

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

Ce qui suit est un exposé général sur la protection par brevet et la procédure à suivre pour obtenir un brevet. Bien qu'il existe toujours des situations plus particulières, la procédure pour obtenir un brevet suit habituellement les étapes indiquées ci-dessous.

Discussion générale sur la brevetabilité. Afin d'être brevetable dans un pays, une invention doit appartenir aux catégories d'objets brevetables définies dans les lois nationales régissant les brevets. Les catégories d'objets brevetables comprennent habituellement les appareils, les méthodes, la fabrication et les compositions de matières. Certains types d'objets, à savoir les méthodes de traitement médical, les méthodes commerciales et les logiciels, peuvent ne pas être brevetables dans certains pays. De plus, afin d'être brevetable, une invention doit en générale être nouvelle non-évidente et utile.

Nouveauté. Il ne sera pas possible d'obtenir un brevet valide dans certains pays si l'invention a été divulguée au public avant le dépôt d'une demande de brevet. D'autres pays, tels que le Canada et les États-Unis, prévoient une période de grâce d'un an pour procéder au dépôt d'une demande de brevet à compter de la date à laquelle l'invention a été rendue accessible au public par le demandeur.

Évidence. Une invention est généralement considérée évidente lorsque l'invention (telle que définie par les revendications) aurait été évidente pour une personne versée dans l'art ou la science dont relève l'invention à la lumière de la documentation disponible et des connaissances générales à la date de la revendication, comme le définit la *Loi sur les brevets*. La date de la revendication est, soit la date de dépôt de la demande de brevet au Canada, soit la date de priorité conventionnelle

établie par la date de dépôt de la première demande de brevet déposée antérieurement dans tout pays faisant partie de la Convention internationale pour la protection de la propriété industrielle. La plupart des pays au monde, dont le Canada et les États-Unis, sont signataires de cette convention, connue sous le nom de la Convention de Paris.

État antérieur de la technique. En raison des exigences en matière de nouveauté et de non-évidence, il est recommandé que les inventeurs effectuent une recherche de brevetabilité afin d'identifier des brevets ou des demandes de brevets susceptibles de révéler l'état de la technique visée par l'invention et afin de déterminer si une tierce partie a déjà ou non divulgué la même invention. Vous pouvez retenir nos services pour effectuer la recherche ou vous fier à une recherche que vous avez déjà effectuée.

Si le ou les inventeurs connaissent des références antérieures, notamment des articles ou des publications que les inventeurs ou des tiers ont déjà rédigés ou publiés, il faut fournir des copies de ces références afin de permettre à l'agent de brevet de connaître l'état de la technique et de déterminer la portée de la protection pouvant être recherchée. De plus, si une demande de brevet est déposée aux États-Unis, la loi américaine prévoit une obligation de divulguer les références antérieures qui sont connues et qui peuvent avoir un impact sur la brevetabilité de l'invention visée.

Comprendre l'invention. Il est normalement préférable de rencontrer les inventeurs afin de discuter des différences qui existent entre l'invention et les produits ou procédés connus dans le domaine. En général, il est important de comprendre les avantages de l'invention par rapport à ce qui existe dans le domaine et il faut

également comprendre la structure ou les propriétés physiques ou chimiques d'une invention, ou les étapes particulières du procédé inventif qui procurent les avantages. Afin de comprendre les avantages et la nature de l'invention, une description écrite, avec références à des dessins, dans la mesure du possible, peut être très utile. Toute référence à la description est faite durant les recherches et au moment de la préparation de la demande de brevet.

Titularité de l'invention. Avant de déposer une demande de brevet, il faut bien identifier les inventeurs. Afin d'être nommé inventeur, une personne doit avoir développé, seule ou avec d'autres personnes, la matière définie dans les revendications. Par conséquent, si une ou plusieurs revendications n'auraient pu être écrites sans l'apport d'une personne donnée, cette personne doit être nommée inventeur. Il peut s'avérer impossible d'identifier les inventeurs pertinents tant que les revendications ne sont pas finalisées.

Date de l'invention. Les États-Unis octroient un brevet au premier de deux inventeurs indépendants qui présentent une demande de brevet. C'est la raison pour laquelle, on doit, autant que possible, documenter la date à laquelle l'invention a été conçue pour la première fois ainsi que la date à laquelle l'invention a été mise en pratique par la réalisation d'un prototype fonctionnel ou par la description de l'invention avec un niveau suffisant de détails pour qu'elle soit facilement réalisée. Si l'invention n'a pas été décrite en détail, cela doit être fait en rédigeant le plus rapidement possible une description adéquate, et un superviseur ou une autre personne pouvant comprendre l'invention peut signer la description après l'avoir lue et comprise. Si une description complète existe déjà, il faut s'assurer qu'elle porte la signature d'un témoin et qu'elle a été datée.

Contenu de la demande de brevet. Une demande de brevet comprend habituellement un mémoire descriptif, un ensemble de dessins (si nécessaire) et un certain nombre de documents formels. Un mémoire descriptif comporte deux parties principales: la description et les

revendications. La description explique comment réaliser et utiliser l'invention et distingue l'invention par rapport à l'état de la technique. Les revendications définissent le champ de protection visé par l'invention à protéger. En général, les lois sur les brevets de la plupart des pays exigent que la description décrive l'invention en termes clairs et concis afin de permettre à une personne versée dans l'art ou la science dont relève l'invention de réaliser l'invention sans expérimentation excessive. En d'autres termes, si l'on omet de divulguer certaines caractéristiques importantes de l'invention, la description pourrait alors être considérée comme étant incomplète ou ambiguë, ce qui pourrait rendre le brevet invalide et, par conséquent, nul et sans effet. Aucune nouvelle matière ne peut être ajoutée après que la demande ait été déposée, si bien qu'il est important que la demande, telle qu'elle a été déposée, contienne toute l'information requise.

Meilleur moyen pour réaliser l'invention. La loi américaine en matière de brevet et, dans une certaine mesure, la *Loi sur les brevets* du Canada, exigent également que la demande de brevet divulgue le meilleur moyen connu pour réaliser l'invention au moment où la demande de brevet est déposée. À défaut de se conformer à cette exigence, le brevet peut être déclaré invalide dans le cadre d'une poursuite en contrefaçon ou d'un recours en invalidité. Par conséquent, il faut tenir compte de toute modification apportée à l'invention jusqu'à ce que la demande de brevet soit déposée.

Rédaction d'une demande de brevet. Nous soumettons normalement une première demande de brevet et nous demandons les commentaires de ou des inventeur(s). La confirmation de la titularité en ce qui a trait à l'invention définie dans les revendications est également requise. Après avoir reçu les commentaires et les instructions, la demande de brevet est modifiée en conséquence afin de faire en sorte qu'elle décrive et définisse adéquatement l'invention par rapport à l'état de la technique. Lorsque la demande de brevet est conforme aux exigences du Bureau des brevets, elle peut alors être déposée dans les pays visés. Dans la plupart des cas, nous déposons aux

États-Unis en premier, ce qui nécessite la signature de certains formulaires par les inventeurs et l'éventuel breveté si l'invention est cédée.

Confirmation du dépôt. Une fois la demande de brevet déposée, une confirmation est acheminée au client. Un certificat de dépôt est normalement émis par le Bureau des brevets à l'intérieur d'un délai d'un à trois (3) mois de la date de dépôt de la demande de brevet. Le certificat de dépôt porte le numéro de la demande, la date de dépôt, le nom des inventeurs et d'autres données relatives à la demande qui servent à identifier la demande au Bureau des brevets.

Déclaration d'antériorités. Aux États-Unis, jusqu'à la délivrance du brevet, l'inventeur, ou toute personne ayant un intérêt dans l'invention ou ayant participé à la préparation ou à l'examen de la demande de brevet visant cette invention, a l'obligation de porter à l'attention du Bureau américain des brevets et des marques les antériorités (brevets, demandes de brevet, dessins industriels, demandes de dessin industriel, publications, brochures, pamphlets, magazines, etc.) dont il a connaissance et qui peuvent s'avérer pertinentes pour établir la brevetabilité de l'invention revendiquée dans la demande de brevet. Ces antériorités sont en principe précisées dans une déclaration d'antériorités (*Information Disclosure Statement*) qui doit être idéalement déposée au Bureau américain des brevets et des marques dans les trois (3) mois suivant le dépôt de la demande de brevet. Il est impératif de se conformer à cette exigence à défaut de quoi la validité du brevet éventuel pourrait être attaquée. La première déclaration d'antériorités comporte habituellement des brevets ou demandes de brevet qui ont été révélés lors d'une recherche de brevetabilité ou qui sont alors connus des inventeurs.

Toute nouvelle antériorité doit être portée à l'attention du Bureau américain des brevets et des marques dans les trois (3) mois suivant la date à laquelle cette antériorité a été découverte. Il est possible de porter à l'attention du Bureau américain des brevets et des marques une nouvelle antériorité à l'extérieur de ce délai en payant la taxe prescrite à cet effet. Dans certains

cas, il peut être nécessaire de déposer une requête pour la continuation de l'examen (*Request for Continued Examination*) ou une demande de type continuation (*Continuation Patent Application*) afin que les nouvelles antériorités soient prises en considération par le Bureau américain des brevets et des marques.

Requête d'examen. Au Canada et dans bien d'autres pays, une requête d'examen d'une demande de brevet doit être déposée dans un certain délai à compter de la date de dépôt de la demande de brevet. Au Canada, le délai est de cinq (5) ans. Aux États-Unis, l'examen de la demande de brevet se fait automatiquement, sans le dépôt d'une requête d'examen.

Examen de la demande. L'examineur du Bureau des brevets étudie d'abord la demande de brevet pour vérifier si elle est conforme aux exigences formelles. Si la demande de brevet divulgue et revendique plus d'une invention, la première lettre officielle émise par l'examineur demande normalement au demandeur de choisir une seule invention pour les fins de l'examen, une demande complémentaire pouvant être ensuite déposée.

Dans la majorité des pays, une fois les exigences préliminaires satisfaites, l'examineur effectue une recherche afin de trouver des références (brevets, demandes de brevet, publications) liées à l'invention et émet une lettre officielle qui comprend l'analyse de la brevetabilité de l'invention quant à la nouveauté et à l'évidence. Il est parfois nécessaire de convaincre l'examineur que l'invention est brevetable, en apportant des modifications aux revendications et(ou) en soumettant des arguments sur la brevetabilité de l'invention.

Si l'examineur n'accepte pas les modifications et les arguments du demandeur, il peut émettre d'autres lettres officielles.

Acceptation. Lorsque l'examineur donne son acceptation finale des arguments, la demande de brevet est acceptée et le Bureau des brevets demande le paiement d'une taxe de délivrance et peut demander le dépôt de dessins formels. Une fois la taxe de délivrance versée, et toute question en suspens réglée, le brevet est

habituellement délivré dans les trois (3) à cinq (5) mois qui suivent. Le temps qui s'écoule entre le dépôt de la demande de brevet et la délivrance du brevet dépend du domaine de l'invention et, dans les pays où l'examen d'une demande doit être demandé, du moment où la requête d'examen a été déposée.

Si un brevet est violé, le breveté et tout titulaire de licence peut demander à la Cour de rendre toute ordonnance qu'elle juge nécessaire de rendre, comme une injonction, des dommages (ou les profits perdus) à compter de la délivrance du brevet, des dommages raisonnables à compter de la publication de la demande de brevet, une saisie-contrefaçon ou la destruction des marchandises contrefactrices.

Dépôt dans d'autres pays. Si l'invention était secrète au moment du dépôt de la première demande, mais a été rendue publique subséquemment, des demandes de brevet correspondantes peuvent toujours être déposées dans les pays qui adhèrent à la Convention de Paris, à condition qu'elles soient déposées dans l'année qui suit la date du premier dépôt. Selon la Convention de Paris, si une demande de brevet est déposée dans un pays membre (tel que les États-Unis ou le Canada), il est ensuite possible de déposer des demandes correspondantes dans

tout autre pays membre dans l'année qui suit tout en revendiquant la priorité de la date de dépôt de la première demande. La plupart des pays du monde sont signataires de la Convention de Paris.

Plutôt que de déposer des demandes individuelles dans d'autres pays, il est possible de déposer une demande internationale en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (*Patent Cooperation Treaty (PCT)*), qui permet le dépôt d'une demande de brevet unique désignant plus de cent (100) pays. Veuillez communiquer avec nous pour obtenir de plus amples renseignements sur la procédure PCT.

En raison de la complexité de la rédaction d'une demande de brevet et de sa poursuite devant le Bureau des brevets, il est essentiel d'avoir recours à des experts dans le domaine des brevets. Une demande de brevet qui n'est pas préparée selon les règles de l'art peut entraîner un brevet inefficace ou invalide. Chez Smart & Biggar/Fetherstonhaugh, nous possédons l'expérience et l'expertise technique en matière de brevets et d'autres formes de protection de propriété intellectuelle et nous vous invitons à communiquer avec l'un de nos bureaux pour répondre à vos besoins.