

## STRATÉGIE POUR LA PROTECTION D'UNE INVENTION PREMIÈRE PARTIE : LA PROTECTION AU CANADA

MICHEL BÉLANGER\*  
**ROBIC, S.E.N.C.R.L.**

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

Établir la meilleure stratégie concernant la protection d'une invention n'est pas simple. Plusieurs paramètres sont à considérer, notamment le stade de développement de l'invention, la pertinence de conserver celle-ci comme un secret fabrique, les objectifs d'affaires, le budget, les compétiteurs, les éventuels coûts judiciaires, etc. Bref, il faut trouver des réponses à un joyeux cocktail de questions avant d'y voir clair. Maux de tête assurés. Un p'tit Aspirin<sup>®</sup> 1 avec ça?

Un premier aspect à considérer est le stade de développement du projet qui peut être un projet à venir, un projet en cours de développement, un projet mature et prêt à être commercialisé ou encore un projet très récemment rendu public et le cas échéant commercialisé.

Selon le degré d'avancement du projet, diverses options détaillées ci-dessous sont disponibles. Il est à noter que dans le présent article, nous nous concentrerons sur les stratégies à adopter en vu du dépôt de premières demandes régulières de brevets au Canada et le cas échéant aux États-Unis. Les stratégies concernant les secrets de fabriques de même que le dépôt de demandes parallèles et prenant avantage de dispositions de conventions et traités internationaux liant le Canada, feront l'objet de prochains articles.

Avancement du projet	Actions à faire et/ou maintenir (détaillées ci-après)
Projet à venir ou encore très embryonnaire, gardé secret, et pour lequel l'information disponible se résume pour l'essentiel à des objectifs de réalisation et quelques pistes de recherches et développements à engager:	<b>A, B, C et D</b>
Projet en cours, gardé secret mais pas encore	<b>A, B, C, D, E, F et G</b>

© CIPS 2010.

\* Chimiste et agent de brevets de ROBIC, sencrl, un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce. Publié dans *Le chimiste*. Publication 60.21

<sup>1</sup> Le terme Aspirin<sup>®</sup> est une marque de commerce de la société Bayer AG.

assez avancé pour permettre d'en faire une description complète et suffisante, ni pour être commercialisé:	
Projet mature, gardé secret et prêt pour la commercialisation:	<b>A, B, C, D, F, G et H</b>
Projet mature, déjà commercialisé et/ou mis à disponibilité du public (y inclus via une description dans un document imprimé):	<b>I</b>

### Détails des actions à faire et/ou maintenir:

- A)** Prendre les dispositions adéquates pour garder votre projet secret, notamment établir des ententes de confidentialité avec tous les intervenants au projet, sécuriser les lieux où les recherches sont effectuées et en contrôler l'accès.
- B)** Tenir un registre (i.e. cahier de laboratoire) des travaux de recherches accomplis. Le registre doit être daté et signé suivant les règles de l'art.
- C)** S'assurer que chaque personne travaillant sur le projet est clairement identifiée et assujettie à une obligation légale de garder le secret et de céder ses droits de brevets au futur demandeur de brevets (par exemple à l'employeur)<sup>23</sup>.
- D)** Mandater votre agent de brevets de générer ou mettre à jour une cartographie des réalisations déjà été effectuées et accessibles au public en rapport avec votre projet. Une telle cartographie (souvent appelée «mapping») permet d'identifier qui fait quoi eu égard à une réalisation ciblée, et surtout de connaître à l'avance des écueils à éviter au chapitre de la propriété intellectuelle, de même que l'identité des propriétaires des droits de propriétés intellectuelles.
- E)** Mandater votre agent de brevets de préparer et déposer une demande «informelle» au Canada ou «provisoire» aux Etats-Unis décrivant, votre réalisation à son stade actuel, permettant ainsi de vous voir reconnaître une date de dépôt pour la matière décrite dans cette demande. Ainsi, dans la mesure où vous souhaiteriez effectuer d'éventuels dépôts réguliers dans un ou plusieurs bureaux de brevets avec lesquels le Canada est lié par des conventions ou traités internationaux, vous pourrez bénéficier d'un répit de 12 mois pour parachever vos travaux afin d'être en mesure de fournir une description complète et suffisante de celle-ci pour préparer et déposer des demandes régulières complètes revendiquant la date de priorité de votre demande «informelle» ou «provisoire».
- F)** Mandater votre firme de propriété intellectuelle d'effectuer et vous transmettre une opinion en brevetabilité. Une telle opinion vous permettra d'évaluer si votre réalisation a des chances raisonnables de conduire à un brevet d'invention, et

<sup>2</sup> Bélanger *et al.* « À qui appartient une invention réalisée par un employé? », *Chimiste*, vol. 24, no 3, p. 19-23.

<sup>3</sup> Bélanger « Comment transférer la propriété d'une invention au Canada? », *Chimiste*, vol. 24, no 4, p. 22-23.

dans l'affirmative, si l'étendue de la protection susceptible d'être obtenue est suffisante pour éviter d'être aisément contourné par des concurrents.

- G)** Mandater votre firme de propriété intellectuelle de vous fournir une opinion en libre fabrication ou liberté d'exploitation pour le ou les pays dans lesquels vous souhaitez exploiter commercialement votre projet. Une telle opinion a pour objectif de vérifier qu'une telle commercialisation ne contrefera pas un ou des brevets existants, et minimiser les risques de vous voir engagé dans un processus de contrefaçon de brevets appartenant à des tiers.
- H)** Selon qu'il y ait eu ou non le dépôt d'une demande provisoire (voir le point E) ci-dessus), mandater votre agent de brevet d'effectuer les opérations suivantes:
1. Cas où aucune demande «informelle» ou «provisoire» n'a été déposée :
    - a) Préparer et déposer une première demande de brevet régulière dans un bureau de brevet avec lesquels le Canada a des conventions et/ou traités relatifs aux brevets et permettant de revendiquer une date de priorité conventionnelle dans les douze mois suivants.
    - b) Préparer et déposer une demande de brevet auprès des bureaux de brevets des pays avec lesquels le Canada n'a pas de traités ou conventions relatifs aux brevets.
  2. Cas où une demande «informelle» ou provisoire a été déposée:
    - a) Préparer et déposer dans le délai prescrit, des demandes de brevets régulières auprès des bureaux de brevets avec lesquels le Canada a des conventions et/ou ou traités internationaux relatifs aux brevets et permettant de revendiquer une date de priorité conventionnelle dans les douze mois suivants.
    - b) Préparer et déposer une demande de brevet auprès des bureaux de brevets des pays avec lesquels le Canada n'a pas de traités ou conventions relatifs aux brevets.
- I)** Mandater votre agent de brevets de préparer et déposer d'urgence une demande de brevet dans les quelques rares pays où il existe un délai de grâce relatif à la nouveauté pour de telles situations<sup>4</sup>. Par exemple, le Canada, les États-Unis et le Mexique prévoient un délai de grâce de douze mois. En particulier, au Canada, la période de 12 mois se termine le jour anniversaire du dévoilement public de l'invention, que le Bureau des brevets canadien soit ouvert ou non.

---

<sup>4</sup> Bélanger «Quelles sont les conséquences au Canada de la communication publique d'une invention? », *Chimiste*, vol. 25, no 1, p. 18-21.

Par contre pour la quasi-totalité des pays où la nouveauté absolue est requise, vos droits de brevets sont malheureusement éteints dans ce cas de figure.

On peut constater la complexité que l'élaboration d'une stratégie de propriété intellectuelle concernant la préparation, le dépôt et le maintien d'une ou plusieurs demandes de brevet. À défaut de prendre une Aspirin®, le recours à un agent de brevets peut aussi vous aider à soulager votre mal de tête.

Lors d'un prochain article, nous discuterons d'un deuxième aspect à considérer, soit la pertinence de demander un brevet d'invention à l'étranger et les stratégies de dépôt pour des demandes parallèles dans de multiples bureaux de brevets.



