Une simplification de l'examen des brevets au Canada à l'horizon

14 juillet 2021

Auteurs

Serge Shahinian

Associé, Agent de brevets

Julie Gauvreau

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

Le droit canadien des brevets a subi plusieurs changements au cours des dernières années, dans de nombreux cas pour répondre aux exigences de divers traités et accords internationaux, y compris ceux du Traité sur le droit des brevets (PLT) et de l'Accord économique et commercial global (AECG). Le 3 juillet 2021, le gouvernement canadien a publié une nouvelle proposition de modification aux *Règles sur les brevets* dont l'objectif principal est de raccourcir l'examen des brevets au Canada afin d'ouvrir la voie à un futur système d'ajustement de la durée des brevets (ADB) conformément à l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM), ainsi que pour aligner la pratique canadienne aux nouvelles exigences relatives aux listages des séquences du Traité de coopération en matière de brevets (PCT).

Les modifications proposées ont été publiées pour une période de consultation publique de 30 jours et peuvent être modifiées par la suite. Par conséquent, on ne sait pas lesquelles des modifications proposées seront retenues et sous quelle forme, et quand la version finale des règles modifiées entrera en vigueur. Cependant les modifications proposées donnent un aperçu des types de changements envisagés par l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC), notamment les suivants :

Frais de revendications excédentaires

Comme de nombreuses juridictions, le Canada envisage l'introduction de taxes applicables aux revendications excédentaires. Une taxe de 100 $ CAD par revendication au-delà de 20 est proposée, qui serait payable au dépôt de la requête d'examen, puis éventuellement recalculée au moment du paiement de la taxe finale si des revendications ont été ajoutées en cours d'examen. Il sera donc avisé de réduire le nombre de revendications avant ou lors du dépôt de la requête d'examen pour limiter ces taxes.

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

Requête pour la poursuite de l’examen (RPE)

L'objectif de cette procédure est de réduire la durée de l’examen des brevets, pour qu’une demande de brevet soit acceptée après un maximum de trois rapports d’examen. L'examen ne pourrait continuer au-delà de trois rapports qu’en déposant un RPE, ce qui permettrait au demandeur d'obtenir jusqu'à deux rapports d’examen supplémentaires. La RPE est également proposé pour renvoyer une demande en examen après la réception d’un avis d’acceptation, remplaçant ainsi le mécanisme actuel (et relativement récent) du retrait de l’avis d’acceptation. Une taxe de 816 $ CA est proposée pour le dépôt d’un RPE.

Avis d’acceptation conditionnel (AAC)

Pour éviter l’émission d’un nouveau rapport d’examen, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada pourra à sa discrétion émettre plutôt un AAC, informant le demandeur que la demande est jugée acceptable, mais que certaines irrégularités mineures sont présentes dans la demande et doivent être corrigées. Le demandeur devrait en réponse corriger les irrégularités et payer la taxe finale, à la suite de quoi le brevet serait émis.

Nouvelle norme PCT de listage des séquences

Compte tenu de l'introduction prochaine (le 1er janvier 2022) de la nouvelle norme PCT « ST.26 » pour le listage des séquences, le Canada prévoit aligner ses exigences en matière de listage des séquences sur celles du PCT, comme le feront aussi les bureaux de plusieurs autres brevets étrangers.

Questions administratives

Les modifications proposées visent aussi à offrir une plus grande souplesse aux demandeurs à différents niveaux. Elles permettent entre autres de corriger certains types d'erreurs et certaines taxes payées à un taux erroné, ce qui était plus strict dans certains cas en vertu des changements à la pratique canadienne entrés en vigueur à la fin de 2019.

Restez à l'écoute!

Tel que noté ci-dessus, la forme finale des amendements et la date de mise en vigueur ne sont pas encore connues. Nous vous tiendrons informés des développements. N'hésitez pas à contacter les membres de notre équipe pour obtenir des conseils tout au long de la transition.

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