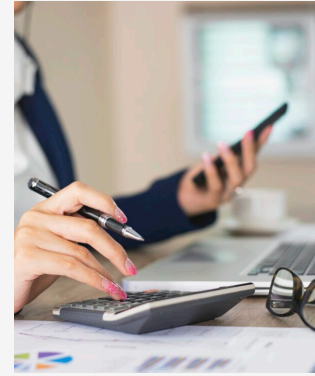


Prenez les mesures qui s'imposent maintenant : déposez une requête d'examen rapidement pour éviter la taxe pour revendication excédentaire par les nouvelles Règles sur les brevets canadiennes



4 MAI 2022 7 MIN DE LECTURE

Expertises Connexes

- [Litige en matière de propriété intellectuelle](#)
- [Propriété intellectuelle](#)

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

Le gouvernement du Canada propose des changements aux *Règles sur les brevets canadiennes*, qui entraîneront, entre autres dispositions, l'entrée en vigueur d'une taxe pour revendication excédentaire et d'une procédure visant les dépôts de requête d'examen continu. Ces modifications sont apportées dans l'objectif de simplifier le processus d'examen des demandes de brevet à des fins de conformité avec les obligations prévues par l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM). Les demandeurs de brevets devraient songer à prendre les mesures qui s'imposent maintenant pour éviter toute taxe pour revendication excédentaire et autres restrictions prévues par la nouvelle réglementation proposée, qui devraient être terminées et entrer en vigueur d'ici la mi-2022.

Taxe pour revendication excédentaire

À l'heure actuelle, il n'existe pas de taxe pour revendication excédentaire au Canada. La nouvelle réglementation proposée entraînera l'entrée en vigueur de la taxe pour revendication excédentaire. Cet aspect de la pratique canadienne en matière de brevets cadrera dorénavant davantage avec celle des autres territoires, comme les États-Unis, l'Europe, le Japon et l'Australie.

En vertu de la nouvelle réglementation proposée, la taxe sur chaque revendication suivant la vingtième sera de 100 \$ CA (sous réserve d'une réduction de 50 % pour les petites entités). Aux termes de la version actuelle de la nouvelle réglementation, les revendications excédentaires seront évaluées au moment de la demande d'examen (et les demandeurs de brevets paient pour chaque revendication suivant la vingtième) et elles sont évaluées lors du paiement de la taxe finale (lorsque les demandeurs de brevets doivent payer pour chaque revendication après la vingtième, qui n'ont pas fait l'objet d'un paiement au moment de la demande d'examen). Les demandeurs de brevets pourront réduire ou éviter la taxe pour revendication excédentaire au moment de la requête d'examen prévue par la nouvelle réglementation en déposant une demande de modification volontaire pour réduire le

nombre de revendications. Il n'y aura pas de remboursement si les demandeurs de brevets réduisent le nombre de revendications après avoir présenté une requête d'examen.

En ce qui a trait aux demandes de modification volontaire visant à réduire le nombre de revendications, il faut noter que le droit des brevets au Canada, contrairement à celui des États-Unis, ne prévoit pas de continuation ou de continuation in-part, et que les demandes divisionnaires ne sont généralement pas recommandées au Canada, compte tenu de l'interdiction stricte visant la double brevetabilité, qui constitue un motif valable d'invalidité. De même, contrairement aux États-Unis, il n'existe pas d'avis de non-responsabilité final ou de mesures équivalentes pour remédier aux refus des demandes de double brevetabilité au Canada. Ces aspects du droit des brevets devront être soigneusement pris en compte lors de l'évaluation des modifications/réductions visant les revendications dans le cadre des nouvelles règles.

Procédure de requête d'examen continu

À l'heure actuelle, aucune limite ne s'applique au nombre de rapports d'examen (actions de l'Office) pouvant être émis par un examinateur dans le cadre d'une demande de brevet canadienne. Dans les cas où une poursuite est particulièrement difficile, le demandeur de brevet peut être visé par plusieurs actions de l'Office et s'il semble y avoir impasse, l'Examineur peut émettre une action finale (à noter que de telles situations sont relativement peu fréquentes).

Aux termes de la nouvelle réglementation proposée, des limites seront imposées au nombre d'actions de l'Office pouvant être émises par l'Examineur avant le début d'une nouvelle procédure de requête d'examen continu. Aux termes de la nouvelle réglementation proposée, une demande d'examen pourrait permettre au demandeur de recevoir jusqu'à trois actions de l'Office. Il s'agit là du stade où l'examen prend fin et où les demandeurs qui décident de poursuivre la procédure peuvent déposer une requête d'examen continu en payant la taxe prescrite (soit 816 \$ CA, sous réserve d'une réduction de 50 % pour les petites entités).

Suivant le dépôt d'une requête d'examen continu, la nouvelle réglementation proposée oblige le demandeur de brevet qui souhaite poursuivre l'examen à déposer une autre requête d'examen continu après chaque seconde action de l'Office qu'il reçoit par la suite.

Échéancier et considérations d'ordre stratégique

La nouvelle réglementation proposée reste dans sa version préliminaire. À noter que d'autres changements pourraient y être apportés avant qu'elle soit entérinée. Au moment d'écrire ces lignes, aucune date d'entrée en vigueur officielle n'a été annoncée. On s'attend toutefois à ce que la nouvelle réglementation soit finalisée et en vigueur d'ici la mi-2022.

Dans sa forme actuelle, elle prévoit uniquement une courte période de 30 jours après l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation au cours de laquelle les demandeurs de brevets peuvent demander l'examen d'une requête en suspens afin d'éviter la taxe pour revendication excédentaire et l'obligation de déposer une requête d'examen continu en fonction du nombre d'actions de l'Office reçues. Compte tenu de ce qui précède, les demandeurs de brevets doivent songer à prendre dès maintenant les mesures qui s'imposent pour demander un examen des requêtes en suspens, s'ils souhaitent éviter d'être assujettis à ces nouvelles exigences. De plus, les demandeurs de brevets qui songent à déposer de nouvelles demandes de brevets au Canada devraient y voir dès maintenant et demander un examen au moment du dépôt de leur requête, surtout pour les demandes de

brevets qui mettent en jeu plusieurs réclamations importantes.

La date finale pour déposer une requête d'examen au Canada dans un cadre habituel est quatre ans après la date de dépôt pour les requêtes déposées le 30 octobre 2019 ou après cette date et cinq ans suivant la date de dépôt pour les requêtes déposées avant cette date. Les demandeurs de brevets qui souhaitent reporter l'examen au Canada pour reporter le paiement des coûts qui en découlent et/ou pour s'assurer que la poursuite suive son cours dans d'autres territoires afin de tirer parti des décisions rendues devront évaluer les avantages potentiels liés au report d'un examen à la lumière des restrictions prévues par la nouvelle réglementation proposée. Cet examen devra se faire sur une base individuelle et les auteurs du présent bulletin seront heureux d'en discuter ainsi que des considérations d'ordre stratégique pour un examen reporté et un examen effectué avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation.

L'information figurant dans les présentes est destinée à souligner les possibles 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 aspects des nouvelles *Règles sur les brevets* canadiennes proposées. Nous avons l'intention de fournir d'autres mises à jour et de formuler d'autres recommandations aux demandeurs de brevets une fois que la réglementation sera entrée en vigueur dans sa forme définitive. Entre-temps, si vous avez des questions ou que vous souhaitez discuter de la nouvelle réglementation proposée, n'hésitez pas à communiquer avec les auteurs du présent bulletin ou tout autre membre de notre groupe du droit de la propriété intellectuelle.