Empruntez l’autoroute : accélérer l’examen des demandes de brevets au Canada

10 mai 2017

Auteurs

Serge Shahinian

Associé, Agent de brevets

Gonzalo Lavin

Associé, Agent de brevets

Souhaitez-vous obtenir rapidement un brevet canadien ? Vous avez de la chance – selon la technologie, la situation et vos besoins particuliers, des mécanismes sont disponibles pour accélérer l’examen des demandes de brevets à l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC).

Avantages

Une telle accélération de l’examen réduit considérablement le temps pour recevoir un rapport de l’examinateur de l’OPIC – jusqu’à aussi peu que quelques mois, par opposition à environ un an ou plus, selon le domaine technologique, pour un examen régulier. Par la suite, le rythme accéléré est maintenu pendant toute la durée de l’examen, à condition que toutes les exigences soient respectées. Le résultat global est qu’un brevet canadien peut être obtenu de manière significativement plus rapide que si la demande avait été examinée selon le processus d’examen régulier.

Comment ça fonctionne ? Choix parmi trois mécanismes

Dans tous les cas, la première exigence est de demander un examen régulier de la demande de brevet, qui peut être effectué au moment du dépôt, ou jusqu’à 5 ans plus tard. Pour une phase nationale canadienne d’une demande PCT, la date limite pour le faire est 5 ans à compter de la date de dépôt PCT. Une fois qu’un examen régulier a été demandé, il existe trois mécanismes d’accélération :

1. Examen accéléré par « Ordonnance spéciale »

Copyright (c) Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. - L.L.P.

Demander un examen accéléré par « Ordonnance spéciale » conformément au paragraphe 28(1)(*a*) des *Règles sur les brevets* implique le dépôt de la demande d'accélération ainsi que le paiement d'une taxe officielle. Fait intéressant, la demande peut être faite par « toute personne », c'est-à-dire le Demandeur ou un tiers (ce dernier cas étant extrêmement rare), à condition que les droits de cette personne soient susceptibles d'être lésés si l'examen de la demande n'est pas devancé. En outre, si la demande n'a pas encore été publiée, une requête de publication anticipée, qui ne peut être faite que par le Demandeur, est requise. L'OPIC réduit habituellement le délai pour déposer une réponse à un rapport d'un examinateur pour les demandes sous « ordonnance spéciale » (généralement 3 mois au lieu de 6 mois pour un examen régulier), ce qui signifie que le Demandeur doit être prêt à agir plus rapidement lorsque le rapport d'un examinateur est émis.

Ce mécanisme est le moins restrictif des trois. Il ne dépend pas du domaine de la technologie et offre la plus grande souplesse par rapport au nombre et au type de revendications qui peuvent être présentées, tant que leur objet est suffisamment étayé dans la demande telle que déposée. Il convient toutefois de noter que le Demandeur ne pourra se prévaloir de ce mécanisme si, après le 30 avril 2011, une prolongation de délai est demandée ou si la demande est abandonnée. Dans l'ensemble, ce mécanisme est une bonne option pour maintenir une grande souplesse par rapport aux revendications poursuivies, et/ou si les autres mécanismes ne conviennent pas.

2. Examen accéléré pour « technologies vertes »

Comme son nom l'indique, ce mécanisme s'applique aux demandes de brevet liées aux technologies vertes, telles que définies comme suit :

> *« technologie dont la commercialisation aiderait à remédier à des problèmes environnementaux ou à en atténuer les conséquences, ou à préserver l'environnement et les ressources naturelles. »*

Afin de demander l'examen accéléré pour « technologies vertes » conformément au paragraphe 28(1)(*b*) des *Règles sur les brevets*, il est nécessaire de déposer une requête de devancement d'examen accompagnée qu'une déclaration indiquant que la demande concerne une technologie verte telle que définie ci-dessus. À l'exception du fait qu'aucune taxe officielle supplémentaire n'est requise, ce mécanisme est semblable à l'examen accéléré par « ordonnance spéciale », en ce sens qu'il y a une certaine souplesse dans les revendications qui peuvent être présentées, que l'accélération ne sera plus disponible ou sera perdue en cas de prolongation de délai ou d'abandon, et que la demande doit être accessible au public. Dans l'ensemble, ce mécanisme est une bonne option si la demande se rapporte à une technologie verte.

3. Autoroute du traitement des demandes de brevet (ATDB)

L'ATDB repose sur une série d'accords entre l'OPIC et les offices de brevets partenaires, en vertu desquels un examen accéléré peut être effectué par l'OPIC fondée sur le « produit résultant de travaux réalisés » par l'office de brevets partenaire dans sa demande correspondante. Le « produit résultant de travaux réalisés » désigne généralement les revendications accordées ou délivrées par l'office de brevets partenaire, mais peut également désigner des revendications définies comme nouvelles et inventives par l'office de brevets partenaire agissant en tant qu'autorité de recherche et d'examen international PCT (y compris l'OPIC) dans une demande correspondante PCT. À l'heure actuelle, l'OPIC a conclu des accords d'ATDB avec plus d'une vingtaine de bureaux de brevets partenaires (la liste peut être trouvée ici), et de nouveaux accords sont conclus sur une base régulière.

Bien que la requête d'examen accéléré en vertu de l'ATDB ne nécessite pas le paiement d'une taxe officielle supplémentaire, il est généralement nécessaire de soumettre un amendement avec la requête, pour faire en sorte que les revendications canadiennes soient conformes à celles du bureau de brevets partenaire sur lequel la requête est fondée. On peut également profiter de

Copyright (c) Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. - L.L.P.

l’occasion pour régler les formalités de pratique canadienne. En outre, contrairement aux mécanismes de devancement d’examen décrits précédemment, une requête en vertu de l’ATDB doit être soumise avant l’émission d’un premier rapport d’examen par l’OPIC. Finalement, comme pour les autres mécanismes, la demande doit être accessible au public pour que l’examen soit devancé.

La principale différence entre l’ATDB et les autres mécanismes de devancement d’examen discutés précédemment est que les revendications canadiennes doivent « correspondre suffisamment » à celles jugées acceptables par le bureau de brevets partenaire, offrant ainsi très peu de souplesse par rapport aux revendications qui peuvent être poursuivies dans la demande canadienne. Bien que les prolongations de délais ou l’abandon ne constituent pas des obstacles à l’utilisation de l’ATDB, le devancement de l’examen en vertu de l’ATDB sera retiré si les revendications sont ensuite modifiées de telle sorte que l’OPIC juge qu’elles ne correspondent plus suffisamment à celles de l’office de brevets partenaire. Dans l’ensemble, l’ATDB est une bonne option si le bureau de brevets partenaire a accordé ou émis des revendications qui couvrent toutes les revendications d’intérêt à poursuivre au Canada. Nous vous invitons à lire notre bulletin d’information précédent sur la pratique du double brevet au Canada pour les pièges potentiels de l’examen accéléré selon l’ATDB dans les cas où plusieurs ensembles de revendications sont poursuivis dans de multiples demandes connexes dans la juridiction étrangère (une stratégie courante aux États-Unis, par exemple).

À vos marques, prêts, partez !

Ainsi, si vous avez besoin de vitesse, veuillez nous contacter pour déterminer le mécanisme pour accélérer l’examen qui convient le mieux à votre situation, et bouclez votre ceinture de sécurité !

Copyright (c) Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. - L.L.P.