



UN DOUBLE BREVET N'IMPLIQUE PAS UNE DOUBLE PROTECTION

LAURENCE BOURGET-MERLE*

ROBIC, SENCRL

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

La doctrine interdisant le double brevet peut être invoquée pour tenter d'invalider un brevet. Les examinateurs canadiens l'utilisent aussi pour rejeter certaines demandes de brevet. Le problème du double brevet pour cause d'évidence est tout particulièrement difficile à surmonter et des précautions doivent donc être prises lorsqu'on dépose des demandes de brevet portant sur un même concept inventif.

Cette doctrine provient d'une règle jurisprudentielle qui prend elle-même son origine dans les dispositions antérieures à 1989 de la *Loi sur les brevets*. A l'époque, la loi prévoyait qu'un brevet expirait 17 ans après sa date de délivrance, contrairement à aujourd'hui où les brevets expirent 20 ans après leur date de dépôt. La règle du double brevet a été créée afin d'empêcher les «renouvellements à perpétuité» des brevets (*evergreening*), c'est-à-dire le prolongement indu du monopole conféré au breveté par des brevets successifs obtenus par des ajouts qui ne sont pas nouveaux ou sont évidents. Ainsi, cette doctrine s'applique dans le cas où les mêmes parties, inventeurs et/ou demandeurs, sont impliquées.

Bien que cette doctrine ait été appliquée pour la première fois en 1964 dans l'affaire *Farbwerke Hoechst [Commissioner of Patents c. Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning, [1964] R.C.S. 49]*, c'est la décision *Whirlpool [Whirlpool Corp. c. Camco Inc., 2000 CSC 67]* rendue en 2000 par la Cour suprême du Canada qui est citée comme référence. Dans *Whirlpool*, il a été établi qu'il existe deux types de double brevet:

- 1) le double brevet portant sur des inventions revendiquées identiques, et
- 2) le double brevet relatif à une évidence qui empêche la délivrance d'un second brevet où les revendications ne sont pas "patentably distinct" de celles du premier brevet.

La décision *GlaxoSmithKline [Glaxosmithkline Inc. c. Apotex Inc., 2003 CFPI 687]* rendue par la Cour fédérale en 2003 a apporté un nouvel élément à cette doctrine. Même si, dans sa finalité, les conclusions dans *GlaxoSmithKline* étaient d'empêcher les innovateurs pharmaceutiques d'inscrire indûment des brevets au Registre des brevets en vertu du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), cette décision a étendu la doctrine du double brevet aux brevets ayant la même date de dépôt et expirant en même temps, alors qu'on ne pouvait pourtant craindre un "renouvellement à perpétuité" des droits de propriété dans ce cas.

© CIPS, 2012.

* 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 Hiver 2012 (vol. 15 n° 4) du cabinet. Publication 068.146F.

ROBIC, S.E.N.C.R.L.

www.robic.ca
info@robic.com

MONTREAL

1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874

QUÉBEC

2828, boulevard Laurier, Tour 1, bureau 925
Québec (Québec) Canada G1V 0B9
Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006

En pratique canadienne, le problème du double brevet survient par exemple lorsqu'un demandeur a deux demandes de brevets en co-instance qui ne sont pas opposables l'une vis-à-vis l'autre ni pour la nouveauté en vertu de l'article 28.2 de la Loi, ni pour évidence en vertu de l'article 28.3 de la Loi, mais qui revendiquent des inventions ayant un concept inventif commun. Il peut donc s'agir de deux demandes séparées déposées le même jour. Ces demandes peuvent avoir des descriptions identiques ou non. Si les demandes ont la même description mais des revendications différentes (par exemple une demande revendique un produit et l'autre son procédé de préparation ou son usage), on pourra contourner le problème en combinant les revendications des deux demandes dans une seule, tant qu'aucun brevet n'a été délivré. Par contre, si les deux demandes n'ont pas les mêmes descriptions et que le support des revendications de l'une ne se retrouve pas dans l'autre, aucun transfert entre les demandes ne sera possible. Une des demandes devra donc être abandonnée. Ainsi, même si cela serait acceptable dans d'autres pays, il n'est pas conseillé, au Canada, de déposer des demandes séparées revendiquant des inventions ayant un même concept inventif. Il est préférable, dans la mesure du possible, de déposer une seule demande où tous les aspects de l'invention sont décrits et revendiqués.

Les problèmes de double brevet surviennent aussi dans le cas de demande complémentaire (division) qui ne revendique pas une invention distincte de celle revendiquée dans la demande parente. Cette situation se produit par exemple lorsque des revendications limitées ont été acceptées et que le demandeur dépose une division pour essayer d'obtenir un brevet avec des revendications plus larges, un peu comme cela se fait aux États-Unis par le dépôt de "continuation". Ou bien, on peut avoir une division qui revendique le procédé de fabrication ou l'usage d'un produit qui est lui-même revendiqué dans la demande parente.

Toutefois, cette stratégie n'est pas possible au Canada puisqu'une division n'est acceptable que si elle revendique une invention ayant un concept inventif différent de celui de l'invention revendiquée dans la demande parente. C'est pourquoi nous conseillons aussi de déposer des divisions seulement lorsque la demande a d'abord été rejetée pour manque d'unité d'invention. Même si le demandeur est d'avis que sa demande décrit des inventions distinctes, nous l'inviterons à rajouter à sa première demande des revendications sur toute autre invention non déjà revendiquée, pour obtenir l'aval de l'examineur ou au contraire un rejet pour manque d'unité s'il considère qu'il s'agit bien d'une invention distincte. Il est alors possible de déposer ensuite une demande complémentaire en toute confiance.

L'interdiction du double brevet au Canada peut engendrer des conséquences fâcheuses en empêchant à un demandeur d'obtenir un brevet pour une invention qu'il avait l'intention de protéger ou bien en invalidant son brevet. Toutefois, ce problème peut-être contourné en adoptant une stratégie adaptée comme indiqué ci-dessus.

ROBIC

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

ROBIC, S.E.N.C.R.L.
www.robic.ca
info@robic.com

MONTRÉAL
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874

QUÉBEC
2828, boulevard Laurier, Tour 1, bureau 925
Québec (Québec) Canada G1V 0B9
Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006