



ROBIC

+ DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE
DEPUIS 1892

CONSÉQUENCES AU CANADA DE LA COMMUNICATION PUBLIQUE D'UNE INVENTION

MICHEL BÉLANGER^{*}
ROBIC, SENCRL

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

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 vos concurrents? Il vous tarde de communiquer la bonne nouvelle? Attention! Le silence est d'or, du moins jusqu'au dépôt d'une première demande de brevets.

Au Canada, pour être brevetable, une invention doit faire l'objet d'une demande de brevet puis satisfaire plusieurs critères définis dans la Loi et les Règles sur les brevets, notamment eu égard à ce qui est déjà connu du public. À titre d'exemple, une invention déjà connue du public ne serait pas brevetable.

Déjà connu du public

Pour être considérée déjà connue du public, une invention doit avoir été publiquement divulguée d'une façon suffisante pour permettre à une personne de l'art de réaliser celle-ci. Cette divulgation peut avoir eu lieu au Canada ou ailleurs dans le monde, devant une ou plusieurs personnes. Il peut s'agir d'une communication écrite, imprimée, électronique, orale, etc. Il peut aussi s'agir d'une utilisation publique ou encore d'une vente de celle-ci. Par exemple, la rétro-ingénierie d'un produit chimique, sans exercice d'une activité inventive, fera en sorte que la vente ou l'usage public dudit produit constituera une communication accessible au public.

Délai de grâce

Le Canada, comme quelques rares autres pays (par exemple les États-Unis), a prévu un assouplissement aux dispositions visant la nouveauté et l'évidence. Ainsi, une invention peut être rendue accessible au public pour autant que cela soit fait par l'inventeur/demandeur de brevet ou par un tiers ayant obtenu l'information

© CIPS, 2010.

^{*} De ROBIC, s.E.N.C.R.L..un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce. Publié dans le Bulletin Été 2010 (vol. 14 n° 2) du cabinet. Publication 068.123F

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

directement ou autrement de celui-ci; et ce, dans l'année précédant la date de dépôt de la demande de brevet au Canada. Le calcul du délai de grâce ne peut être fait à l'aide d'une priorité conventionnelle.

À titre illustratif, 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. C'est la première divulgation publique de son invention.
- À la suite du succès obtenu, il dépose une demande de brevets aux États-Unis (où se trouve son marché le plus important).
- La demande étasunienne 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 étasunienne, 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.
 - 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

Canada :

Le dépôt d'une demande de brevet au Canada au-delà du délai de grâce d'un (1) an constituera un empêchement légal à l'obtention d'un brevet canadien. Même si, par chance, le brevet est émis, cette publication constitue un motif d'invalidité.

Le Canada fonctionne suivant un système de premier déposant. Ainsi, advenant que dans l'exemple précédent un visiteur du Salon du bateau dépose avant l'inventeur A et en son propre nom une demande de brevets au Canada visant ledit savon, cette demande sera opposable à la demande que l'inventeur A pourrait déposer par la suite à l'intérieur du délai de grâce. En pareille situation, il incombera alors à l'inventeur A d'engager de coûteuses procédures pour faire corriger la situation en vue d'obtenir son brevet d'invention.

Autres pays :

La quasi-totalité des pays du monde applique de façon rigoureuse le critère de « nouveauté absolue ». Ainsi, rendre une invention accessible au public avant le dépôt d'une demande de brevets constitue un empêchement légal à l'obtention d'un brevet d'invention. Très peu de pays accordent une période de grâce comme le Canada et les États-Unis.

Conclusion

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.

Un agent de brevets dûment enregistré peut vous aider à bien préparer et planifier le tout.

ROBIC + DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

