

LA BREVETABILITÉ

Nathalie Jodoin et Nicolas Pellemans *

LEGER ROBIC RICHARD, avocats

ROBIC, agents de brevets et de marques de commerce

Centre CDP Capital

1001 Square-Victoria – Bloc E - 8^e étage

Montréal (Québec) H2Z 2B7

Tél: 514-987-6242 - Fax: 514-845-7874

info@robic.com – www.robic.ca

Le but fondamental d'un brevet d'invention est l'octroi d'un monopole de plusieurs années durant lequel l'inventeur, ou toute personne ayant reçu des droits de sa part, pourra exploiter seul l'invention ou contrôler qui peut l'exploiter contre rémunération. Ce monopole permettra à l'inventeur de faire fructifier l'investissement de temps et d'argent consacré à son développement.

Un monopole par brevet n'est jamais octroyé automatiquement à tous ceux qui en font la demande. Il faut comprendre que l'obtention d'un brevet n'est pas qu'une simple formalité résultant du dépôt d'une description technique auprès du gouvernement du pays où l'on veut y obtenir une protection. Un brevet n'est délivré qu'à l'inventeur, ou à toute personne ayant reçu des droits de sa part, et dont la demande de brevet répond autant aux critères formels qu'à ceux de brevetabilité. Une demande de brevet est donc toujours étudiée par un examinateur du gouvernement de chaque pays dans lequel elle a été déposée. La principale tâche de cet examinateur sera de juger de sa brevetabilité en appliquant les critères établis par les législations nationales et par la jurisprudence. Si tous les critères sont respectés, alors le monopole pourra être accordé.

DÉFINITIONS

BREVETABILITÉ

Il convient avant tout de mentionner que la brevetabilité est sujette à de nombreuses considérations subjectives et que malgré toutes les analyses préliminaires que l'on peut effectuer, la décision finale d'octroyer un brevet

* © LÉGER ROBIC RICHARD / ROBIC, 1996.

Ingénieure et avocate, Nathalie Jodoin, est l'un des associés principaux du Cabinet d'agents de brevets et de marques ROBIC, s.e.n.c. et du cabinet d'avocats LÉGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c.; ingénieur et agent de brevets, Nicolas Pellemans est membre des mêmes cabinets.

ou non revient essentiellement aux examinateurs et même, le cas échéant, aux Tribunaux. La définition de ce qu'est une invention brevetable a cependant des fondements dans les législations de chaque pays et dans la jurisprudence pertinente. Au Canada, une invention est définie comme suit:

"Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matière, ainsi que tout perfectionnement de l'un d'eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité."
(Article 2 de la Loi canadienne sur les brevets)

Aux États-Unis, la définition d'une invention est à peu près identique:

"Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, (..)"(35 U.S.C. §101 (NOTE: U.S.C. = United States Code)).

L'article 2 de la Loi canadienne sur les brevets doit être lu avec l'article 27 de cette même loi qui précise les critères de nouveauté. En résumé, l'article 27 prévoit :

- qu'une invention ne sera pas nouvelle si sa date de dépôt ou de priorité est postérieure à la date de dépôt ou de priorité d'une autre demande canadienne couvrant la même invention (paragraphe (1) a) et b));
- qu'une invention ne sera pas nouvelle si, avant sa date de dépôt ou de priorité, elle a fait l'objet d'une communication qui l'a rendue accessible au Canada ou ailleurs par quelqu'un d'autre que le demandeur ou un tiers ayant eu l'information du demandeur (paragraphe (1)c));
- qu'une invention ne sera pas nouvelle si, plus **d'un an** avant la date de dépôt, l'invention a fait l'objet de la part du demandeur ou d'un tiers ayant eu l'information du demandeur, d'une communication qui l'a rendue accessible au public au Canada ou ailleurs (paragraphe (1) d)).

La loi prévoit donc que pour être brevetable, une invention doit être utile et nouvelle par rapport à l'art antérieur. Cependant, certaines choses ne sont pas du tout brevetables, comme par exemple:

- les formules mathématiques;
- les algorithmes;
- les méthodes de vente;
- les objets découverts dans la nature.

Toutes les autres choses sont généralement brevetables au Canada et aux États-Unis si elles peuvent être qualifiées d'invention au sens des législations à ce sujet. L'émergence de nouvelles technologies, en particulier l'informatique et les biotechnologies, a forcé les gouvernements et même les tribunaux à revoir la définition de ce qu'est une invention, laquelle définition fut élaborée à une époque où ces technologies n'existaient pas. Certaines choses qui ne sont pas brevetables aujourd'hui le seront peut-être demain.

ART ANTÉRIEUR

L'expression "art antérieur", ou en anglais "prior art", est abondamment utilisée dans le domaine des brevets pour faire référence aux réalisations antérieures connues du public et qui peuvent affecter, de près ou de loin, la brevetabilité d'une invention. Dans des cas très précis, il peut même s'agir d'informations non accessibles au public. La définition exacte de ce qu'est l'art antérieur varie légèrement d'un pays à l'autre en fonction des législations nationales. Il en va de même pour ce que représente le mot "public", qui ne se réfère pas uniquement au grand public. En fait, le mot public pourrait même représenter une seule personne ayant reçu l'information de façon verbale.

ÉVALUATION DE LA BREVETABILITÉ

Il est fortement recommandé de procéder à une évaluation préliminaire de la brevetabilité d'une invention avant la préparation d'une demande de brevet et ainsi déterminer les chances d'obtenir une protection. L'inventeur pourra alors évaluer la pertinence de continuer le projet et d'investir les sommes d'argent nécessaires à la suite des procédures en vue de l'obtention d'un brevet. De plus, l'évaluation permettra également de mieux jauger l'étendue du monopole que l'on doit initialement demander lors du dépôt de la demande, le cas échéant.

RECHERCHE DE L'ART ANTÉRIEUR LE PLUS PERTINENT

Il s'agit d'une première étape cruciale dans l'évaluation de la brevetabilité d'une invention puisque l'opinion sur la brevetabilité sera basée sur les réalisations antérieures les plus pertinentes qui auront pu être localisées. Le problème est que l'absence de documents ou d'informations pertinents ne prouve rien en soi puisqu'il est impossible de prouver que quelque chose n'existe pas. Il existe cependant plusieurs sources d'informations généralement fiables au sujet des réalisations antérieures, les deux principales étant l'inventeur lui-même et la vaste collection des brevets et des demandes de brevets publiées.

INFORMATIONS PROVENANT DE L'INVENTEUR

L'inventeur est habituellement celui qui connaît le mieux l'invention ainsi que le domaine dans lequel il évolue. Son cheminement inventif l'amène inévitablement à consulter diverses références pour l'aider à développer l'invention. Toutes les références pertinentes doivent être remises à l'agent de brevets pour analyse. Ces références peuvent être par exemple:

- un livre;
- un catalogue;
- un article spécialisé;
- un brevet ou une demande de brevet publiée;
- la documentation d'une conférence;
- un produit d'un concurrent.

Il y a des cas où l'inventeur peut lui-même annuler la brevetabilité de son invention. Par exemple, si l'inventeur a déjà divulgué son invention à un public, les détails de ses actions deviennent également très pertinents. Si les législations canadiennes et américaines octroient un délai de grâce de un an entre la première fois où les informations ont été transmises et la date limite pour déposer une demande de brevet, la plupart des autres pays du monde exigent qu'une demande de brevet soit déposée **avant** toute divulgation de l'invention. Les détails de ces faits doivent être communiqués à l'agent de brevets au même titre que tous les autres documents ou informations qui ne viennent pas de lui.

INFORMATIONS PROVENANT DU DOMAINE DES BREVETS

Au fil des années, une quantité très impressionnante de brevets et de demandes de brevets a été publiée partout dans le monde sur tous les domaines de la technologie. À chaque semaine, des milliers s'ajoutent à une liste déjà très longue. Il est donc très approprié d'effectuer des recherches dans cette énorme quantité d'informations et ainsi tenter de localiser des réalisations antérieures pertinentes à ce que l'inventeur a développé.

Classification des brevets et des demandes de brevets publiées

Chaque brevet délivré ou demande de brevet publiée est classé selon une classification qui permet de regrouper des inventions similaires ou ayant certaines caractéristiques communes pour en faciliter le repérage ultérieur. La plupart des pays du monde utilisent un système de classification appelé

"classification internationale" (Les États-Unis utilisent leur propre système de classification mais chaque brevet récent indique également la classification internationale pertinente.) Cette classification utilise une convention de code décomposable en classes et sous-classes que l'on peut interpréter facilement à l'aide des manuels de référence appropriés. La classification est mise à jour de façon périodique pour suivre l'évolution de la technologie. Ainsi, chaque document se voit attribuer au moins un code de classe et de sous-classe. Plusieurs codes sont cependant attribués à la plupart des documents pour couvrir tous les aspects de l'invention. Puisque cette classification est internationale, on peut facilement trouver des documents dans une langue étrangère même si on ne la connaît pas.

Un exemple de classe et de sous-classe est donné ci-dessous. Cette invention concerne un dispositif d'éclairage d'un combiné d'appareil téléphonique pour améliorer la visibilité des numéros sur les touches. La classification d'une telle invention sera alors la suivante:

H 04 M 1/22

On peut décomposer le code comme suit:

H	=	ÉLECTRICITÉ
H 04	=	COMMUNICATIONS ÉLECTRIQUES
H 04 M	=	COMMUNICATIONS TÉLÉPHONIQUES
H 04 M 1/00	=	Équipement de sous-stations
H 04 M 1/22	=	Illumination; Dispositifs pour améliorer la visibilité des caractères sur les touches

Il faut noter que la classification d'un document dans une classe et sous-classe est aussi très subjective et est en constante évolution. D'une part, il se peut qu'un classificateur se trompe ou soit d'une opinion différente d'un autre, ce qui peut avoir un impact sur le lieu où une copie du document sera placée. D'autre part, les brevets les plus anciens sont reclassés de façon périodique lors des refontes de la classification et des erreurs peuvent survenir, ce qui complique considérablement leur repérage, d'autant plus que les brevets assez anciens ne sont pas tous informatisés.

Recherches préliminaires en brevetabilité

On sait que pour être brevetable, une invention se doit d'être nouvelle non seulement au Canada ou aux États-Unis, mais partout dans le monde. Or, il n'existe pas actuellement de façon d'effectuer des recherches complètes dans toute la documentation mondiale. On pourrait, à la limite, mandater des chercheurs dans chaque pays mais les coûts d'une telle opération dépasserait largement les coûts de préparation et de dépôt d'une demande

de brevet. Il faut donc chercher un équilibre entre les coûts de la recherche par rapport aux autres coûts qui devront être engagés pour les étapes subséquentes. C'est ainsi que les recherches sont habituellement effectuées dans la documentation des brevets américains puisque l'on y retrouve la vaste majorité des inventions issues du monde entier. En effet, la majorité des inventeurs y obtiennent un brevet. Les chances de localiser un document pertinent, s'il existe, y sont donc meilleures.

Méthodes de recherche

Il y a principalement deux types de recherches qui peuvent être faites par les inventeurs, les agents de brevets ou les chercheurs professionnels, à savoir:

- les recherches manuelles
- les recherches informatiques

Recherches manuelles:

Une recherche manuelle consiste à se rendre directement à un endroit où les brevets ou les demandes de brevets publiées sont disponibles et de regarder manuellement les documents regroupés selon la classification pertinente. On peut par exemple se rendre directement à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) à Hull et faire sa recherche dans la documentation qui s'y trouve. On y trouve notamment toute la documentation américaine en plus de la documentation canadienne.

Recherches informatiques:

Il existe de nombreuses banques de données informatiques où l'on peut effectuer des recherches par mots-clés, par classes et sous-classes, par nom d'inventeur, etc. L'accès à ces banques de données est chargé aux abonnés selon un taux horaire. Tous les agents de brevets sont généralement abonnés à plusieurs de ces banques de données. Certaines ne regroupent que les brevets américains tandis que d'autres, plus dispendieuses, regroupent les brevets et les demandes de brevets publiées issus de nombreux pays. Le choix de l'une ou l'autre est souvent une question de coûts.

Un autre outil informatique très utile est le disque optique compact (DOC). Il y a plusieurs éditeurs de DOC qui vendent des informations très diverses, en particulier des informations sur les brevets américains et sur les demandes de brevets européennes et internationales. Certains DOC contiennent le texte complet des documents tandis que d'autres ne contiennent que les résumés.

Plus l'information est complète, plus elle est dispendieuse. Le nombre de DOC à consulter est également fonction de la quantité d'informations sur chaque document. On retrouve généralement ce genre d'outils auprès de firmes de recherches ou des bureaux des brevets.

Il est aussi possible de faire des recherches informatiques sur Internet en utilisant l'un des moteurs de recherche disponibles gratuitement (L'adresse suivante était disponible au moment d'écrire le présent article: <http://patents.cnidr.org:4242/access/access.html>). Cette recherche ne couvre cependant que les brevets américains récents (1976-1996) et la fiabilité de ce type de recherche reste encore à améliorer. Une telle recherche est intéressante pour quelqu'un qui ne veut qu'effectuer une recherche très préliminaire.

Recherches par un chercheur professionnel

Les chercheurs professionnels sont habituellement d'anciens examinateurs qui connaissent très bien l'emplacement de la documentation, les systèmes de classification et tous les outils informatiques de recherche. Ils consultent généralement les examinateurs à chaque nouveau mandat de recherche afin de confirmer les classes et les sous-classes à chercher. Leurs recherches sont faites à la fois de façon informatique et manuelle. Les agents de brevets privilégient habituellement les chercheurs basés à Washington, étant donné que les ressources disponibles au Bureau des brevets des États-Unis sont les meilleures.

Limites des recherches

Une recherche, même effectuée par un chercheur professionnel, ne constitue jamais une garantie absolue qu'aucun document pertinent n'existe puisqu'il est toujours possible qu'un document ait été égaré, mal classé ou qu'il soit tout simplement trop récent, tout dépendant du délai de mise à jour de la banque de données dans le cas des recherches informatiques. De plus, dans ce dernier cas, les recherches informatiques avec des informations très précises, tels les noms ou les mots-clés, ne donnent pas toujours de bons résultats. Par exemple, une recherche visant à trouver des brevets délivrés à un concurrent ne permettent pas de localiser ceux appartenant à une filiale ou ceux délivrés au nom des inventeurs. Quant aux mots-clés, il est souvent difficile de trouver le juste milieu entre les mots-clés trop généraux et ceux trop précis. Un autre problème assez important est le fait que les demandes de brevets sont secrètes durant un maximum de 18 mois après le dépôt. Aux États-Unis, les demandes de brevets restent même secrètes tant que le brevet n'est pas délivré.

En conclusion, il y a donc beaucoup d'incertitude mais, de façon générale, une recherche est quand même souhaitable, ne serait-ce que pour obtenir un indice pour aider l'inventeur à prendre une décision quant à la suite à donner à son dossier.

ANALYSE DE LA BREVETABILITÉ

La brevetabilité est indissociable de l'étendue du monopole demandé dans la demande de brevet par rapport aux réalisations antérieures. Plus le domaine est nouveau, plus un inventeur sera en droit d'obtenir un monopole étendu. Ce monopole est défini en mots dans ce qui est appelé les "revendications", lesquelles sont les paragraphes numérotés et généralement placés à la fin du texte de description de la demande. On dit ainsi qu'un monopole est étendu lorsqu'au moins une des revendications permet d'englober un grand nombre de variantes. Ce type de monopole est possible aux inventeurs qui ouvrent la voie à de toutes nouvelles branches dans la technologie. On qualifie parfois un brevet de ce type de "brevet pionnier". Par exemple, l'inventeur du microprocesseur tel qu'on connaît aujourd'hui, a su obtenir un brevet offrant un monopole très large du type "pionnier", ce qui lui procure des millions de dollars de redevances sur tous les microprocesseurs produits, et ce, même si les derniers modèles n'ont pas été conçus par lui.

Les brevets pionniers sont relativement peu fréquents et la vaste majorité des inventions sont des améliorations de technologies qui ont déjà été inventées par quelqu'un d'autre. Plus une technologie est connue, plus le monopole que pourra obtenir un inventeur sera restreint car il ne peut y avoir de monopole valable qui couvre des variantes déjà connues antérieurement. Le monopole octroyé à l'inventeur d'une amélioration sera limité au produit amélioré seulement. Par exemple, il est possible d'obtenir un monopole pour une construction spécifique d'un microprocesseur pour une application donnée, en autant que les revendications décrivent bien la construction et comment l'invention se distingue des réalisations antérieures. Si cet inventeur demande un monopole trop large et qui couvrirait des types de microprocesseurs connus antérieurement, sa demande fera l'objet d'une objection de la part des examinateurs.

La question de l'étendue du monopole est fondamentale car plus un monopole est étendu, plus les concurrents auront de la difficulté à le contourner et ainsi à copier l'invention, ce que les inventeurs veulent bien sûr éviter. À l'opposé, un monopole trop restreint est plus facile à obtenir mais est aussi plus facile à contourner. La brevetabilité est donc aussi une question de ce que l'inventeur est prêt à accepter comme monopole.

La présente étape consiste à analyser la brevetabilité de l'invention par rapport aux documents localisés précédemment. Il faut tout d'abord vérifier le critère de nouveauté, puis celui de l'inventivité. On applique alors les principes élaborés dans les différentes décisions rendues par les Tribunaux.

NOUVEAUTÉ

Les Tribunaux canadiens ont développé au cours des années certains critères ou tests pour nous aider à déterminer si un document d'art antérieur anticipe ou non une invention (*Reeves, Tye-Sil c. Diversified (1991) FCA*). Ces critères se résument ainsi:

Une combinaison innovatrice sera anticipée par un document d'art antérieur si un document pris seul:

- décrit de façon exacte l'invention ou la combinaison;
- est une description claire et non ambiguë;
- donne des indications qui tombent inévitablement dans ce qui est revendiqué;
- permet à une personne faisant face au même problème de dire: "Voici ce que je cherche.";
- permet à une personne oeuvrant dans le domaine de comprendre facilement ce qu'est l'invention.

Il faut noter que l'on ne peut pas faire une combinaison de plusieurs documents pour établir une anticipation. La combinaison considérée comme nouvelle doit se retrouver dans un seul document. De plus le document doit décrire une invention dans le même domaine et ayant le même objet (*Markhukar v. Vas-Cath (1990) FCA*).

En résumé, quelqu'un doit pouvoir retrouver dans un seul document antérieur toutes les informations dont il a besoin pour produire l'invention revendiquée sans avoir à user d'ingéniosité. Ce document doit donner des instructions tellement claires qu'une personne oeuvrant dans le domaine, suivant les instructions, doit dans tous les cas et sans possibilité d'erreur être amené à l'invention (*Imperial Tobacco c. Rothmans (1993) FCA*). Ces principes sont relativement les mêmes pour les autres pays.

INVENTIVITÉ

Les Tribunaux canadiens ont de plus développé au cours des années le critère d'inventivité comme étant une condition essentielle à la brevetabilité

d'une invention. En effet, en plus d'être nouvelle et utile, l'invention doit constituer un apport inventif. Autrement dit, il ne faut pas que l'invention soit évidente pour une personne versée dans le domaine de l'invention. En ce qui concerne les États-Unis et plusieurs autres pays, ce critère d'inventivité se retrouve dans leur texte de loi (Aux États-Unis, ce critère se retrouve à l'article 103 du 35 U.S.C.(United States Code).

Récemment, dans l'affaire *Beloit c. Valmet* (1996) rendue par la Cour d'appel fédérale, la Cour a réitéré le test applicable pour déterminer si une invention est évidente ou non par rapport à l'art antérieur. Ce test est le suivant:

"Il y aura évidence si un technicien de l'art n'ayant aucun génie inventif, avait à la date d'invention et à la lumière de ses connaissances générales et de la documentation existante, été amené directement et sans difficulté à la solution enseignée par le brevet. C'est un critère qui n'est pas facile à rencontrer."

En résumé, on constate que la brevetabilité d'une invention se détermine toujours par rapport à ce qui existe dans l'art antérieur, que ce soit dans un document écrit ou une communication verbale.

EXEMPLE

Un produit est développé par M. Ingénieux. Ce produit est en fait la combinaison des éléments A, B, C, D, E et F. Afin de mieux visualiser cet exemple, nous pouvons supposer que ce produit est une planche à voile, M. Ingénieux croyant avoir développé une dérive rétractable pivotante brevetable, correspondant à l'élément F dans notre exemple, ainsi qu'un pied de mât amélioré correspondant à l'élément E. Les éléments A, B, C et D correspondent respectivement à la planche, le mât, le wishbone et la voile. M. Ingénieux croit également que la forme hydrodynamique particulière de sa dérive lui permet une meilleure solidité et de meilleures performances. Pour les besoins de l'exemple, on se situe à l'époque où toutes les planches à voile étaient munies d'une dérive fixe.

La recherche de l'art antérieur a permis de localiser trois documents pertinents décrivant des réalisations dans le même domaine: deux documents portant sur des planches à voile et le troisième portant sur un petit voilier dériveur.

Le document I décrit une planche à voile comprenant les éléments A, B, C et E. La planche à voile du document II comprend les éléments A, B, C, D, et E. Quant à lui, le petit dériveur du document III comprend entre autres une coque flottante, un mât et une voile. Il comprend de plus une dérive

rétractable pivotante. Le tableau suivant résume le contenu de chacun des documents I, II, et III:

ÉLÉMENTS/DOCUMENTS	I	II	III
A (planche ou coque flottante)	x	x	x
B mât	x	x	x
C voile	x	x	x
D pied de mât amélioré		x	
E wishbone	x	x	
F dérive rétractable pivotante			x
G forme hydrodynamique spéciale			

La planche à voile de M. Ingénieux ou certaines composantes de cette planche peuvent-elles faire l'objet d'un brevet? Si oui, quel monopole pourrait-il possiblement aller chercher?

NOUVEAUTÉ

Aucun des documents I à III pris seul ne donne une description complète de la combinaison de M. Ingénieux. Plus particulièrement, aucun de ces documents ne décrit une planche à voile comprenant les éléments A, B, C, D, E, F et G. Aucun non plus ne décrit une planche à voile comprenant les éléments A à F. Ainsi, la combinaison des éléments A à F et la combinaison des éléments A à G sont nouvelles.

On constate également que le pied de mât de M. Ingénieux n'est pas nouveau, le document II décrivant une planche à voile comprenant un même pied de mât. Ainsi, il ne serait pas possible d'obtenir un monopole portant sur une combinaison des éléments A à E seulement.

Il est à noter que la dérive caractérisée par sa forme spécifique pourrait, à elle seule, faire l'objet d'un brevet si la recherche ne révèle aucune dérive ayant une forme semblable.

INVENTIVITÉ

Est-ce que les améliorations apportées par M. Ingénieux, soit une dérive rétractable et, d'autre part, la forme de cette dérive, auraient été évidentes

avant leur élaboration pour des gens de compétence moyenne dans le domaine des planches à voile ou de la voile en général, à la lumière de leurs connaissances générales et de la documentation existante? Est-ce que cette combinaison peut susciter chez les autres concepteurs de planches à voile des réactions du genre: "Pourquoi n'y ai-je pas pensé?". Ces questions ne sont pas habituellement faciles à répondre car le critère d'inventivité est beaucoup plus subjectif que le critère de nouveauté.

Le test d'inventivité nous demande de nous mettre à la place d'un technicien de l'art sans aucune ingéniosité. Il faut alors se poser les questions suivantes:

- 1) Est-ce que la combinaison des éléments A à F va de soi pour un concepteur de planches à voile connaissant les documents I à III ?

Bien que le document III ne porte pas spécifiquement sur une planche à voile mais bien sur un petit voilier dériveur, il est raisonnable de croire qu'une personne dans le domaine des planches à voile aura connaissance des techniques adaptées au voilier, ou du moins au petit dériveur. Il est raisonnable de croire qu'une personne dans le domaine des planches à voile, et ayant connaissance des documents II et III, pourrait être amenée directement et sans difficulté à combiner la dérive rétractable du document III à la planche à voile décrite dans le document II pour ainsi arriver à une planche à voile combinant les éléments A à F. Ainsi, M. Ingénieux ne pourrait vraisemblablement pas obtenir un monopole sur une telle combinaison, celle-ci étant évidente pour une personne versée dans le domaine des planches à voile.

- 2) Est-ce que la combinaison des éléments A à G est évidente pour une personne dans le domaine?

Aucun des documents localisés ne suggère une dérive ayant une forme similaire à celle de la dérive développée par M. Ingénieux. Cette combinaison rencontrerait les critères de nouveauté et de non-évidence, et donc pourrait faire l'objet d'un monopole.

- 3) Est-ce que M. Ingénieux pourrait avoir droit à un monopole plus large ou doit-il se limiter à la combinaison des éléments A à G?

Étant donné que l'élément nouveau de la combinaison de M. Ingénieux s'avère être la forme spécifique de sa dérive, M. Ingénieux pourrait vraisemblablement aussi obtenir un monopole pour la dérive prise seule. M. Ingénieux pourrait alors empêcher quiconque de fabriquer, de vendre et

d'utiliser une telle dérive sans son accord, peu importe s'il s'agit d'une planche à voile ou d'un voilier.

Cet exemple nous permet donc d'apprécier la complexité d'une évaluation de la brevetabilité d'une invention. On comprend également l'importance, pour l'inventeur qui a à décrire son invention à un agent de brevets, de bien décrire celle-ci, plus particulièrement chacun de ses éléments, en spécifiant ce qu'il croit nouveau par rapport à ce qu'il connaît dans le domaine et ses avantages. Il est également très important de s'assurer que l'agent de brevets a bien compris l'invention, ce qui améliore la fiabilité de la recherche et de l'opinion en brevetabilité.

ROBIC + LAW
+ BUSINESS
+ SCIENCE
+ ART

ROBIC + DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

LA BREVETABILITÉ

LA VALORISATION DES INVENTIONS PAR BREVETS ET LA GESTION D'UN PORTEFEUILLE DE BREVETS DANS UNE ENTREPRISE

THE INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, INC.
L'INSTITUT CANADIEN DES BREVETS ET MARQUES

Colloque conjoint
1996.10.07

Nathalie Jodoin et al.
LEGER ROBIC RICHARD, avocats
ROBIC, agents de brevets et de marques de commerce
55 St-Jacques
Montréal (Québec)
Canada H2Y 3X2

Tél. (514) 987-6242
Fax (514) 845-7874
Courriel: marion@robic.com
Site Internet: www.robic.ca

192

© LÉGER ROBIC RICHARD / ROBIC, 1996.

Ingénieure et avocate, Nathalie Jodoin, est l'un des associés principaux du Cabinet d'agents de brevets et de marques ROBIC, s.e.n.c. et du cabinet d'avocats LÉGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c.; ingénieur et agent de brevets, Nicolas Pellemans est membre des mêmes cabinets.

Ce texte a été préparé pour fins de discussions dans le cadre d'une rencontre de formation permanente tenue à Montréal les 7 et 8 octobre 1996 sous l'organisation conjointe du The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE) et de l'Institut canadien des brevets et marques (PTIC). Ce document, d'information générale, ne prétend pas exposer l'état complet du droit sur la question. Il est toujours recommandé de consulter son propre conseil pour fins d'évaluer une situation particulière.