

GESTION DES COUTS DE BREVET : UN APERÇU

Par Guriqbal Singh Jaiya¹ et Christopher M. Kalanje²

1. Introduction

Dans le secteur des entreprises des pays en développement, un nombre restreint mais croissant de petites et moyennes entreprises (PME), dont les stratégies concurrentielles reposent sur des produits nouveaux et améliorés, sont davantage sensibilisées aux avantages nets liés au système de la propriété intellectuelle et se mettent à l'utiliser de façon avisée. En revanche, même dans les pays développés, certaines entreprises privées parmi les plus prospères, détentrices ou utilisatrices de tout un ensemble d'actifs de propriété intellectuelle, ne prennent aucune mesure pertinente ou concrète pour tirer le meilleur parti de ces actifs³. Pour la plupart des PME, prendre ne serait-ce que les premières mesures utiles pour gérer les actifs de propriété intellectuelle, en particulier les brevets, s'en tient aux questions relatives au coût et à la complexité du système de la propriété intellectuelle, en général, et de celui des brevets, en particulier. Toutefois, la plupart des entrepreneurs, des jeunes entreprises et des PME finissent généralement par consacrer l'essentiel de leur temps et de leur énergie à obtenir des capitaux et à façonner un modèle commercial rentable.

Le seul fait qu'une invention remplit le critère de brevetabilité n'est pas un motif suffisant pour s'empresser de déposer une demande de brevet. Toute entreprise, grande ou petite, devrait, à titre expérimental, obtenir et maintenir en vigueur une protection par brevet pour des inventions qui servent ou serviront à mettre au point des technologies et produits commercialisables. Le coût d'acquisition et de maintien en vigueur d'une protection par brevet peut être important, mais il convient de relever que les coûts relatifs aux brevets ne sont en général qu'un modeste élément du coût total que représentent, d'une part, l'exploitation d'une invention en une technologie ou un produit commercialisable et, d'autre part, sa commercialisation et sa vente sur les marchés internes ou d'exportation. S'il existe toutefois une bonne raison de penser que les bénéfices d'une invention ne justifieront pas les investissements nécessaires pour obtenir une protection par brevet, mieux vaut dans ce cas s'abstenir de la faire breveter.

2. Alignement des stratégies en matière de propriété intellectuelle/brevet sur les stratégies commerciales

Les utilisateurs des systèmes des brevets y recourant pour la première fois suivent souvent une stratégie ad hoc en matière de portefeuille de brevets ou, dans le meilleur des cas, adoptent une attitude expectative pour acquérir et maintenir en vigueur les droits découlant de brevets sans avoir d'abord mis en place une démarche cohérente associant effectivement la

¹ Directeur, Division des petites et moyennes entreprises, OMPI.

² Consultant, Division des industries de la création, OMPI. Les vues et opinions exprimées dans le présent article sont celles des auteurs et n'engagent pas l'OMPI. Toutes observations ou suggestions relatives à cet article peuvent être adressées à guriqbal.jaiya@wipo.int ou christopher.kalanje@wipo.int.

³ Voir "Less than One-Third of Fast-Growth Private Companies Have Formal Process to Identify and Manage their Intellectual Property", PricewaterhouseCoopers Finds, à : [http://www.barometersurveys.com/production/BarSurv.nsf/vwResources/PR_PDF_Files_2006/\\$file/tb060502.pdf](http://www.barometersurveys.com/production/BarSurv.nsf/vwResources/PR_PDF_Files_2006/$file/tb060502.pdf).

stratégie en matière de brevets aux besoins stratégiques en produits essentiels de l'entreprise, vendus sur les marchés internes ou d'exportation. La stratégie ad hoc se traduit fréquemment par une hausse vertigineuse des coûts afférents aux brevets, conduisant de nombreuses entreprises à penser que le coût d'acquisition et de maintien en vigueur des brevets est par principe trop élevé et que le système des brevets ne convient qu'aux seules grandes entreprises. Chaque élément du coût doit être placé dans la perspective du rendement probable des capitaux investis et des risques encourus à faire d'une invention une technologie ou un produit commercialisable. En règle générale toutefois, une stratégie claire et précise en matière de propriété intellectuelle, qui soit compatible avec les objectifs d'ensemble d'une entreprise, est indispensable avant de concevoir et d'appliquer des mesures concrètes aux fins d'acquiescer ou d'exploiter sous licence tous actifs de propriété intellectuelle, notamment des brevets⁴. Un plan commercial efficace permettrait de dûment traiter les questions de propriété intellectuelle⁵. Tout plan commercial est fondé sur le modèle commercial choisi. Pour réussir en affaires, plan et modèle commerciaux ne suffisent pas en soi : ils doivent être également suivis. Afin de mesurer l'état d'avancement et prendre des mesures correctives, un examen ou une vérification périodique des progrès réalisés s'impose par rapport aux objectifs prévus et devrait comprendre également une vérification des actifs de propriété intellectuelle.

Le présent article n'aborde pas la totalité des questions concernant les stratégies ou vérifications en matière de propriété intellectuelle ou de brevets, mais se borne à examiner brièvement toute une série de stratégies concrètes auxquelles une entreprise peut recourir pour réduire au minimum les coûts liés à la création et la gestion d'un programme de protection par brevet efficace. Il ne traite pas non plus d'un aspect majeur du coût concernant les brevets, qui porte sur le règlement des différends et l'exécution des droits attachés aux brevets.

3. Ressources financières et humaines appropriées

Bien entendu, la maîtrise des coûts suppose qu'une entreprise dispose normalement d'un plan commercial solide, d'un modèle commercial compatible avec la propriété intellectuelle et d'un budget réaliste affecté au programme relatif à la propriété intellectuelle et aux brevets, parallèlement à des ressources humaines dévouées et, si possible, convenablement formées, au sein de l'entreprise, à la création et la mise en œuvre de sa **stratégie et de son programme de gestion en matière de propriété intellectuelle et de brevets**. La simple affectation de fonds et de ressources humaines ne suffit toutefois pas. Doit s'y ajouter un cadre propice de responsabilités, à l'échelon de la gestion, qui aiderait à harmoniser stratégie commerciale et stratégie relative aux brevets et, notamment, offrirait des avantages, voire des rétributions nécessaires pour guider les efforts et les ressources de l'entreprise consacrés à orienter le programme de gestion en matière de propriété intellectuelle et de brevets vers l'objectif souhaité.

4. Différents types de coûts : comment les gérer

Les coûts directs liés à l'utilisation du système des brevets peuvent être observés de différentes perspectives, qui sont détaillées ci-après.

⁴ Voir "Integrating the intellectual property value chain" par Bill Barrett & Dave Crawford à <http://www.nature.com/nbt/journal/v20/n6s/pdf/nbt0602supp-BE43.pdf>.

⁵ Voir "Questions pratiques de propriété intellectuelle lors de l'élaboration d'un plan de développement" à http://www.wipo.int/sme/fr/ip_business/managing_ip/business_planning.htm.

a) Coûts liés à la recherche d'informations au titre du critère de diligence requise

Avant de déposer une demande de brevet, il est en règle générale prudent d'effectuer une **recherche de l'état de la technique** pour déterminer la brevetabilité de l'invention, sauf s'il faut absolument déposer la demande de brevet pour s'assurer la **date de priorité** extrêmement importante. Sinon, il ne sert guère de faire valoir qu'un examinateur de brevet, à l'office des brevets, effectuera en tout état de cause une recherche de brevets fondée sur une demande déjà déposée, car le déposant finira par payer une importante somme à l'agent de brevets ou au conseil en brevets, ainsi que la taxe de dépôt éventuelle à l'office des brevets pour apprendre ensuite de l'examineur de brevets ce qu'il aurait pu savoir bien plus tôt et à moindre coût en obtenant un avis d'expert sur la brevetabilité de l'invention.

Compte tenu des risques et du coût de la commercialisation de produits nouveaux ou améliorés, on ne saurait jamais prétendre qu'un produit non commercialisé est de ce fait nouveau et non évident pour quiconque spécialisé dans le même domaine technologique.

Une recherche globale de l'état de la technique permettrait d'anticiper d'éventuelles objections que peut soulever tout examinateur lorsqu'une demande de brevet en est au stade de l'examen. Examiner avec la diligence requise une demande de brevet et effectuer une recherche approfondie d'éventuelles atteintes portées à des brevets délivrés demeurent essentiels dans toute instruction d'un dossier de brevet. Le déposant peut aussi souhaiter savoir si le domaine où il cherche à obtenir un brevet est encombré, quelle serait l'utilité du brevet délivré d'un point de vue commercial, ou s'il devra obtenir une licence d'exploitation sur des brevets détenus par des tiers pour mettre en pratique l'invention. Entreprendre une recherche d'envergure de toute atteinte éventuelle portée à des brevets délivrés pourrait aider un déposant à décider de maintenir sa demande de brevet pour son invention, ou de modifier, voire améliorer encore l'invention pour éviter toute atteinte, autrement dit "contourner" l'invention brevetée.

En d'autres termes, une **évaluation de la liberté d'agir**⁶ peut s'imposer même avant de déposer une demande de brevet, ou quand l'examineur de brevet soulève des objections durant l'instruction. Il s'ensuit qu'une stratégie viable exigera invariablement toute la diligence requise pour éviter de breveter des mines terrestres, et des recherches assidues en vue d'éventuels partenariats utiles ou de possibilités de concessions de licence.

En réalité, il importe d'effectuer une recherche de l'état de la technique au moyen, notamment, d'informations relatives au brevet. Cette recherche devrait intervenir systématiquement aux différents stades – dès la naissance de l'idée originale, tout au long des diverses étapes d'élaboration et, dans tous les cas, avant de lancer un produit nouveau ou amélioré sur le marché –, puis périodiquement aux fins de surveiller le marché pour y déceler des auteurs d'atteinte.

Afin d'abaisser les coûts de la recherche, il faut commencer par utiliser des bases de données d'informations, gratuites, relatives aux brevets sur Internet. Si elles ne suffisent pas, comme c'est souvent le cas, il faut s'adresser aux fournisseurs de services commerciaux à valeur ajoutée en matière d'informations relatives aux brevets. Dans les deux cas, il est préférable de chercher un accès aux services qui peuvent être assurés par un dispositif d'appui du gouvernement, d'une institution ou d'une association professionnelle, qui fournit des services consultatifs gratuits, voire un soutien financier direct ou indirect pour utiliser les

⁶ Voir "Lancement d'un nouveau produit : évaluation de votre liberté d'agir" à http://www.wipo.int/sme/fr/documents/wipo_magazine/9_2005.pdf.

services commerciaux d'informations en matière de brevets. En tout état de cause, il convient à cet effet de s'adresser en premier lieu à l'office national ou régional des brevets en vue d'obtenir le service gratuit d'informations relatives aux brevets, ou des renseignements sur les mécanismes et services de subventions que différents organes du gouvernement ou en relevant pourraient mettre à la disposition des entreprises⁷.

b) Coûts comparatifs entre brevets, secrets d'affaires⁸, "publications défensives"⁹

Choisir entre ces options dépend non seulement de la pertinence de l'une ou plusieurs d'entre elles, mais également de la stratégie choisie en matière de propriété intellectuelle. Dans l'ensemble, toutefois, ces deux variantes à la délivrance de brevets n'entraînent aucun coût, ou sont bien moins onéreuses que la délivrance d'un brevet d'invention. Mais les deux variantes comportent des risques ou limitations importants et ne devraient par conséquent être utilisées que si la délivrance de brevets n'est pas possible et si l'une de ces deux autres options est susceptible de servir l'objectif commercial souhaité.

Parfois, déposer une **demande de brevet provisoire**¹⁰, si le droit national des brevets prévoit cette option, ou de **petit brevet/modèle d'utilité**, si cette possibilité existe, peut procéder d'une décision provisoire judiciaire, ces options, d'un faible coût, permettant au déposant de différer la décision concernant le dépôt d'une demande de brevet réglementaire. Une demande de brevet provisoire est particulièrement adaptée à une invention initiale. Le cas échéant, une demande de brevet provisoire est un moyen prompt, aisé et bon marché de protéger la brevetabilité d'une invention, alors que sont entrepris son perfectionnement technique et son développement commercial.

Ces deux options procurent au déposant un délai supplémentaire précieux pour décider de déposer une demande de brevet, ainsi que du moment et du lieu. Toutefois, miser sur une demande de brevet provisoire comporte un certain nombre de risques ou d'embûches qu'il ne faut pas perdre de vue quand on envisage cette option¹¹. Une demande de brevet provisoire est préférable quand la portée définie par les revendications risque de changer face à une stratégie commerciale en pleine évolution. En pareil cas, ce type de demande réduit au minimum tout gaspillage des ressources nécessaires à une nouvelle présentation de revendications en cours d'instruction. Mais quand la portée définie par les revendications et les scénarios de commercialisation probables sont relativement clairs, l'état de la technique suffisamment connu et l'invention conçue en fonction de cet état de la technique, une demande de brevet non provisoire est nettement préférable, à la condition certes que soit prévu le budget nécessaire.

En principe, une demande de brevet ne doit porter que sur une seule invention, sauf si plusieurs inventions relèvent de la règle de l'"unité d'invention" ou quand une pluralité d'inventions sont liées au point de ne former qu'un seul "concept inventif" qui "produit un

⁷ Voir page 8 "Accessing Patent Information; Patent Information Advisors" à <http://www.ryutu.ncipi.go.jp/pldb/en/pdf/guide-e.pdf>.

⁸ Voir "Trade Secret versus Patent Protection: Or Both?" à <http://www.kilpatrickstockton.com/publications/downloads/KSACCMStockwell.pdf>.

⁹ Voir "defensive publication" à http://www.krajec.com/index.php?weblog/defensive_publication/, l'article intitulé "Defensive use of publications in an intellectual property strategy" à <http://www.nature.com/nbt/journal/v20/n2/pdf/nbt0202-191.pdf> et autre article intitulé "Defensive Publishing: A Strategy for Maintaining Intellectual Property as Public Goods" par Stephen Adams et Victoria Henson-Apollonio à <ftp://ftp.cgiar.org/isnar/publicat/bp-53.pdf>.

¹⁰ Voir "Delaying Patent Prosecution Cost" à <http://www.curie.org/extdoc/rmnl200506.pdf>.

¹¹ Voir "Provisional Patent Applications, Their Practical Uses and Potential Pitfalls" par Brian I Marcus à <http://www.vmmhd.com/patents/2003ProvApps.pdf>.

résultat unitaire”. Procéder ainsi serait avantageux du point de vue du coût. Il importe également de se souvenir qu’une demande de brevet peut en général être divisée, mais que plusieurs demandes de brevet différentes ne peuvent en principe être regroupées après leur dépôt. Une autre stratégie possible consisterait à déposer une série de demandes de brevet provisoires connexes, revendiquant des priorités multiples, puis de déposer des demandes de brevet non provisoires dans les délais impartis pour résoudre tout problème concernant “l’unité d’invention” ou le “seul concept inventif”. En réalité, il est courant de déposer une série de demandes de brevet provisoires connexes, après chaque étape technique ou commerciale importante dans le développement du produit, ou après des périodes prédéterminées (stratégie de dépôt instantané) et de déposer une demande de brevet officielle qui les contienne toutes, un an après avoir déposé la première demande de brevet provisoire.

c) **Coût lié à la rédaction d’une demande de brevet :**

Pour une invention donnée, dans le contexte de l’état de la technique correspondant, la qualité de la rédaction est un élément important : une grande différence peut opposer la qualité d’une demande de brevet élaborée et traitée au moindre coût ou sans frais, qui peut se solder par un brevet inutilisable, ou médiocre à une demande rédigée et traitée dans les règles, qui peut déboucher sur un brevet de grande qualité contenant des revendications bien élaborées et portant sur l’ensemble des utilisations commerciales essentielles. En d’autres termes, comme en bien d’autres cas, “vous en avez pour votre argent”. Il est vain d’épargner des centimes et de prodiguer des euros quand il s’agit d’administrer les coûts des demandes de brevet visant des inventions et technologies qui protègent les compétences fondamentales d’une entreprise et ses produits.

Supposant que le dépôt d’une demande de brevet a été décidé en connaissance de cause, la prochaine étape consistera à rédiger une demande de brevet en bonne et due forme. Quand une entreprise dispose en propre des compétences requises, le coût d’établissement et de dépôt de la demande de brevet peut alors être fortement réduit, sinon supprimé. Mais si elle ne dispose pas de telles compétences, le projet de demande de brevet alors mal rédigé dans l’entreprise risque d’être complètement abandonné ou d’exiger de la part d’un agent de brevets ou d’un conseil en brevets extérieur bien plus de travail qu’en reprenant tout à zéro : le coût, loin d’en être amoindri, s’en trouve accru. Il n’en reste pas moins que l’aide d’un agent ou d’un conseil est nécessaire pour améliorer ou rédiger les revendications. Choisir un agent ou un conseil compétent est par conséquent crucial¹². En tout état de cause, il est toujours utile de fournir à l’agent de brevets ou au conseil en brevets interne ou externe, non seulement un rapport bien établi sur la divulgation de l’invention, mais également tout élément concernant l’invention que le déposant peut détenir, qu’il s’agisse de documents, de dessins, de descriptions et de modèles établis par l’inventeur ou le chercheur; et ce, sous forme déchiffrable par ordinateur, dans la mesure du possible, pour que, si nécessaire, certaines parties des informations fournies puissent être reprises aisément pour rédiger ou améliorer la demande de brevet. Toute information pertinente devrait être fournie d’emblée, au moment où l’on commence à établir une demande de brevet, étant toujours plus difficile d’intégrer après coup dans les demandes des éléments fournis ultérieurement. Ne pas fournir toutes les informations en temps voulu diminue la qualité et augmente le coût total de l’établissement d’une demande de brevet.

¹² Voir “How To Find A Good Patent Attorney” par Stephen Paul Gnass dans le contexte des États-Unis d’Amérique à <http://www.inventionconvention.com/ncio/inventing101/029.html>.

Les dessins dans une demande de brevet exigent des compétences particulières qui souvent nécessitent une personne spécialisée dans ce domaine. Dans l'hypothèse où la PME ne dispose pas en propre d'un agent ou d'un conseil en brevets, elle doit trouver à l'extérieur la personne ou l'équipe qui convient. Pour commencer, il faut demander à l'office national ou régional des brevets s'il existe à proximité un agent de brevets, un conseil en brevets ou un cabinet juridique spécialisé dans la propriété intellectuelle, qui soit compétent et fournisse des services gratuits en matière de propriété intellectuelle, notamment de rédaction de la première demande de brevet, à tout nouveau client ou au déposant d'une première demande de brevet. Un service gratuit n'est pas nécessairement un service inutile. Il faut s'assurer que l'agent de brevets a non seulement les capacités juridiques requises, mais également la formation technique voulue. Par ailleurs, un déposant, qui peut s'assurer les services d'un cabinet juridique spécialisé dans la propriété intellectuelle, ne devrait pas s'adresser hâtivement au plus coûteux de la ville, qui n'est pas forcément le plus avantageux.

Il importe de choisir un agent de brevets ou un conseil en brevets doté de compétences techniques dans le domaine de l'invention, avec qui vous vous sentez à l'aise pour travailler, qui trouvera le temps d'examiner toutes les questions pertinentes et qui fournit une liste et un barème des prestations permettant au déposant d'évaluer rapidement le rapport coûts-avantages des services offerts au tout début de la procédure.

Le coût d'une demande de brevet et de son instruction dépend d'un certain nombre de facteurs tels que :

- domaine de technologie
- nature de l'invention
- longueur de la demande de brevet
- nombre de revendications
- tarif horaire de l'agent de brevets ou du conseil en brevets et taxes prélevées par le concepteur pour préparer les dessins éventuels constituant une partie des demandes de brevet
- temps nécessaire à l'agent ou au conseil pour élaborer et instruire la demande
- nature et nombre d'objections soulevées par l'examineur de brevets
- nombre de pays visés
- voie utilisée pour le dépôt à l'étranger
- frais de traduction des dépôts à l'étranger
- nombre et nature des objections soulevées par l'examineur de brevets et éventuelles procédures d'opposition ou recours

L'opposition au brevet entraîne deux types de coût : les frais de participation à la procédure d'opposition et les coûts d'opportunité pour le titulaire d'un brevet.

La participation à une procédure d'opposition n'est pas bon marché, mais elle est bien moins coûteuse qu'un procès intégral. Les coûts d'opportunité sont sans doute plus préoccupants pour le titulaire d'un brevet. En théorie, le dépôt d'une opposition postérieure à la délivrance du titre, si cette option est prévue, ne devrait pas empêcher de faire respecter le brevet. En réalité, toutefois, les tribunaux hésitent à empiéter sur les activités de l'office des brevets et, souvent, suspendent les poursuites dans certains pays. Une opposition qui se prolonge et un recours ultérieur peuvent priver le titulaire d'un brevet de son débouché commercial et des recettes qu'il aurait sinon obtenues pendant la procédure d'opposition. Ce manque à gagner peut se révéler désastreux pour de nouvelles entreprises qui ne sauraient attendre des années

durant que les droits attachés aux brevets soient déterminés. Il crée pour elle un trop grand risque de dommages et trop peu d'inconvénients pour l'opposant. Il est donc souhaitable d'essayer de prévenir le problème, dans la mesure du possible, en effectuant une recherche appropriée de l'état de la technique, qui représente un moindre coût et une option plus rapide.

d) Aides, subventions, autres sources gratuites ou peu onéreuses de fonds pour la recherche-développement/innovation, ou fonds affectés aux coûts de la protection par brevet

Dans un nombre croissant de pays, des gouvernements et des organismes de financement qui octroient aux instituts de recherche, aux universités et aux entreprises des aides ou subventions pour les activités de recherche-développement et d'innovation ont commencé à allouer une part des fonds qui doivent servir à subvenir aux coûts de la protection par brevet. Parmi ces programmes de soutien, certains s'appliquent aux coûts liés à l'application des droits et aux dépôts internationaux. Ces fonds destinés à la recherche-développement, à l'innovation et aux brevets peuvent provenir du budget du gouvernement national¹³, par l'intermédiaire d'un de ses ministères^{14,15}, départements¹⁶, organismes¹⁷ ou autres institutions^{18,19}, ou encore des administrations²⁰ d'un État²¹,

¹³ http://www.kantei.go.jp/foreign/policy/titeki/kettei/050610_e.pdf (voir en particulier les pages 96 et 97 sur le soutien du Japon aux PME en matière de droits de propriété intellectuelle dans le pays et à l'étranger).

¹⁴ Voir section 7.0 intitulée "Patent registration" sur les subventions accordées par le Gouvernement de l'État de Gujarat en Inde pour les dépôts de demandes de brevet dans le pays et à l'étranger à http://www.indextb.com/pdf/gr_4.pdf.

¹⁵ Voir information concernant le Patent Application Fund Plus (PAF Plus) du Gouvernement de Singapour à http://www.business.gov.sg/EN/Government/GovernmentAssistance/TypeOfAssistance/Grants/IntellectualProperty/gp_edb_patent.htm; de même le Gouvernement de l'État d'Andhra Pradesh en Inde octroie 50% des subventions pour les dépenses liées à l'enregistrement des brevets et limitées à 50 millions de roupies; voir http://www.apind.gov.in/incentives_aboutap.html.

¹⁶ Enterprise Ireland fournit une assistance à la mise au point d'inventions et, dans certains cas, aux dépenses liées aux brevets; voir la section intitulée "Financial Assistance for Patent Applications", page 5 du document à http://www.tomkins.ie/downloads/Patents_for_Inventions_in_Ireland,_Europe_and_International.pdf et également le projet à <http://www.enterprise-ireland.com/NR/rdonlyres/B7E21281-53D3-4C67-8925-1D051705965C/0/IPAssistanceSchemeBrochurenewcorporate226045Apr05.doc>.

¹⁷ Par l'intermédiaire du Fonds d'innovation de l'Atlantique (FIA), l'Agence de promotion économique du Canada Atlantique (APECA) est une agence fédérale qui fournit à d'éventuels partenaires – universités, facultés, instituts de recherche, entreprises du secteur privé et particuliers – une assistance financière pour la recherche-développement et pour des initiatives connexes de coentreprises ou collaboration au titre du programme du FIA. L'ANNEXE G – guide de description des travaux du FIA dispose au paragraphe 7.c)iv) E – frais professionnels et experts conseils – que les honoraires d'avocat pour les recherches d'antériorité de brevets et les droits d'enregistrement sont acceptables. (Le coût des brevets d'autres pays est admis uniquement si l'obtention du brevet est jugée nécessaire au succès du projet.) Les coûts des brevets sont facturés en fonction des coûts réels. Les frais de maintien et tous les frais engagés aux fins de la protection d'un brevet ne sont pas admissibles.

¹⁸ Programme d'aide aux demandes de brevet administré par la Commission des innovations et de la technologie, auprès du Conseil de la productivité de Hong Kong; voir pour tout renseignement <http://www.itc.gov.hk/en/funding/pag.htm>.

¹⁹ Les objectifs stratégiques du Centre des sciences et de la technologie d'Ukraine comprennent la protection de la propriété intellectuelle par brevet et concession de licence, notamment des conseils et une assistance financière en matière de demandes de brevet; voir <http://www.stcu.int/weare/MissionStatement/Mission/index.php>.

²⁰ Voir section 3 "Intellectual property right" sous "Enterprise service" dans les politiques industrielles du Gouvernement de Shenzhen à <http://english.sz.gov.cn/iis/200509/t520.htm>.

²¹ En Écosse, SMART, SPUR ou SPUR^{PLUS} accordent une aide pour permettre aux entreprises de subvenir aux coûts liés à leurs projets essentiels, tels que : main d'œuvre, frais généraux, équipements,

d'une région²², d'une province²³, d'une ville²⁴, un organisme de développement régional ou local²⁵, une organisation privée sans but lucratif²⁶, une université²⁷²⁸, etc.²⁹.

-
- sous-traitance, assistance conseil et propriété intellectuelle; voir <http://www.scotland.gov.uk/Publications/2004/05/19368/37327>.
- 22 Voir les renseignements fournis sur la Wallonie en matière de subventions à l'enregistrement des brevets (dépôt de brevets) à http://trendchart.cordis.lu/tc_datasheet.cfm?id=7739. Voir également à <http://www.jcu.edu.au/div2/rido/qlddir.doc> le document intitulé "Directory of technology commercialization grants and assistance currently available to Queensland innovators in Australia". Ainsi, en Australie, le fonds pour les entreprises novatrices, du Département de l'innovation et de l'économie de l'information, fournit des subventions qui peuvent servir à la création d'entreprises, à la protection de la propriété intellectuelle ou à la réalisation et validation de prototypes. Le montant maximum de l'assistance financière s'élèvera à 82 500 dollars (y compris les TPS) et il est attendu des déposants qu'ils contribuent au financement dans la proportion 80:20 (gouvernement/secteur privé) : <http://www.iie.qld.gov.au/innovation/start-up/>.
- 23 L'Office de la propriété intellectuelle de Changsha (Gouvernement provincial de Changsha) a créé pour la province un fonds spécial en matière de brevets qui dispose que les fonds seront utilisés essentiellement pour les demandes de brevet, les coûts liés à la mise en œuvre d'un brevet, les avantages découlant des brevets, ainsi que les projets associés aux activités de coopération et à la communication en matière de technologies brevetées. À Changsha, toute entreprise, organisation, institut de recherche scientifique, université ou particulier, qui cherche à déposer une demande de brevet, peut désormais solliciter une aide financière, sous réserve du contenu technique, des perspectives de réussite et de la conformité de la demande aux règles pertinentes de la ville en matière de développement industriel. De plus, il est possible de demander une subvention de CNY 500 000 au maximum (USD 60 000) pour mettre en œuvre un brevet (une fois délivré) dans toute une série de produits portant sur des technologies de pointe, des innovations, et jugés utiles pour le développement technique et industriel de Changsha; voir article de presse à http://www.iprights.com/publications/chinapatentexpress/cpex_32.asp#2. Voir également l'article de presse à http://english.people.com.cn/english/200008/02/eng20000802_47096.html concernant le Fonds relatif aux demandes de brevet du Bureau des droits de la propriété intellectuelle de Beijing; selon le règlement, les technologies propres à l'application du droit des brevets doivent relever des industries de pointe, telles que technologies de l'information, intégration des machines photoélectriques, bio-ingénierie, nouvelle médecine, nouveaux matériels, technologies pour économiser l'énergie et protéger l'environnement. Elles peuvent également comprendre des techniques ou produits de haute technologie et d'un bon potentiel commercial.
- 24 Le Comité scientifique et technologique de Chongqing (municipalité de Chongqing) en Chine a mis en place un fonds spécial pour les brevets d'un montant de CNY 1 million (USD 0,12 million) pour financer le projet qui devrait subvenir aux taxes respectivement de dépôt, d'examen et de maintien en vigueur du brevet, ainsi que la première annuité due par chaque déposant, durant l'année qui suit la délivrance du brevet. Voir article de presse à http://www.iprights.com/publications/chinapatentexpress/cpex_51.asp.
- 25 Le fonds d'innovation de York a été créé au début de 2004 dans l'intention de parer au déficit de financement initial existant dans les entreprises de technologie qui souvent font face à des coûts importants avant qu'un concept puisse se commercialiser. Ce fonds fournit aux microentreprises des allocations d'un montant maximal de 10 000 livres sterling sous forme en partie de prêt, en partie de fonds propres, pour contribuer aux activités préalables à la commercialisation, telles que les coûts de brevet, la recherche commerciale et les essais de prototypes; il aide également les nouvelles entreprises à atteindre une position où elles peuvent attirer des investisseurs; <http://www.sciencecityyork.org.uk/cgi-bin/item.cgi?id=622&d=143&h=24&f=148>.
- 26 Le Kentucky Enterprise Fund fournit des capitaux de lancement aux petites et moyennes entreprises installées au Kentucky et dotées d'un potentiel de croissance élevé. Le fonds, administré par la Kentucky Science and Technology Corporation (KSTC), organisation privée sans but lucratif, comprend : Kentucky Commercialization Fund, Rural Innovation Fund (niveaux 1 et 2), R&D Voucher Fund, ICC Concept Pool Fund et Kentucky Gap Fund. Le Rural Innovation Fund vise à permettre aux entreprises de pointe de prospérer et à favoriser l'esprit d'entreprise dans les régions rurales de l'État. Les entreprises qui y comptent moins de 150 employés et jouissent d'une bonne assise financière, peuvent obtenir un financement maximal de 25 000 dollars. Elles doivent concevoir un produit, une technologie ou un procédé exclusif et concurrentiel qui peut être protégé sur le marché. Cette technologie doit être protégée (par brevet, marque, droit d'auteur, etc.) sur le marché commercial. Les déposants doivent attester la viabilité commerciale de leur technologie, ainsi que leur aptitude à développer et diriger une entreprise commercialement fructueuse. Les entreprises conservent la propriété tant de la technologie élaborée avant le lancement du projet que de toute nouvelle technologie mise au point durant le projet. La KSTC demande la reconnaissance de son assistance dans les brevets, les publications ou les rapports. Voir <http://www.startupkentucky.com/?114>.

Malheureusement, dans la plupart des pays ce type d'information ne peut être obtenu auprès d'une seule source, bien que les ministères chargés de fournir ce type de fonds constituent le point de départ des recherches à cet égard. Au titre de la diligence requise, il importe de se renseigner de façon avisée pour savoir à quel programme de soutien un déposant a droit soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'un partenaire de recherche-développement.

e) Gestion des taxes des offices de brevets

Certains offices de brevets ne prélèvent aucune redevance de dépôt pour les brevets (par exemple, au Royaume-Uni) et un office national de brevet au moins (Italie) a, en 2006, cessé de prélever toute taxe sur toute activité concernant la délivrance ou le maintien en vigueur d'un brevet. Quelques pays perçoivent une taxe réduite auprès des PME ou de petites entités (notamment États-Unis d'Amérique et Canada). Toutefois les taxes des offices de brevets sont en général acquittées par versements échelonnés tout au long de la vie juridique d'un brevet, augmentant souvent notablement vers la fin de la période de 20 ans. Il ne faut évidemment pas oublier qu'en principes les coûts d'un brevet, liés aux activités et taxes des offices de brevets, ne représentent qu'une part infime du total, puisque les coûts de rédaction et de traitement d'un brevet exige un investissement bien supérieur pour subvenir aux honoraires des agents et avocats, ainsi qu'aux coûts de traduction pour les dépôts à l'étranger. Il conviendrait par conséquent d'effectuer périodiquement un examen de toute demande de brevet ou de tout brevet délivré en vue de décider de le maintenir ou de faire cesser les pertes, selon le cas, en laissant la demande venir à expiration, ou d'abandonner un versement, voire tout un portefeuille de brevets. Pour prendre ce type de décision, il peut falloir estimer la valeur de l'invention ou de la technologie intégrant l'invention brevetée et, partant, tenir compte de tous autres facteurs pertinents, notamment, de savoir si :

1. la demande de brevet est susceptible de se solder par un brevet valable ou non;
2. le brevet délivré a une valeur directe ou indirecte pour l'entreprise;
3. le brevet peut être vendu, donné, concédé sous licence à des tiers;
4. l'existence d'un portefeuille de brevets, ou simplement un certain nombre de demandes de brevets en suspens, est une bonne stratégie commerciale par rapport aux institutions financières, sociétés de capital-risque, partenaires commerciaux ou utilisateurs/consommateurs de la technologie nouvelle ou améliorée, etc.

En règle générale, obtenir une protection par brevet en déposant et en instruisant une demande de brevet est la seule, voire la meilleure, voie qui permette d'accéder aux droits attachés aux brevets. Toutefois, quiconque découvre une référence à un brevet très proche, lors d'une recherche préliminaire ou dès réception d'une décision rendue par un office des brevets, ferait mieux, non pas de demander à l'agent ou conseiller en matière de brevets de

²⁷ L'Institut écossais pour les entreprises dispose d'un fonds de protection de la propriété intellectuelle de 200 000 livres sterling, créé pour les étudiants en 2002. Ce fonds, qui est le premier projet d'appui à la commercialisation de ce type, mis en œuvre dans tout le système universitaire d'Écosse, devrait aider plus d'une centaine d'entreprises d'étudiants à déposer des demandes initiales de brevet; http://www.sie.ac.uk/student/ip_fund.php.

²⁸ Le programme en matière de brevets du Maine est administré par le Centre de droit et de gestion des technologies de pointe de l'Université du Maine. Il fournit une assistance aux entreprises, aux inventeurs et aux entrepreneurs de cet État, qui comprend : examen des innovations de 50 à 100 demandes de brevet préliminaires et recherche en matière de brevets dans 25 à 50 demandes chaque année; préparation de 10 à 20 demandes de brevet par an; <http://janus.state.me.us/legis/ros/lom/LOM119th/5Pub701-750/5Pub701-750-105.htm>.

²⁹ Voir article de presse page 2 intitulé "Special Fund for the Development of IP Established in Shuangliu" at http://www.chinantd.com/pdf/2006-02_en.pdf.

s'employer à rédiger une série de revendications aux fins d'établir la distinction entre l'objet de la demande et la référence, ainsi qu'à discuter avec un examinateur pour n'obtenir qu'un brevet de portée limitée, mais de s'adresser aux titulaires de l'état de la technique analogue pour négocier une cession de licence. Négocier une cession de licence et gérer des accords de licence ont également un coût, qui, toutefois, se révélera à long terme moins onéreux, tout en procurant une protection par brevet presque aussi satisfaisante et dans un délai plus rapide.

Poursuivre ou abandonner une demande de brevet doit se décider au cas par cas, compte tenu notamment, mais non exclusivement, des points suivants :

- i. diversité des revendications autorisées par rapport à leur capacité à empêcher de "concevoir à partir de" ou d'obtenir une licence;
- ii. évolution de la situation du marché, et
- iii. preuve ou absence de tout intérêt de bonne foi de l'entreprise³⁰.

f) Rôle de la vérification de la propriété intellectuelle dans la gestion des coûts

Parfois, ce n'est que lors de l'organisation d'une manifestation ou d'une vérification périodique des actifs de propriété intellectuelle qu'il apparaît manifestement qu'un brevet ou un portefeuille de brevets, en cours d'acquisition, ne correspond plus aux besoins de l'entreprise, ou le processus d'acquisition risque d'être trop lent, ou plus onéreux, que les redevances potentielles qui peuvent en découler, ou encore le produit protégé est dépassé au moment où sont acquis les droits attachés aux brevets – d'autres produits concurrentiels nouveaux étant apparus sur le marché. Dans tous ces cas, l'entreprise peut décider de ne pas entamer le processus d'acquisition des droits attachés au brevet, par exemple, en ne déposant aucune demande de brevet, ou en ne prenant aucune autre disposition pour continuer à verser, à l'office des brevets, la taxe de maintien en vigueur périodique ou pour acquérir le brevet d'un tiers, ou le concéder sous licence. Dans d'autres cas, s'agissant tout particulièrement d'une technologie qui évolue rapidement, telle qu'un logiciel, l'entreprise peut estimer qu'il suffit de protéger ce logiciel par le secret d'affaires, voire le droit d'auteur, sans recourir également aux brevets. Parfois, une stratégie de gestion des marques peut remplacer une stratégie de gestion des brevets, au lieu de la compléter durant la vie du brevet ou de prolonger la durée de l'exclusivité après expiration du brevet. Cet examen des coûts de gestion des brevets peut intervenir au titre d'une vérification annuelle des actifs de propriété intellectuelle, ou préalablement à toute décision importante qu'il faut prendre lors d'une demande de brevet en suspens ou d'un brevet délivré. Il va de soi que toutes ces décisions doivent être prises en consultation avec tous les intéressés des différents secteurs de l'entreprise, tels que recherche-développement, conception, fabrication, commercialisation, finance, et non pas exclusivement par le personnel ou la direction du service de la propriété intellectuelle, l'agent ou le conseil, interne ou externe, en matière de propriété intellectuelle. Dans la mesure du possible, les cadres supérieurs, ou administrateurs principaux de l'entreprise, devraient participer pleinement aux décisions de ce type. Ces décisions devraient également être prises dans le cadre de directives claires, objectives et écrites, mises au point périodiquement pour en assurer l'harmonisation avec les objectifs de l'entreprise.

g) Coûts de la gestion internationale des brevets

Les coûts afférents aux brevets augmentent en proportion du nombre de pays visés. Pour les limiter, la prudence s'impose dans le choix des pays. De plus, le recours au Traité de coopération en matière de brevets dans le cadre de dépôts internationaux non seulement peut

³⁰ Voir la section sur "Cost of patenting" à <http://www.hopkinsmedicine.org/webnotes/licensing/0306.cfm>.

faire gagner du temps, à un moindre coût, mais également permettre des économies ultérieures s'il est en définitive décidé de maintenir la protection par brevet dans un nombre de pays moindre qu'initialement prévu. Le recours au PCT aide à différer l'ensemble des dépenses à l'échelon national de 18 mois supplémentaires, au-delà des 12 mois prévus dans la Convention de Paris. Ce délai supplémentaire peut être requis pour permettre au déposant de décider sur quel marché il souhaite chercher la protection et éviter des coûts superflus. Le système du PCT est très courant dans les petites entreprises qui cherchent à protéger leurs inventions à l'étranger dans trois pays ou davantage. Grâce à ce système, une entreprise peut non seulement maintenir ses options ouvertes plus longtemps, mais également obtenir des informations supplémentaires qui lui permettent de bien mieux gérer à long terme ses activités tant commerciales que de protection par brevet. Le système du PCT permet au déposant de déposer ses demandes dans le cadre de la phase nationale ou régionale dans un délai de 30 mois, parfois 31, à compter de la date de dépôt de la première demande, même s'il n'en a pas demandé l'examen à l'administration qui en est chargée selon le PCT. Ainsi, le déposant peut adapter tout fascicule de brevet aux résultats de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international.

Néanmoins, en substance, les coûts relatifs à une demande de brevet selon le PCT s'ajoutent au coût final de la délivrance de brevets nationaux ou régionaux. Les avantages en matière de trésorerie rendent toutefois toute demande de brevet selon le PCT particulièrement intéressante du fait qu'elle permet au déposant de différer la décision concernant le choix des pays de 18 (ou 19) mois supplémentaires au-delà du délai de 12 mois prévu par la Convention de Paris.

Un ressortissant peut, dans certains pays, bénéficier d'une réduction des taxes respectivement de dépôt et d'examen selon le système du PCT, à la condition que la demande soit déposée en son nom ou, s'agissant de plusieurs déposants, que tous soient ressortissants de ce pays ou d'un autre pays concerné. Le déposant doit être une personne physique, qui est ressortissant d'un État et est domicilié dans un État, où le revenu par habitant est inférieur à 3000 dollars É.-U. Ce déposant a droit à une réduction de 75% de certaines taxes, y compris la taxe internationale de dépôt. Cette réduction s'applique à toute personne physique ou non, qui est ressortissant d'un État et est domiciliée dans un État qui est classé dans la catégorie des pays les moins avancés par l'Organisation des Nations Unies. S'il y a plusieurs déposants, chacun d'eux doit satisfaire à ces critères³¹.

À noter que l'Assemblée du PCT, à sa réunion de septembre 2003, a adopté à l'unanimité un nouveau barème de taxes qui est entré en vigueur le 1^{er} janvier 2004. La taxe internationale de dépôt est réduite du montant ci-après si la demande internationale est, conformément aux instructions administratives et dans la mesure prévue par celles-ci, déposée :

- sur papier avec une copie des données et de l'abrégé de la demande sous forme électronique (mode de présentation de type PCT-EASY) : 100 CHF (ou équivalent),
- sous forme électronique lorsque le texte de la description, des revendications et de l'abrégé n'est pas en format à codage de caractères (par exemple en PDF ou TIFF) : 200 CHF (ou équivalent),

³¹ Voir "Question 8 – Des réductions sont-elles possibles dans le cadre du PCT?" dans le document intitulé "La protection des inventions à l'étranger : questions fréquemment posées au sujet du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)", à http://wipo.int/pct/en/basic_facts/faqs_about_the_pct.pdf.

- sous forme électronique lorsque le texte de la description, des revendications et de l'abrégé est en format à codage de caractères (XML, établi par exemple avec l'éditeur PCT-SAFE) : 300 CHF (ou équivalent)³².

h) Gestion des coûts de traduction

Lorsqu'un déposant compte demander la protection dans des pays étrangers, il doit envisager de devoir supporter des frais de traduction. L'utilisation du PCT n'évite nullement ces frais au déposant, les dépenses de ce type étant engagées à l'échelon national. Une des conditions pour que la demande selon le PCT entre dans la phase régionale auprès de l'Office européen des brevets (OEB) – devenant ainsi une demande européenne selon le PCT – est que cette demande soit remise à l'OEB dans une de ses langues officielles (article 158.2) de la Convention sur la délivrance des brevets européens (CBE). Les demandes internationales publiées dans une autre langue doivent par conséquent être traduites en allemand, anglais ou français avant d'entrer dans la phase régionale européenne³³.

Il serait donc judicieux que le déposant envisage également de recourir à un système régional directement ou par l'intermédiaire du PCT, pour n'utiliser au départ qu'une seule langue. Ainsi, l'OEB autorise initialement le dépôt d'une demande dans l'une de ses trois langues officielles (allemand, anglais ou français) et, si le brevet délivré doit s'appliquer dans tous les pays ou les pays désignés, visés par la Convention sur la délivrance des brevets européens³⁴, les traductions dans les langues nationales sont alors à ce stade requises, dès lors que peu avant la délivrance d'un brevet, il est demandé au déposant de produire la traduction des revendications dans les deux autres langues officielles de l'OEB (règle 51.4) CBE). Ensuite, dans les trois mois qui suivent la délivrance d'un brevet, la quasi-totalité des États parties à la CBE exige aujourd'hui que le déposant remette une traduction du fascicule du brevet. C'est ce désavantage du système des brevets européens lié à l'obligation d'établir une traduction dans plusieurs langues lors de la délivrance d'un brevet – si ce dernier doit déployer ses effets dans différents États – qu'est censé surmonter ce qu'il est convenu d'appeler l'Accord de Londres, signé en octobre 2000 par 11 États parties (Allemagne, Danemark, France, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède et Suisse) à la Convention sur la délivrance des brevets européens (CBE). L'accord a été conclu dans le but de réduire les coûts de traduction pour les brevets européens en demandant aux signataires de remettre une traduction des seules revendications et non plus du texte complet du brevet, au stade de la délivrance. Les parties à l'accord se sont engagées à renoncer, en tout ou dans une large mesure, au dépôt de traductions des brevets européens dans leur langue nationale. Dans la pratique, cela signifie que les titulaires de brevets européens ne devront désormais plus produire une traduction du fascicule du brevet européen lorsque le brevet a été délivré pour des États parties à la CBE qui sont également parties à l'Accord de Londres et qui ont une langue de l'OEB comme langue officielle. Lorsque ce n'est pas le cas, le titulaire du brevet ne devra produire une traduction complète du fascicule du brevet dans la langue nationale que si le brevet n'est pas disponible dans la langue de l'OEB prescrite par l'État concerné. L'accord autorise les États à prescrire au titulaire du brevet de fournir, en cas de litige, une traduction. Pour de plus amples informations, voir les articles premier et 2 de l'accord³⁵.

³² Voir <http://wipo.int/pct-safe/en/support/help/faq.htm> .

³³ Voir <http://www.atrip.org/upload/files/activities/montreal2005/Gillian%20Davies.doc>.

³⁴ Voir http://www.european-patent-office.org/legal/epc/e/ar165.html#A165_1.

³⁵ Voir http://patlaw-reform.european-patent-office.org/london_agreement/index.fr.php.

À ce jour, le Danemark, la Slovénie et Monaco ont ratifié l'accord. L'Allemagne a adopté les amendements au droit des brevets, qui sont destinés à le rendre conforme à l'Accord de Londres et entreront en vigueur trois mois après la ratification de l'accord. Toutefois, ledit accord n'entrera en vigueur qu'après sa ratification par huit États parties, notamment l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Cette étape franchie, il réduira sensiblement les coûts de traduction, en particulier lorsque le déposant requiert une protection par brevet dans des États membres de la CBE non anglophones.

Les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire d'un État contractant ayant une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français comme langue officielle, et les nationaux de cet État ayant leur domicile à l'étranger, peuvent déposer des demandes de brevet européen dans une langue officielle de cet État (article 14.2) de la CBE). Toutefois, ces déposants doivent produire une traduction de leurs demandes dans une des trois langues officielles de l'OEB et dans un délai prévu. À titre de dédommagement pour le désagrément et les coûts supplémentaires encourus, une réduction de 20% du montant des taxes respectivement de dépôt, d'examen, d'opposition ou de recours est accordée à ces déposants (règle 6.3) de la CBE et article 12.1) du Règlement relatif aux taxes³⁶).

i) Coûts de gestion d'un portefeuille de brevets

Il est primordial que toute entreprise disposant d'un portefeuille de brevets important et croissant l'administre avec efficacité. Un simple inventaire des brevets ne suffira pas. Un bon système d'enregistrement, sous forme électronique, qui envoie automatiquement des rappels s'impose. Il existe un large éventail de solutions fournies dans des logiciels du commerce. On peut soit adopter ce système au sein de l'entreprise ou recourir aux services d'un agent de brevets ou conseil en brevets, ou d'un cabinet juridique spécialisé, qui l'utilise pour gérer le portefeuille de brevets. L'inobservation des délais de paiement peut se solder par une perte des droits, ou par un surcroît de dépenses qui pourrait être évité.

En outre, grâce à une gestion judicieuse des décisions concernant les brevets, l'entreprise évitera de se retrouver dans une situation qui oblige l'agent de brevets ou le conseil en brevets à prendre des décisions d'urgence, lesquelles sont un autre facteur de hausse du coût des brevets, susceptible, en général, d'être évité.

j) Recherche de partenaires pour un partage des coûts, des risques et une amélioration des profits

Selon la nature de l'invention, la façon dont les revendications sont rédigées ou acceptées et la stratégie commerciale d'une entreprise, une autre façon de réduire les coûts consiste à trouver un partenaire en vue de concéder sous licence la demande de brevet ou le brevet délivré, ou encore un portefeuille de brevets. La concession de licence peut se conformer aux conditions du marché ou constituer un élément d'un ensemble plus vaste et déboucher sur la création d'un large éventail de partenariats commerciaux qui vont de l'alliance stratégique souple aux accords de développement ou de commercialisation conjoints, aux contrats de sous-traitance pour la fabrication d'un produit nouveau ou amélioré sur les nouveaux marchés où le titulaire de brevets ne peut ou ne veut pénétrer à titre personnel. Dans nombre de ces cas, le partenaire ou le preneur de licence peut se charger en tout ou partie d'instruire les brevets qui font partie de l'ensemble, de les maintenir en vigueur et les faire respecter dans le pays ou à l'étranger,. Ces tâches exigent toutefois une attention bien plus grande en particulier dans le cadre de partenariats commerciaux internationaux.

³⁶ Voir <http://www.atrip.org/upload/files/activities/montreal2005/Gillian%20Davies.doc>.

5. Conclusions

Gérer les coûts d'acquisition et de maintien en vigueur des brevets ne se borne pas à simplement les réduire. Cette activité doit s'effectuer sans augmenter les risques ou amoindrir la qualité de la délivrance des brevets, ni contrôler les brevets délivrés pour maîtriser les coûts durant la vie d'un brevet. Écourter la vie d'un brevet, le céder sous licence, le vendre ou simplement le donner sont autant d'autres options qui ont un coût. Donner des brevets à une institution sans but lucratif ou à une université peut favoriser un dégrèvement fiscal dans certains pays. Ainsi, les actifs de brevet ne constituent qu'une part de l'administration globale de la propriété intellectuelle qui vise à en exploiter les actifs et en bénéficier. Les sommes épargnées serviront pour d'autres brevets qui pourront alors être déposés ou maintenus en vigueur, à d'autres fins de la gestion des actifs de propriété intellectuelle, voire pour d'autres besoins essentiels de l'entreprise.

Autres lectures

1. Article intitulé "Culling Your Patent Portfolio", pages 16 à 18 à <http://www.aplf.org/ThePatentLawyer/ThePatentLawyer-02.pdf>
2. Article intitulé "Can I Afford a Patent" à http://www.muslaw.com/newsViewsCases.asp?ContentID=55&frame=06_02&ID_No=180&subject=591973
3. Article intitulé "Seven Ways to Control the Cost and Quality of Your Patent Docket" à <http://www.maineandasmus.com/publications/misc-articles/CostcontainIPprog.htm>
4. Voir section II sur "PATENT COST ALLOWABILITY FOR SMALL BUSINESSES" à http://www.webpatent.com/news/news7_00.htm#II
5. Rapport d'analyse intitulé "Study on the Cost of Patenting" établi par l'Institut Roland Berger Market Research pour l'OEB, à http://www.european-patent-office.org/epo/new/cost_anaylsis_2005_study_en.pdf
6. "Debunking the Myth that Patents Are Expensive" à http://www.krajec.com/index.php?/weblog/comments/debunking_the_myth_that_patents_are_expensive/
7. Article intitulé "Strategies to Defer Costs of Patenting—Use Provisional, 'PCT' Applications" par R. Lewis Gable et Mark Montague à <http://www.cll.com/articles/article.cfm?articleid=79>