Modifications aux *Règles canadiennes sur les brevets* entrent en vigueur

25 octobre 2019

Auteurs

Serge Shahinian

Associé, Agent de brevets

Julie Gauvreau

Associée, Agent de brevets Associée, et Agent de marques de commerce Associée, et et Avocate

Les nouvelles *Règles sur les brevets* ainsi que certaines modifications apportées à la *Loi sur les brevets* sont entrées 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 apportent 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 :

Un peu plus rapide…

Le délai pour présenter une requête d'examen dans une phase nationale sera réduit à 4 ans à compter de la date de dépôt internationalen vertu du PCT (5 ans actuellement). Ce délai réduit s'appliquera aux phases nationales de demandes PCT ayant une date de dépôt international au 30 octobre 2019 ou après cette date. De plus, le délai pour répondre à une lettre officielle sera réduit à 4 mois pouvant être prolongé de 2 mois sur paiement de frais de prolongation. Le délai actuel est 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

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

30 mois et jusqu'à 42 mois à compter de la date de priorité. En vertu des dispositions transitoires, le système actuel s'appliquera aux phases nationales de demandes PCT ayant une date de dépôt international antérieure au 30 octobre 2019. Les demandes PCT ayant une date de dépôt international au 30 octobre 2019 ou après cette date pourront bénéficier d'une telle entrée en phase nationale dite « tardive » uniquement si le non-respect du délai initial de 30 mois était involontaire (une déclaration doit être présentée en ce sens).

L'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) disposera d'une discrétion pour accepter ou refuser le contenu des déclarations. Il sera donc dorénavant obligatoire d'effectuer les entrées en phase nationale avant l'expiration du délai de 30 mois.

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).

Le nouveau système s'appliquera à toute requête d'examen ou de taxe de maintien dont l'échéance est le 30 octobre 2019 ou postérieure à cette date. 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), et s'appliquera aux phases nationales de demandes PCT ayant une date de dépôt international au 30 octobre 2019 ou après cette date.

Copies certifiées des demandes prioritaires

En vertu du nouveau système, il sera nécessaire de déposer une copie certifiée de toute demande prioritaire (ou renvoyer à une bibliothèque numérique donnant accès à ce document). Notez que de se conformer aux exigences du PCT en matière de copie certifiée lors de la phase internationale satisfera aux nouvelles exigences canadiennes lors de l'entrée en phase nationale canadienne.

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 :

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

Copies certifiées des 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 référer l'OPIC à une bibliothèque numérique, telle que OMPI-DAS, donnant accès à ce 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 avisé d'avoir ces copies certifiées en main lors du dépôt au Canada.

Plus facile d'obtenir une date de dépôt au Canada

Il sera plus facile d'obtenir une date de dépôt pour les demandes déposées directement puisque certaines exigences pourront être remplies après le dépôt,dans un délai prescrit. Il sera notamment 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 requis 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.