



PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET BREVET D'INVENTION, C'EST AUSSI UNE AFFAIRE DE CHIMISTE!

ZHEN WONG ET DAMIEN CALVET *

ROBIC, S.E.N.C.R.L.

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES

Cet article est une introduction au monde passionnant, mais souvent assez méconnu, de la propriété intellectuelle et en particulier du brevet d'invention dans le domaine de la chimie. Vous apprendrez aussi quel est le rôle exact d'un agent de brevets spécialisé en chimie et que notamment, derrière chacun d'eux, se cache un chimiste.

L'objectif ultime d'un chercheur chimiste n'est-il pas de découvrir une nouvelle molécule (ou un nouveau matériau), un nouveau procédé de fabrication ou un nouvel usage, et pourquoi pas les trois en même temps? Le jour où cet objectif est atteint, que faire? Publier vos recherches dans les plus grandes revues spécialisées, les présenter lors d'un grand congrès international et en parler à tous vos collègues « amis », qui de par le monde travaillent comme vous sur un sujet connexe? Ou alors, garder tout cela confidentiel, rédiger une demande de brevet et la déposer le plus rapidement possible au bureau de l'Office de la Propriété Intellectuelle du Canada (OPIC) à Ottawa? La réponse dépendra essentiellement de qui vous êtes et de l'organisation pour laquelle vous travaillez.

De par les principes mêmes de l'université, source du savoir, le chercheur universitaire va généralement vers une diffusion rapide de ses travaux. Par contre, l'industriel prendra le temps de protéger son invention et de la rentabiliser après souvent plusieurs années de recherches et d'investissements. En effet, contrairement à la publication scientifique, le brevet d'invention offre un droit exclusif pour fabriquer, utiliser et vendre une invention et cela pour une durée déterminée. C'est aussi ce que l'on appelle un droit négatif car le brevet empêchera quiconque de faire un usage commercial de votre invention sans votre accord. De plus, la demande d'un brevet d'invention n'empêchera en rien la reconnaissance de ses pairs. En effet, le jour même du dépôt de cette demande de brevet, vous pourrez diffuser votre découverte. Sinon, la demande sera rendue publique automatiquement 18 mois après la date du dépôt.

© CIPS, 2005.

* De ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce. Publié à (été 2005), 20:2 Chimiste. Publication 060.001.

ROBIC, SENCRL
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél. : 514 987-6242 Fax : 514 845-7874
www.robic.ca info@robic.com

Ainsi donc, vous avez choisi de déposer une demande de brevet à l'OPIIC pour revendiquer un monopole sur une nouvelle molécule chimique. Malheureusement, un de vos collègues « amis » (appelons le maintenant concurrent) vous annonce que vous n'êtes pas le vrai inventeur, puisque un mois avant vous, il a déposé une demande de brevet sur la même molécule. Ayant fait son dépôt un mois avant vous, il a ce qu'on appelle un droit de priorité. Si sa demande est acceptée après examen et publiée, alors vous perdez tous vos droits sur votre invention.

Heureusement, vous avez récemment découvert une autre molécule encore plus innovante, mais vous avez aussi eu le bon réflexe de contacter un agent de brevets afin qu'il prenne en charge l'ensemble des démarches pour la protection de votre nouvelle invention.

Tout d'abord, qui est ce cet agent de brevets en chimie?

Il s'agit avant tout un scientifique diplômé, avec souvent des expériences en recherche ou en génie industriel. Donc il sera apte à comprendre la nature exacte de vos recherches, son vocabulaire, et vos difficultés. L'agent de brevets possède également des connaissances relatives au droit de la propriété intellectuelle et une expertise dans la rédaction et la poursuite de demandes de brevet. Il sera à même de travailler à vos côtés pour l'obtention de la protection maximale respectant vos propres volontés. Connaissance et expertise s'acquièrent après plusieurs années de travail dans le domaine, par exemple au sein d'un cabinet d'avocats spécialisés en propriété intellectuelle et d'agents de brevets, et sont certifiées par un examen national, qui lui confère le droit de vous représenter devant le bureau des brevets du Canada mais aussi des États-Unis.

En quoi consistent les démarches de dépôt d'une demande de brevet?

En premier lieu, il y aura une recherche la plus exhaustive possible sur l'« *art antérieur* », ce qui signifie que l'on vérifie avec soin que votre invention est nouvelle et non évidente par rapport à toutes les recherches déjà réalisées dans le monde sur le sujet. On démontre ainsi qu'il y a brevetabilité. Si cette première démarche est positive, l'agent de brevets entreprendra alors, avec votre aide, la rédaction complète du « *mémoire descriptif* ». Celui-ci comprend « *la description* » et les « *revendications* ». Dans la description, on explique clairement en quoi l'invention est nouvelle et non évidente, en s'appuyant sur les résultats de la recherche de l'art antérieur. De plus, on explique dans un langage clair ce qu'est l'invention en s'appuyant sur des exemples concrets, surtout en chimie où l'on doit donner des exemples des réactions chimiques qui ont permis d'aboutir à l'invention. Les revendications quant à elles sont la partie légale du brevet, la plus importante et donc la plus difficile à rédiger. Les revendications définissent le monopole qui vous sera accordé et c'est sur la base des revendications qu'un avocat spécialisé en propriété intellectuelle pourrait avoir à défendre ce monopole. Finalement, l'agent de

brevet se chargera de toutes les démarches administratives de dépôt et de poursuite de la demande avec l'OPIIC en respectant les échéanciers.

La chimie aujourd'hui apporte tous les jours un grand nombre d'inventions nouvelles. Les molécules et leurs procédés de fabrication sont de plus en plus complexes, et bien souvent leurs applications pharmaceutiques sont multiples. De ce fait, il est de plus en plus difficile de se protéger efficacement, ce travail demandant du temps et des connaissances très spécifiques. On réalise alors la complexité que peut représenter la rédaction d'un brevet et l'aide déterminante qu'apporte un agent de brevets.



