



CE QUE TOUT CHIMISTE AVERTI DEVRAIT SAVOIR SUR LES BREVETS III L'ARTICLE SCIENTIFIQUE, UN EXCELLENT OUTIL POUR LA RÉDACTION D'UNE DEMANDE DE BREVET

DAMIEN CALVET^{*}
ROBIC, S.E.N.C.R.L.

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES

Dans des articles précédents, nous avons abordé les aspects généraux reliés à la pratique des brevets : la structure d'un brevet, la brevetabilité et la poursuite. Dans le présent article nous allons approfondir l'aspect rédactionnel et exposer les points communs et les différences qui peuvent exister entre un brevet et un article scientifique.

De pratique habituelle, tout chercheur désire faire connaître ses travaux et ce principalement par le biais d'articles publiés dans des revues spécialisées, de conférences ou d'affiches. On oublie cependant qu'un brevet est également un outil de diffusion des connaissances puisque l'information du brevet est publiée 18 mois après son dépôt. Il est important de mentionner dès qu'un article scientifique est publié, il sera impossible de déposer une demande de brevet couvrant la possible invention contenue dans cet article. Au Canada, en Australie, ou aux États-Unis, il existe cependant un délai de grâce de 12 mois à compter de la date de publication de l'article (invention) pendant laquelle la demande de brevet pourra quand même être déposée. Toutefois, en Europe et dans le reste du monde, la publication d'un article scientifique constitue un obstacle à la brevetabilité de l'invention.

C'est pourquoi avant de soumettre un article pour publication ou de participer à un congrès, le chercheur doit se poser les questions suivantes:

- Est-ce que l'invention constitue un outil commercial; et
- Est-ce que l'invention constitue de la matière brevetable?

Sur un plan rédactionnel, brevets et articles sont différents car la rédaction d'une demande de brevet est régie par des lois et des règlements qui ne peuvent être ignorés. Cependant, comme nous allons le voir, les structures générales d'un brevet et d'un article sont similaires, et la rédaction d'un article peut faciliter la rédaction

© CIPS, 2007.

^{*} 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 (Hiver 2007), 21:4 Chimiste. Publication 060.006.

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

d'une demande de brevet, qui une fois déposée, permettra au chercheur de publier son article en toute quiétude.

Les points communs entre un article et un brevet

Le tableau ci-joint met en relation les différentes parties constituantes d'un brevet, leurs fonctions légales et les parties équivalentes entrant dans la rédaction d'un article scientifique.

Dans un article scientifique, on retrouve en général les parties suivantes :

- 1) **Un abrégé** (ou abstract) présentant brièvement le domaine de recherche et les résultats obtenus. Comme pour les brevets, les mots utilisés dans l'abrégé doivent être choisis avec soin pour permettre un repérage rapide de l'article dans les banques de données car on désire bien entendu que l'article soit lu ou cité par le plus grand nombre de personnes oeuvrant dans le même domaine.
- 2) **Une introduction** permettant de situer ses recherches par rapport aux publications antérieures ou références les plus pertinentes, permettant ainsi à l'éditorialiste du journal choisi d'accepter ou non de publier l'article.
- 3) **La discussion** présentant, ensemble ou séparément, les résultats et leurs analyses. Les résultats sont présentés sous forme de figures, graphes, schémas réactionnels, données de caractérisation des composés, études physiologiques *in vitro* ou *in vivo*, etc.
- 4) **Une conclusion** exposant les avancées apportées par les résultats de recherche.
- 5) **Les références** citées dans l'article.

L'agent(e) de brevet pourra donc débiter la rédaction d'une demande de brevet sur la base des informations contenues dans un article scientifique rédigé par son client, et préférablement non encore publié. Cette coopération agent/chercheur aura donc pour effet de faciliter la compréhension de l'invention et la rédaction du brevet.

Les particularités du brevet

En premier lieu, le style utilisé dans un brevet est souvent difficile à comprendre de par l'utilisation d'un jargon légal régi par des lois et des règlements que l'agent(e) de brevet se doit d'appliquer lors de la rédaction.

En second lieu, seules les revendications sont inhérentes à un brevet. C'est aussi pour l'agent(e) de brevet la partie la plus importante à rédiger car ce sont elles qui

définissent la portée du droit revendiqué pour l'invention. Les revendications sont généralement rédigées de façon à couvrir les caractéristiques principales, voire essentielles de l'invention. Les revendications sont également rédigées de façon à couvrir les diverses variantes possibles se rattachant aux caractéristiques essentielles, ceci afin de protéger le plus complètement l'invention.

La description d'un brevet a toutefois une importance primordiale, car selon les pratiques canadienne et américaine par exemple, les revendications et les mots qu'elles contiennent doivent être interprétées par rapport aux connaissances générales dans le domaine de l'invention mais peuvent aussi être interprétées par rapport à ce qui est mentionné dans la description. Une revendication ne doit pas embrasser un domaine plus vaste que l'invention.

Pour donner un exemple en chimie, si on utilise dans une revendication l'expression « un groupement alkyle, linéaire ou ramifié, ayant de 1 à 6 atomes de carbone » pour définir un substituant quelconque d'une molécule, tout chimiste de par ses connaissances générales sera en mesure de comprendre cette expression et d'en définir sa portée. Par contre, si on utilise l'expression « un groupement alkyle inférieur » avec la même intention que précédemment, ce même chimiste ne sera pas en mesure de définir clairement la portée de cette expression, si par exemple, la description ne contient pas une définition de ce qui peut être représenté par un groupement alkyle inférieur.

Dans le domaine de la chimie et de la biochimie, un article scientifique rédigé par les chercheurs représente pour l'agent de brevet un outil de choix pour la rédaction d'une demande de brevet, car ce dernier est la meilleure description qui soit de l'invention. L'article facilite la compréhension de l'invention et permet ainsi à l'agent(e) de brevet de rédiger plus efficacement une demande de brevet.

Parties du brevet	Fonctions	Articles scientifiques
Abrégé (150 mots maximum)	Fournit une brève description technique et l'utilité de l'invention divulguée afin de permettre au lecteur de déterminer rapidement s'il est intéressé à obtenir davantage d'informations. En chimie, on peut introduire par exemple la formule la plus représentative d'une molécule.	Le nombre de mots est fixé par l'éditeur.
Titre	Identifie l'invention en quelques termes représentatifs de sa catégorie. Il doit être bref et précis.	Le titre peut être plus long.

Champ de l'invention	Spécifie le domaine technique général de l'invention et de son champ d'application.	Il se retrouve en général au début de l'article
Historique de l'art antérieur	Expose la nature du problème adressée par l'invention, en référence à l'art antérieur, en faisant un survol d'articles, des brevets ou demandes de brevets publics. En d'autres mots, on expose le problème que l'invention est sensée résoudre, et comment les tentatives antérieures pour résoudre le problème ont échouées. Les références sont citées directement dans le texte.	Constitue l'introduction de l'article où les références sont numérotées et listées en bas de page ou à la fin du texte.
Sommaire de l'invention	Énonce les éléments essentiels de l'invention et sert à étayer les revendications à large portée. On peut également énoncer les avantages de l'invention.	Peut correspondre au paragraphe de transition entre l'introduction de l'article et la discussion.
Une brève description des figures	Introduit les diverses figures utilisées dans la description et sert à illustrer l'invention et aider le lecteur à mieux la comprendre.	Dans un article, la description des figures se place sous la figure elle-même.
Description détaillée d'une réalisation préférée de l'invention	Énonce au moins une manière de réaliser l'invention, avec des exemples à l'appui et des renvois aux figures. En chimie on y expose la synthèse des composés revendiqués, la caractérisation de ces derniers et, pour des usages pharmaceutiques, des études physiologiques (in vitro, in vivo). Bref, cette section sert à donner suffisamment de précisions pour adéquatement définir ce qu'est réellement l'invention.	Correspond aux exemples et descriptif des réalisations qui se situent avant ou après la discussion.
Le listage des séquences	La séquence de la protéine ou du gène peut être référencée ou écrite dans son ensemble	Identique au brevet.
Les	Les revendications spécifient la	N'existent pas dans

revendications	portée et l'étendue du droit revendiqué pour l'invention.	un article.
Les figures	Se placent à la fin du mémoire descriptif (brevet).	Les figures font partie du texte de l'article.

Tableau 1



