

RÉEXAMEN ET INVALIDATION: DEUX FAÇONS DE S'OPPOSER À UN BREVET APRÈS SA DÉLIVRANCE

Laurence Bourget-Merle*
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

Au Canada, la *Loi sur les brevets* permet de s'opposer à un brevet après sa délivrance de deux manières, soit par le biais d'un réexamen, soit par une procédure d'invalidation. Le but du présent article est de présenter chacune de ces deux procédures, leurs implications et les avantages et inconvénients de l'une par rapport à l'autre.

Réexamen (*Loi sur les brevets*, articles 48.1 à 48.5)

Le réexamen d'un brevet se fait suite à une requête enregistrée auprès du Commissaire aux brevets. Il peut être demandé par une tierce personne, soit l'intéressé, mais aussi par le détenteur du brevet lui-même. L'intéressé peut demander le réexamen du contenu et de la portée d'une ou plusieurs revendications du brevet, mais uniquement sur la base de documents d'antériorités qui peuvent être des brevets, des demandes de brevets publiées et tout autre document imprimé, qui, de préférence, n'ont pas déjà été cités pendant l'examen de la demande dont est issu le brevet. L'intéressé doit faire la preuve qu'une nouvelle question importante est soulevée quant à la brevetabilité en discutant clairement la pertinence de chaque antériorité et en expliquant pourquoi telle ou telle revendication est anticipée et/ou évidente au vu du ou des documents présentés.

Après le dépôt de la requête, le Commissaire constitue un conseil de réexamen qui va être chargé du dossier. Le conseil a trois mois suivant sa constitution pour rendre un premier avis sur la pertinence du réexamen. Si le conseil est d'avis que la requête ne soulève pas de nouvelles questions importantes quant à la brevetabilité d'une revendication du brevet concerné, il en avise le demandeur et le dossier est clos. Si la requête est

© CIPS, 2006.

* 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 Printemps 2006 (vol 10, n° 2). Publication 068.074F.

acceptée, le conseil envoie un avis au breveté pour lui exposer sa position et le breveté a trois mois pour répondre et présenter ses commentaires sur la brevetabilité des revendications. Le breveté peut ainsi proposer des modifications aux revendications réexaminées, soumettre de nouvelles revendications ou décider d'en supprimer, cela dans la mesure où la portée des revendications n'est pas élargie par rapport au brevet original. Le conseil va alors examiner les modifications proposées par le breveté et va rendre sa décision en délivrant un constat de réexamen, au plus tard douze mois après la notification au breveté. Si le constat annule une ou plusieurs revendications, le brevet est considéré comme avoir été délivré à compter de sa date de délivrance, mais dans sa forme modifiée. Si toutes les revendications sont rejetées, le brevet est considéré comme n'ayant jamais été délivré. Si une nouvelle revendication est insérée ou une revendication est modifiée, cette revendication prend effet à la date du constat et demeure valide jusqu'à l'expiration du brevet.

Il est important de noter que le breveté, et lui seul, a trois mois à partir de la date d'expédition du constat de réexamen pour saisir la Cour fédérale d'un appel portant sur la décision du conseil de réexamen.

Invalidation (*Loi sur les brevets*, article 60)

Une procédure d'invalidation d'un brevet est portée devant la Cour fédérale à la diligence du procureur général du Canada ou d'un intéressé. À l'issue de la procédure, le brevet dans sa totalité ou une ou plusieurs de ses revendications peuvent être déclarés invalides, ou au contraire, le brevet peut être déclaré valide.

Il est important de noter que le fait de déclarer une revendication invalide ne va pas nécessairement affecter la validité des autres revendications du brevet.

Dans une action en invalidation, la responsabilité est à l'intéressé de prouver que le brevet ou une ou plusieurs de ses revendications sont invalides. De nombreux motifs peuvent être invoqués pour tenter d'invalider un brevet, que ce soit sur la base d'antériorités ou pour des raisons plus techniques liées à des défauts intrinsèques au brevet. Généralement, l'intéressé va tenter de prouver que les revendications manquent de nouveauté ou d'activité inventive ou d'utilité, qu'elles sont ambiguës, qu'elles ne sont pas supportées par la description, i.e. que leur portée est trop large par rapport à la description, que la description et les exemples du brevet ne fournissent pas les éléments suffisants pour permettre de reproduire l'invention. D'autres motifs peuvent être allégués tels que: le chevauchement entre deux brevets, la non-conformité entre le brevet tel que délivré et la demande telle que

déposée à l'origine ou la demande prioritaire. Des motifs d'ordre plus procéduriers tels que par exemple une déclaration inappropriée des inventeurs ou des informations incorrectes dans la pétition peuvent aussi être invoqués, mais sont la plupart du temps considérés comme insuffisants pour invalider un brevet.

Une action en invalidation d'un brevet peut être intentée par le dépôt d'une demande à cet effet auprès de la Cour fédérale. Le défendeur à une action en contrefaçon peut également, par demande reconventionnelle, demander à la Cour de déclarer invalide tout ou partie du brevet. Pendant les procédures à la Cour, le breveté, mais aussi l'intéressé, va pouvoir exposer et défendre ses arguments. A l'issue des procédures, la Cour fédérale rend son jugement et déclare si le brevet ou une ou plusieurs de ses revendications sont invalides, ou si le brevet est valide. En fonction de la décision de la Cour, l'intéressé ou le détenteur du brevet peut faire appel de cette décision.

Avantages et inconvénients

Une action en invalidation peut être très longue et donc onéreuse. Toutefois, elle présente des avantages puisque la partie souhaitant faire invalider un brevet pourra défendre ses allégations devant la Cour et aura moyen de faire appel si la décision ne lui est pas favorable.

Au contraire, le réexamen d'un brevet demandé par une tierce personne ne permet pas à cette personne de défendre ses allégations, ni de faire appel de la décision rendue par le conseil de réexamen. Seul le breveté a ce privilège. Cependant, les procédures de réexamen peuvent avoir un avantage pour une tierce personne qui souhaite une décision rapide à moindre frais.

D'autre part, comme cela a été expliqué précédemment, une action en invalidation permet d'"attaquer" un brevet de plusieurs façons, que ce soit sur la base d'antériorités ou pour des raisons liées à des défauts intrinsèques au brevet. Cependant, les cours canadiennes sont généralement peu réceptives aux arguments liés aux défauts intrinsèques, et le demandeur aura avantage à invoquer le manque de nouveauté ou d'inventivité et à parfaire ses arguments à cet effet. Le réexamen d'un brevet quant à lui ne peut être demandé que sur la base du manque de nouveauté et/ou d'inventivité, et la tierce personne demandant le réexamen a la charge de prouver qu'une nouvelle question importante est soulevée quant à la brevetabilité d'une ou plusieurs revendications, en discutant clairement la pertinence du ou des documents d'art antérieur.

ROBIC + DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

