



Mon invention est-elle brevetable? L'ABA des critères à respecter

Les impacts économiques liés à l'obtention d'un brevet sont certes très alléchants. Toutefois, pour la plupart des chercheurs, une question fondamentale demeure : mon invention est-elle brevetable? (J'emploie ici le terme « chercheur » de manière large désignant toutes personnes susceptibles de produire une invention)

Cette question est certes très complexe et l'écriture d'un livre entier pourrait y être dédiée. Cet article, n'ayant pas la prétention de l'exhaustivité, mais plutôt celle de la simplicité et de l'accessibilité, exposera succinctement les critères de bases à tenir en compte dans l'évaluation de la brevetabilité d'une invention.

C'est naturellement à travers la lecture des articles de la *Loi sur les brevets*, que nous pouvons répondre à la question. Suivant cette lecture, une invention doit satisfaire trois critères pour être brevetable. Ces critères sont la nouveauté, l'utilité et la non-évidence.

La nouveauté

Le critère de la nouveauté impose que l'objet sur lequel repose la demande du brevet soit jusqu'à présent inconnu dans le monde entier. L'inventeur, lorsqu'il fait sa demande de brevet, doit être le premier à revendiquer la technologie qu'il propose. Cette simple obligation implique des conséquences pratiques très importantes pour les chercheurs.

D'une part, le chercheur doit garder son invention secrète jusqu'au moment où il dépose sa demande de brevet. En clair, il ne peut pas publier le résultat de ses recherches, il ne peut pas faire de conférences sur ses travaux, il ne peut pas discuter de sa création avec ses collègues lors d'une pause café, etc. Lorsqu'une invention est dévoilée avant le dépôt d'une demande de brevet, celle-ci entre dans ce qui est appelé le « domaine public », c'est-à-dire qu'elle peut être utilisée par tout le monde. Il devient alors impossible pour l'inventeur d'obtenir les protections offertes par la détention d'un brevet. Source de réconfort en cas de divulgation, au Canada et aux États-Unis, il existe un délai de grâce d'un an, durant lequel il est toujours possible de déposer un brevet. L'Office européen des brevets reste quant à lui beaucoup plus strict.

D'autre part, si la technologie innovatrice a déjà été en partie divulguée ou brevetée au Canada, il ne sera alors possible de demander un brevet que sur la partie non divulguée de l'invention. C'est ce que l'on appelle des brevets sur des éléments d'améliorations d'une technologie. Le brevet sur une amélioration sous-entend toutefois que l'inventeur des améliorations doive conclure une entente avec l'inventeur principal ou qu'il attende que le brevet principal tombe à échéance avant de pouvoir lui-même commercialiser son invention.

L'utilité

Le deuxième critère que doit remplir une invention est celui de l'utilité. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, cette évaluation de la technologie ne se fait pas suivant le sens commun du mot « utile ». Effectivement, la technologie développée n'a pas besoin d'engendrer un avantage pour quelqu'un, ni de satisfaire un besoin ou

une demande sociale. L'utilité impose simplement à la technologie d'être capable d'accomplir ce qu'elle prétend pouvoir faire. Cette obligation légale n'est habituellement pas un enjeu majeur pour les inventions développées par des scientifiques étant donné les exigences de reproductibilité inhérente à la science elle-même. Le critère d'utilité impose toutefois aux chercheurs de circonscrire la portée de leurs revendications lorsqu'ils formulent une demande de brevet. Il serait aisé de formuler des brevets de manière très large afin d'englober une panoplie d'applications encore inconnue à une technologie. Le critère d'utilité met donc un frein à ce genre de revendications intempestives.

La non-évidence

Suivant le critère de non-évidence, une invention doit à la base résulter d'un processus de créativité pour être brevetable. Cette inventivité peut s'exprimer de différentes manières ce que la loi ne restreint aucunement. Il faut être conscient que certaines personnes ont la capacité, par leur génie inventif, de développer certaines technologies au-delà de leur cours évolutif normal. Selon le Législateur, c'est la réalisation de cette capacité qui mérite d'être récompensée. L'invention qui découle de manière évidente de l'évolution d'une technologie ne fait pas intervenir, selon le Législateur, un degré suffisant de créativité pour engendrer l'octroi d'un brevet. Suivant ce même argument, les découvertes scientifiques, puisqu'elles ne font pas intervenir le génie inventif, ne sont pas susceptibles d'être brevetées. De manière générale, seules les inventions apportant un réel progrès technologique seront brevetables.

Ces trois critères constituent les fondements de toutes les demandes de brevet. Ajoutons-y un dernier élément; incontestablement, l'objet du brevet doit entrer dans la définition d'une « invention ». Mais, l'interprétation jurisprudentielle de ce terme est très complexe et nous aurons l'occasion d'en discuter dans d'autres articles.

Si vous avez inventé quelque chose qui semble respecter ces trois critères, je vous suggère fortement de faire affaire avec des professionnels qui pourront vous conseiller dans la protection et la valorisation de votre trouvaille.

Guillaume Lachance

Guillaume Lachance termine actuellement un diplôme en Droit transnational et Common Law à l'Université de Sherbrooke. Il dispose également d'un baccalauréat en Droit et Sciences de la vie. Avec Me Catherine Choquette et Me Geneviève Dufour comme directrices, il rédige une maîtrise en Biotechnologie moléculaire et Droit sur le thème des impacts internationaux reliés aux biocarburants dans les domaines du commerce et de la propriété intellectuelle. Il entamera sa formation professionnelle du Barreau en août 2010 et effectuera son stage dans un cabinet montréalais spécialisé en droit des affaires et propriété intellectuelle.