

Des changements sont à prévoir dans les nouvelles règles canadiennes en matière de brevets/la Loi sur les brevets

29 OCTOBRE 2019 14 MIN DE LECTURE

Expertises Connexes

Auteurs(trice): J. Bradley White, Clark Holden, Nicole Dinaut

• Propriété intellectuelle

Les nouvelles *règles canadiennes en matière de brevets* (les *Règles*) et les modifications à la *Loi canadienne sur les brevets* (la *Loi*) entreront en vigueur le 30 octobre 2019. La pratique canadienne en matière de brevets subira d'importants changements par suite de l'entrée en vigueur des nouvelles *Règles* et d'une version modifiée de la *Loi*. Parmi certains des changements notables qui auront le plus d'incidence sur le dépôt et la poursuite, on compte notamment :

- retrait de l'option tardive visant l'entrée en phase nationale (42 mois à compter de la date de priorité) de plein droit
- exigences réduites à l'égard du dépôt direct
- possibilité de garantir une date de dépôt lorsque le Bureau des brevets est fermé
- exigence d'une copie conforme d'un document de priorité
- possibilité de restauration de la priorité
- délais réduits pour la requête d'examen, une réponse aux prises de mesure officielles, le paiement de la taxe finale
- possibilité de retirer l'avis d'autorisation et de rouvrir la poursuite
- changement dans les procédures d'abandon et de rétablissement
- dispositions pour les droits des tiers durant certaines périodes d'abandon.

Entrée en phase nationale d'une demande déposée en vertu du PCT

À l'heure actuelle, une demande déposée en vertu du PCT peut avoir accès à l'entrée en phase nationale en étant retardée jusqu'à 42 mois à compter de la date de priorité, de plein droit, contre le paiement d'une surtaxe.

En vertu des nouvelles *Règles*, l'entrée tardive ne sera plus de plein droit pour les demandes internationales dont la date de dépôt est au plus tard le 30 octobre 2019. L'entrée tardive est toujours possible lorsque le défaut d'entrer en phase nationale avant la fin du délai de 30 mois n'était pas intentionnel. L'entrée tardive exige une déclaration que le défaut de respecter le délai de 30 mois n'était pas intentionnel, une demande de rétablissement et le paiement d'une taxe pour le rétablissement.

Dépôt direct au Canada

À l'heure actuelle, pour obtenir une date de dépôt, un demandeur doit inclure une description de l'invention, en anglais et en français, et le paiement d'une taxe de dépôt.

En vertu des nouvelles *Règles*, les exigences visant l'obtention d'une date de dépôt ont été réduites. Une description peut être déposée, en quelque langue que ce soit, et la taxe de dépôt et une traduction en anglais ou en français peuvent être reportées. Le Bureau des brevets émettra un avis si le paiement de la taxe de dépôt ou la traduction n'a pas été présenté, fixant un délai de deux mois pour soumettre les documents traduits et un délai de trois mois pour le paiement de la taxe de dépôt ainsi que d'une surtaxe.

En vertu du nouveau régime, il est également possible d'obtenir une date de dépôt en soumettant une déclaration de renvoi à une demande déposée antérieurement au lieu d'une description. Si une demande est déposée par déclaration de renvoi, une copie de la demande déposée antérieurement indiquée en référence doit être offerte dans les deux mois de la date de dépôt de la déclaration de renvoi.

Garantie de la date de dépôt

À l'heure actuelle, il est impossible d'obtenir une date de dépôt lorsque le Bureau des brevets canadien est fermé (congés, week-ends).

En vertu du nouveau régime, il est possible d'obtenir une date de dépôt lorsque le Bureau des brevets canadien est fermé si la demande est déposée par voie électronique.

Convention liée à une revendication de priorité

Selon la pratique en vigueur, une copie conforme d'un document de priorité n'est pas requise, à moins qu'une copie ne soit demandée dans le cadre d'une poursuite et qu'il n'existe aucune disposition pour la restauration de la priorité.

En vertu des nouvelles *Règles*, une copie conforme d'un document de priorité est requise. Le délai de soumission d'un document de priorité dans le cadre d'un dépôt direct au Canada est de 16 mois à compter de la date de dépôt de la demande de priorité ou de 4 mois à compter de la date de dépôt d'une demande canadienne, la date la plus éloignée étant retenue. Le délai de soumission d'un document de priorité dans le cadre d'une entrée en phase nationale d'une demande internationale est la date de l'entrée en phase nationale (un document de priorité fourni dans le cadre d'une demande PCT à la phase internationale avant l'entrée en phase nationale répond aux exigences de présentation). Si une copie conforme du document de priorité n'est pas présentée en temps opportun, le Bureau des brevets émettra un avis établissant un délai de deux mois aux fins de présentation. Le Bureau des brevets peut demander à ce que le document de priorité soit traduit s'il n'est pas en anglais ou en français.

En vertu du nouveau régime, la restauration de la priorité est possible si la demande canadienne est déposée dans les 14 mois de la date de priorité lorsque le défaut de déposer une demande dans les 12 mois suivant la période de priorité découlant d'une convention n'était pas intentionnel. Le délai pour une demande de restauration de la priorité est de deux mois à compter de la date de dépôt dans le cadre d'un dépôt direct au Canada. Dans le cadre d'une entrée en phase nationale d'une demande PCT, le délai est d'un mois à compter de la date d'entrée en phase nationale.

Requête d'examen

À l'heure actuelle, le délai pour déposer une requête d'examen est de cinq ans à compter de la date de dépôt au Canada. Dans le cadre d'une demande divisionnaire, le délai est de cinq ans à compter de la date de dépôt de la demande « parent » ou six mois à compter de la date de présentation de la demande divisionnaire, la date la plus éloignée étant retenue.

En vertu des nouvelles *Règles*, dans le cadre de demandes déposées à compter du 30 octobre 2019, le délai pour une requête d'examen est écourté à quatre ans à compter de la date de dépôt ou, dans le cas d'une demande divisionnaire, le délai pour une requête d'examen de la demande « parent » ou trois mois à compter de la date de présentation de la demande divisionnaire, la date la plus éloignée étant retenue.

Si la requête d'examen n'est pas déposée en temps opportun, le Bureau des brevets émettra un avis établissant un délai de deux mois pour la requête d'examen et le paiement d'une surtaxe. Le défaut de présenter une requête d'examen et de payer la surtaxe dans le délai prescrit donnera lieu à l'abandon de la demande et le rétablissement pourrait comporter une obligation de diligence. Il y a lieu de se reporter à la section ci-après intitulée *Abandon/Rétablissement/Restauration*.

Taxes sur le maintien

Selon la pratique en vigueur, des taxes sur le maintien sont exigibles tous les ans pour les demandes en suspens et les brevets délivrés à compter du deuxième anniversaire de la date de dépôt au Canada. Le défaut de payer les taxes sur le maintien avant le délai dans le cadre d'une demande en suspens donne lieu à l'abandon de la demande. Le défaut de payer les taxes sur le maintien avant le délai dans le cadre d'un brevet délivré fait en sorte que le brevet sera réputé être sur le point d'expirer. À l'heure actuelle, le rétablissement et le paiement de la surtaxe dans les 12 mois de l'abandon réputé ou d'un brevet sur le point d'expirer sont possibles de plein droit.

En vertu du nouveau régime, si la taxe pour le maintien en état d'une demande en suspens ou d'un brevet délivré n'est pas payée à la date d'anniversaire requise, le Bureau des brevets émettra à l'agent inscrit au dossier un avis indiquant que le délai est échu et qu'un paiement de la taxe pour le maintien en état et d'une surtaxe est requis dans les deux mois suivant la date de l'avis ou dans les six mois de la date d'anniversaire échue, la date la plus éloignée étant retenue.

Le défaut de payer la taxe pour le maintien en état et la surtaxe avant le délai prescrit dans le cadre d'une demande en suspens donnera lieu à l'abandon de la demande. Le défaut de payer la taxe pour le maintien en état et la surtaxe avant le délai prescrit dans le cadre d'un brevet délivré fait en sorte que le brevet sera réputé être périmé à la date d'anniversaire du délai initial (périmé rétroactivement). Le rétablissement ne sera plus de plein droit et comporte une obligation de diligence. Il y a lieu de se reporter à la section ci-après intitulée *Abandon/Rétablissement/Restauration*.

Avant le 30 octobre 2019, seul l'agent inscrit au dossier était autorisé à payer la taxe pour le maintien en état dans le cadre de demandes en suspens. Toute personne pouvait payer des taxes sur le maintien dans le cadre d'un brevet délivré. Depuis le 30 octobre 2019, toute personne peut payer la taxe pour le maintien en état dans le cadre de demandes en suspens ou de brevets délivrés. Par contre, le Bureau des brevets du Canada enverra un avis de surtaxe pour non-paiement de la taxe pour le maintien en état uniquement à l'agent inscrit au dossier. En outre, il est important de noter qu'entreront également en vigueur des droits

de tiers et une nouvelle exigence visant la diligence requise qui pourraient donner lieu à la perte de droits. Par conséquent, nous ne recommandons pas d'ententes différentes pour le paiement des taxes.

Délais des prises de mesure officielles

En vertu de la pratique en vigueur, le délai standard pour répondre à une prise de mesure officielle est de six mois, délai qui peut dans de rares cas être écourté.

Selon la nouvelle pratique, le délai pour répondre à une prise de mesure officielle émise à compter du 30 octobre 2019 sera porté à quatre mois. Des prorogations allant jusqu'à deux mois peuvent être accordées à la discrétion du Bureau des brevets si le demandeur paie une taxe de prorogation et soumet les motifs de sa demande de prorogation. Dans les cas de l'avancement d'un examen, une demande de prorogation mettra fin au statut d'examen avancé.

Acceptation et modifications après acceptation

Selon la pratique en vigueur, l'avis d'acceptation prévoit un délai de six mois pour le paiement de la taxe finale et des taxes liées aux pages excédentaires. Les taxes liées aux pages excédentaires portent sur toute page au-delà de 100, y compris les copies électroniques du listage des séquences.

À l'heure actuelle, une modification après acceptation peut être déposée uniquement dans des circonstances restreintes. Toute modification qui nécessiterait de plus amples recherches de la part de l'examinateur n'est pas autorisée dans le cadre d'une modification après acceptation. À l'heure actuelle, ces modifications sont apportées en autorisant l'abandon d'une demande en raison d'un défaut de paiement de la taxe finale selon le délai fixé, puis le rétablissement de la demande avec modification. Dans le cadre d'un rétablissement, la poursuite de la demande est rouverte.

En vertu du nouveau régime, un avis d'acceptation émis à compter du 30 octobre 2019 prévoit un délai de quatre mois pour le paiement de la taxe finale, et les taxes liées aux pages excédentaires ne s'appliqueront pas aux copies électroniques du listage des séquences.

En vertu des nouvelles *Règles*, la poursuite d'une demande peut être rouverte et une demande peut être modifiée en demandant un retrait de l'avis d'acceptation. Une requête de retrait ainsi que le paiement d'une taxe prescrite doivent être soumis dans les quatre mois de la date de l'avis d'acceptation et avant le paiement de la taxe finale.

Des erreurs évidentes dans le mémoire descriptif peuvent toujours être corrigées par modification après l'acceptation au plus tard à la date de paiement de la taxe finale.

Abandon/Rétablissement/Restauration

À l'heure actuelle, une demande abandonnée peut être rétablie de plein droit dans les 12 mois suivant l'abandon.

En vertu du nouveau régime, le rétablissement dans les 12 mois suivant l'abandon de plein droit ne s'applique plus dans tout cas d'abandon; le demandeur devra plutôt démontrer que la demande a été abandonnée malgré la diligence requise.

Une demande abandonnée en raison d'un défaut de paiement de la taxe pour le maintien en état, ainsi que de la surtaxe selon un délai prescrit, ne peut plus être rétablie de plein droit. Le rétablissement est toujours possible dans les 12 mois suivant l'abandon, mais la démonstration d'une diligence requise est nécessaire.

Dans le cas d'un brevet délivré réputé être périmé en raison du non-paiement de la taxe pour le maintien en état et de la surtaxe, une annulation de la péremption réputée peut être demandée, mais la démonstration d'une diligence est nécessaire. Le délai pour une demande d'annulation est de 12 mois après la fin de la période de 6 mois suivant la date d'anniversaire du délai initial.

Une demande abandonnée découlant d'un défaut de demander un examen et de payer la surtaxe dans le délai prescrit peut être rétablie de plein droit si elle est rétablie dans les six mois suivant le délai initial de la demande d'examen. Par la suite, la demande peut toujours être rétablie dans les 12 mois suivant l'abandon, mais la démonstration de la diligence requise est nécessaire.

Droits des tiers

À l'heure actuelle, il n'existe aucune disposition pour les droits des tiers durant les périodes d'abandon d'une demande ou la péremption d'un brevet.

En vertu du nouveau régime, les droits des tiers peuvent s'appliquer durant les périodes d'abandon d'une demande découlant d'un défaut de demander un examen ou de payer la taxe pour le maintien en état dans les délais prescrits et après le non-paiement d'une taxe pour le maintien en état dans le délai prescrit dans le cadre d'un brevet délivré. La période durant laquelle les droits des tiers sont applicables commence six mois après le délai initial de paiement de la taxe pour le maintien en état ou de la demande d'examen.

L'information figurant dans les présentes est destinée à souligner les changements à venir qui auront une incidence sur le dépôt et la poursuite des demandes canadiennes, et elle ne constitue pas une analyse approfondie de tous les changements entrant en vigueur le 30 octobre 2019. Si vous avez des questions ou souhaitez discuter des nouvelles *règles canadiennes en matière de brevets*/de la *Loi sur les brevets* (version modifiée), n'hésitez pas à communiquer avec l'auteur ou un membre de notre groupe de pratique de la propriété intellectuelle, notamment J. Bradley White, Maryann O'Hara, Clark Holden et Nicole Dinaut.