

## **ÉTABLISSEMENT DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE PREMIÈRE DEMANDE DE BREVET ET LES DEMANDES DE BREVETS PROVISOIRES**

**James Anglehart et France Côté**

Une invention doit être plus qu'une simple découverte pour être considérée brevetable selon la Loi sur les brevets. Afin d'être brevetable, l'invention doit rencontrer trois critères essentiels: 1) "nouveau", 2) "non-évidence" et 3) "utilité". La nouveauté signifie que l'invention est nouvelle, la non-évidence d'une invention implique une activité inventive et l'utilité signifie que l'invention doit avoir une application commerciale. Ces critères sont évalués lors d'un examen officiel de la demande de brevet en fonction de l'état de la technique dans le champ d'application de l'invention ("art antérieur"), et ce, au moment de la date de dépôt de la demande de brevet. En satisfaisant ces trois critères, l'invention décrite dans une demande de brevet peut mériter un brevet. Le brevet donnera au breveté un droit légal d'exclure d'autres personnes de commercialiser l'invention. Le droit exclusif, dont la portée est définie par des paragraphes descriptifs dits "les revendications" qui se trouvent à la fin du document de brevet, peut durer jusqu'à concurrence de vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande.

La plupart des pays requièrent une "nouveau absolu", c'est-à-dire on doit déposer une première demande de brevet avant que l'on ne rende l'invention accessible au public n'importe où dans le monde. Toutefois, le Canada, les États-Unis et le Mexique offrent une "période de grâce" de un an à partir du moment de la première publication par les inventeurs, année durant laquelle une demande de brevet peut être déposée sans que la publication ne puisse être citée à l'encontre de la demande.<sup>2</sup>

Un premier dépôt d'une demande de brevet crée ce que l'on appelle un droit de priorité en vertu de la Convention de Paris.<sup>3</sup> Toutes les demandes de brevet correspondantes déposées dans la plupart des pays étrangers (ceux ayant ratifié la Convention de Paris) au plus tard un an après la date de dépôt de la première demande, peuvent revendiquer la date de priorité de cette première demande. Si la date de priorité conventionnelle n'est pas revendiquée, la date effective de dépôt dans n'importe quel pays serait la date effective au moment du dépôt.

Dans l'éventualité où une première divulgation publique de l'invention aurait eu lieu après la date de dépôt de la première demande (date de priorité) mais avant la date effective de dépôt de la seconde demande correspondante, la revendication de la date de priorité peut être la seule manière de déposer des demandes de brevet correspondantes valides dans les pays ayant un critère de "nouveau absolu".

Si une tierce partie dépose une demande de brevet pour une invention très similaire dans n'importe quel pays avant le dépôt d'une demande ultérieure, la partie correspondante d'un brevet résultant de la demande ultérieure peut être perdue au profit de la tierce personne (basé sur les critères de nouveauté). Ainsi, il est prudent de revendiquer une date de priorité pour réduire les chances qu'une demande antérieure par une tierce personne puisse être opposée à sa propre demande.

Les États-Unis ont récemment modifié leur Loi sur les brevets en introduisant, en outre, une nouvelle procédure de dépôt pour des demandes provisoires de brevets américaines, laquelle est entrée en vigueur le 8 juin 1995. Une demande provisoire américaine procure à un inventeur une première date de dépôt d'une demande de brevet, tout en déposant un texte décrivant l'invention et une taxe de dépôt officielle réduite, i.e. \$75 US pour une petite entité comparé à \$375 US pour une demande de brevet non-provisoire. Il n'est pas nécessaire que la demande provisoire soit accompagnée d'une Déclaration signée par le ou les inventeurs ni qu'elle contienne des

revendications à la fin du document de la demande. La demande provisoire de brevet américaine devient abandonnée un an après sa date de dépôt sans être publiée ou avoir été mise à la disponibilité du public. La demande provisoire de brevet américaine n'est pas une demande complète mais elle procure une date d'un premier dépôt à des coûts moindres.

La Loi canadienne sur les brevets a été modifiée<sup>4</sup> de manière à permettre à une demande de brevet d'avoir une date de dépôt effective même si les documents déposés au Bureau des Brevets ne comprennent pas de revendications. Malheureusement, cette modification à la Loi et aux Règles sur les brevets n'est pas encore en vigueur. On prévoit que les demandes provisoires de brevet pourront être déposées au Canada à partir de la fin de 1996 ou le début de 1997.

Une date de priorité peut être fondée sur une demande de brevet telle qu'une demande provisoire. Toutefois, toute demande de brevet correspondante revendiquant la priorité de la demande provisoire doit être complétée par l'ajout d'une ou de plusieurs revendications. Pour un agent de brevet, les revendications d'une demande de brevet sont de loin la partie de la demande requérant le plus d'attention et le plus de temps à préparer. Les revendications doivent couvrir l'invention de manière suffisamment large afin d'y inclure les équivalents évidents sans toutefois inclure l'art antérieur. En déposant une demande provisoire, le coût de la rédaction d'une demande complète incluant les revendications est reporté jusqu'à un maximum de un an après le dépôt de la demande provisoire.

La priorité, selon la Convention de Paris et les lois nationales sur les brevets de la plupart des pays industrialisés, est accordée à chacune des revendications d'un brevet seulement dans la mesure où l'invention définie par chaque revendication est décrite dans le document de priorité.<sup>5</sup> Il n'est pas permis de revendiquer une date de priorité pour une invention qui peut être extrapolée mais qui ne se trouve pas explicitement dans une description technique pure et simple déposée à titre de demande provisoire. En conséquence, la préparation d'une demande provisoire requiert quelque peu de travail de la part de l'agent de brevet afin de s'assurer que l'appui des revendications ultérieures est présent.

Souvent, une demande provisoire est déposée lorsque l'invention n'a pas été complètement testée ou lorsque seulement des résultats expérimentaux préliminaires sont disponibles. Dans de tels cas, où une description plus complète de l'invention, des variantes possibles ainsi que d'autres usages demeurent à déterminer à l'intérieur de l'année suivante, la demande provisoire procure un moyen peu coûteux de réserver une date d'un premier dépôt. Lorsque d'autres résultats expérimentaux sont connus, d'autres demandes provisoires de brevet peuvent être déposées. La demande complète de brevet déposée à l'intérieur de l'année à partir de la date de la première demande provisoire déposée peut inclure les informations de plusieurs demandes provisoires. Dans ce cas, la demande complète revendique la priorité de plusieurs demandes provisoires et bénéficiera des dates de dépôts pertinentes. La stratégie de dépôts de plusieurs demandes provisoires, est particulièrement utile dans les domaines de la chimie, biochimie, de la biotechnologie ou de l'industrie pharmaceutique, où différentes facettes d'une invention sont caractérisées au fur et à mesure que les expériences sont menées. En déposant une demande provisoire, une université ou une petite entreprise peut être en position de soit publier ou publiciser l'invention de manière à intéresser des investisseurs potentiels avant le dépôt de demandes à l'étranger, soit un an après le premier dépôt.

### **Exemple**<sup>6</sup>

Un inventeur dépose une demande provisoire de brevet américaine pour un épilateur électrique. La description de la demande provisoire décrit une réalisation de l'épilateur dans laquelle un ressort hélicoïdal est monté de manière à pouvoir tourner autour d'un axe rigide incurvé et entraîné par un moteur électrique en rotation rapide. La distribution du ressort hélicoïdal le long de la partie

externe de la courbe avec la compression du ressort sur la partie interne de la courbe permet au ressort en rotation de saisir et de retirer un poil de manière rapide et efficace. La description permet de reconstruire l'invention et la réalisation décrite en détail est le mode préféré suggéré par l'inventeur. Le produit est présenté dans une foire et des encarts publicitaires sont publiés dans un magazine d'affaire plusieurs semaines après le dépôt de la demande provisoire américaine.

La recherche en brevetabilité indique que l'usage d'un membre rotatif de manière à retirer les poils est nouveau et inventif. Lors de la préparation complète de la demande de brevet et des revendications, l'agent de brevet soulève la question: "quels sont les équivalents fonctionnels, s'il y en a, du ressort hélicoïdal?" L'inventeur répond: "c'est le rapprochement rapide et la séparation des filaments adjacents du ressort durant la rotation qui est mon invention. Une série de disques ou d'anneaux assemblés de manière appropriée pourrait également fonctionner, mais ce ne serait pas une composante disponible de manière courante! Mais je peux imaginer que la série de disques peut également être composée d'une série de fentes dans un tube de caoutchouc." Il apparaît évident que les revendications doivent être écrites de manière à couvrir le rapprochement rapide et la séparation de deux éléments annulaires adjacents assemblés de manière appropriée, en plus des revendications couvrant le ressort hélicoïdal. La description complète est ainsi rédigée de manière à décrire l'étendue complète de l'invention. Une référence est faite dans la description complète à une variante de réalisation dans laquelle un tube de caoutchouc est muni d'une série de fentes.

Dans cet exemple, la demande provisoire ne peut être utilisée pour servir de base de revendication de priorité, surtout en Europe\*, pour des revendications de portée plus large qui incluraient des variantes de l'invention, comme la série de fentes dans le tube de caoutchouc. À cause de la publication de l'invention avant le dépôt de la demande de brevet complète qui inclut les variantes, un compétiteur peut alors produire ou vendre des modèles similaires qui permettraient d'obtenir les mêmes résultats techniques, mais qui diffèrent de l'invention qui est décrite dans la demande provisoire originale. Dans certains cas, l'exclusivité que peut conférer le brevet peut être si faible qu'il n'est plus avantageux d'obtenir un brevet sur son invention.

### **Les avantages d'un dépôt d'une demande provisoire**

1. Une demande provisoire de brevet sera quelque peu moins coûteuse à préparer et à déposer (à peu près le tiers du prix d'une demande complète). Toutefois, une demande provisoire ne devrait être déposée que lorsqu'une recherche complète de l'art antérieur a été effectuée de manière à faciliter la rédaction de la description de l'invention sans toutefois rédiger des revendications, et ce afin de mieux illustrer la portée de l'invention.
2. Une demande provisoire de brevet requiert généralement moins de temps à préparer et déposer qu'une demande complète. L'agent de brevet peut normalement utiliser un texte fait par l'inventeur comme base de la demande provisoire afin de réduire les frais de rédaction et d'accélérer la préparation de la demande. Ceci permet d'obtenir une date de dépôt plus rapidement, et en particulier, une date de priorité antérieure.
3. Une demande provisoire de brevet n'est toutefois pas examinée ni publiée. Il n'y aura aucun coût encouru pour une telle demande dans la première année jusqu'à la préparation et le dépôt de la demande complète de brevet. Si le projet est abandonné, il n'y aura aucune publication de la demande.
4. Le dépôt d'une demande provisoire de brevet n'affecte en rien la période de vigueur du brevet. La période de vigueur de 20 ans d'un brevet aux États-Unis, au Canada et en Europe est calculée à partir de la date de dépôt de la demande complète et non pas à partir de la date de priorité de la demande provisoire.

## Les dangers et désavantages de se baser sur le dépôt d'une demande provisoire

1. Si le but ultime est d'obtenir sans faute un brevet américain, canadien, européen ou japonais, ou de déposer une demande de brevet internationale PCT,<sup>7</sup> le fait de procéder dans un premier temps par une demande provisoire, entraîne des coûts additionnels au budget global pour la protection de l'invention. Lorsqu'une demande de brevet complète est déposée à la fin de l'année prioritaire basée sur la demande prioritaire provisoire, il sera peut-être nécessaire de porter une attention plus spéciale à la rédaction de revendications de sorte qu'elle soient appuyées par le document de priorité.
2. Le danger de se baser sur une demande provisoire est qu'elle peut ne pas être reconnue comme document prioritaire. Si elle ne l'est pas, alors les droits sur un brevet dans les pays requérant une nouveauté absolue, tels les pays européens, la Chine et l'Australie, seront perdus s'il y a publication avant la date de dépôt effective dans ces pays. Il y a de fortes chances qu'une demande provisoire de brevet, qui comprend uniquement la description de l'invention telle que faite par le ou les inventeurs, soit en partie inapte à procurer une base de priorité pour toutes les revendications dans la demande complète de brevet. Dans le cas des brevets américains, la demande provisoire doit contenir une description de l'invention rencontrant les critères de l'Article 112, premier paragraphe, de la Loi américaine sur les brevets, sans quoi aucune priorité ne sera accordée. L'Article 112 stipule que la description doit fournir une compréhension de l'invention telle que revendiquée, le mode préférentiel de réalisation selon l'inventeur, de même que toutes les informations requises pour permettre à un lecteur versé dans l'art technique duquel l'invention relève, de recréer l'invention.
3. Lorsque le but est d'obtenir un brevet américain ou au moins de pouvoir indiquer que le brevet est en instance et sera examiné en temps voulu pour les fins de licence ou de mise en marché, il est préférable de déposer la demande américaine de brevet non-provisoire aussitôt que possible, plutôt que d'en différer l'examen par le biais d'un premier dépôt d'une demande provisoire qui ne sera pas examinée.
4. Quelques inquiétudes ont été soulevées en fin 1995 sur le fait qu'une demande provisoire américaine ne serait pas un document de priorité valide puisque cette demande provisoire n'est pas une demande pouvant devenir un brevet. Une demande provisoire de brevet américaine ne peut donner lieu à un brevet délivré, et ainsi on peut se demander si une demande provisoire américaine est "selon les règles sur les brevets une demande **de brevet**". La Convention de Paris permet d'établir des dates de priorité basées sur des dépôts de demandes de brevet, lesquelles sont suffisantes pour établir une date de dépôt même si aucun brevet ne sera accordé. L'inquiétude est de savoir si les Lois nationales sur les brevets qui établissent que la revendication à un droit de priorité peut être basée sur une "demande **de brevet** étrangère" seront interprétées de manière littérale par les cours de justice nationales étrangères sans trop tenir compte de la Convention de Paris.

### En conclusion

Lorsqu'un inventeur dépose à titre de demande de brevet provisoire une copie de ses papiers décrivant son invention, ou une description technique complète de son prototype, quelques jours avant une exposition publique ou une publication imprimée, il n'est pas certain que les droits de brevets soient bien réservés et qu'il n'y ait pas de perte de la nouveauté dans les pays requérant une nouveauté absolue tels les pays européens. Les demandes de brevets provisoires doivent être

préparées de façon à prévoir les éventuelles revendications, ce qui exige une bonne connaissance de l'art antérieur et normalement l'expertise d'un agent de brevet.

Un système de dépôt de demande de brevet provisoire qui permettrait aux inventeurs, sans risque de perte de droits, de déposer leur propres demandes de brevet n'existe pas. Au Canada et aux États-Unis on donne aux inventeurs un an de grâce de la publication d'une invention pour effectuer le dépôt de la demande, mais ceci ne donne pas de droit de priorité. La seule exception à l'horizon est le Royaume-Uni qui, dans son Article 6 de sa Loi sur les brevets (*Patents Act 1977*), soustrait de tout effet préjudiciable de la publication d'informations contenues dans le document de priorité avant la date de dépôt de la demande complète de brevet. Si tous les pays adoptaient cette disposition dans leur Loi sur les brevets, un système plus juste pour les inventeurs serait disponible.

## NOTES

1 - Les auteurs sont membres du Cabinet Swabey Ogilvy Renault à Montréal. On remercie M. Dominique Guerre du Cabinet Germain & Maureau à Lyon, et M. Albert Tramposch de l'OMPI à Genève de leur aide lors de la recherche en préparation de cet article. Les auteurs veulent également remercier M. Christian Cawthorn du Cabinet Swabey Ogilvy Renault pour sa contribution.

2 - Les périodes de grâce sont disposées par l'article 102(b) de la Loi américaine (35 U.S.C.), l'article 27(d) de la Loi canadienne (L.R.C. 1985, ch. P-4) et l'article 18 de la Loi mexicaine sur les brevets.

3 - La Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle a été signée à Paris en 1883 et elle confère un droit de priorité de 12 mois pour les brevets.

4 - La Loi sur les brevets canadienne a été modifiée par L.C. 1993, ch. 15, mais les modifications ne sont pas présentement (juillet 1996) en vigueur.

5 - L'opinion de la Grande Chambre de Recours G3/93 en date du 16 août 1993 était que la priorité ne peut être accordée à une demande de brevet européenne que dans la mesure où le document de priorité décrit au complet l'invention revendiquée ultérieurement. Donc, la publication d'une invention telle que décrite dans un document de priorité qui paraît après la date de dépôt de la demande prioritaire, mais avant le dépôt de la demande européenne, est opposable à cette dernière dans la mesure où l'on revendique une invention de portée plus large que celle décrite dans le document de priorité.

6 - Cet exemple est tiré de l'arrêt *Improver Corp. c. Remington*, F.S.R. 1990, p. 181, de la Cour au Royaume-Uni où l'on a jugé le contrefacteur innocent de la contrefaçon du brevet européen 0101656, lequel revendiquait un appareil épilatoire ayant un ressort hélicoïdal tournant. Le contrefacteur avait fabriqué un modèle à tube en caoutchouc muni d'une série de fentes qui tournait et fonctionnait de façon similaire au ressort. La décision était que la variante du contrefacteur ne tombait pas dans la portée du brevet étant donné que le texte du brevet ne suggérait pas de telles variantes.

7 - Un survol du système PCT se trouve dans l'article "Introduction au PCT et comment en tirer profit" par James Anglehart et Michel Sofia, les Cahiers de propriété intellectuelle, volume 7, no. 3, mai 1995.