Introductions aux brevets

6 octobre 2022

Alain Dumont, Ph.D.
Associé et agent de brevets

lavery
Lawyers

© 2022 ALAIN DUMONT

Plan

- Formes de propriété intellectuelle
- Demandes de brevet provisoires, PCT, régulières, divisionnaire, continuation – c’est quoi la différence ?
- Divulgation publique et la notion de nouveauté
- Évidence – c’est quoi et comment s’en sortir
- Inventeurs, demandeurs, propriétaire/titulaire des droits

© 2022 ALAIN DUMONT

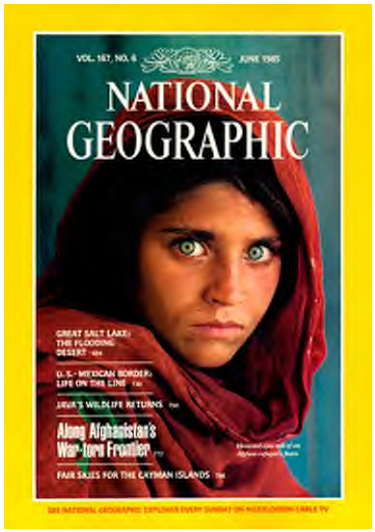
DIFFÉRENTES FORMES DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Différentes formes de propriété intellectuelle

	CE QUI EST PROTÉGÉ	COMMENT ?
Marques de commerce	Distinctive identification (Mots, logos, slogans)	Utilisation ou Enregistrement (15 ans, renouvelable)

Différentes formes de propriété intellectuelle

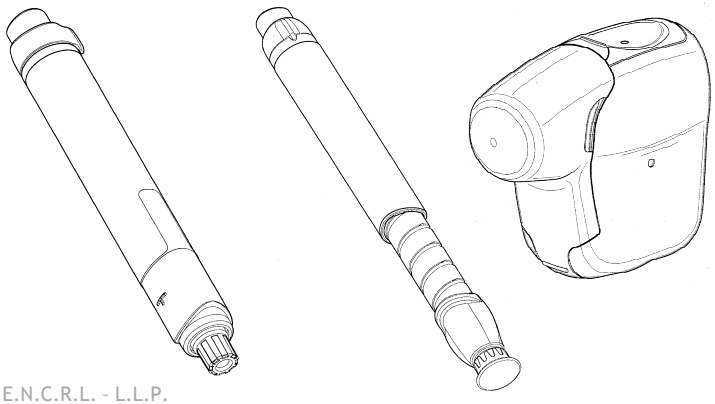
	CE QUI EST PROTÉGÉ	COMMENT ?
Marques de commerce	Distinctive identification (Mots, logos, slogans)	Utilisation ou Enregistrement (15 ans, renouvelable)
Droit d'auteur	Création originale ou formes artistiques	Existe automatiquement (Vie + 75 ans)

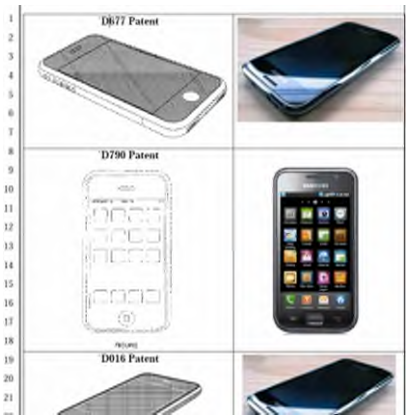


Le Petit Prince

Différentes formes de propriété intellectuelle

	CE QUI EST PROTÉGÉ	COMMENT ?
Marques de commerce	Distinctive identification (Mots, logos, slogans)	Utilisation ou Enregistrement (15 ans, renouvelable)
Droit d'auteur	Création originale ou formes artistiques	Existe automatiquement (Vie + 50 ans)
Dessins industriels	Apparence extérieure (Caractéristiques visuelles)	Enregistrement (jusqu'à 10 ans)



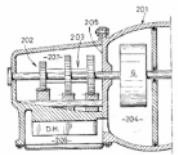


Différentes formes de propriété intellectuelle

	CE QUI EST PROTÉGÉ	COMMENT ?
Marques de commerce	Distinctive identification (Mots, logos, slogans)	Utilisation ou Enregistrement (15 ans, renouvelable)
Droit d'auteur	Création originale ou formes artistiques	Existe automatiquement (Vie + 50 ans)
Dessins industriels	Apparence extérieure (Caractéristiques visuelles)	Enregistrement (jusqu'à 10 ans)
Secrets industriels	Information confidentielle de valeur	Efforts raisonnables pour garder le secret (Indéfini)

Différentes formes de propriété intellectuelle

	CE QUI EST PROTÉGÉ	COMMENT ?
Marques de commerce	Distinctive identification (Mots, logos, slogans)	Utilisation ou Enregistrement (15 ans, renouvelable)
Droit d'auteur	Création originale ou formes artistiques	Existe automatiquement (Vie + 50 ans)
Dessins industriels	Apparence extérieure (Caractéristiques visuelles)	Enregistrement (jusqu'à 10 ans)
Secrets industriels	Information confidentielle de valeur	Efforts raisonnables pour garder le secret (Indéfini)
Brevets	Inventions	Demande et examen (~ 20 ans)



Qu’est-ce qu’un brevet ?

- Document émis par un gouvernement (territorial)
- confère un **droit d’exclusion** à un inventeur pour une période donnée
- en échange d’une description complète de l’invention.

Qu’est-ce qu’un brevet ?

- Un brevet ne donne pas le droit d’utiliser une invention !
- Obtenir un brevet et détenir la liberté d’exploitation sont **deux concepts différents**
- Par exemple, on peut breveter une amélioration d’une invention connue, mais il est possible que notre amélioration soit en contrefaçon du brevet protégeant l’invention connue

Qu’est-ce qu’un brevet ?

- Un brevet va permettre d’empêcher un tiers de fabriquer, vendre, utiliser, etc. ce qui est protégé dans le brevet sans l’autorisation dans les territoires où un brevet est en vigueur
- Un breveté peut intenter une poursuite en contrefaçon dans les juridictions où il a un brevet en vigueur

DEMANDES PROVISOIRES, PCT, RÉGULIÈRES, DIVISIONNAIRE, CONTINUATION – C’EST QUOI LA DIFFÉRENCE ?

Demandes provisoires US

- Demande déposée au USPTO
- Sert uniquement à obtenir une date de priorité reconnue internationalement pour la matière divulguée dans la demande
- Ne sera jamais examinée et ne sera jamais publiée si pas de demande régulière déposée ultérieurement
- Taxe de dépôt de 150 USD (vs. près de 1000 USD pour demande régulière)
- Aucune formalité à compléter
- Ne démarre pas le compteur de 20 ans
- Nouvelle matière pourra être ajoutée dans la demande régulière

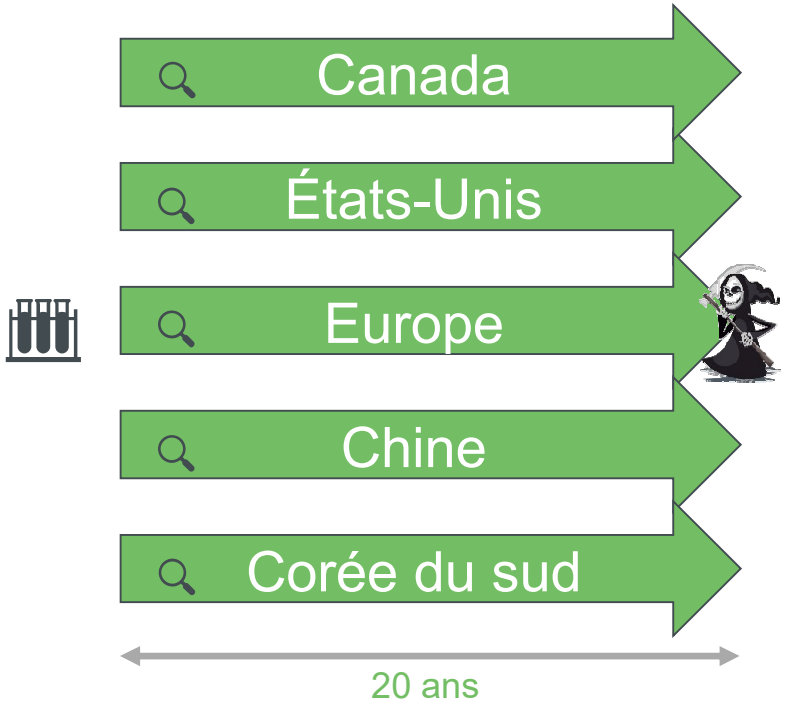
Demandes internationales PCT (Patent Cooperation Treaty)

- Demande déposée à l'Organisation Mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) dans une des 7 langues reconnues (allemand, anglais, chinois, espagnol, français, japonais ou russe)
- Processus centralisée de dépôt reconnue par les >150 pays signataires du PCT
- La demande PCT ne deviendra pas un brevet international
- Après une période déterminée, nécessaire de choisir les pays dans lesquels on veut poursuivre
- Examen préliminaire effectué – permet d'obtenir une opinion sur la brevetabilité

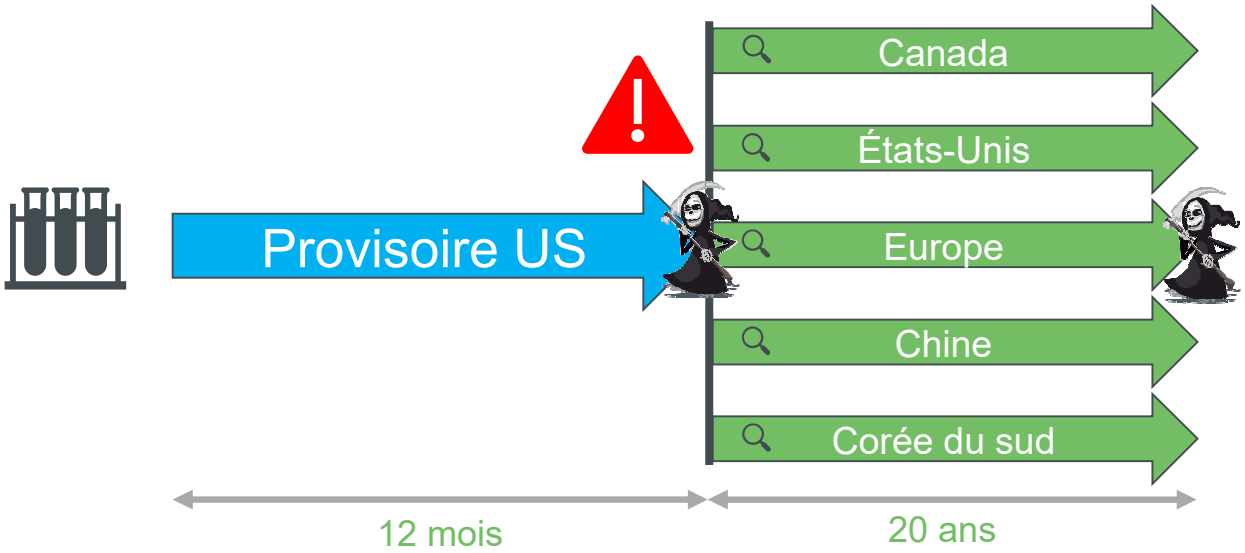
Demandes régulières

- Étape essentielle pour obtenir un brevet dans un pays
- Peut être déposée directement ou à travers une demande PCT
- Doit être traduite dans une langue acceptée dans le pays visé
- Toutes les formalités doivent être complétées
- Sont examinées par les bureaux des brevets locaux

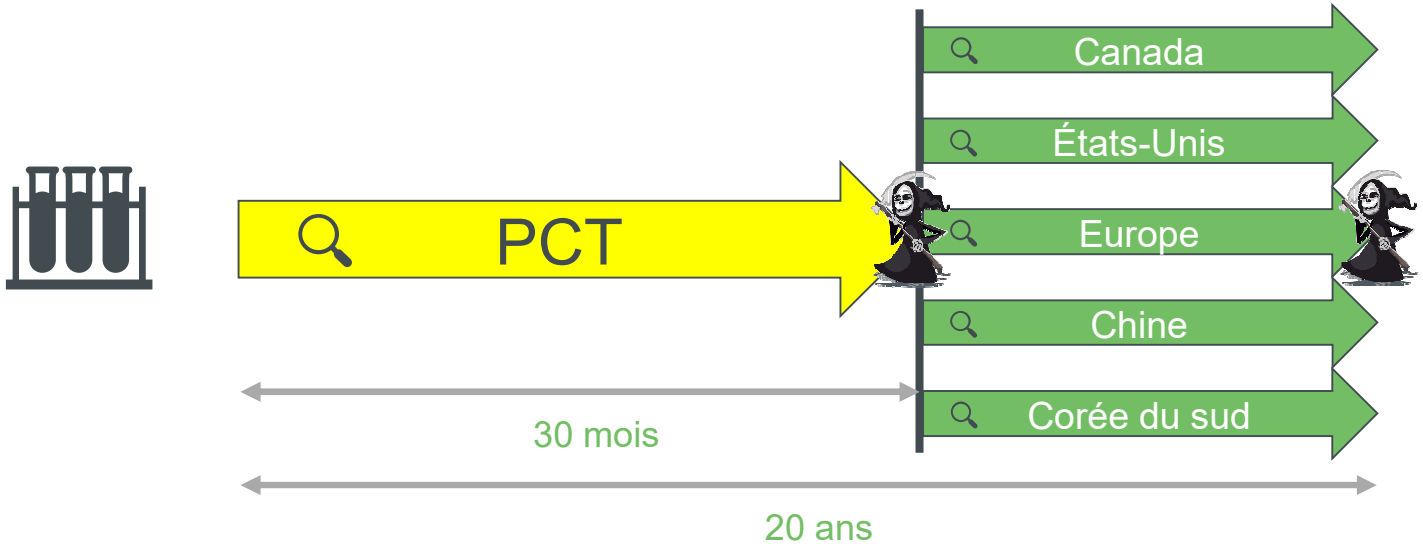
Pour avoir un brevet dans plusieurs pays… (Demandes régulières directes)



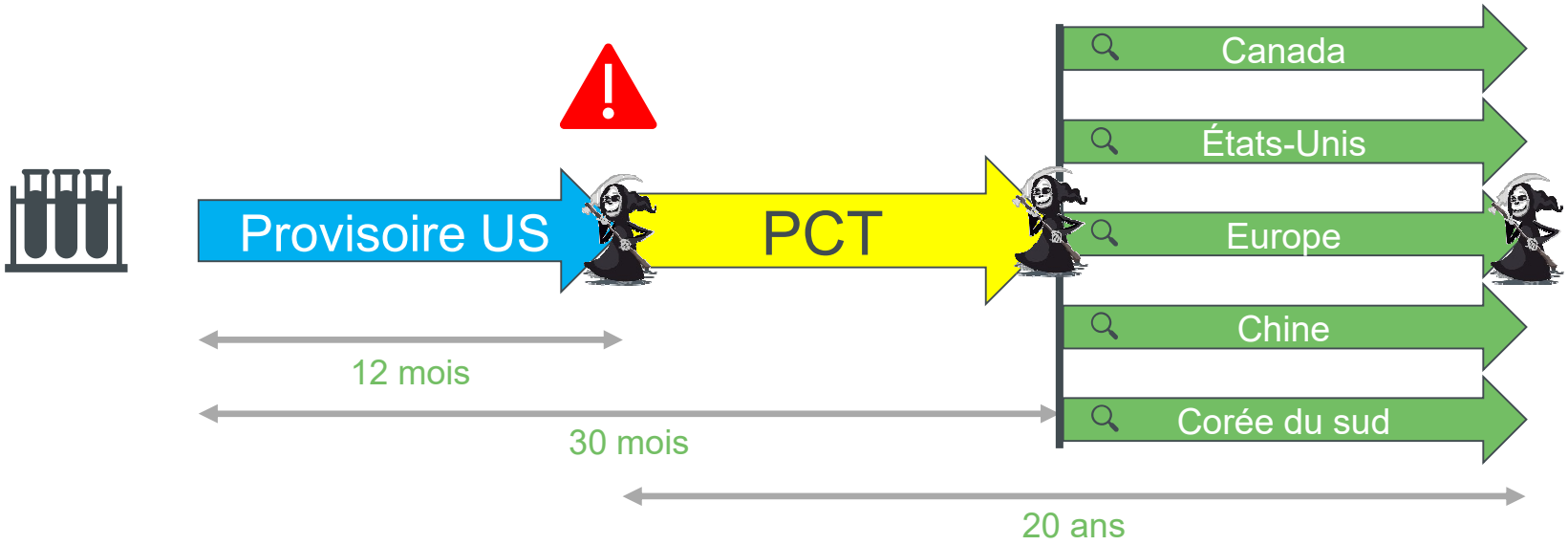
Demande de brevet provisoire (US) + demandes régulières directes



La demande de brevet « internationale » (PCT) + demandes d'entrées en phase nationale



Parcours le plus courant : Provisoire US + PCT + phases nationales



Autoroute de traitement des demandes de brevet (Patent prosecution highway)

- Entente entre différents bureaux des brevets permettant d'obtenir une procédure d'examen accéléré suite à un avis favorable obtenu dans une autre juridiction
- Très utile pour obtenir un brevet rapidement dans les juridictions où la procédure normale d'examen est très longue
- Fait très peu de différence dans d'autres pays (notamment USA et EP)

DIVULGATIONS PUBLIQUES ET NOUVEAUTÉ

Nouveauté

- Rien d'identique ne doit jamais avoir été accessible à la connaissance du public n’importe où dans le monde.
- Tous les éléments de l’invention doivent être décrits dans un seul document.
- Le demandeur doit être le premier à déposer une demande de brevet sur cette invention

Accessible à la connaissance du public n'importe où dans le monde?

- Une thèse de doctorat d'un étudiant d'une université chinoise publiée en chinois et accessible uniquement en format papier sur place est une divulgation publique.

- Pas nécessaire de démontrer qu'au moins une personne a effectivement accédé à la divulgation – la possibilité de le faire est suffisante

- Divulgation à une seule personne sans aucune restriction de confidentialité peut être considérée comme une divulgation publique

- Divulgation à plusieurs personnes ayant signé une entente de confidentialité ne serait pas probablement pas considérée comme une divulgation publique

Confidentialité

- Dans le cas de partage de documents, s’assurer qu’ils sont clairement identifiés comme confidentiels
- Ententes de confidentialité importantes pour les collaborateurs (qui ne seront pas inventeurs ou co-demandeurs)
- Confidentialité « implicite »: soumission d’un article pour révision par les pairs, réunions internes

Points importants - nouveauté

- Une divulgation n’a pas besoin d’être « supportée » par des évidences scientifiques
  - Mentionner explicitement dans un document que le composé X permet de traiter la maladie Y sans apporter de preuve expérimentale est suffisant
  - Le fait que la divulgation ne reconnait pas le mécanisme d’action ou identifie le « mauvais » mécanisme d’action n’est pas important
- Dans les cas de « listes d’épicerie », possible d’argumenter que ce n’est pas divulgation explicite

Points importants - nouveauté

- L'invention exacte doit être divulguée
  - La divulgation que le composé X permet de traiter le cancer n'est pas une divulgation que le composé X permet de traiter le cancer ovarien;
- L'invention doit être réalisable par une personne dans le domaine à partir de l'information fournie (divulgation habilitante)
  - Une divulgation que le composé A (sans donner son nom ou sa structure chimique) permet de traiter le cancer ovarien n'est pas une divulgation habilitante
  -

Points importants - nouveauté

- L’invention doit être réalisable par une personne dans le domaine à partir de l’information fournie (divulgation habilitante)
  - Une divulgation que le composé A (sans donner son nom ou sa structure chimique) permet de traiter le cancer ovarien n’est pas une divulgation habilitante
  - La divulgation qu’une cellule spécifique surexprimant le gène Z est utile en thérapie génique n’est pas une divulgation habilitante si au moment de la divulgation il n’y avait aucune méthode connue pour transfecter/transformer ce type de cellules

Points importants - nouveauté

EXCEPTION

- Période de grâce d'un an dans certains pays dont le Canada et les États-Unis pour une divulgation provenant directement ou indirectement de l'inventeur;
- L'année de grâce s'applique même si certains des auteurs de la publication ne sont pas inventeurs

Publications intermédiaires

- Pas un problème si toute la matière divulguée dans la publication est incluse dans la demande de brevet;
- Si nouvelle matière non-protégée, redéposer une nouvelle demande provisoire avant publication (ou repousser publication après dépôt régulier)
- Prudence dans le langage utilisé dans les publications reliées aux demandes de brevet – tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous !

ÉVIDENCES (INVENTIVITÉ)

INVENTIVITÉ (Non-évidence)

- L’invention ne peut pas découler de manière évidente de l'état de la technique aux yeux d’une personne versée dans l’art.
- Critère: chance raisonnable de succès
- L’évaluation de l’évidence est plutôt subjective (contrairement au manque de nouveauté).
- Souvent point de discorde durant poursuite des demandes de brevet et litige

Comment argumenter contre une objection d'évidence ?

- Fouiller dans les cahiers de labo pour trouver des échecs!
  - Plusieurs anticorps testés, un seul avait un effet antitumoral
- Démontrer des effets ou avantages inattendus de l'invention
  - Dans le cas de combinaisons, montrer un effet synergique
- Démontrer que l'art antérieur est déficient
  - Il faut cibler un épitope bien spécifique du domaine d'interaction identifié dans l'art antérieur
- Trouver des enseignements contraires dans l'art antérieur
- Expliquer que l'homme du métier n'aurait pas combiné les documents cités (p. ex. objectifs incompatibles).

INVENTEURS, DEMANDEURS, PROPRIÉTAIRE/TITULAIRE DES DROITS

Inventeur, demandeur, propriétaire

- Inventeur: Personne physique ayant contribué à la conception de la matière revendiquée, et dans une moindre mesure à sa réalisation pratique
- Demandeur: personne physique ou morale à qui appartient l'invention au moment du dépôt de la demande de brevet.
- Propriétaire: personne physique ou morales à qui appartient l'invention

Inventeur, demandeur, propriétaire

- Les personnes physiques ou morales (organisations) peuvent être nommées demandeur(s) sur une demande de brevet.
- Même si une personne morale est le demandeur, il est toutefois nécessaire de nommer les inventeurs
- La majorité des organisations ont une politique de PI qui requiert que les inventeurs cèdent leurs droits à l'organisation
- Il est commun que 2 institutions de pays différents soient codemandeurs sur une demande de brevet

Inventeur

- Personne physique ayant contribué à la conception de la matière revendiquée, et dans une moindre mesure à sa réalisation pratique.
- N'est généralement pas considéré inventeur quelqu'un qui a:
  - Effectué des expériences standards pour confirmer que l'invention fonctionne;
  - Effectué l'analyse des données
  - Fourni des échantillons de patients
  - Participer à la rédaction d'un article scientifique qui décrit l'invention

Éléments modifiables d’une demande de brevet

- **Inventeurs:** Oui, pour corriger erreurs, délais et procédures varient selon juridiction
- **Titre:** pour corriger erreur ou si exigé par Bureau des brevets
- **Abstract:** pour corriger erreur ou si exigé par Bureau des brevets
- **Description et dessins:** pour corriger erreurs, apporter clarifications, satisfaire aux exigences de la juridiction
- **Revendications:** pour mieux définir invention, corriger erreurs, apporter clarifications, satisfaire aux exigences de la juridiction
- Tout changement aux revendications, à la description et aux dessins doit être entièrement fondé sur le contenu de la demande originale
- Changements doivent être faits avec émission du brevet. Très compliqué de modifier un brevet octroyé.

Merci! Questions?

Alain Dumont
adumont@lavery.ca
(514) 397-5194

© 2022 ALAIN DUMONT