé ou qui a été publié avant la date de dépôt du brevet. Mais cette option est coûteuse, et n'est pas à la portée de la plupart des startups.

## Rien n'est parfait. Même pas votre étude de liberté d'exploitation.

Le terme « liberté d'exploitation » est un peu trompeur, parce que comme aucune étude de liberté d'exploitation n'est parfaite, vous ne saurez jamais si vous avez la « liberté » complète d'utiliser votre technologie. Les études de liberté d'exploitation ne peuvent jamais être parfaites, parce que :

(1) **Vous ne pouvez pas tout trouver :** plus de recherches pourraient toujours trouver plus de brevets, et de nouveaux brevets sont constamment publiés;

(2) **Le monde est plein de zones grises :** les brevets décrivent la technologie avec des mots, ce qui laisse souvent place à interprétation. Le risque que pose un brevet ne sera jamais clair.

Mais une étude de liberté d'exploitation bien effectuée repérera normalement les risques les plus évidents et les plus importants, et fournira assez d'informations pour vous permettre d'évaluer vos risques et de réagir adéquatement.

## Ce n'est pas le temps de bâcler.

S'il y a un brevet qui bloque votre entreprise, plus vite vous le saurez, plus vous aurez de temps pour réagir. Bien sûr, vous ne roulez probablement pas sur l'or. Mais dépenser votre argent sur d'autres choses sans savoir si votre entreprise a une chance de survie n'est certainement pas la meilleure chose à faire. Il s'agit d'une dépense essentielle.

Faire vos propres recherches de manière sérieuse et tenter d'en analyser les résultats avant d'embaucher votre professionnel en PI est la meilleure chose que vous pouvez faire pour vous aider à limiter les coûts.

Selon la complexité de sa technologie, le professionnel de PI qu'elle choisit et le nombre de brevets proches de sa technologie qu'elle trouve, une startup peut souvent réaliser une étude de liberté d'exploitation de base sur son concept commercial principal (c.-à-d. une caractéristique) pour les brevets américains pour environ 15 000 \$ en moyenne.

Même si vous n'avez pas autant d'argent à votre disposition maintenant, vous pouvez commencer le processus et y aller par étape. Vous pouvez certainement commencer votre propre recherche maintenant.

De plus, une étude de liberté d'exploitation réalisée avec un professionnel en PI démontre aux investisseurs que vous avez une stratégie commerciale avisée.

## Outils de recherche gratuits :

Brevets (chacun permet de faire une recherche de brevets dans plusieurs pays)

- ❖ **Espacenet** : (<https://worldwide.espacenet.com>) exploité par l'Office européen des brevets.
- ❖ **Patentscope** : (<https://patentscope.wipo.int/>) exploité par la World IP Organization.
- ❖ **Google Patents** : (<https://patents.google.com>) **Remarque** : si Google est un concurrent potentiel, il pourrait être préférable d'utiliser un des autres outils disponibles.

Marques de commerce

- ❖ **US Patent and Trademark Office** (<https://www.uspto.gov/trademarks/search>)
- ❖ **Office de la propriété intellectuelle du Canada** (<https://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/home>)