À vos marques, prêts, partez! Les modifications des pratiques sur les brevets canadiens entrent en vigueur prochainement

10 juillet 2019

Auteur

Serge Shahinian

Associé, Agent de brevets

Le Gouvernement du Canada vient d'annoncer que les nouvelles *Règles sur les brevets* ainsi que certains amendements apportés à la *Loi sur les brevets* entreront en vigueur le 30 octobre 2019. Ces modifications mettent en œuvre le Traité sur le droit des brevets et réduisent le risque d'une perte de droits des déposants mais apporte un lot de changements de pratique. Les changements suivants méritent votre attention.

Phase nationale canadienne d'une demande en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

Pour les demandes déposées au Canada par l'entrée en phase nationale en vertu du PCT :

Le processus sera plus rapide

Le délai pour présenter une requête d'examen sera réduit à 4 ans à compter de la date de dépôt en vertu du PCT (5 ans actuellement) et le délai pour répondre à une action administrative sera réduit à 4 mois pouvant être prolongé de 2 mois sur paiement de frais de prolongation. Le délai actuel étant de 6 mois sans prolongation possible. Par conséquent, les poursuites au Canada prendront généralement moins de temps.

Entrée en phase nationale « tardive »

Il est actuellement possible d'entrer, de plein droit, en phase nationale au Canada après le délai de 30 mois et jusqu'à 42 mois à compter de la date de priorité. Selon les nouvelles règles, une telle entrée en phase nationale dite « tardive » sera uniquement possible si le non-respect du délai initial de 30 mois était involontaire (une déclaration doit être présentée à cet effet). L'Office de la propriété

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

intellectuelle du Canada (OPIC) disposera d'une discrétion pour accepter ou refuser le contenu des déclarations. Il serait donc prudent d'effectuer les entrées en phase nationale avant l'expiration du délai de 30 mois.

Nouveau système de traitement du non-respect des délais de requête d'examen ou de paiement des taxes de maintien

Selon le système actuel, lorsqu'un tel délai n'est pas respecté, 12 mois supplémentaires sont accordés de plein droit par le système d'abandon et de rétablissement, ou par le système de retard de paiement (brevets). Le nouveau système offrira une protection supplémentaire aux déposants puisque le non respect des délais déclenchera la délivrance d'un avis de l'OPIC demandant la réalisation de l'action requise dans un nouveau délai. Cependant, le non-respect de ce nouveau délai donnera lieu à une nouvelle catégorie d'abandon requérant un rétablissement en vertu d'une norme de « diligence raisonnable » (il faudra présenter une déclaration pour démontrer cette diligence). Il faut donc veiller à respecter les délais car nous ne savons pas à l'avance comment l'OPIC appliquera sa discrétion d'accepter ou de refuser les déclarations de « diligence raisonnable ».

Restauration de la priorité

La pratique canadienne deviendra conforme avec les procédures de la restauration du droit de priorité du système PCT. La période de priorité habituelle de 12 mois pourra ainsi être prolongée de 2 mois si le non-respect du délai initial de 12 mois n'a pas été intentionnel (le standard qui s'appliquera au Canada).

Taxes pour les pages de listage des séquences

Bien que les listages des séquences d'acides nucléiques ou d'acides aminés soient présentés en version électronique depuis plusieurs années, ils étaient tout de même compris dans le calcul des taxes liées aux pages excédentaires de l'OPIC payables en sus de la taxe de délivrance. Conformément aux nouvelles pratiques, ce calcul ne tiendra plus compte des listages des séquences présentés en version électronique.

Demandes canadiennes « régulières »

Pour les demandes canadiennes déposées directement à l'OPIC (c.-à-d. non en vertu du PCT), des dispositions mettront en œuvre des modifications équivalentes à celles mentionnées ci-dessus (à l'exception de celle concernant l'entrée en phase nationale « tardive », qui n'est pas applicable). D'autres modifications sont aussi dignes de mention :

Présentation de copies certifiées pour les demandes prioritaires

En ce qui concerne les demandes canadiennes avec revendication de priorité en vertu de la Convention de Paris, il faudra présenter une copie certifiée de ces demandes prioritaires (ou renvoyer l'OPIC à une bibliothèque numérique pour accéder au document). Le délai sera de 4 mois à compter du dépôt ou 16 mois à compter de la date de priorité, selon la date la plus éloignée. Il sera donc bon d'avoir ces copies certifiées en main lors du dépôt au Canada.

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

Moins d’exigences pour obtenir une date de dépôt au Canada

Il sera plus facile d’obtenir une date de dépôt pour les demandes déposées directement puisque les diverses exigences pourront être remplies peu après le dépôt. Notamment, il sera possible de présenter une traduction en anglais ou en français de la demande après le dépôt (contrairement à la procédure pour les demandes en phase nationale au Canada déposées en vertu du PCT). Il sera tout de même recommandé d’avoir tous les documents et renseignements en main lors du dépôt.

Nous pouvons vous aider!

Nous sommes là pour guider les déposants pendant la transition vers cette nouvelle ère des pratiques relatives aux brevets canadiens. N’hésitez pas à communiquer avec un membre de notre équipe!

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