



QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES AU CANADA DE LA COMMUNICATION PUBLIQUE D'UNE INVENTION?

MICHEL BÉLANGER*
ROBIC, SENCRL

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES

Ça y est! Eurêka! Après beaucoup de travail et d'investissements, vous avez enfin trouvé la solution qui vous permettra d'avoir un avantage vis-à-vis de vos concurrents. Il vous tarde de communiquer la bonne nouvelle au monde entier, notamment au moyen de conférences ou d'articles atteignant le plus grand public possible. Cela vous brûle les lèvres. Attention! Si vous envisagez de demander une protection sous la *Loi sur les brevets du Canada*¹, dites-vous que le silence est d'or, du moins jusqu'au dépôt d'une première demande de brevets.

Comme déjà mentionné dans un article précédent², l'invention décrite et revendiquée doit satisfaire à plusieurs critères clairement définis dans la *Loi sur les brevets du Canada*¹, dont notamment ceux de la nouveauté³ et de l'évidence⁴ eu égard à ce qui est déjà connu du public avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une demande antérieure déposée au Canada ou ailleurs dans un pays membre de la Convention de Paris⁵. Le défaut de satisfaire aux critères de nouveauté et/ou d'évidence est un empêchement légal à l'obtention d'un brevet d'invention.

Communication accessible au public

Une communication accessible au public consiste en toute forme de divulgation suffisante qui permet la réalisation d'une invention, peu importe que cette communication ait eu lieu au Canada ou ailleurs, devant 5 ou 500 personnes. Par exemple, il peut s'agir d'une communication publique faite par voie écrite, imprimée,

© CIPS, 2010.

* De ROBIC, SENCRL, un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce. Publié à (Printemps 2010), 25:1 *Chimiste* 18-19. Publication 060.019F.

¹ *Loi sur les brevets* (L.R.C. 1985, ch. P-4)

² Bélanger et al. «À qui appartient une invention réalisée par un employé», *Chimiste*, 2009, Vol. 24, no. 3, pp 19-23.

³ Article 28.2 de la *Loi sur les brevets*.

⁴ Article 28.3 de la *Loi sur les brevets*.

⁵ La Convention de Paris permet de revendiquer la date de dépôt d'une première demande antérieure déposée dans un des pays membres, pour autant que celle-ci ne soit pas vieille de plus de 12 mois.

électronique, orale, etc. Il peut aussi s'agir d'une utilisation publique de l'invention ou encore d'une vente de celle-ci. Ce qui importe, c'est que la divulgation soit accessible et suffisante pour permettre la réalisation de l'invention par une personne versée dans l'art.

Par exemple, la rétro-ingénierie d'un produit chimique, effectuée par une personne versée dans le domaine de l'invention et sans exercice d'une activité inventive, fera en sorte que la vente ou l'usage public dudit produit constituera une communication accessible au public⁶.

Il est à noter que les cours canadiennes ont déjà été indulgentes lorsque des essais devaient obligatoirement, de par leur nature, être effectués avec un certain degré de divulgation publique, notamment pour valider le bon fonctionnement d'une invention. Pensons par exemple à un équipement de grande dimension devant être testé sur le terrain. Toutefois, de tels essais doivent être limités aux objectifs de l'expérimentation et des précautions doivent être prises pour ne pas clairement entraîner une communication publique de l'invention.

Délai de grâce

Il est important de signaler que le Canada comme quelques rares autres pays⁷, a prévu un assouplissement aux dispositions visant la nouveauté et l'évidence. Ainsi, les articles 28.2(1)(a)⁸ et 28.3(a)⁹ de la Loi sur les brevets du Canada autorisent qu'une invention puisse être rendue accessible au public au Canada ou ailleurs, pour autant que cela soit fait:

- par le demandeur ou par un tiers ayant obtenu l'information directement ou autrement de ce demandeur; et
- dans l'année précédant la date de dépôt de la demande au Canada.

Rappelons que le demandeur est celui qui dépose la demande de brevet d'invention. Il peut s'agir de l'inventeur ou d'une personne physique ou morale ayant acquis les

⁶ Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd 2002 CAF 158.

⁷ Par exemple : Australie, Brésil, États-Unis et Japon.

⁸ L'article 28.2 (1)(a) de la Loi prévoit ce qui suit : «L'objet que définit la revendication d'une demande de brevet ne doit pas : a) plus d'un an avant la date de dépôt de celle-ci, avoir fait, de la part du demandeur ou d'un tiers ayant obtenu de lui l'information à cet égard de façon directe ou autrement, l'objet d'une communication qui l'a rendu accessible au public au Canada ou ailleurs;».

⁹ L'article 28.3(a) de la Loi prévoit ce qui suit : «L'objet que définit la revendication d'une demande de brevet ne doit pas, à la date de la revendication, être évident pour une personne versée dans l'art ou la science dont relève l'objet, eu égard à toute communication : a) qui a été faite, plus d'un an avant la date de dépôt de la demande, par le demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l'information à cet égard de façon directe ou autrement, de manière telle qu'elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs;».

droits de l'inventeur. Il peut aussi y avoir un ou plusieurs inventeurs de même qu'un seul demandeur ou des codemandeurs.

De plus, il est important de noter que l'on ne peut pas se baser sur une date de priorité conventionnelle pour effectuer le calcul du délai de grâce. C'est uniquement la date de dépôt de la demande canadienne régulière ou de la demande canadienne issue d'une demande internationale qui doit être utilisée pour effectuer ce calcul. Par exemple, imaginons le scénario suivant :

- Un inventeur A divulgue et vend un nouveau savon écologique pour le nettoyage des coques de bateaux le 1^{er} février 2010 lors du Salon du bateau de Montréal. Il s'agit alors de la première divulgation publique de son invention.
- Suite au succès qu'il a obtenu, le 14 février 2010 il mandate son agent de brevets de déposer une demande de brevets aux États-Unis où se trouve son marché le plus important, puis indique à celui-ci qu'il va ultérieurement considérer le dépôt d'une demande parallèle au Canada et peut-être dans d'autres pays.
- La demande états-unienne est déposée le 15 février 2010, et son agent de brevets l'informe que :
 - a) Malgré le fait que la Convention de Paris lui accorde jusqu'au 15 février 2011 pour déposer sa demande canadienne et revendiquer la date prioritaire du 15 février 2010 de sa demande états-unienne, la vente de son savon le 1^{er} février 2010 fait en sorte que sa date limite pour le dépôt d'une demande canadienne est maintenant devancée au mardi 1^{er} février 2011 pour satisfaire aux conditions édictées par l'article 28.2(1)(a) de la Loi sur les brevets.
 - b) La communication publique de son invention le 1^{er} février 2010 le prive irrémédiablement de ses droits de brevets dans les pays où la nouveauté absolue est requise, c'est-à-dire la quasi-totalité des pays.
 - c) Il reste encore une possibilité de dépôt dans quelques pays qui comme le Canada et les États-Unis, accordent une période de grâce lorsqu'il y a communication publique d'une invention par l'inventeur avant le dépôt d'une demande de brevets.

Conséquences possibles

Au Canada :

Même si le Canada autorise dans certaines situations qu'une invention puisse être rendue accessible au public avant le dépôt d'une demande de brevet, le dépôt d'une demande de brevets au Canada au-delà du délai de grâce de un an constituera un empêchement légal à l'obtention d'un brevet canadien.

De plus, rappelons que le Canada fonctionne suivant un système de premier déposant. Ainsi, advenant qu'un visiteur du Salon du bateau ayant pris connaissance de l'invention avec le savon écologique dépose, le 10 février 2010, avant l'inventeur

A et en son nom une demande de brevets au Canada, cette demande sera opposable à la demande que l'inventeur A pourrait déposer par la suite à l'intérieur du délai de grâce, en vertu des dispositions des articles 28.2(1)(c), 28.2(1)(d) et 28.3(b) de la Loi sur les brevets. En pareille situation, il incombera alors à l'inventeur A d'engager de coûteuses procédures pour faire corriger la situation en vue d'obtenir un brevet d'invention.

Dans les autres pays :

En ce qui a trait à des pays autres que le Canada, rappelons que la quasi-totalité des pays du monde applique de façon rigoureuse le critère de «*nouveauté absolue*». Ainsi, le fait de rendre une invention accessible au public (peu importe le moyen) avant le dépôt d'une demande de brevets, constituera un empêchement légal à l'obtention d'un brevet d'invention dans ces pays. Il existe toutefois quelques rares pays¹⁰ qui, comme le Canada, accordent une période de grâce dans les cas de communications publiques d'une invention par l'inventeur avant le dépôt d'une demande de brevets. À ce sujet, il faut cependant noter que la durée du délai grâce et les conditions qui s'y rattachent peuvent varier de façons importantes d'un pays à l'autre.

Conclusion

Par conséquent, avant de lever le secret sur une invention, il est primordial de bien évaluer et planifier s'il y aura des dépôts de demandes de brevets susceptibles de devoir être effectués pour éviter d'involontairement et irrémédiablement se priver de droits de brevets.

En outre, dans le cas où vous décideriez de rendre votre invention accessible au public avant d'effectuer le dépôt d'une demande de brevets au Canada, il existe des outils peu dispendieux vous permettant de vous voire reconnaître une date de dépôt pour votre invention et éviter qu'un tiers s'accapare votre invention. Par exemple, de tels outils peuvent consister en une demande provisoire (dans le cas où vous voulez garder la porte ouverte pour le dépôt de demandes régulières de brevets subséquentes) ou encore une publication défensive (dans le cas où vous voulez simplement prévenir des tiers de déposer une demande de brevets sur votre invention).

Un agent de brevets dûment enregistré auprès de l'office de la propriété intellectuelle du Canada peut vous aider à bien préparer et planifier des dépôts de brevets et/ou sécuriser vos droits de brevets.

¹⁰ Par exemple : Australie, Brésil, États-Unis et Japon.

ROBIC

- + DROIT
- + AFFAIRES
- + SCIENCES
- + ARTS

