Démarrer l’examen en prévision des changements à venir à la pratique canadienne en matière de brevets

3 août 2022

Sous la supervision de

Alain Dumont

Associé, Agent de brevets

Serge Shahinian

Associé, Agent de brevets

Comme nous l'avons annoncé précédemment, le gouvernement canadien a publié des modifications proposées aux *Règles sur les brevets* en juillet 2021. L’objectif principal de ces modifications est de simplifier davantage le traitement des demandes de brevets afin d'ouvrir la voie à un futur système d'ajustement de la durée des brevets (APT) au Canada, conformément aux obligations de l'accord Canada-États-Unis-Mexique. (ACEUM), ainsi que pour aligner la pratique canadienne sur la nouvelle norme de listage des séquences ST.26 du Traité de coopération en matière de brevets (PCT). Les *Règles sur les brevets* modifiées (les « nouvelles règles ») ont maintenant été publiées dans leur version finale et sont très similaires à celles proposées en 2021. Étant donné que la plupart des nouvelles règles entreront en vigueur le 3 octobre 2022, les Demandeurs de brevets doivent sérieusement envisager de demander un examen avant le vendredi 30 septembre 2022, afin d'éviter d’être soumis aux nouvelles pratiques de frais pour revendications excédentaires et de requête pour la poursuite de l’examen (RPE), tel qu’expliqué ci-dessous.

Taxe pour revendications excédentaires

Les nouvelles règles introduiront une taxe gouvernementale de 100 $ CA pour chaque revendication au-delà de 20 revendications. Ces frais seront payables lors de la requête d'examen et seront réévalués lors de l'acceptation afin de déterminer si une taxe pour revendications excédentaires est due lors du paiement de la taxe finale, en fonction des changements au nombre de revendications durant l'examen. Une revendication multi-dépendante ou une revendication énumérant des éléments dans l’alternative comptera comme une seule revendication pour le calcul de la taxe, ainsi l'utilisation de tels formats de revendication n'augmentera pas davantage ces frais.

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

Il est important de noter que cette taxe sera déterminée en fonction du nombre maximal de revendications présentes dans le dossier à tout moment pendant l'examen. Par conséquent, l'ajout de revendications au-delà de 20 pendant l'examen entraînera des frais qui ne pourront pas être réduits ou évités ultérieurement en supprimant ultérieurement les revendications avant l'acceptation. Par exemple, si une demande contenait 15 revendications au moment de la requête d'examen, qui ont été modifiées à 30 revendications lors de l'examen, puis réduites à 18 avant l'acceptation, une taxe pour revendications excédentaires de 1 000 $ CA ((30-20) x 100 $) devra être payée avec la taxe finale, même si la demande ne comportait pas plus de 20 revendications lors de la demande d'examen ou de l'acceptation. Par conséquent, dans le cadre du nouveau système, minimiser ou éviter les frais pour revendications excédentaires exigera non seulement de limiter le nombre de revendications lors de la requête d'examen, mais également de limiter leur nombre tout au long de l'examen. Étant donné que plusieurs demandes sont initialement déposées avec un grand nombre de revendications, le contrôle de ces taxes implique la modification des revendications avant ou lors de la requête d'examen.

Il convient de noter que le droit canadien des brevets, contrairement à celui des États-Unis, ne permet pas le dépôt de demandes de type « continuation ». Par conséquent, les demandes divisionnaires volontaires ne sont généralement pas recommandées au Canada en raison de la stricte doctrine de double brevet en vertu de la loi canadienne, et les objections de double brevet ne peuvent être surmontées par le dépôt d'une renonciation à toute durée excédentaire du deuxième brevet par rapport au premier (« Terminal Disclaimer »). Ces particularités de la pratique canadienne en matière de brevets peuvent limiter la matière pouvant être poursuivie dans les demandes divisionnaires et devront être soigneusement prises en compte par les demandeurs lors de l'élaboration d'une stratégie visant à réduire le nombre de revendications au vu des nouvelles règles.

Requête pour la poursuite de l'examen (RPE)

Les nouvelles règles introduisent également un système de RPE, limitant à un maximum de 3 le nombre de rapports d'examen pouvant être émis afin d'obtenir un avis d'acceptation. La poursuite de l'examen au-delà de trois rapports nécessitera le dépôt d'une RPE, ce qui donnera droit au demandeur de recevoir jusqu'à deux rapports d'examen supplémentaires, après quoi un autre RPE serait nécessaire pour poursuivre l'examen, et ainsi de suite. Le dépôt d'un RPE peut également être utilisé pour réinitialiser l'examen d'une demande acceptée, permettant notamment le dépôt d'amendements après acceptation, remplaçant ainsi la pratique actuelle de demande de retrait de l'avis d'admission. Les frais d'une RCE sont de l'ordre de 816 $ CAD et seront légèrement ajustés sur une base annuelle.

Avis d'acceptation conditionnel (AAC)

Les nouvelles règles introduisent un AAC qui informerait le demandeur que la demande serait acceptable moyennant la correction d'irrégularités mineures avant le paiement de la taxe finale. Si l'examinateur considère que la demande n'est toujours pas acceptable suite à la réponse du demandeur à l'AAC, l'acceptation sera retirée, la taxe finale sera remboursée et la demande retournera en examen.

Nouvelles normes pour les listages des séquences

Compte tenu de la nouvelle norme pour la présentation des listages des séquences « ST.26 » du PCT, le Canada a harmonisé ses exigences en matière de présentation des listages des séquences avec celles du PCT depuis le 1er juillet 2022. Étant donné que les demandes dont la date de dépôt PCT est antérieure à cette date peuvent utiliser la norme ST.25 actuelle ou la nouvelle norme ST.26 lors de l'entrée dans la phase nationale canadienne, l'utilisation de la nouvelle norme n'est pas imminente pour les dépôts de phase nationale au Canada, mais les nouveaux dépôts réguliers (non PCT) au Canada doivent se conformer à la nouvelle norme ST.26 depuis le 1er juillet 2022.

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

Agissez maintenant!

Étant donné que les nouvelles règles sur les taxes de revendication excédentaires et de RPE ne s'appliqueront qu'aux demandes pour lesquelles l'examen est demandé le 3 octobre 2022 ou après, il sera très avantageux pour les demandeurs de demander un examen avant cette date afin de bénéficier du système d'examen actuel, permettant ainsi d'éviter les taxes de revendication excédentaires et les RPE pour toute la durée de l'examen, même après l'entrée en vigueur des nouvelles règles. Les demandeurs doivent donc sérieusement envisager de demander un examen avant le **30 septembre 2022** pour les demandes en instance. Pour aider à optimiser la stratégie de poursuite pour un cas donné ou pour toute autre question, n'hésitez pas à contacter un membre de notre équipe brevets pour obtenir des conseils durant cette transition.

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