


MODULE 3 - DÉPOSEZ UNE DEMANDE DE BREVET



UNIVERSITY OF
TORONTO

Cette présentation est adaptée de la série sur les fondements de la PI sur le site de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC).



Est-ce que le moment où je décide de déposer un brevet a de l'importance?

J'ai créé une nouvelle invention qui bénéficiera de la protection d'un brevet, suis-je également propriétaire des droits de PI?

Au cours de ce module, nous étudierons le processus de dépôt d'une demande de brevet et les facteurs importants à considérer en cours de route.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE POUR LA DEMANDE D'UN BREVET

À la fin de ce module, vous serez en mesure de :

- Expliquer l'importance de la date de dépôt d'un brevet
- Faire la distinction entre le titre d'inventeur et de propriétaire
- Expliquer les stratégies dont il faut être conscient avant de déposer une demande de brevet
- Décrire les étapes de base à suivre pour obtenir un brevet au Canada
- Identifier les juridictions usuelles dans lesquelles les demandes de brevet sont généralement déposées.

DÉPÔT D'UNE DEMANDE DE BREVET AU CANADA

QU'EST-CE QU'UNE « DATE DE DÉPÔT DE LA DEMANDE DE BREVET » ET POURQUOI EST-ELLE IMPORTANTE?

La date à laquelle un brevet est déposé, la date de dépôt d'une demande de brevet, est un aspect important de la procédure de brevetage.

S'il y a plusieurs demandes de brevet pour la même invention, un brevet sera accordé **au premier déposant à déposer une demande de brevet**, c'est-à-dire à la demande dont la date de dépôt est la plus ancienne.

Le déposant doit déposer sa demande le plus rapidement possible dans le cas où quelqu'un d'autre est sur la même voie.



DÉPÔT D'UNE DEMANDE DE BREVET AU CANADA

LE TITRE D'INVENTEUR ET DE PROPRIÉTAIRE

Le demandeur peut être l'inventeur, mais ce n'est pas toujours le cas.

Un **inventeur** est un individu qui a apporté une contribution inventive à l'invention.

L'inventeur est propriétaire des droits de PI *sauf* s'il existe un accord qui cède les **droits de propriété** à une autre partie (le cessionnaire).

Les clauses relatives à la PI sont présentes dans les accords de création, d'emploi, de sous-traitance, de collaboration et de non-divulcation.

Chaque université canadienne a sa propre politique en matière de PI.



DÉPÔT D'UNE DEMANDE DE BREVET AU CANADA

GARDER LE SECRET DE VOTRE INVENTION AVANT LE DÉPÔT DE VOTRE DEMANDE

Il est essentiel de garder le secret avant le dépôt de la demande pour empêcher que d'autres personnes déposent la même invention avant vous, détruisant ainsi la nouveauté de votre propre invention.

Même les présentations internes (par exemple, les présentations des départements universitaires) peuvent correspondre à une **divulgaration publique**. Il est important de vérifier auprès du bureau juridique de votre organisation si votre présentation peut constituer une divulgation publique avant de la réaliser.

Envisagez des accords de **confidentialité et de non-divulgaration** si vous êtes tenu de révéler votre invention à quiconque avant de déposer votre demande de brevet.

Si vous divulguez votre invention publiquement avant de la déposer, il peut être **impossible d'obtenir un brevet**, car l'invention ne sera plus considérée comme nouvelle.

Cependant, vous pourriez tirer parti du **délai de grâce** de 12 mois accordé par le Canada, qui permet aux demandeurs de déposer une demande après avoir divulgué l'invention.



DÉPÔT D'UNE DEMANDE DE BREVET AU CANADA

RECHERCHE DE DOSSIERS D'ANTÉRIORITÉ

Avant de déposer votre brevet, effectuez des recherches sur les brevets existants, les demandes de brevet et toutes les formes de divulgation publique afin de déterminer si votre invention est nouvelle et non évidente. Cette démarche est généralement appelée une **recherche de dossiers d'antériorité**.

Pour commencer, consultez la [Base de données sur les brevets canadiens](#) sur le site Web de l'OPIC.

Effectuez une recherche en utilisant des mots clés, le nom de l'inventeur, du propriétaire ou du déposant, ou tout autre terme pertinent. Vous devriez également faire des recherches dans les bases de données internationales pour connaître les brevets déposés dans le monde entier.

[Site Web de l'Office
américain des brevets et des
marques de commerce](#)

[Site Web de l'Office européen
des brevets](#)

[Base de données
PATENTSCOPE de l'OMPI](#)

[Brevets Google](#) (accessible mais seulement
pour des recherches peu approfondies)

DÉPÔT D'UNE DEMANDE DE BREVET AU CANADA

DÉPÔT DE VOTRE DEMANDE

Il est conseillé d'engager un agent de brevets agréé pour vous aider à préparer et à déposer une demande de brevet. Les services électroniques sont à votre disposition pour déposer la demande et payer les taxes en ligne, ou la demande et le paiement peuvent être envoyés par la poste à l'OPIC.

L'OPIC accepte uniquement les candidatures en anglais ou en français.

Pour obtenir une date de dépôt officielle au Canada, il faut inclure ce qui suit dans votre demande :

une déclaration
précisant qu'un brevet
est demandé

un document de
description de votre
invention

la taxe de dépôt

votre nom et votre adresse

DÉPÔT D'UNE DEMANDE DE BREVET AU CANADA

COMPRENDRE LE PROCESSUS DE DÉPÔT

L'obtention d'un brevet peut durer plusieurs années et exiger de nombreuses démarches. Voici les 7 étapes clés d'une demande canadienne, qui sont détaillées dans les diapositives suivantes :

1. **Dépôt de la demande** – la demande est soumise et une **date de dépôt** est obtenue
2. **Demande disponible en ligne** - publiée 18 mois après la date de dépôt la plus ancienne ou avant, sur demande
3. **Requête d'examen** – demander l'examen de la demande en respectant un délai déterminé

DÉPÔT D'UNE DEMANDE DE BREVET AU CANADA

COMPRENDRE LE PROCESSUS DE DÉPÔT

4. **Examen et actions administratives** – un examinateur de brevets examine la demande et transmet un rapport d'action administrative rejetant ou acceptant la demande
5. **Répondre à une action administrative** – le déposant répond à l'examineur en modifiant la demande et/ou en présentant des arguments.
6. **Acceptation ou action administrative supplémentaire** – la demande peut être acceptée ou une action administrative supplémentaire peut être envoyée par l'examineur de brevets (qui peut être définitive).
7. **Brevet accordé** – Si la demande est acceptée et que les taxes sont payées, le brevet est accordé

DÉPÔT D'UNE DEMANDE DE BREVET AU CANADA

PUBLICATION DE VOTRE DÉPÔT DE BREVET

Votre demande complète sera **publiée** dans la Base de données des brevets canadiens, **normalement 18 mois après le dépôt**, sauf si une publication anticipée est demandée. Votre demande de brevet ne pourra être examinée tant qu'elle n'aura pas été publiée.

Cela garantit que le public ait connaissance de la demande de brevet. La demande de brevet sera accessible à tous.



DÉPÔT D'UNE DEMANDE DE BREVET AU CANADA

REQUÊTE D'EXAMEN

Les demandes de brevet ne sont *pas* soumises à un examen automatique simplement parce qu'elles ont été déposées.

Vous devez demander que votre demande de brevet soit examinée dans les **quatre ans suivant la date de dépôt au Canada** et payer la taxe d'examen. Sinon, votre demande sera considérée comme ayant été abandonnée.

Le processus d'examen peut prendre quelques années, puisque l'OPIC reçoit un grand nombre de demandes de brevet par année.

DÉPÔT D'UNE DEMANDE DE BREVET AU CANADA

CE QUI SE PASSE DURANT L'EXAMEN

Un examinateur de brevets va examiner votre demande et déterminer si votre invention est nouvelle, utile et non évidente, conformément à la législation sur les brevets.

Les objections et les rejets de la part des examinateurs sont une pratique courante. Si votre demande n'est pas admissible, l'examineur expliquera pourquoi, et vous pourrez alors y apporter des modifications. Cela peut nécessiter plusieurs itérations.

Un **rejet définitif par des mesures administratives de l'Office** est possible, mais le rejet peut faire l'objet d'un appel ou le déposant peut choisir d'abandonner la demande.



DÉPÔT D'UNE DEMANDE DE BREVET AU CANADA

OBTENIR VOTRE BREVET

Si tout est en ordre, vous recevrez un **Avis d'acceptation** par la poste, et vous disposerez alors de six mois pour payer votre taxe finale.

L'OPIC vous enverra votre brevet par la poste dans les huit semaines suivant le paiement de la taxe finale.



PRÉSENTER UNE DEMANDE DE BREVET

LA PROTECTION PAR BREVET EST JURIDICTIONNELLE

Un brevet canadien accordé protège vos inventions uniquement au Canada. Les droits de PI sont juridictionnels, vous êtes tenu de **déposer une demande de brevet auprès de chaque office national/régional où vous souhaitez obtenir une protection.**

Chaque office de brevets a ses propres lois, exigences et portées des droits pour le dépôt et la protection des brevets. Demandez l'avis compétent d'un agent de brevets canadien agréé pour les dépôts nationaux et internationaux.



PRÉSENTER UNE DEMANDE DE BREVET

LA PROTECTION DES BREVETS AU NIVEAU INTERNATIONAL

Les demandes de dépôt de brevet sont normalement déposées auprès des offices de brevets nationaux et régionaux suivants :

- United States Patent and Trademark Office [l'Office américain des brevets et des marques de commerce] (USPTO)
- L'Office européen des brevets (OEB est un office régional de brevets représentant la majeure partie de l'Europe)
- Chine (CNIPA)
- Office des brevets du Japon (JPO)

Demande internationale ou PCT (Traité de coopération sur les brevets) application – une demande unique (« de réservation ») pour retarder le dépôt de demandes dans plusieurs pays/régions, **elle ne vous donne pas un brevet international! Il n'existe pas de brevet mondial.**



VÉRIFIER LA COMPRÉHENSION

VRAI OU FAUX : L'inventeur d'un brevet n'est pas toujours le propriétaire automatiquement.



VÉRIFIER LA COMPRÉHENSION

VRAI OU FAUX : L'inventeur d'un brevet n'est pas toujours le propriétaire automatiquement.

RÉPONSE : *Vrai*. Les accords peuvent céder les droits de propriété de l'inventeur à une autre partie, par exemple les contrats de travail et les contrats d'entreprise.



VÉRIFIER LA COMPRÉHENSION

VRAI OU FAUX : Les demandes de dépôt de brevet sont automatiquement examinées dès qu'elles sont déposées.



VÉRIFIER LA COMPRÉHENSION

VRAI OU FAUX : Les demandes de dépôt de brevet sont automatiquement examinées dès qu'elles sont déposées.

RÉPONSE : Faux : Les demandes de dépôt de brevet ne sont pas automatiquement examinées pour diverses raisons, car elles peuvent prendre plusieurs années et elles sont considérées comme en attente de brevet pendant cette phase.



RÉSUMÉ DES OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE POUR LA PRÉSENTATION D'UNE DEMANDE D'UN BREVET

Vous devriez à présent être en mesure de :

- Expliquer l'importance de la date de dépôt d'un brevet
- Faire la distinction entre le titre d'inventeur et de propriétaire
- Expliquer les stratégies dont il faut être conscient avant de déposer une demande de brevet
- Décrire les étapes de base à suivre pour obtenir un brevet au Canada
- Identifier les juridictions usuelles dans lesquelles les demandes de brevet sont généralement déposées.