

### DIVULGUER PUIS PROTÉGER PAR BREVET

Dans les *Saviez-vous que...* précédents, portant sur le lexique des brevets, sur les stratégies de prise de brevet (demande provisoire, régulière ou PCT) et sur le cheminement d'une prise de brevet, nous avons tenu pour acquis que l'invention avait été gardée secrète et n'avait pas été divulguée publiquement avant le dépôt de la demande de brevet. Cette fiche résume le cheminement d'une prise de brevet pour une invention lorsqu'il y a déjà eu divulgation de l'invention à des tiers.

Plusieurs activités de l'inventeur ou de son employeur peuvent être considérées comme étant des divulgations complètes ou partielles de l'invention. Voici quelques exemples de divulgation : une offre de vente d'un produit ou service incorporant l'invention (dépliant, annonce sur le web, lancement à une exposition technique, etc.), une vente à un client, une discussion avec un partenaire, des collègues d'autres universités ou un client sans entente de confidentialité, la publication de renseignements sur les activités de recherche et développement de l'entreprise, la publication d'un article scientifique (dans une revue ou sur le web), la diffusion d'un résumé, la tenue d'une présentation ou la présentation d'une affiche (*un poster*) dans une foire commerciale ou lors d'une conférence scientifique, l'utilisation ou la démonstration d'un prototype ou du produit en public, etc.

La date exacte de la première divulgation, les détails de ce qui a été divulgué et les circonstances de la divulgation devront être communiqués à l'agent de brevets afin de permettre à ce dernier de bien établir les délais conséquents.

Quand des divulgations publiques ont lieu avant le dépôt d'une demande prioritaire, elles empêchent d'obtenir un brevet dans la plupart des pays du monde, sauf dans les quelques pays où il existe une « période de grâce ».

Le Canada, les États-Unis et l'Australie offrent une période de grâce d'un an aux inventeurs qui ont déjà divulgué leur invention. Le Brésil, l'Inde et le Mexique ont eux aussi une période de grâce d'un an qui s'accompagne de quelques conditions. D'autres pays encore prévoient la possibilité d'une période de grâce de 6 mois, mais qui s'accompagne également de plusieurs conditions. Les pays d'Europe, quant à eux, requièrent la nouveauté absolue de l'invention et refuseront d'émettre un brevet quand il y a eu divulgation préalable.

Si une protection dans les pays offrant une période de grâce vous suffit, par exemple parce que vous souhaitez une protection au Canada et aux États-Unis seulement, le cheminement de votre stratégie pourra être le suivant :

#### Saviez-vous que...

Est une production du  
Service à la recherche  
et à la valorisation et du  
Secrétariat général de l'INRS

#### Équipe de valorisation

Renseignements :

**Stephen Fitzpatrick**  
Affaires juridiques  
490, rue de la Couronne  
Québec (Québec) G1K 9A9

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

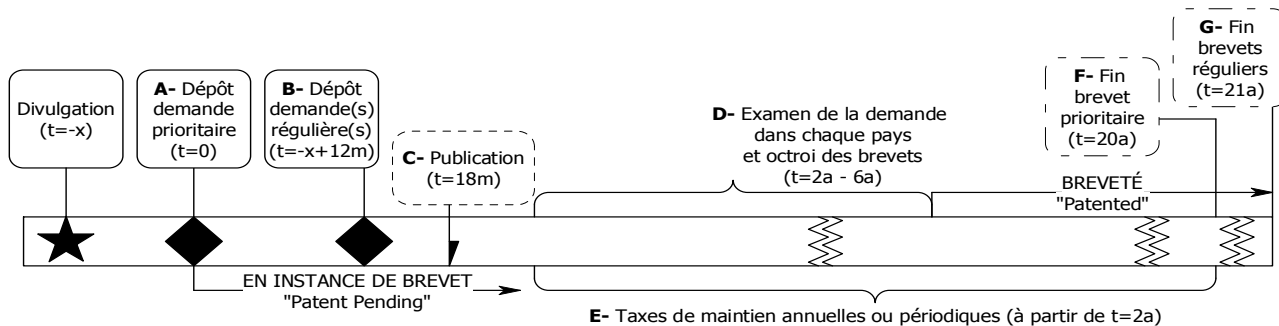
[stephen.fitzpatrick@adm.inrs.ca](mailto:stephen.fitzpatrick@adm.inrs.ca)  
[www.inrs.ca](http://www.inrs.ca)

## Saviez-vous que...

FICHE D'INFORMATION

Édition Printemps 2015

Volume 2



Prenons l'hypothèse suivante : la divulgation a eu lieu il y a quelques semaines ou quelques mois, et ce, avant tout dépôt d'une demande de brevet ( $t = -x$ ), et maintenant, une protection par brevet est souhaitée.

Comme dans tous les cas, avant d'engager des frais importants pour déposer une demande de brevet, il est recommandé de faire une recherche en brevetabilité.

Si l'invention s'avère brevetable, la première étape (A) consiste à déposer une demande de brevet prioritaire dans un premier pays offrant une période de grâce pour obtenir une date de priorité ( $t = 0$ ) pour l'invention. Cette demande prioritaire doit être déposée à l'intérieur de la période de grâce ( $0 < -x + 6m$  ou  $0 < -x + 12m$ ). Dès le dépôt de la demande prioritaire, l'innovation est « en instance de brevet ».

Il faut ensuite déposer des demandes de brevet régulières (B) dans tous les pays où vous souhaitez obtenir une protection parmi ceux offrant une période de grâce, à l'intérieur de cette période de grâce. À l'aide de la date exacte de la première divulgation, l'agent de brevets sera en mesure de déterminer la date maximale à laquelle les dépôts de demandes régulières doivent être faits ( $t < 12m$ ,  $t = -x + 6m$  ou  $t = -x + 12m$ ).

Les demandes régulières peuvent être remplacées par une demande de brevet internationale « PCT » déposée elle aussi à l'intérieur de la période de grâce. Cependant, lors de l'entrée en phase nationale de la demande PCT, seuls des dépôts dans les pays offrant la période de grâce pourront être faits, et ce, malgré le grand nombre de pays membres.

Comme pour toutes les autres stratégies de dépôt, la demande prioritaire et les demandes régulières sont ensuite publiées (C) à 18 mois de la date de priorité et l'examen de la demande dans chaque pays commencera après une période d'attente variant grandement d'un pays à l'autre (D). Pour garder la demande en instance ou le brevet en vigueur, des taxes de maintien périodiques ou annuelles devront être payées dans chaque pays (E). Une fois émis, le brevet sera valide 20 ans à partir de sa date de dépôt (F, G).

### Saviez-vous que...

Est une production du Service à la recherche et à la valorisation et du Secrétariat général de l'INRS

### Équipe de valorisation

Renseignements :

**Stephen Fitzpatrick**  
Affaires juridiques  
490, rue de la Couronne  
Québec (Québec) G1K 9A9

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

[stephen.fitzpatrick@adm.inrs.ca](mailto:stephen.fitzpatrick@adm.inrs.ca)  
[www.inrs.ca](http://www.inrs.ca)