

# L'IMPACT DU TIMING DES BREVETS DEMANDONS À UNE AGENTE DE BREVET DE CHEZ ROBIC...



Avant la mise en marché d'un composé biopharmaceutique, de nombreuses années et des ressources financières importantes sont consacrées à la recherche, aux études cliniques et à l'homologation réglementaire. Ainsi, lorsqu'un composé prometteur est identifié, il faut se donner les moyens de le protéger pour exclure les autres de l'exploiter. Le brevet est un de ces moyens. [Mais comment déterminer le meilleur moment pour déposer une demande de brevet?](#)

Prenons l'exemple de BioRespire, une PME fictive en biotechnologies, pour illustrer cette réflexion. Les chercheurs de BioRespire ont identifié un composé qui agit sur une cascade moléculaire clé dans une maladie pulmonaire, les données in vitro sont probantes. Les chercheurs y voient un potentiel de commercialisation et veulent publier leurs résultats. On a conseillé à Catherine, qui dirige BioRespire, de protéger le composé par une demande de brevet. Mais la question se pose, [QUAND devrait-elle déposer cette demande?](#) Souvent on entend « le plus tôt possible », mais, dans la réalité de l'entreprise, les ressources sont limitées, il y a des choix à faire. [Que doit-elle connaître pour prendre une décision informée?](#)

## SAVIEZ-VOUS ?



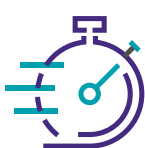
**Actualités :** Dans le cadre de l'Accord Économique et Commercial Global entre le Canada et l'Union Européenne (AECG), depuis le 21 septembre 2017, il est possible de prolonger la durée d'un brevet en pharmaceutique au Canada au-delà des 20 ans à partir de la date de dépôt de la demande de brevet, pour une période maximale de 2 ans. **En savoir +...**



**GABRIELLE MOISAN, AVOCATE ET AGENTE DE BREVET, ASSOCIÉE DE CHEZ ROBIC :**  
**QUAND FAUT-IL DÉPOSER UNE DEMANDE DE BREVET ?**



**BioRespire doit considérer plusieurs facteurs avant de décider quand il faut déposer une demande de brevet : +**



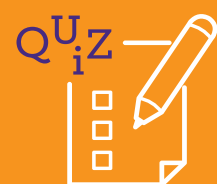
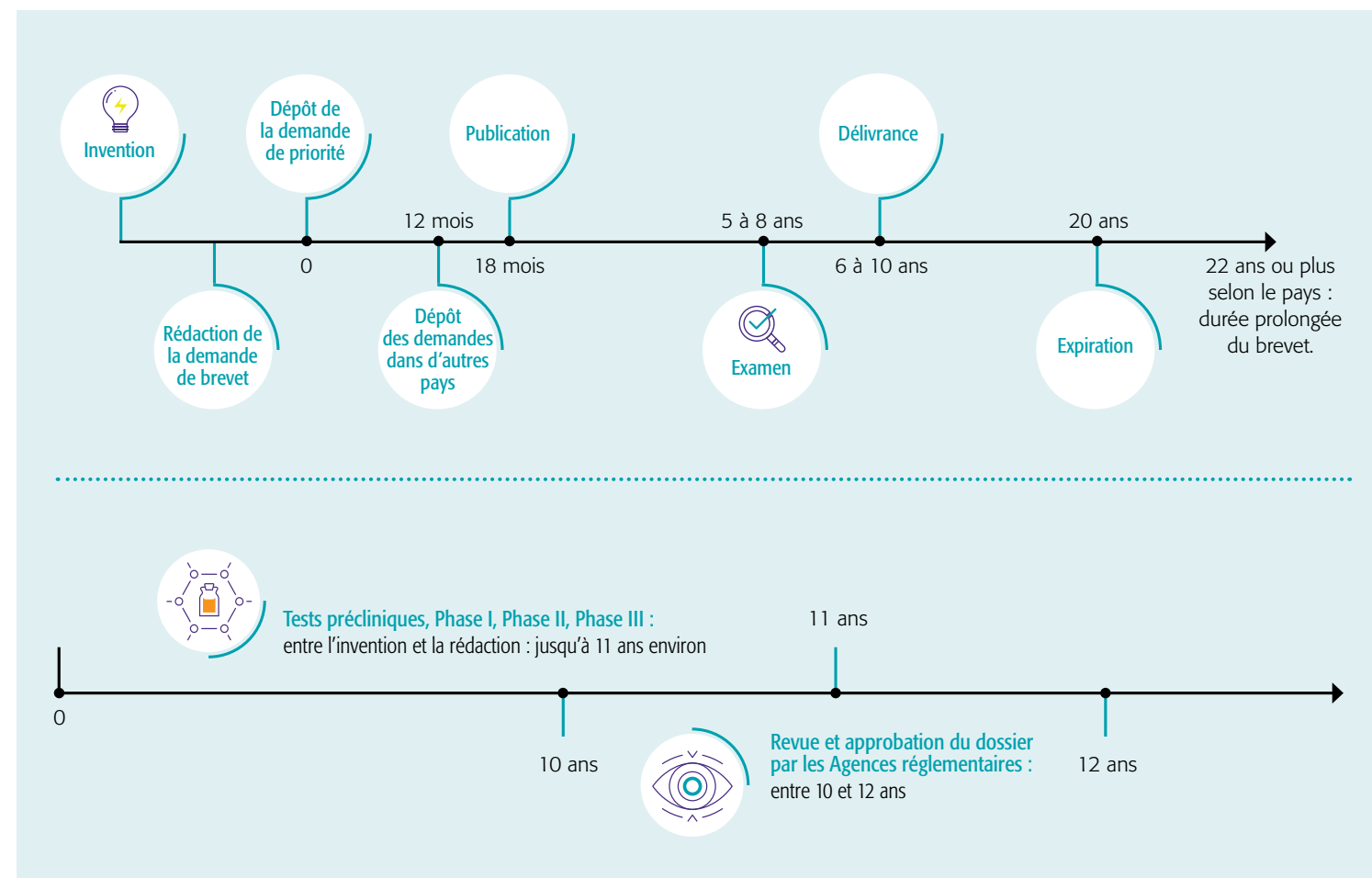
**Comme il y a beaucoup d'activités scientifiques dans le domaine, Catherine croit qu'il faut déposer rapidement**

Elle considère qu'il vaut mieux avoir un brevet sous leur nom avec une date de fin de protection plus rapprochée que de risquer de perdre la possibilité de breveter du tout. Elle aimerait toutefois comprendre, une fois le dépôt fait, quand le brevet sera délivré? +



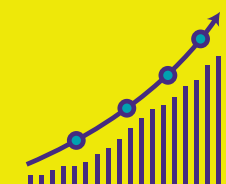
**Est-ce que les concurrents de BioRespire vont avoir automatiquement accès à la demande de brevet ?**

Quand une demande est-elle publiée? +



1. Est-ce qu'une invention est protégée pour 20 ans à partir de la date de délivrance d'un brevet?
2. Doit-on déposer une demande dans tous les pays dès le départ?
3. Si BioRespire apprend qu'un tiers copie son invention au Canada, que peut-il faire?

**+ RÉPONSES**



**61 % – la croissance depuis 10 ans**

**du nombre de brevets de provenance canadienne accordés annuellement en SVTS**

**ROBIC**  
1892



TÉL. 514 987-9380  
MONTREAL-INVIVO.COM

**+ DE DÉTAILS SUR NOTRE SITE ROBIC.CA**



Avant la mise en marché d'un composé biopharmaceutique, de nombreuses années et des ressources financières importantes sont consacrées à la recherche, aux études

SAVIEZ-VOUS ?



## DEMANDONS À UNE AVOCATE ET AGENTE DE BREVET, ASSOCIÉE DE CHEZ ROBIC : QUAND FAUT-IL DÉPOSER UNE DEMANDE DE BREVET ?



### BioRespire doit considérer plusieurs facteurs avant de décider quand il faut déposer une demande de brevet :

- **Le moment de dépôt** d'une demande de brevet doit faire partie de la stratégie de protection recherchée par le déposant. **Trop tôt**, il arrive qu'il n'y ait pas assez de résultats et/ou pas assez de financement pour rédiger une bonne demande de brevet avec tout le support requis pour obtenir des revendications ayant une portée assez large pour bloquer des tiers. **Trop tard**, il y a un risque que l'information ait déjà été divulguée par les inventeurs, le déposant ou par des tiers, l'invention n'est alors plus nouvelle.
- Pour être brevetée, l'invention doit être nouvelle et ne pas avoir été déjà divulguée publiquement. La date de dépôt fixe le moment à partir duquel des références publiées avant cette date sont citables pour anticipation. C'est le premier déposant qui importe et non le premier inventeur. Si les chercheurs de BioRespire ou les chercheurs d'un autre laboratoire publient, divulguent la structure du composé avant le dépôt de la demande de brevet, le composé ne sera plus « nouveau ».



- La date de dépôt déclenche la durée des 20 ans de protection associée au brevet. Théoriquement, durant ces vingt années, le titulaire du brevet délivré détient le privilège exclusif de fabriquer, construire, exploiter et vendre l'objet de l'invention ainsi protégé par brevet.
- Dans le domaine des sciences de la vie, au niveau des retombés commerciales et de la protection 'effective' du produit il faut tenir compte du délai occasionné par les études pré-cliniques et cliniques et le processus d'approbation réglementaire qui vont retarder la mise en marché du produit et par conséquent, raccourcir la durée effective de la protection par brevet. On veut donc déposer le plus tard possible pour que la protection par brevet soit effective le plus tard possible et que la période de 20 ans couvre une plus grande partie de la période de commercialisation.



Avant la mise en marché d'un composé biopharmaceutique, de nombreuses années et des ressources financières importantes sont consacrées à la recherche, aux études

SAVIEZ-VOUS ?



DEMANDONS À UNE AVOCATE ET AGENTE DE BREVET, ASSOCIÉE DE CHEZ ROBIC :  
**QUAND FAUT-IL DÉPOSER UNE DEMANDE DE BREVET ?**



**Comme il y a beaucoup d'activités scientifiques dans le domaine, Catherine croit qu'il faut déposer rapidement** – Elle considère qu'il vaut mieux avoir un brevet sous leur nom avec une date de fin de protection plus rapprochée que de risquer de perdre la possibilité de breveter du tout. Elle aimerait toutefois comprendre, une fois le dépôt fait, quand le brevet sera délivré ?

- Suite au dépôt de la demande de brevet, il y a un examen réalisé par le bureau des brevets de chacun des territoires où une demande de brevet a été déposée, sous la forme de rapport d'examen auquel le déposant répond avec des arguments et/ou en modifiant les revendications. Les délais, le nombre et le contenu des rapports d'examen varient d'un pays à l'autre, selon la Loi et la pratique de chacun de ceux-ci. Ainsi, si dans certains pays, l'examen est automatique, dans d'autres, il faut le demander au moyen d'une taxe supplémentaire. Aussi, il est possible tant d'accélérer que de ralentir l'examen. En moyenne, une fois l'examen déclenché, il dure 2 à 4 ans.
- Les revendications représentent l'étendue de la protection offerte par le brevet et définissent la portée du privilège exclusif de fabriquer, construire, exploiter et vendre l'objet de l'invention. Lors du dépôt de la demande, le déposant écrit des revendications avec une portée très large pour obtenir la meilleure protection possible. Ensuite, il y aura des « négociations » entre l'examineur et le déposant suite aux documents trouvés par l'examineur pour délimiter la portée des revendications.
- Il existe des mécanismes pour **obtenir un brevet plus rapidement**, notamment si l'invention est déjà exploitée ou s'il y a un risque de contrefaçon par des tiers. L'un d'entre eux permet de se baser sur un brevet déjà obtenu par le déposant dans un autre pays (PPH). Le risque est que la protection obtenue soit plus étroite.
- Il existe des mécanismes pour **retarder la poursuite de la demande**, notamment si le financement n'est pas disponible ou si le produit qui doit être revendiqué n'est pas finalisé.



Avant la mise en marché d'un composé biopharmaceutique, de nombreuses années et des ressources financières importantes sont consacrées à la recherche, aux études

SAVIEZ-VOUS ?



DEMANDONS À UNE AVOCATE ET AGENTE DE BREVET, ASSOCIÉE DE CHEZ ROBIC :  
**QUAND FAUT-IL DÉPOSER UNE DEMANDE DE BREVET ?**



**Est-ce que les concurrents de BioRespire vont avoir automatiquement accès à la demande de brevet ?**  
Quand une demande est-elle publiée ?



- Elle est publiée 18 mois à partir de la date de dépôt.
- Cela signifie que si l'on fait une recherche pour connaître les demandes de brevet sur un sujet, il y aura une fenêtre de 18 mois où il y a des demandes déposées mais elles ne sont pas encore publiées.
- Cette date est importante si les chercheurs ont de nouveaux résultats qui pourraient faire l'objet d'une deuxième demande de brevet, mais ne voudraient pas que la première demande leur soit citée : ils doivent déposer la deuxième demande avant l'échéance des 18 mois.

Avant la mise en marché d'un composé biopharmaceutique, de nombreuses années et des ressources financières importantes sont consacrées à la recherche et aux études



SAVIEZ-VOUS ?



## SAVIEZ-VOUS ?



**Actualités :** Dans le cadre de l'Accord Économique et Commercial Global entre le Canada et l'Union Européenne (AECG), depuis le 21 septembre 2017, il est possible de prolonger la durée d'un brevet en pharmaceutique au Canada au-delà des 20 ans à partir de la date de dépôt de la demande de brevet, pour une période maximale de 2 ans. Le titulaire du brevet ou le fabricant ayant une autorisation du titulaire doit demander un Certificat de protection supplémentaire auprès de Santé Canada dans les 120 jours suivant l'autorisation de mise en marché ou la délivrance du brevet et payer une taxe. Le brevet canadien doit être lié au même ingrédient médicamenteux, ou à une combinaison des mêmes ingrédients médicinaux, contenus dans un médicament pour usage humain ou vétérinaire pour lequel une première autorisation de mise en marché (i.e. avis de conformité) a été délivrée ou sera délivrée pour ce médicament au Canada après le 21 septembre 2017.

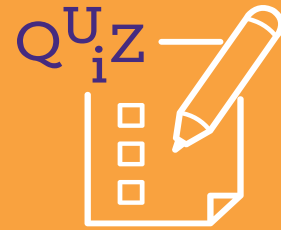
[Pour en savoir plus, cliquer ici](#)





Avant la mise en marché d'un composé biopharmaceutique, de nombreuses années et des ressources financières importantes sont consacrées à la recherche, aux études

SAVIEZ-VOUS ?



## RÉPONSES

**1.** Est-ce qu'une invention est protégée pour 20 ans à partir de la date de délivrance d'un brevet?

**OUI.**

**NON.** Une invention est protégée 20 ans à partir de la date de dépôt du brevet. C'est pour cette raison que le timing et le contenu de la demande de brevet est très importante.

**2.** Doit-on déposer une demande dans tous les pays dès le départ?

**Oui.**

**Non.** Il est possible de déposer une demande dans un premier pays pour obtenir une date de priorité et ensuite on a 1 an pour déposer dans d'autres pays de façon séparée ou pour déposer une demande internationale (PCT)

**3.** Si BioRespire apprend qu'un tiers copie son invention au Canada, que peut-il faire?

- Il faut obtenir au Canada un brevet rapidement qui couvre la copie
- Une fois qu'on a un brevet, il faut lui envoyer une mise en demeure et éventuellement tenter une action en contrefaçon.