



CE QUE TOUT CHIMISTE AVERTI DEVRAIT SAVOIR SUR LES BREVETS. MINI GUIDE DU DÉPOSANT - PARTIE II

LAURENCE BOURGET-MERLE ET ZHEN WONG^{*}
ROBIC, S.E.N.C.R.L.
AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES

Dans la Partie I de ce mini guide du déposant parue dans la revue "Chimiste" de l'hiver 2006, nous avons expliqué aux chercheurs en milieu universitaire ou industriel, en quoi consiste un brevet d'invention et quels sont les critères de brevetabilité. La partie II de ce mini guide qui fait l'objet du présent article, a maintenant pour but d'expliquer quelles sont les étapes à franchir pour obtenir un brevet. Plus particulièrement, cette deuxième partie va présenter le parcours "administratif" d'une demande de brevet depuis son dépôt au Bureau des brevets.

Dépôt d'une demande de brevet et délais importants

Une demande de brevet pour une invention est souvent déposée en premier lieu dans le pays de résidence de l'inventeur. Bien sûr cela n'est pas une règle générale, puisqu'il arrive aussi que des inventeurs canadiens par exemple, choisissent de faire un premier dépôt aux Etats-Unis pour des raisons stratégiques, souvent car ils souhaitent commercialiser leur invention sur le marché américain.

Au Canada, comme dans la majorité des pays proposant la protection d'invention par brevet, le système du premier déposant s'applique. En d'autres termes, si deux personnes déposent chacune une demande de brevet sur une même invention, un brevet ne pourra être accordé pour cette invention qu'à la personne qui aura déposé en premier sa demande de brevet. C'est pourquoi il est conseillé aux inventeurs ayant fait une nouvelle découverte et qui souhaitent obtenir une protection par brevet, de ne pas attendre trop de temps avant de déposer une demande sur leur invention. En procédant au dépôt d'une demande de brevet, l'inventeur (ou le demandeur) s'octroie ainsi une date de dépôt.

En vertu de la Convention de Paris, cette date de premier dépôt pourra servir de date de priorité pour toute demande sur la même invention déposée dans un autre

© CIPS, 2006.

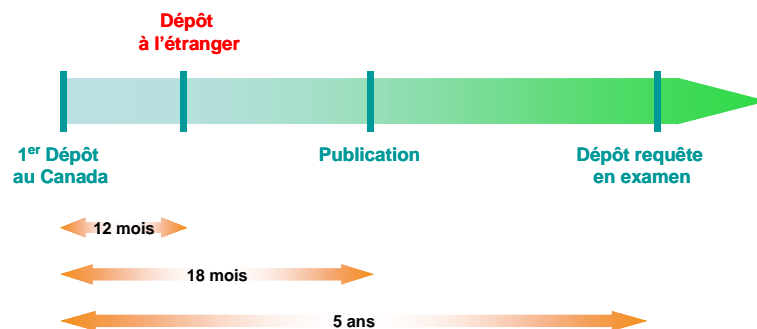
^{*} De ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce. Publié à (printemps 2006), 21:1 Chimiste. Publication 060.003.

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

pays pendant les 12 mois suivant ce premier dépôt. Bien entendu le pays où a été effectué le premier dépôt ainsi que le ou les autres pays où une extension est souhaitée doivent être des pays signataires de la Convention de Paris (169 pays contractants) ou des pays membres de l'Organisation mondiale du commerce (149 membres). Ceci va permettre à l'inventeur, dans le délai d'un an alloué après le premier dépôt de sa demande, d'étudier l'intérêt commercial de son invention, de rechercher éventuellement un acquéreur, avant d'engager des frais à l'étranger.

Les exigences pour le dépôt d'une demande de brevet peuvent varier sensiblement d'un pays à un autre. Au Canada, le dépôt d'une demande peut être effectuée par l'inventeur ou par un agent de brevets choisi par celui-ci, qui fourni au Commissaire aux Brevets les documents requis pour le dépôt, c'est-à-dire une indication selon laquelle la délivrance d'un brevet canadien est demandée, le nom du demandeur, l'adresse des inventeurs et celle du demandeur le cas échéant et/ou de son agent de brevets, une pétition, un mémoire descriptif de l'invention (voir Partie I) et la taxe de dépôt.

Après avoir vérifié que le dossier de dépôt est complet, le Bureau canadien des brevets va attribuer un numéro à la demande qui correspondra également au numéro du brevet lorsque délivré. Dix-huit mois après son dépôt, la demande est publiée et accessible au public. Ensuite, une requête en examen devra être déposée dans un délai maximum de 5 ans à partir de la date de dépôt au Canada pour que le processus d'examen soit déclenché.



Examen d'une demande de brevet: la poursuite

Un examinateur va être chargé d'examiner la demande de brevet jusqu'à la délivrance du brevet, si bien sûr les conditions élémentaires de brevetabilité telles qu'exposées dans la première partie de ce mini guide sont satisfaites.

L'examineur va donc dans un premier temps effectuer une recherche pour vérifier si les revendications de la demande sont nouvelles et présentent un caractère inventif. Cela consiste en une recherche de tous les documents publiés, brevets, demandes de brevets et/ou articles scientifiques, traitant du domaine précis de l'invention. Il va également s'assurer que la demande répond aux conditions plus

formelles exigées par la Loi et les Règles sur les brevets. A l'issue de ce premier examen, l'examineur va écrire un rapport dans lequel il va s'objecter à certains points de la demande et le transmettre à l'agent de brevets responsable de la demande. Au Canada, une réponse à un rapport d'examen doit nécessairement être envoyée au plus tard 6 mois après la date d'envoi du rapport. Au-delà de ce délai, si le Bureau des brevets ne reçoit aucune réponse, la demande sera considérée comme abandonnée. Toutefois, l'inventeur aura la possibilité de demander un rétablissement de la demande en déposant une requête à cet effet, une réponse au rapport d'examen et en acquittant la taxe prescrite de rétablissement, cela dans un délai maximum d'un an après les premiers 6 mois octroyés.

En accord avec l'inventeur, l'agent de brevets va préparer une réponse au rapport d'examen. Bien souvent, s'il s'agit d'objections pour manque de nouveauté et/ou d'activité inventive de certaines revendications, la matière de celles-ci sera restreinte pour différencier l'invention de l'art antérieur. Si au contraire, l'invention est bien nouvelle et présente de l'inventivité, l'agent de brevet préparera, en accord avec l'inventeur, une argumentation détaillée expliquant pourquoi l'invention se distingue de l'art antérieur cité par l'examineur.

Tout autre modification apportée à une revendication doit être supportée par le contenu de la demande au moment du dépôt. Par exemple, si l'inventeur souhaite incorporer une caractéristique complémentaire dans une revendication, cette caractéristique devra obligatoirement avoir été divulguée dans la demande telle que déposée. C'est pourquoi il est extrêmement important que le mémoire descriptif d'une demande soit le plus complet possible et couvre toutes les caractéristiques nouvelles d'une invention.

Après réception de la réponse au rapport d'examen, si l'examineur estime que la demande remplit toutes les conditions pour être brevetée, il émettra un avis d'acceptation. En pratique, la poursuite d'une demande de brevet nécessite souvent plusieurs échanges de correspondance entre l'agent de brevet (donc le demandeur) et l'examineur avant que la demande ne soit acceptée. Une fois l'avis d'acceptation émis, le demandeur a ensuite un délai de 6 mois suivant la date de l'avis pour payer la taxe finale. Après avoir reçu la taxe finale de la part de l'inventeur, le Commissaire aux brevets pourra délivrer le brevet.

À partir de ce moment, l'invention sera protégée légalement et l'inventeur pourra jouir de ses droits exclusifs. Au Canada, la durée de vie d'un brevet est de 20 ans à partir de la date de dépôt de la demande dont il est issu. Une invention sera donc protégée pendant toute cette période, dans la mesure bien entendu, où son détenteur paye les taxes de maintien du brevet que l'on appelle annuités.

Les informations fournies dans ce mini guide du déposant devraient maintenant permettre aux inventeurs dans le domaine de la chimie de mieux cerner les brevets d'invention et plus particulièrement de mieux comprendre comment se construit une

demande de brevet, quels sont les critères pour obtenir un brevet et quel est le processus administratif à suivre pour l'obtention d'un brevet.



