

*Vol. 20, n° 2*

**Stratégie de protection intérimaire :  
le caveat, la provisoire et  
l'« informelle »  
ou  
La divulgation prohibée**

**Maria Dikeakos\***

|  |     |
|--|-----|
| 1. La protection d'une invention : de la conception<br>au brevet . . . . . | 295 |
| 2. Protection intérimaire . . . . .  | 299 |
| 2.1 Le caveat . . . . .  | 300 |
| 2.2 La demande de brevet provisoire . . . . .                              | 301 |
| 2.2.1 Sa raison d'être et ses exigences . . . . .                          | 302 |
| 2.2.2 Avantages et inconvénients . . . . .                                 | 307 |
| 2.3 La demande de brevet informelle . . . . .                              | 311 |
| 2.3.1 Exigences de dépôt . . . . .   | 312 |
| 2.3.2 Priorité et date de mise à la disponibilité<br>au Canada. . . . .    | 313 |
| 3. Conclusion . . . . .  | 314 |

---

© CIPS, 2008.

\* Maria Dikeakos, physicienne, Ph.D., est membre du secteur Brevets de LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce.

## 1. LA PROTECTION D'UNE INVENTION : DE LA CONCEPTION AU BREVET

Une façon pour une entreprise de protéger les nouvelles technologies et le savoir-faire qu'elle a développés, ainsi que tous les avantages qui en découlent, est par le secret de fabrication. Toutefois, il n'est pas toujours possible de garder la technologie secrète. Alors, une autre option s'avère propice : l'obtention d'un brevet.

Qu'est-ce qu'un brevet ?

Un brevet est un titre de propriété temporaire délivré par le gouvernement d'un pays à son titulaire, un inventeur ou à un ayant droit, sur une invention. En échange, le titulaire remet au gouvernement une description complète de l'invention. Cette description est rendue publique afin que les tiers puissent prendre connaissance et tirer profit de l'innovation y décrite<sup>1</sup>.

D'un point de vue pratique, le droit conféré par un brevet est un droit essentiellement négatif. La délivrance d'un brevet ne donne pas le droit à son titulaire d'exploiter l'invention, c'est-à-dire de fabriquer, d'employer, de vendre ou même d'importer l'invention, mais plutôt elle donne le droit d'empêcher les tiers d'exploiter cette même invention sans l'autorisation du breveté. Le brevet est donc un titre de propriété couvrant un bien incorporel. Comme n'importe quel titre de propriété, un brevet représente un actif que l'on peut céder (vendre) ou licencier (louer)<sup>2</sup>.

Le non-respect des droits du brevet peut être sanctionné par une action engagée devant les tribunaux. Cependant, un brevet ne produit des effets juridiques que dans le pays où le brevet a été

1. URL : [http://strategis.ic.gc.ca/sc\\_mrksv/cipo/patents/e-filing/tell4-1f.htm](http://strategis.ic.gc.ca/sc_mrksv/cipo/patents/e-filing/tell4-1f.htm) consulté le 29 octobre 2007.

2. Thierry ORLHAC, « Protection par brevet d'invention et secret de fabrication », dans *Colloque sur les enjeux de la propriété intellectuelle*, organisé par l'École des Hautes Études Commerciales, la Banque Nationale du Canada et Léger Robic Richard/Robic à Montréal le 1996-10-24 ; disponible à <http://www.robic.ca/publications/Pdf/190-TOR.pdf>.

obtenu, et ce même s'il existe ce qu'on appelle des « brevets régionaux » et des « demandes de brevet international ». Pour obtenir une protection étendue, il faut obtenir un brevet dans chaque pays où une protection est souhaitée.

La protection conférée par un brevet n'est assurée que pour une durée limitée, généralement pour vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet, à condition que les taxes de maintien appropriées soient payées. Au delà de cette période, le titulaire perd ses droits sur l'invention. Le brevet tombe alors dans le domaine public, et l'invention peut donc être exploitée commercialement en toute liberté par un tiers.

Toutefois, pendant que le brevet est en vigueur, il peut permettre au titulaire de capitaliser et de valoriser les efforts et les travaux de recherche et de développement qui ont été réalisés. Dans le cadre de licences accordées à des partenaires, il peut permettre de bien organiser l'exploitation de l'invention. Il peut aussi permettre de mieux identifier le patrimoine intellectuel et, ainsi, la valeur pour la société<sup>3</sup>.

Alors, comment obtenir un brevet ?

Bien que le demandeur veuille tirer profit de son invention aussitôt que possible, il faut éviter toute divulgation de l'invention avant le dépôt d'une demande de brevet. En effet, la majorité des pays du monde, sauf les États-Unis et le Canada, demande comme préalable à l'obtention d'un brevet la nouveauté absolue. Dans ces pays, il est impossible d'obtenir un brevet si l'invention a été divulguée. Le Canada et les États-Unis prévoient une année de grâce, ou douze mois, pour déposer une demande suite à la première divulgation d'une invention, et sont donc une exception à la règle de nouveauté absolue.

Une invention pour être brevetable doit remplir les trois conditions de base suivantes :

- être utile (c'est-à-dire être fonctionnelle et exploitable)<sup>4</sup> ;

3. URL : <http://www.istia.univ-angers.fr/Innovation/CREATIVITY/brevet-intero.html> consulté le 29 octobre 2007.

4. Art. 2 de la *Loi sur les brevets*, L.R.C., (1985), ch. P-4, art. 2 ; ch. 33 (3<sup>e</sup> suppl.), art. 1 ; L.C. 1992, ch. 1, art. 145, ann. VIII, n<sup>o</sup> 21(F) ; 1993, ch. 2, art. 2 ; ch. 15, art. 26 ; ch. 44, art. 189 ; 1994, ch. 47, art. 141.

- être nouvelle partout dans le monde<sup>5</sup> ; et
- être non évidente au vu de l'ensemble de l'état de la technique dans le même domaine ou dans des domaines connexes (c'est-à-dire constituer un apport inventif)<sup>6</sup>.

Il est possible de faire breveter :

- un produit ;
- une composition ;
- un appareil ;
- un procédé qui produit quelque chose de vendable ou concret ;
- une amélioration d'un des éléments ci-haut ; et
- une nouvelle application de composés déjà connus.

Dans certains pays, il est possible aussi de faire breveter une nouvelle forme de vie produite par génie génétique<sup>7</sup>, de nouvelles méthodes de traitements médicaux, une méthode de faire des affaires et des logiciels et ce, dans la mesure où les critères requis de « brevetabilité » sont satisfaits.

En général au Canada, et ce en vertu des articles 2 et 27(8) de la *Loi sur les brevets*, il est impossible de faire breveter :

- de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques<sup>8</sup> ;

---

5. Art. 28.2 de la *Loi sur les brevets*, L.C. 1993, ch. 15, art. 33.

6. Art. 28.3 de la *Loi sur les brevets*, L.C. 1993, ch. 15, art. 33.

7. Un exemple célèbre est le brevet aux États-Unis accordé à Harvard College en 1988, sous le numéro 4,736,866, qui revendique des animaux transgéniques : « [a] transgenic non-human mammal, all of whose germ cells and somatic cells contain a recombinant activated oncogene sequence introduced into said mammal, or an ancestor of said mammal, at an embryonic stage ». Le brevet correspondant au Canada a été accordé au Collège Harvard en octobre 2003 sous le numéro 1,341,442 seulement après un amendement à la demande suite à la décision de la Cour suprême du Canada (*Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [2002] 4 R.C.S. 45) qui a établi qu'une forme de vie supérieure n'est pas brevetable du fait qu'elle n'est ni une « fabrication » ni une « composition de matières » au sens du mot « invention » figurant à l'art. 2 de la *Loi sur les brevets*.

8. Art. 27(8) de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 27 ; ch. 33 (3<sup>e</sup> suppl.), art. 8 ; L.C. 1993, ch. 15, art. 31 ; ch. 44, art. 192.

- les algorithmes sans application pratique<sup>9</sup> ;
- une simple idée<sup>10</sup> ; et
- une loi de la nature<sup>11</sup>.

La préparation et la poursuite d'une demande de brevet sont des tâches complexes. Elles exigent une connaissance approfondie du régime des brevets et des usages du Bureau des brevets. Pour cette raison, ces tâches sont normalement confiées aux spécialistes en la matière que sont les agents de brevets inscrits. Un agent de brevets compétent s'assurera que la demande est bien rédigée afin de protéger adéquatement l'invention.

Au Canada, aux États-Unis ainsi que dans de nombreux autres pays, la préparation d'une demande de brevet comporte la préparation :

- des documents formels ;
- d'une description claire et complète de l'invention et de son utilité ;
- d'une ou des revendications qui délimitent l'étendue de la protection conférée par le brevet ;
- des dessins nécessaires à la compréhension de l'invention ; et
- d'un abrégé (un court résumé du mémoire descriptif).

Tel que mentionné ci-haut, la description de l'invention doit permettre à tous de bien comprendre l'invention et de pouvoir la reproduire et en bénéficier une fois le brevet expiré. Une description insuffisante, erronée ou trompeuse pourrait mener à l'invalidation d'un brevet.

La rédaction des revendications est également critique. Les revendications doivent, d'une part, définir l'invention en termes assez généraux pour avoir une portée maximale et assurer une protection maximale contre d'éventuels contrefacteurs et, d'autre part, donner suffisamment de précisions pour bien identifier l'invention et la différencier de toute invention précédente.

---

9. Art. 2 de la *Loi sur les brevets*, LRC, (1985), ch. P-4, art. 2 ; ch. 33 (3<sup>e</sup> suppl.), art. 1 ; L.C. 1992, ch. 1, art. 145, ann. VIII, n<sup>o</sup> 21(F) ; 1993, ch. 2, art. 2 ; ch. 15, art. 26 ; ch. 44, art. 189 ; 1994, ch. 47, art. 141.

10. *Ibid.*

11. *Ibid.*

Une fois la demande préparée, elle doit être déposée auprès du Bureau des brevets par le ou les inventeurs ou par leur ayant droit (leur employeur, par exemple).

Dans la plupart des pays du monde, incluant le Canada, les brevets sont accordés au premier déposant. Aux États-Unis, les brevets sont accordés au premier inventeur. Dans les deux cas, et surtout dans le premier cas, il est important de déposer une demande aussi rapidement que possible après la mise au point de l'invention afin de revendiquer sa place et établir une date de priorité. D'autre part, si l'invention n'est pas encore au point lorsque la demande est déposée, il se peut que la description soit incomplète et qu'elle omette de décrire des éléments qui pourraient éventuellement être considérés comme essentiels et qui pourraient vicier le brevet obtenu ou nuire à la portée de la protection. Dans un tel cas, on peut envisager le dépôt d'une autre demande, ce qui par contre engendrera des coûts supplémentaires et risquera d'occasionner des complications au plan des brevets. Au pire, l'obtention d'un brevet utile n'est plus possible.

Des coûts importants sont associés à la préparation et au dépôt d'une demande de brevet. Ces coûts incluent les taxes gouvernementales et les honoraires de l'agent de brevets. Une protection étendue par brevet peut comporter alors des coûts très élevés à court terme. Les coûts à long terme, associés à la poursuite de la demande, à la délivrance de l'éventuel brevet et au maintien du brevet, peuvent aussi s'avérer très élevés. Ces coûts forcent souvent le demandeur à abandonner ses droits de propriété dans des marchés pourtant prometteurs.

Bien qu'on puisse tirer profit des conventions régionales et des traités internationaux pour retarder les coûts, existe-t-il une ou d'autres options ?

## **2. PROTECTION INTÉRIMAIRE**

Une protection intérimaire de l'invention, qui ne nécessite pas les dépenses et les actions nécessaires à l'obtention de la pleine protection légale que confère la demande de brevet régulière (dite « demande de brevet complète » ou « demande de brevet formelle ») avant d'avoir déterminé le potentiel commercial de l'invention, peut s'avérer une stratégie de protection efficace.

## 2.1 Le caveat

Jusqu'en 1909, aux États-Unis, on avait le choix de déposer soit un caveat soit une demande de brevet régulière.

Le caveat était un document juridique confidentiel, déposé auprès du Bureau des brevets des États-Unis, servant d'avis officiel de l'intention de déposer une demande de brevet régulière à une date ultérieure<sup>12</sup>. L'objectif principal du caveat était d'empêcher l'octroi d'un brevet pour la même invention à un inventeur rival pendant la mise au point de l'invention par l'inventeur. Le caveat expirait un an après son dépôt, mais était renouvelable par paiements annuels de frais d'extension.

Similaire à une demande de brevet régulière, le caveat comportait un mémoire descriptif de l'invention (bien que moins détaillé) et des dessins. Toutefois, il ne comportait pas de revendications. Le dépôt d'un caveat était moins coûteux que le dépôt d'une demande régulière, et il n'y avait pas de coût associé à la rédaction des revendications.

---

12. Art. 12 de la *Loi des brevets* des États-Unis de 1836 :

« *And be it further enacted*, That any citizen of the United States, or alien who shall have been resident in the United States one year next preceding, and shall have made oath of his intention to become a citizen thereof, who shall have invented any new art, machine, or improvement thereof, and shall desire further time to mature the same, may, on paying to the credit of the Treasury, in manner as provided in the ninth section of this act, the sum of twenty dollars, file in the Patent Office a caveat, setting forth the design and purpose thereof, and its principal and distinguishing characteristics, and praying protection of his right till he shall have matured his invention ; which sum of twenty dollars, in case the person filing such caveat shall afterwards take out a patent for the invention therein mentioned, shall be considered a part of the sum herein required for the same. And such caveat shall be filed in the confidential archives of the Office, and preserved in secrecy. And if application shall be made by any other person within one year from the time of filing such caveat, for a patent of any invention with which it may in any respect interfere, it shall be the duty of the Commissioner to deposit the description, specifications, drawings, and model, in the confidential archives of the Office, and to give notice, by mail, to the person filing the caveat, of such application, who shall, within three months after receiving the notice, if he would avail himself of the benefit of his caveat, file his description, specifications, drawings, and model ; and if, in the opinion of the Commissioner, the specifications of claim interfere with each other, like proceedings may be had in all respects as are in this act provided in the case of interfering applications : *Provided, however*, That no opinion or decision of any board of examiners, under the provisions of this act, shall preclude any person interested in favor of or against the validity of any patent which has been or may hereafter be granted, from the right to contest the same in any judicial court in any action in which its validity may come in question. »

Lorsqu'une demande de brevet était déposée par un inventeur rival dans l'année suivant le dépôt du caveat, le Commissaire des brevets avait l'obligation de prévenir l'inventeur ayant déposé le caveat de l'existence de cette demande. Une fois l'existence de la demande signalée, l'inventeur disposait d'un délai de trois mois pour déposer une demande de brevet régulière incluant des revendications. Si la même invention était revendiquée par les deux demandes de brevets en question, on déclarait une interférence, et aucun brevet n'était octroyé avant de déterminer lequel des deux inventeurs était le premier à avoir inventé l'invention. Il faut noter qu'un caveat ne garantissait ni l'octroi d'un brevet ni la portée de la protection éventuellement obtenue par le brevet.

Un exemple célèbre est le caveat déposé le 28 décembre 1871 par Antonio Meucci pour son dispositif téléphonique innovateur<sup>13</sup>. Lorsqu'en 1874 il fut temps de renouveler le caveat sur son invention, Antonio Meucci omit de le faire, et le caveat fut présumé abandonné. Cette situation ouvrit la porte à Alexander Graham Bell et Elisha Gray. Les deux inventeurs avaient déposé leurs demandes respectives le même jour, soit le 14 février 1876, Alexander Graham Bell devançant Elisha Gray de deux heures. Par conséquent, le 7 mars 1876, le brevet 174,465 portant sur « une amélioration en télégraphie » fut accordé à Alexander Graham Bell. Par la suite, Alexandre Graham Bell fut reconnu comme étant l'inventeur du téléphone. En 1887, le gouvernement des États-Unis tenta de faire annuler le brevet d'Alexander Graham Bell pour raison de fraude et de fausse représentation. Cependant, étant donné le décès d'Antonio Meucci en 1889 et l'expiration du brevet d'Alexander Graham Bell en janvier 1893, l'affaire se termina sans que le véritable inventeur du téléphone ayant droit au brevet puisse être déterminé. Fait intéressant à noter, l'empire de la compagnie de téléphone Bell qui s'est développé au vingtième siècle fut créé sur la base de ce brevet litigieux.

## 2.2 La demande de brevet provisoire

Depuis le 8 juin 1995, il est possible de déposer une demande de brevet provisoire auprès du Bureau des brevets des États-Unis, le

---

13. Julie M. FENSTER et Douglas BRINKLEY, « Inventing the Telephone – And Triggering All-Out Patent War », AmericanHeritage.com, URL <http://www.americanheritage.com/events/articles/web/20060307-alexander-graham-bell-telephone-patent-telegraph-elisha-gray-thomas-watson-gardiner-hubbard-western-union-thomas-edison.shtml>, mis en ligne le 7 mars 2006 (site consulté le 29 octobre 2007).



USPTO (« United States Patent and Trademark Office »)<sup>14</sup>. Comme son nom l'indique, la demande de brevet provisoire est une demande de brevet déposée à titre intérimaire, avant le dépôt d'une demande régulière.

### 2.2.1 Sa raison d'être et ses exigences

La demande de brevet provisoire a été conçue, d'une part, pour offrir aux inventeurs un premier dépôt de demande aux États-Unis simple et moins coûteux et, d'autre part, pour créer une parité entre les demandeurs américains et les demandeurs étrangers sous l'« Uruguay Round » du GATT (« General Agreement on Tariffs and Trade »)<sup>15</sup>.

Le dépôt d'une demande de brevet provisoire est une alternative très intéressante pour les inventeurs qui n'ont pas les moyens, ou le temps, de procéder à un dépôt d'une demande de brevet régulière immédiatement. La demande de brevet provisoire est une demande de brevet nationale comportant très peu de formalités et permettant à l'inventeur d'établir un droit de « priorité » pour un coût initial modique (voir l'article 35 U.S.C. § 111(b)).

La préparation d'une demande de brevet provisoire comprend généralement :

- la préparation d'une description détaillée, claire, concise et exacte de l'invention et de la meilleure façon envisagée de réaliser l'invention, afin de permettre à toute personne versée dans le domaine de reproduire et utiliser l'invention, en conformité avec l'article 35 U.S.C. §112, premier alinéa<sup>16</sup> ; et
- la préparation de tout dessin nécessaire à la compréhension de l'invention préparé en conformité avec l'article 35 U.S.C. §113<sup>17</sup>.

14. URL : <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/provapp.htm> consulté le 11 octobre 2007.

15. Législation (P.L. 103-465) signée le 8 décembre 1994. Les dispositions sur les demandes provisoires et la durée de validité d'un brevet sont entrées en vigueur le 8 juin 1995.

16. Art. 35 U.S.C. §112 Specification :

« The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor of carrying out his invention. ».

17. Art. 35 U.S.C. §113 Drawings :

« The applicant shall furnish a drawing where necessary for the understanding of the subject matter sought to be patented. When the nature of such subject matter

La demande provisoire n'exige pas la préparation de revendication(s) délimitant la portée de l'invention. De plus, une demande provisoire n'a pas besoin de se plier à un format particulier. Pour compléter le dépôt d'une demande provisoire, il n'est pas nécessaire de déposer une déclaration d'inventeur ni une liste de l'art antérieur (« Information Disclosure Statement »). La demande n'a qu'à être accompagnée de la taxe de dépôt et des informations suivantes :

- le nom et la résidence de tous les inventeurs ;
- le titre de l'invention ;
- le nom et le numéro d'enregistrement de l'avocat ou de l'agent ;
- l'adresse de correspondance ; et
- toute agence gouvernementale ayant un intérêt propriétaire.

Bien qu'il y ait très peu de conditions à remplir pour le dépôt d'une demande provisoire, la demande doit toujours fournir suffisamment d'informations pour permettre à toute personne versée dans le domaine de reproduire et utiliser l'invention. Il ne suffit pas de décrire une nouvelle idée ou un nouveau concept ; il faut que l'objet de la demande réponde aux critères de « brevetabilité » mentionnés ci-haut.

La demande provisoire n'a pas besoin de décrire l'invention dans ses moindres détails secondaires, d'autant plus que certains de ces détails restent souvent à définir. Il est important que les éléments essentiels de l'invention soient bien décrits. De ce fait, lorsqu'un appareil fait l'objet d'une demande de brevet, il est fortement recommandé, voire essentiel, que sa description s'accompagne de dessins illustrant clairement ses éléments essentiels et ses aspects nouveaux<sup>18</sup>. Pour pouvoir bénéficier de la date de priorité de la demande provisoire, l'objet de l'invention revendiquée dans toute demande régulière ultérieure ne peut pas s'étendre au delà du

---

admits of illustration by a drawing, and the applicant has not furnished such a drawing, the Director may require its submission within a time period of not less than two months from the sending of a notice thereof. Drawings submitted after the filing date of the application may not be used (i) to overcome any insufficiency of the specification due to lack of an enabling disclosure or otherwise inadequate disclosure therein, or (ii) to supplement the original disclosure thereof for the purpose of interpretation of the scope of any claim. ».

18. Ian COCKBURN, « La demande de brevet provisoire – outil important lorsqu'il se trouve en de bonnes mains », URL : [http://www.wipo.int/sme/fr/documents/prov\\_application.htm](http://www.wipo.int/sme/fr/documents/prov_application.htm) consulté le 29 octobre 2007.

contenu de la demande provisoire. Une description inadéquate peut mener à une perte des droits sur l'invention et, ainsi, avoir des conséquences désastreuses. Quelques cas particulièrement intéressants sont présentés dans la section suivante.

Si après le dépôt d'une demande provisoire et lors de la mise au point de l'invention il y a eu des modifications à l'invention, pour établir une date de priorité pour celles-ci, il serait souhaitable de déposer aussitôt que possible soit une deuxième demande provisoire décrivant ces modifications, en autant que la demande régulière ultérieure soit déposée dans l'année suivant le dépôt de la première demande provisoire puisqu'elle pourra revendiquer la priorité des deux demandes provisoires, soit une demande régulière décrivant l'invention incluant ces modifications. La première demande provisoire établira la priorité de la matière originale qui y est décrite et la deuxième demande, provisoire ou régulière le cas échéant, établira la priorité de la nouvelle matière qui y est décrite.

La Convention de Paris établit que chacun des pays membres de la Convention doit accorder aux résidents des autres pays membres les mêmes droits qu'il accorde à ses propres résidents, à savoir le même type de brevet et la même protection. De plus, la Convention de Paris accorde aux demandeurs un délai d'un an à compter de la date de dépôt d'une première demande pour étendre sa protection dans les autres pays membres de la Convention. Si cette extension de protection est faite à l'intérieur de cette année, dite « prioritaire », commençant à partir de la date de dépôt de la première demande dans le pays d'origine, ces demandes ultérieures se verront accorder la même date de dépôt que la première demande. Le dépôt d'une demande provisoire fait partir le compteur de cette année prioritaire de la Convention de Paris<sup>19</sup>.

19. La Convention de Paris, signée le 20 mars 1883 et modifiée le 28 septembre 1979 ;  
*Article 4A :*

« (1) Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande de brevet d'invention, d'un modèle d'utilité, d'un dessin ou modèle industriel, d'une marque de fabrique ou de commerce, dans l'un des pays de l'Union, ou son ayant cause, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres pays, d'un droit de priorité pendant les délais déterminés ci-après.

*Article 4C :*

(1) Les délais de priorité mentionnés ci-dessus seront de douze mois pour les brevets d'invention et les modèles d'utilité, et de six mois pour les dessins ou modèles industriels et pour les marques de fabrique ou de commerce.

(2) Ces délais commencent à courir de la date du dépôt de la première demande ; le jour du dépôt n'est pas compris dans le délai.

(3) Si le dernier jour du délai est un jour férié légal, ou un jour où le Bureau n'est pas ouvert pour recevoir le dépôt des demandes dans le pays où la protection est réclamée, le délai sera prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.

L'article 35 U.S.C. §119(e)<sup>20</sup> de la *Loi des brevets* aux États-Unis prévoit que pour bénéficier de la date de priorité établie par la demande provisoire, la demande de brevet régulière ultérieure doit spécifiquement réclamer cette priorité. La durée d'une demande de brevet provisoire n'est que douze mois à partir de sa date de dépôt et ne peut pas être prolongée. Par conséquent, l'inventeur qui veut réclamer la priorité de la demande provisoire doit le faire dans le délai prescrit de douze mois. Sinon, et sous réserve que la demande provisoire ne soit pas convertie en demande régulière, elle deviendra irrévocablement abandonnée à la fin des douze mois.

L'inventeur ayant déposé une demande de brevet provisoire a donc un délai de douze mois à partir de la date de « priorité » pour déposer une demande de brevet régulière<sup>21</sup>. Pendant cette période de

(4) Doit être considérée comme première demande dont la date de dépôt sera le point de départ du délai de priorité, une demande ultérieure ayant le même objet qu'une première demande antérieure au sens de l'alinéa 2 ci-dessus, déposée dans le même pays de l'Union, à la condition que cette demande antérieure, à la date du dépôt de la demande ultérieure, ait été retirée, abandonnée, ou refusée, sans avoir été soumise à l'inspection publique et sans laisser subsister de droits, et qu'elle n'ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité. La demande antérieure ne pourra plus alors servir de base pour la revendication du droit de priorité. ».

20. 35 U.S.C. § 119(e) :

« (1) An application for patent filed under section 111(a) or section 363 of this title for an invention disclosed in the manner provided by the first paragraph of section 112 of this title in a provisional application filed under section 111(b) of this title, by an inventor or inventors named in the provisional application, shall have the same effect, as to such invention, as though filed on the date of the provisional application filed under section 111(b) of this title, if the application for patent filed under section 111(a) or section 363 of this title is filed not later than 12 months after the date on which the provisional application was filed and if it contains or is amended to contain a specific reference to the provisional application. No application shall be entitled to the benefit of an earlier filed provisional application under this subsection unless an amendment containing the specific reference to the earlier filed provisional application is submitted at such time during the pendency of the application as required by the Director. The Director may consider the failure to submit such an amendment within that time period as a waiver of any benefit under this subsection. The Director may establish procedures, including the payment of a surcharge, to accept an unintentionally delayed submission of an amendment under this subsection during the pendency of the application.

(2) A provisional application filed under section 111(b) of this title may not be relied upon in any proceeding in the Patent and Trademark Office unless the fee set forth in subparagraph (A) or (C) of section 41(a)(1) of this title has been paid.

(3) If the day that is 12 months after the filing date of a provisional application falls on a Saturday, Sunday, or Federal holiday within the District of Columbia, the period of pendency of the provisional application shall be extended to the next succeeding secular or business day. ».

21. Il ne faut pas confondre l'année prioritaire avec l'année de grâce accordée au Canada et aux États-Unis pour le dépôt d'une demande de brevet après une divulgation de l'invention.

douze mois, l'inventeur a avantageusement l'opportunité de pouvoir mettre au point l'invention et sonder le marché sans risquer de perdre son droit à l'obtention d'un brevet dans les pays demandant la nouveauté absolue, et sans risquer de se faire voler son invention. La demande provisoire lui confère également le droit temporaire d'indiquer « brevet en instance » (« Patent Pending ») sur le produit, afin de dissuader les concurrents et contrefacteurs éventuels.

Une fois la demande de brevet provisoire déposée, l'inventeur a le choix, dans le délai prescrit de douze mois suivant la date de dépôt de celle-ci, de i) déposer une demande régulière complète, réclamant la priorité de la demande provisoire ou, ii) en vertu de l'article 37 CFR §1.53(c)(3)<sup>22</sup>, de convertir la demande provisoire déposée en une demande régulière. Dans le premier cas, la demande de brevet régulière se verra accorder la date de priorité de la demande provisoire, mais la durée de validité du brevet sera de vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande régulière. En effet, en déposant d'abord une demande de brevet provisoire, suivie douze mois plus tard de la demande régulière, on obtient dans les faits un brevet d'une durée de validité de vingt et un ans. Dans le deuxième cas, la demande de brevet provisoire est elle-même convertie en demande de brevet régulière, dite « complète », et la durée du brevet obtenu est de vingt ans de la date de priorité.

Bien que la conversion d'une demande provisoire soit possible, elle peut s'avérer difficile. L'ajout de matière, tel que des revendications, pourrait être considéré comme un ajout de « matière nouvelle », ce qui n'est pas permis. De plus, la conversion d'une demande provisoire est plus complexe au niveau des formalités de préparation et de dépôt qu'une demande régulière réclamant la priorité de la demande provisoire. La conversion nécessite en effet la préparation d'un amendement préliminaire pour ajouter des revendications, d'une pétition de conversion, etc. Toutefois, le principal inconvénient est l'effet négatif sur la durée de validité du brevet qui ne sera que de vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande provisoire, c'est-à-dire un an de moins que dans le premier cas. La conversion d'une demande provisoire en demande régulière présente donc très peu, voire même aucun avantage pour un déposant.

---

22. La loi a été modifiée par le A.I.P.A. (« American Inventors Act of 1999 ») pour permettre la conversion d'une demande provisoire à une demande de brevet régulière même si la demande provisoire ne comprend pas de revendications. Cette modification avait pour but de faire face aux préoccupations émises par certains à l'effet qu'une demande provisoire ne se qualifiait pas comme demande prioritaire parce qu'elle ne pourrait pas aboutir à une demande régulière.

### 2.2.2 Les avantages et les inconvénients

Bien que les demandes provisoires soient très pratiques, elles peuvent présenter certains inconvénients. On retrouve sur le site internet du Bureau des brevets des États-Unis (USPTO) ainsi que sur celui de l'Office mondial de la propriété intellectuelle (OMPI, « WIPO » étant l'acronyme anglais) une liste des avantages et inconvénients<sup>23</sup>. Les deux listes non exhaustives qui suivent sont un résumé de ce qui se retrouve sur ces sites.

#### Avantages :

- (i) Le dépôt d'une demande provisoire est relativement peu coûteux.
- (ii) La préparation de la demande est relativement facile, n'exigeant pas la rédaction des revendications et nécessitant peu de formalités.
- (iii) La demande provisoire se voit conférer un statut « prioritaire » avec un numéro provisoire de brevet, aux États-Unis, et une date de priorité.
- (iv) Le dépôt d'une demande régulière, dite « complète », peut être repoussé d'un an par le dépôt d'une demande provisoire.
- (v) La demande provisoire permet de marquer « brevet en instance » (« Patent Pending ») sur le produit.
- (vi) Elle permet de commencer l'exploitation commerciale, de sonder les marchés potentiels et de rechercher d'éventuels distributeurs ou candidats à l'octroi d'une licence.
- (vii) Si une demande provisoire est simplement abandonnée sans avoir servi de demande prioritaire pour une demande régulière, le texte de cette demande provisoire reste secret et n'est pas publié en conformité avec l'article 35 U.S.C. §122(b)<sup>24</sup>.

23. URL : <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/provapp.htm> consulté le 11 octobre 2007 ; IAN COCKBURN, « La demande de brevet provisoire – outil important lorsqu'il se trouve en de bonnes mains », URL : [http://www.wipo.int/sme/fr/documents/prov\\_application.htm](http://www.wipo.int/sme/fr/documents/prov_application.htm) consulté le 29 octobre 2007.

24. Art. 35 U.S.C. 122 « Confidential status of applications ; publication of patent applications :  
(b) PUBLICATION.-  
(1) IN GENERAL.-  
(A) Subject to paragraph (2), each application for a patent shall be published, in accordance with procedures determined by the Director, promptly after the expi-

- (viii) Il est possible de déposer de multiples demandes de brevet provisoires sur une invention et de les consolider en une seule demande de brevet régulière.
- (ix) Dans les faits, une durée de brevet de vingt et un ans, au lieu de vingt ans, est possible. La durée actuelle d'un brevet est calculée à compter de la date de dépôt de la demande régulière et non de la date de dépôt de la demande provisoire.
- (x) Un inventeur peut déposer une demande provisoire quelle que soit sa citoyenneté.

**Inconvénients :**

- (i) Si le délai prescrit pour déposer une demande régulière expire, les bénéfices de la demande de brevet provisoire ne peuvent pas être réclamés.
- (ii) Une demande provisoire n'aboutira pas en soi à un brevet ; une demande de brevet régulière réclamant la priorité de la demande provisoire doit être déposée à l'intérieur des douze mois de la date de dépôt de la demande provisoire, ou une pétition en vertu de l'article 37 CFR 1.53(c)(3) doit être soumise pour convertir la demande provisoire en demande régulière.
- (iii) Il n'existe pas de demande provisoire pour les dessins industriels.
- (iv) Il n'y a pas d'examen de fond d'une demande provisoire. Une demande de brevet provisoire ne sera examinée par l'USPTO que pour vérifier la priorité réclamée par une demande régulière.

---

ration of a period of 18 months from the earliest filing date for which a benefit is sought under this title. At the request of the applicant, an application may be published earlier than the end of such 18-month period.

(B) No information concerning published patent applications shall be made available to the public except as the Director determines.

(C) Notwithstanding any other provision of law, a determination by the Director to release or not to release information concerning a published patent application shall be final and nonreviewable.

(2) EXCEPTIONS.-

(A) An application shall not be published if that application is-

- (i) no longer pending ;
- (ii) subject to a secrecy order under section 181 of this title ;
- (iii) a provisional application filed under section 111(b) of this title ; or
- (iv) an application for a design patent filed under chapter 16 of this title. »

- (v) Une demande provisoire ne peut pas revendiquer la priorité d'une demande de brevet, étrangère ou nationale, antérieurement déposée.
- (vi) S'il y a plusieurs inventeurs, chaque inventeur doit être indiqué dans la demande provisoire.
- (vii) La demande de brevet régulière ultérieure doit avoir au moins un inventeur en commun avec la demande provisoire pour réclamer la priorité de la demande provisoire.
- (viii) Il n'est pas possible d'apporter des amendements à la demande provisoire.

Les avantages sont clairs. Le dépôt d'une demande provisoire permet au demandeur d'établir une date de priorité tout en repoussant la décision de déposer une demande régulière de douze mois. Toutefois, le dépôt d'une demande de brevet provisoire mal rédigée, tel que mentionné ci-dessous, peut avoir des conséquences fâcheuses<sup>25</sup>.

Les auteurs Gunderman et Hammond<sup>26</sup> nous donnent l'exemple suivant d'une telle situation fâcheuse. Une demande de brevet provisoire décrivant le prototype de l'invention est rédigée et déposée rapidement avant la foire-exposition. Dans l'année qui suit, le demandeur se rend compte que le prototype n'est qu'une réalisation particulière de l'invention et qu'une réalisation plus générale est possible. Le dilemme du demandeur : déposer une demande de brevet régulière qui a une portée étroite fondée sur la description de la demande provisoire et risquer d'avoir un brevet avec peu de valeur commerciale ou déposer une demande de brevet régulière qui a une portée plus large mais qui ne réclame pas la priorité de la demande de brevet provisoire et risquer qu'une tierce partie ait déposé une demande de brevet sur la même invention avant le demandeur. Dans le recueil des règles sur les brevets (« Manual of Patent Examination

---

25. MPEP 2163.03  
« 2163.03 Typical Circumstances Where Adequate Written Description Issue Arises  
A description requirement issue can arise in a number of different circumstances where it must be determined whether the subject matter of a claim is supported in an application as filed. See MPEP § 2163 for examination guidelines pertaining to the written description requirement. ».

26. Robert D. GUNDERMAN et John M. HAMMOND, « File Now, Pay Later », URL : <http://www.spectrum.ieee.org/print/5125> consulté le 29 octobre 2007.



Procedure (MPEP) ») issu du Bureau des brevets des États-Unis (USPTO)<sup>27</sup>, il est déclaré que la description doit décrire l'invention *revendiquée* avec suffisamment de détails afin de permettre à une personne dans le domaine de conclure que l'inventeur était en possession de l'invention *revendiquée*. L'inventeur démontre qu'il est en possession de l'invention revendiquée en décrivant l'invention *avec toutes ses limitations*. Bien entendu, le dilemme du demandeur aurait été évité si la demande de brevet provisoire avait été rédigée soigneusement.

Un deuxième exemple nous vient de l'affaire *Phillips v. AWH Corp*<sup>28</sup> aux États-Unis. Le Circuit Fédéral a affirmé que les revendications dans une demande régulière doivent être tout d'abord interprétées à la lumière de la description et du dossier de poursuite (c'est-à-dire les échanges du demandeur avec le Bureau des brevets) et non en utilisant des sources extrinsèques tels les dictionnaires. Alors, pour bénéficier de la date de priorité établie par la demande de brevet provisoire, il est encore plus important suite à l'affaire *Phillip v. AWH Corp* de s'assurer que la description de la demande de brevet provisoire décrit clairement le sens et la signification des expres-

27. MPEP 2163 :

« I. GENERAL PRINCIPLES GOVERNING COMPLIANCE WITH THE «WRITTEN DESCRIPTION» REQUIREMENT FOR APPLICATIONS

...“The ‘written description’ requirement implements the principle that a patent must describe the technology that is sought to be patented ; the requirement serves both to satisfy the inventor’s obligation to disclose the technologic knowledge upon which the patent is based, and to demonstrate that the patentee was in possession of the invention that is claimed.” *Capon v. Eshhar*, 418 F.3d 1349, 1357, 76 USPQ2d 1078, 1084 (Fed. Cir. 2005). ). Further, the “written description requirement” promotes the progress of the useful arts by ensuring that patentees adequately describe their inventions in their patent specifications in exchange for the right to exclude others from practicing the invention for the duration of the patent’s term. [...] An applicant shows possession of the claimed invention by describing the claimed invention with all of its limitations using such descriptive means as words, structures, figures, diagrams, and formulas that fully set forth the claimed invention. *Lockwood c. American Airlines, Inc.*, 107 F.3d 1565, 1572, 41 USPQ2d 1961, 1966 (Fed. Cir. 1997). Possession may be shown in a variety of ways including description of an actual reduction to practice, or by showing that the invention was “ready for patenting” such as by the disclosure of drawings or structural chemical formulas that show that the invention was complete, or by describing distinguishing identifying characteristics sufficient to show that the applicant was in possession of the claimed invention. See, e.g., *Pfaff v. Wells Elecs., Inc.*, 525 U.S. 55, 68, 119 S.Ct. 304, 312, 48 USPQ2d 1641, 1647 (1998) ; *Eli Lilly*, 119 F.3d at 1568, 43 USPQ2d at 1406 ; *Amgen, Inc. v. Chugai Pharmaceutical*, 927 F.2d 1200, 1206, 18 USPQ2d 1016, 1021 (Fed. Cir. 1991) (one must define a compound by “whatever characteristics sufficiently distinguish it”). ».

28. *Phillips v. AWH Corp.*, United States Court of Appeals for the Federal Circuit 03-1269, -1286, arrêt du 12 juillet 2005.

sions utilisées pour revendiquer l'invention. Ceci peut s'avérer difficile en l'absence de revendications formelles. La meilleure approche pour contourner ce problème est d'inclure dans la description de l'invention de langage des revendications<sup>29</sup>.

Un autre exemple des risques d'une demande provisoire mal rédigée est décrit dans *New Railhead Mfg. v. Vermeer Mfg. Co. & Earth Tool. Co.*<sup>30</sup>. New Railhead Manufacturing LLC était titulaire des brevets US 5,899,283 et US 5,950,743 visant un foret pour le forage horizontal des formations rocheuses et une méthode pour le forage horizontal des formations rocheuses. New Railhead Mfg a poursuivi en justice Vermeer Manufacturing Co. et Earth Tool Co. pour contrefaçon. Toutefois, la Cour a jugé que les deux brevets de New Railhead Mfg étaient invalides. New Railhead Mfg a fait appel à la Cour d'appel pour le Circuit Fédéral et, en juillet 2002, la Cour d'Appel pour le Circuit Fédéral a conclu que le brevet US 5,899,283 délivré réclamant la priorité d'une demande provisoire était invalide à cause d'une description insuffisante et, par conséquent, d'un manque de support de l'invention dans la demande provisoire. Une fois la priorité du brevet tombée, le brevet a été jugé invalide pour manque de nouveauté car le produit de l'invention avait été vendu plus d'un an avant la date de dépôt de la demande de brevet régulière.

### 2.3 La demande de brevet informelle

Il existe au Canada un type de demande de brevet, dite « informelle » ou « incomplète », permettant d'obtenir essentiellement les mêmes avantages qu'une demande provisoire aux États-Unis, notamment l'obtention d'une date de priorité internationale. Il est à noter que, grâce à la Convention de Paris, peu importe le pays où la demande prioritaire est déposée, le droit de priorité qu'elle permet d'obtenir est international, c'est-à-dire valable pour tous les pays membres de la Convention de Paris où une demande de brevet régulière sera ultérieurement déposée en réclamant la priorité de cette première demande.

---

29. Dennis CROUCH, « Including Claims in Provisional Patent Applications ? », 16 septembre 2005, URL : [http://www.patentlyo.com/patent/2005/09/including\\_claim.html](http://www.patentlyo.com/patent/2005/09/including_claim.html) consulté le 29 octobre 2007 ; Todd L. JUNEAU, « Why Provisionals Need Claims », *Journal of the Association of University Technology Managers*, (2006), 18-2, p. 60-75.

30. *New Railhead Mfg. v. Vermeer Mfg. Co. & Earth Tool. Co.*, 63 U.S.P.Q. (2d) 1843.

### 2.3.1 Exigences de dépôt

Les changements à la *Loi sur les brevets* du Canada entrés en vigueur le 1<sup>er</sup> octobre 1996 ont permis un certain relâchement des conditions à satisfaire pour se voir accorder une date de dépôt d'une demande de brevet au Canada<sup>31</sup> (voir *Recueil des pratiques du Bureau des brevets*, Chapitre 5).

Une demande de brevet au Canada doit être adressée au « Commissaire aux brevets » et est réputée déposée le jour où elle est livrée au Bureau des brevets, ou à un établissement désigné par le Commissaire dans la *Gazette du Bureau des brevets* pour recevoir la correspondance qui lui est adressée.

Pour obtenir une date de dépôt, conformément au paragraphe 28(1) de la *Loi sur les brevets*, il faut qu'une demande soit conforme aux exigences de l'article 93 des *Règles sur les brevets*. Elle doit comprendre :

- une indication, en anglais ou en français, selon laquelle la délivrance d'un brevet canadien est demandée ;
- le nom du demandeur ;
- l'adresse du demandeur ou de son agent de brevet ;
- une description de l'invention, rédigée en anglais ou en français ; et
- la taxe de dépôt, conformément au paragraphe 27(2) de la *Loi sur les brevets* et décrite à l'article 1 de l'annexe II des *Règles sur les brevets*.

Pour qu'une demande de brevet soit jugée complète, elle doit également satisfaire aux exigences de forme concernant la présentation des documents (voir articles 68, 69 et 70 des *Règles sur les brevets*) et aux exigences du paragraphe 94(1) des *Règles sur les brevets* concernant la transmission de certains renseignements et documents. Ces renseignements et documents sont les suivants :

- une pétition conforme à l'article 77 des *Règles sur les brevets* ;

---

31. Isabelle GIRARD, « Protéger le droit de priorité à une invention par le dépôt d'une demande de brevet informelle », Bulletin ROBIC de l'été 2002 (vol. 6, n° 3), disponible à [http://www.robic.ca/publications/Pdf/068.047F %20E02.pdf](http://www.robic.ca/publications/Pdf/068.047F%20E02.pdf).

- 
- un abrégé ;
  - une (ou plusieurs) revendication(s) ;
  - un dessin auquel renvoie la description ;
  - un listage de séquences, s’il est exigé par l’alinéa 111 des *Règles sur les brevets* ;
  - la nomination d’un agent de brevets, si elle est exigée par l’article 20 des *Règles sur les brevets* ;
  - la nomination d’un coagent de brevets, si elle est exigée par l’article 21 des *Règles sur les brevets* ;
  - la désignation d’un représentant, si elle est exigée par l’article 29 de la *Loi sur les brevets*.

### **2.3.2 Priorité et date de mise à la disponibilité au Canada**

Pour obtenir une date de dépôt la plus hâtive possible, et ainsi établir une date de priorité favorable, l’inventeur peut déposer une demande incomplète, dite « informelle », qui ne contient que les documents nécessaires pour obtenir une date de dépôt. Cependant, il est important que la description de l’invention soit détaillée, claire, concise, exacte et la plus complète possible, afin que la demande formelle éventuelle puisse valablement réclamer la priorité de la demande informelle. Si nécessaire dans l’année suivant le dépôt d’une demande informelle initiale, il est possible de déposer des demandes informelles additionnelles pour protéger des modifications ou des ajouts à l’invention décrite dans la demande informelle initiale. Le cas échéant, les priorités de toutes ces demandes informelles peuvent être réclamées lors du dépôt de la demande formelle<sup>32</sup>.

L’inventeur dispose de douze mois à partir de la date de dépôt de la demande informelle pour déposer une demande formelle (complète) dans tout pays où une protection par brevet est souhaitée et bénéficier des droits de priorité de la demande informelle. Pendant cette période de douze mois, la demande informelle confère à l’invention une protection intérimaire, ce qui permet à l’inventeur de mettre au point son invention, de sonder le marché et de se procurer

---

32. *Recueil des pratiques du Bureau des brevets au Canada*, chapitre 7.

des fonds avant de décider de procéder au dépôt d'une demande de brevet formelle plus coûteuse.

Si l'inventeur ne veut une protection par brevet qu'au Canada, une autre option s'offre à lui. L'inventeur peut convertir la demande informelle en demande formelle dans les quinze mois suivant la date de dépôt de la demande informelle. Il n'a qu'à transmettre les informations manquantes dans le délai prescrit. Si la demande informelle n'est pas complétée dans le délai prescrit, elle devient abandonnée.

La demande de brevet formelle et tous les documents relatifs à celle-ci deviendront accessibles au public à l'expiration de la période confidentielle de la demande prioritaire la plus ancienne, c'est-à-dire dix-huit mois après la date de priorité la plus ancienne, à moins que le demandeur ne requière une date de mise à la disponibilité avancée<sup>33</sup>.

Il est à noter qu'une demande de brevet informelle sera mise à la disponibilité du public par défaut à l'expiration de sa période confidentielle, c'est-à-dire dix-huit mois après sa date de dépôt, même si elle est abandonnée. Alors, si l'inventeur a gardé son invention secrète et qu'il ne veut pas ou ne peut pas déposer une demande formelle dans le délai prescrit de douze mois, mais qu'il souhaite néanmoins garder l'option d'un dépôt ultérieur, il doit demander le retrait de la demande informelle avant sa publication. Un demandeur peut effectivement retirer toute demande de brevet en déposant une requête de retrait à cet effet au Bureau des brevets dans les délais prescrits par la loi<sup>34</sup>. Une demande retirée avant sa publication est réputée n'avoir jamais existé<sup>35</sup>.

### 3. CONCLUSION

Bien que les coûts de la protection par brevet d'une invention peuvent s'avérer très élevés, il existe une protection intérimaire de douze mois. Cette protection intérimaire est obtenue par le dépôt d'une demande de brevet provisoire, ou « demande informelle », qui permet à l'inventeur d'établir une date de priorité et de repousser les coûts élevés associés à la préparation et au dépôt d'une demande de brevet formelle complète.

---

33. En conformité avec les paragraphes 10(1) et 10(2) de la *Loi sur les brevets*.

34. En vertu du paragraphe 28.4(3) de la *Loi sur les brevets*.

35. Par. 28.2(2) de la *Loi sur les brevets*.

Pendant cette période, l'inventeur peut mettre au point son invention, sonder le marché et chercher des fonds pour procéder à des dépôts de demandes formelles régulières.

Si l'inventeur ne dépose pas une demande formelle avant la fin du délai de douze mois, réclamant la priorité de la demande informelle ou provisoire, il perd la date de priorité qui a été réservée par la demande informelle ou provisoire.