

La brevetabilité des inventions

....

l'utilisation d'un BIOintrant peut-elle constituer une invention brevetable ?

PRÉSENTÉE PAR

Louise G. Bernier
Associée, Ph.D., biochimiste et
agente de brevets

PRÉPARÉE POUR

Colloque sur les BIOintrants en
Agriculture

IRDA-CRIBIQ

Le 14 mars 2018



DROIT
LAW
AFFAIRES
BUSINESS
BREVETS
PATENTS
MARQUES
TRADEMARKS
LITIGE
LITIGATION

UN ACTIF DE L'ENTREPRISE AU
MÊME TITRE QUE SES BÂTIMENTS...



.... ET SES ÉQUIPEMENTS

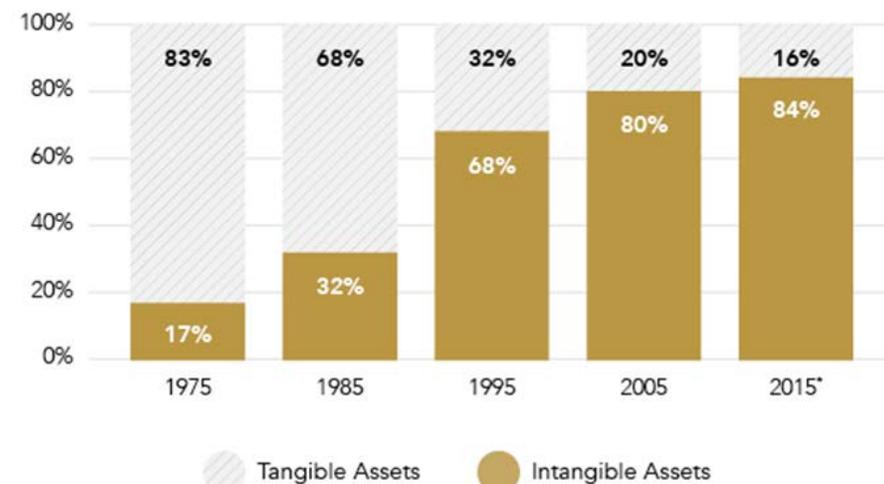


Actifs tangibles vs Actifs intangibles 3



Valeur en % des actifs intangibles sur la capitalisation boursière d'entreprises dans le S&P 500

COMPONENTS *of* S&P 500 MARKET VALUE



SOURCE: OCEAN TOMO, LLC
*JANUARY 1, 2015



Un moteur important pour l'économie et le progrès qui :

- est un outil d'affaire incontournable pour la compétitivité;
- offre aux inventeurs un droit exclusif sur leurs inventions;
- encourage et stimule la recherche et la créativité;
- encourage la diffusion d'informations technologiques.

Qu'est-ce qu'un brevet ? 5

Un échange entre un gouvernement et un inventeur :



Description complète de l'invention
en échange de 20 ans d'exclusivité

Les brevets ont le rôle important de promouvoir
l'avancement et le partage de la technologie.

Pourquoi vouloir obtenir un brevet ? 6



- Pour protéger les investissements \$\$\$ en R&D, et les actifs d'une entreprise (financement);
- comme préalable à un transfert de technologie;
- pour réaliser un partenariat commercial sans courir le risque de perdre ses droits de propriété intellectuelle.



Droit exclusif donné à un inventeur (ou à un cessionnaire) de profiter, sur une base exclusive et pour une période de 20 ans, de son invention en échange d'une description et d'une divulgation complètes.

- *Droit exclusif = droit d'exclusion*
 - Le breveté a le fardeau de la preuve face à la partie qui fait contrefaçon
- *Droit exclusif ≠ droit d'exploitation*
 - La mise en marché peut quand même être régie par des règles d'homologation (ex. : médicaments)



Au Canada, l'obtention d'un brevet sur une invention permet à l'inventeur de détenir un monopole pour fabriquer, utiliser et vendre une invention revendiquée

et ce, pour une période de 20 ans (ou tant que le brevet est actif)

Qu'est-ce qu'une invention ? 9



« Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l'un d'eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité » (Article 2).

Invention vs. découverte scientifique
(implication de la main de l'Homme)



- Une invention peut être :
 - un produit ou une **composition** de matière; ou
 - un procédé ou une **méthode**; ou
 - un appareil ou un système; ou
 - un **usage**; ou
 - toute amélioration de ceux-ci.
- Il n'est pas nécessaire qu'un des éléments soit nouveau pour qu'une composition soit nouvelle; seule la combinaison des éléments peut être **nouvelle**...

...ce qui est brevetable au Canada 11



Oui

- un nouveau type de serrure de porte, un appareil permettant de construire des serrures de porte ou un procédé de fabrication de serrures de porte
- une amélioration de n'importe lequel des éléments ci-dessus
- l'utilisation d'un composé X pour le traitement d'une maladie Y

Non

- $E = mc^2$
- une méthode de traitement du cancer
- une méthode pour faire des affaires
- une séquence de lignes de code d'un logiciel



- Les revendications constituent la base juridique de la protection d'une invention.
- Elles délimitent l'étendue de la protection conférée par le brevet.
- Elles doivent être claires et étayées par le mémoire descriptif.



	CA	EP	USA
Composition de matière ou amélioration (i.e. sélection)	✓	✓	✓
Nouvel usage d'un composé connu (méthode US)	✓	✓	✓
Nouvelle formulation	✓	✓	✓



- nouveauté
- utilité
- inventivité (apport inventif)



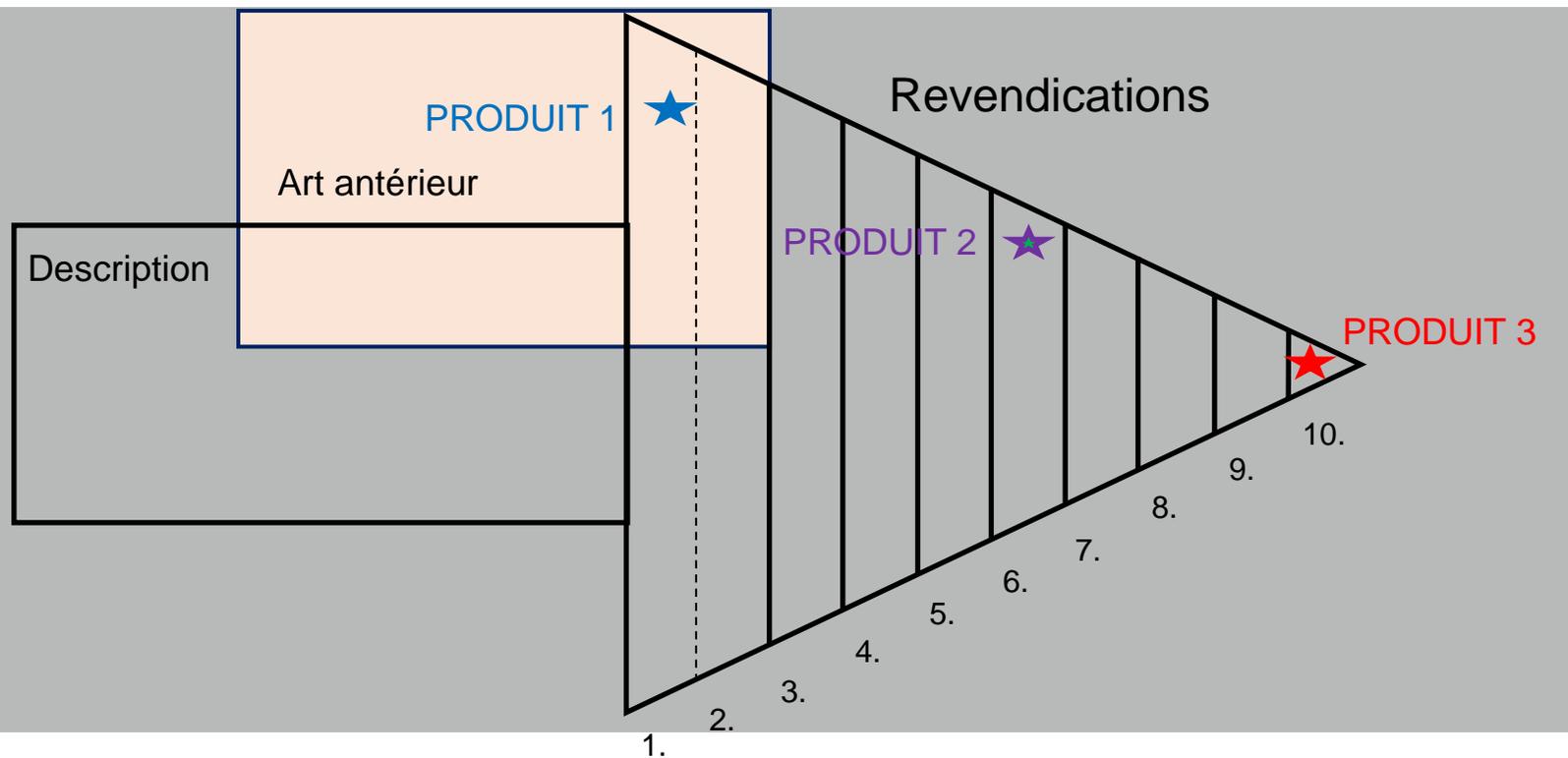
- L'invention **ne doit pas** avoir été divulguée, mise en œuvre, vendue ni utilisée en public avant la date du dépôt de la demande de brevet dans laquelle elle est revendiquée.
- Quand faire la demande ?
 - Lorsqu'on a des résultats préliminaires.
 - **AVANT** toute **divulgaration publique**, vente, offre de vente ou tout envoi de manuscrit pour publication (**nouveauté absolue**).
 - Tout type de description qui rend une invention accessible au public.
 - La définition de la divulgation publique relève des lois nationales et varie selon les pays.



En pratique...

- Si l'invention est enseignée dans une seule antériorité, elle est considérée « anticipée ». Dans le cas contraire, elle répond au critère de « nouveauté ».
- Il doit être déterminé si ces antériorités inciteraient une personne versée dans l'art à réaliser l'invention (apport inventif).

Nouveauté d'une revendication 17





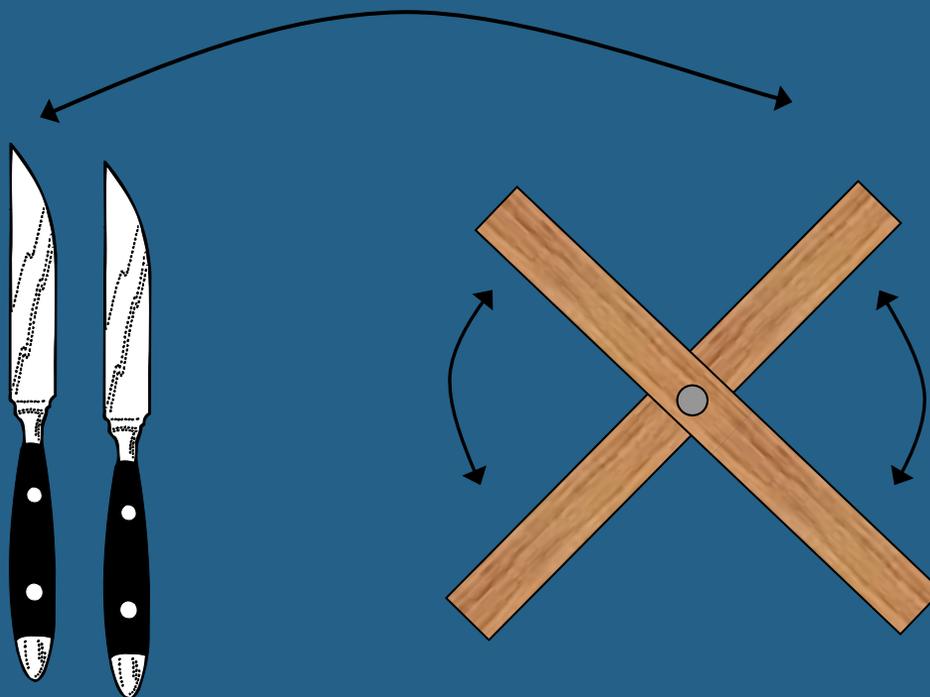
Le critère d'utilité repose sur le fait qu'une invention doit avoir une application concrète ou encore une applicabilité industrielle.

- Critères d'utilité : crédible, spécifique, et substantielle.
 - Les molécules d'ADN dont on ne connaît pas la fonction ne sont pas brevetables.
 - Un nouvel extrait dont on ne connaît pas l'utilité n'est pas brevetable.



L'apport inventif :

- Si les éléments des revendications couvrant l'invention sont divulgués ou suggérés dans plus d'une antériorité, les revendications sont alors considérées comme étant « évidentes »;
- Si les éléments des revendications couvrant l'invention ne sont pas tous divulgués ou suggérée dans *plus d'une*, les revendications sont alors considérées « non-évidentes » (i.e. qu'elles possèdent un caractère inventif).



Lames

Pivot

Invention

Art antérieur



Brevetabilité d'une invention utilisant un BIOintrant

Et les BIOintrants dans tout ça ?



	Nouveauté	Utilité	Inventivité
Intrant	X	√	X
BIOintrant connu	X	√	X
BIOintrant inconnu	√	√	? simple substitution?
BIOintrant connu utilisation pour un nouvel usage	√	√	√



BIOfongicide

connu +

Excipient connu
mais pas dans le
domaine agricole
(pharmaceutique)

Art antérieur

Formulation **synergique**
inattendue qui prolonge
la durée d'action du
BIOfongicide p/r aux
formulations connues

Invention

Quelques exemples théoriques 24



Intrant	BIOintrant
Fibre de verre	Fibre de chanvre Même propriétés ? Propriétés améliorées non-prévisible ?
Fertilisant chimique	BIO Fertilisant (substitution ou avantageux?)
Pesticide chimique	BIO Pesticide (substitution ou avantageux?)
Agent prédateur connu	Nouvelle Formulation pour en faire un BIO Pesticide (dosage, épandage, etc..)
BIO Pesticide connu	Nouvelle Formulation pour améliorer ses propriétés



Louise G. Bernier
Ph. D. , biochimiste
Associée, Agente de brevet
418-780-1977
bernier@robic.com

<http://www.linkedin.com/company/robic>

<https://twitter.com/robiccanada>

<https://www.facebook.com/ROBICCanada?sk=info>



POUR NOUS JOINDRE

ROBIC, S.E.N.C.R.L.

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS
ET DE MARQUES DE COMMERCE

ROBIC.COM

INFO@ROBIC.COM

MONTRÉAL

1001, rue Square-Victoria, bloc E, 8^e étage
Montréal (Québec) H2Z 2B7
Tél. : 514 987-6242

QUÉBEC

2875, boulevard Laurier, Delta-3, bureau 700
Québec (Québec) G1V 2M2
Tél. : 418 653-1888