

PROTÉGER LE DROIT DE PRIORITÉ À UNE INVENTION PAR LE DÉPÔT D'UNE DEMANDE DE BREVET INFORMELLE

Isabelle Girard*
LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L.
Avocats, agents de brevets et de marques
Centre CDP Capital
1001, Square-Victoria – Bloc E – 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél. (514) 987 6242 - Fax (514) 845 7874
info@robic.com – www.robic.ca

Avec l'évolution rapide des technologies de pointe et la compétition féroce que se livrent les entreprises qui les développent, particulièrement dans des domaines comme les télécommunications, l'informatique et la biotechnologie, il devient de plus en plus important pour une compagnie innovatrice de protéger aussi rapidement que possible ses droits à toute invention, souvent dès sa conception. Cette hâte à protéger une invention n'est cependant pas nécessairement compatible avec le temps et l'investissement nécessaires à la préparation et au dépôt d'une demande de brevet pouvant mener à une bonne protection de l'invention réalisée.

Un intéressant compromis consiste à procéder au dépôt rapide d'une demande dite 'informelle', qui permet d'établir un droit de priorité à la matière décrite dans cette demande, tout en gagnant un sursis de douze (12) mois pour la préparation d'une demande de brevet complète comprenant des revendications concernant bien l'invention, et l'établissement d'une stratégie de dépôt adaptée au besoin des demandeurs. Une certaine prudence doit cependant être exercée dans la préparation d'une demande informelle pour s'assurer d'en tirer tous les avantages sans encourir le risque de perdre ses droits à l'invention.

1. **Les demandes de brevet informelles**

Les changements à la *Loi sur les brevets* du Canada entrés en vigueur le 1^{er} octobre 1996, ont permis un certain relâchement des conditions à remplir pour se voir accorder une date de dépôt d'une demande de brevet au Canada. Le dépôt d'une description qui, à première vue semble décrire une

© CIPS, 2002.

* De LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce. Publié dans le Bulletin Été 2002 (vol 6, n° 3). Publication 068.047F.

invention, suffit pour que cette description soit reçue comme constituant une demande de brevet au Canada, et se voit accorder un numéro de dépôt. Il est donc maintenant possible par un tel dépôt de manifester son intention de protéger les droits à toute matière décrite dans la demande de brevet informelle ainsi déposée. Dans l'emploi de cette stratégie, la demande informelle n'est cependant pas destinée à devenir en soi un brevet; elle constitue simplement une demande prioritaire sur laquelle seront fondés les droits de priorité réclamés lors du dépôt ultérieur de demandes de brevet en bonne et due forme. Ces dernières doivent par la suite être déposées dans un délai d'un an suivant la date du dépôt de la demande prioritaire, et ce, dans tous les pays où l'on souhaite obtenir un brevet pour l'invention concernée.

Il existe également aux États-Unis un type de demande de brevet, dite « provisoire » permettant d'obtenir essentiellement les mêmes avantages qu'une demande informelle au Canada. Il est à noter que peu importe le pays où la demande prioritaire est déposée, le droit de priorité qu'elle permet d'obtenir est international, c'est-à-dire, valable pour tous les pays membres de la Convention de Paris où une demande de brevet régulière sera ultérieurement déposée en se réclamant de la priorité de cette première demande.

2. **Le droit de priorité internationale**

Le droit de priorité en matière de brevet découle de la *Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle* du 20 mars 1883, dont la vaste majorité des pays industrialisés à travers le monde sont aujourd'hui signataires. Celle-ci établit que toute personne ayant régulièrement fait le dépôt d'une demande de brevet dans l'un des pays de l'Union jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres pays, d'un droit de priorité pendant une période de douze (12) mois suivant la date du premier dépôt. Le droit de priorité sera valide quel que soit le sort ultérieur de la demande prioritaire, le fait qu'elle devienne elle-même un brevet ou soit abandonnée n'étant donc pas matériel.

Bien que la demande prioritaire et les demandes ultérieures doivent généralement décrire «la même invention», il n'est pas nécessaire pour obtenir un droit de priorité qu'elles aient exactement le même contenu. En fait, la portée des revendications, ou même la présence des revendications dans la demande prioritaire importe peu. La condition d'obtention du droit de priorité se fonde sur une comparaison entre les éléments revendiqués dans les demandes ultérieures et le contenu de l'ensemble de la demande prioritaire. De plus, dans le cas des États-Unis, l'expression «pour la même

invention» est généralement interprétée comme signifiant que la demande prioritaire doit répondre aux critères de divulgation adéquate d'une invention et de son mode de réalisation préféré, tel qu'applicable à toutes les demandes de brevet aux États-Unis. Ainsi, dans le cas américain, il peut s'avérer non seulement important de décrire dans la demande prioritaire tous les éléments qui devront ultérieurement être revendiqués, mais on doit également voir à décrire l'objet de l'invention de façon à permettre sa réalisation par une personne versée dans l'art.

Le droit de priorité conféré par la Convention de Paris permet essentiellement à toute demande déposée pour la même invention que celle décrite dans la demande originale, dans n'importe lequel des pays signataires au plus tard un an après le dépôt initial, d'avoir le même effet que si elle avait été déposée à la date de priorité. Ainsi, tout document d'art antérieur rendu public après le dépôt de la demande prioritaire ne sera pas opposable à la brevetabilité de l'invention, même si cette publication a lieu avant le dépôt de la demande subséquente. Avantageusement, ceci permet au demandeur de divulguer publiquement les informations contenues dans la demande prioritaire sans s'exposer à une perte de droits. Il est cependant important de ne pas divulguer de renseignements qui ne sont pas inclus explicitement ou implicitement dans la demande prioritaire, puisqu'ils ne bénéficient pas de la protection accordée par celle-ci.

De plus, dans les pays où le droit des brevets est fondé sur un système du «premier déposant» (en vigueur dans la plupart des pays du monde, dont le Canada), en cas de conflit entre deux demandes de brevet en instance, la première personne à déposer une demande de brevet pour une invention donnée est celle qui se verra octroyer un brevet pour cette invention. La date de priorité peut donc devenir cruciale à la protection d'une invention. Les États-Unis fonctionnent quant à eux sous un système de «premier inventeur», c'est-à-dire, qu'en cas de conflit entre deux demandes de brevet en instance revendiquant le même objet, la personne pouvant prouver la date d'invention la plus tôt se verra accorder un brevet pour cette invention. La date de priorité n'est donc pas aussi déterminante que dans le cas d'un système basé sur le premier déposant, mais peut tout de même servir à prouver de façon efficace une date d'invention la plus tôt possible.

En conclusion, il apparaît qu'une description informelle de l'invention, telle que faisant l'objet de demandes informelles ou provisoires, pour se voir accorder un droit de priorité soit une façon efficace de réserver ses droits à cette invention. Cependant, il est préférable de donner le plus d'information possible dans la demande prioritaire de façon à y décrire tous les aspects de l'invention qui pourront éventuellement faire l'objet de revendications. De plus, particulièrement dans le cas où un brevet américain est éventuellement

désiré, il est préférable de donner dans la demande prioritaire assez de détails sur la mise en pratique de l'invention pour permettre sa réalisation par une personne versée dans l'art, à la lecture même du texte de la demande prioritaire.

ROBIC + DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

