

Saviez-vous que...

FICHE D'INFORMATION

Édition ETE 2010

Volume 1

Pour être brevetée, une invention doit rencontrer des critères de brevetabilité dont celui de l'UTILITÉ

Dans un récent *Saviez-vous que...* (Édition du PRINTEMPS 2010), nous avons discuté du critère de nouveauté, essentiel pour qu'une invention puisse être brevetée. La *Loi sur les brevets* prévoit aussi que pour être brevetable, une invention doit présenter une « utilité ».

L'utilité requiert de l'invention brevetée qu'elle fonctionne : elle doit être capable d'accomplir ce pourquoi elle a été conçue. De plus, son opération doit être prévisible et reproductible. Si l'invention ne fonctionne pas, ou si elle ne fonctionne que de façon aléatoire, le caractère d'utilité sera inexistant.

Il arrive certaines situations où les inventeurs choisissent d'énumérer, dans la demande de brevet, certains avantages précis de l'invention. Dans un tel cas, le caractère d'utilité requiert aussi de l'invention qu'elle remplisse les promesses énoncées puisque dans le cas contraire, il s'agirait d'une « fausse promesse ».

L'utilité au sens de la *Loi sur les brevets* doit être distinguée de la conformité aux exigences réglementaires édictées en vertu de la *Loi sur les aliments et les drogues* ou les lois sur l'environnement par exemple. En effet le fardeau de démontrer la conformité aux termes de ces réglementations est beaucoup plus rigoureux des points de vue scientifique et statistique que peut l'être la démonstration de l'utilité aux termes de la *Loi sur les brevets*.

Néanmoins, l'utilité doit être établie au moment où la demande de brevet est déposée. Elle peut être établie soit (i) au moyen d'une démonstration; ou, (ii) au moyen d'une prédiction valable.

Démonstration de l'utilité

L'utilité peut être démontrée par la fourniture d'exemples qui seront décrits dans le mémoire descriptif de la demande de brevet. Rappelons que le mémoire descriptif vise à divulguer l'invention et à fournir une description détaillée et « exemplifiée » de sa mise en œuvre. Ces exemples devront comporter suffisamment de renseignements pour permettre à la personne de l'art de reproduire les expérimentations effectuées et d'obtenir les résultats souhaités. L'utilité peut aussi être démontrée grâce à un prototype fonctionnel, par exemple dans le cas d'une machine. Le prototype ne pourra être consigné dans la demande de brevet autrement que par le biais d'illustrations, mais devra être fourni à l'examineur pour qu'il en vérifie la fonctionnalité si ce dernier en fait la demande.

Prédiction valable

De par sa nature, la règle de la prédiction valable présuppose l'existence d'autres travaux à accomplir. Par exemple, elle sera utilisée pour démontrer l'utilité d'un médicament pour traiter une maladie chez l'humain si des essais cliniques restent à faire mais que des essais *in vitro* adéquats ont été réalisés.

La règle de la prédiction valable comporte trois éléments :

- la prédiction doit avoir un fondement factuel;
- à la date de la demande de brevet, l'inventeur doit avoir un raisonnement clair et « valable » qui permette d'inférer du fondement factuel le résultat souhaité; et
- il doit y avoir divulgation suffisante : les informations fournies dans la description doivent être suffisantes pour expliquer l'invention à une personne versée dans l'art.

Ainsi, une invention qui répond à ces trois critères présentera une utilité suffisante et pourra être brevetée.

La nature et la quantité des résultats nécessaires au dépôt et à la délivrance d'un brevet varieront grandement d'une invention à une autre. Il importe donc de toujours s'assurer que les résultats obtenus sont suffisants pour démontrer l'utilité de l'invention, tout en évitant de retarder inutilement le dépôt de la demande pour obtenir des données scientifiques qui s'avéreront être superflues.

Il demeure donc important de toujours communiquer avec l'agent de valorisation de votre centre pour évaluer si les résultats scientifiques que vous souhaitez protéger sont suffisants pour répondre au critère d'utilité, et pour déterminer le moment idéal pour procéder au dépôt de votre demande de brevet.

Saviez-vous que...

Est une production du Service de la valorisation des résultats de la recherche de l'INRS

Renseignements :

Stephen Fitzpatrick, conseiller juridique
Institut national de la recherche scientifique
Secrétariat général
490, rue de la Couronne
Québec (Québec) G1K 9A9

Téléphone : 418 654-3874
Télécopieur : 418 654-3876

stephen.fitzpatrick@adm.inrs.ca
www.inrs.ca