Entrée en vigueur du nouveau régime d'ajustement de la durée des brevets au Canada

23 janvier 2025

Auteur

Serge Shahinian

Associé, Agent de brevets

Comme nous l'avions rapporté précédemment, des changements ont été introduits dans la pratique des brevets au Canada en octobre 2022, afin de rationaliser davantage l'examen des brevets canadiens en préparation à un système d'ajustement de la durée des brevets (ADB) au Canada, conformément à l'Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM). Le système d'ADB est établi dans les récentes modifications des *Règles sur les brevets* publiées le 18 décembre 2024 et entrées en vigueur le 1er janvier 2025. Le but du système d'ADB est de compenser les titulaires de brevets pour les retards déraisonnables dans le traitement et la délivrance des demandes par l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC).

Exigences pour l'ADB

Pour être admissible à un ADB, un brevet doit répondre aux critères suivants :

Avoir une date de dépôt (qui est la date de dépôt du PCT pour une demande en phase nationale canadienne) le 1er décembre 2020 ou après cette date;
Avoir une date d'émission le 2 décembre 2025 ou après cette date;
Être délivré après la plus tardive des deux dates suivantes : 5 ans après le dépôt ou 3 ans après la requête d'examen (franchir le seuil « 5/3 » - voir ci-dessous).

En outre, pour obtenir un ADB pour un brevet répondant aux critères susmentionnés, une demande doit être déposée avec des frais (actuellement de 2 500 $ CA) dans les trois mois suivant l'émission du brevet.

Tout ADB sera ajouté au calcul de base de la durée du brevet de « 20 ans à partir du dépôt » et nécessitera également le paiement des taxes de maintien annuelles pendant toute durée de brevet supplémentaire résultant de l'ADB.

Calcul de l'ADB - le seuil « 5/3 »

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

Le point de départ pour le calcul de l'ADB correspond aux jours supplémentaires jusqu'à l'émission du brevet au-delà de la plus tardive des deux dates suivantes :

1. 5 ans à compter de la date d'entrée en phase nationale canadienne pour une demande basée sur une demande PCT, de la date de dépôt canadienne pour une demande non-PCT, ou de la date de soumission (c'est-à-dire la date à laquelle les documents de dépôt divisionnaire sont soumis) pour une demande divisionnaire; ou
2. 3 ans à compter de la date de la requête d'examen.

La prochaine étape du calcul consistera à soustraire des jours supplémentaires susmentionnés tous les jours où le traitement de la demande était entre les mains du demandeur (les jours se chevauchant à cet égard ne sont comptés qu'une seule fois), tels que les retards dans le paiement des frais ou afin de satisfaire des formalités de dépôt, le délai de réponse aux avis de l'OPIC, les prolongations, les périodes d'abandon, la période après le dépôt d'une première requête pour la poursuite de l'examen (RPE), etc. Ainsi, l'ADB se concentre uniquement sur les retards attribuables à l'OPIC.

Considérations pratiques

Une stratégie pour maximiser le potentiel d'obtenir un ADB est de demander l'examen tout juste avant la date limite, qui est de 4 ans à partir de la date de dépôt du PCT pour une demande en phase nationale canadienne, ou de 4 ans à partir de la date de dépôt canadienne pour une demande non-PCT. Cette stratégie vise à tenter de déplacer l'équilibre vers la période (2) mentionnée ci-dessus étant appliquée au calcul de l'ADB. Ce faisant, les retards attribuables au demandeur avant la requête d'examen ne sont plus pertinents pour le calcul. Cette stratégie est moins pertinente pour les demandes divisionnaires, car le délai pour demander l'examen est souvent de seulement 3 mois après la date de soumission des documents de dépôt divisionnaire.

Une autre considération stratégique concerne les cas impliquant l'émission d'un troisième rapport d'examen ou le dépôt d'un RPE. Le dépôt d'une RPE s'applique dans les scénarios suivants :

1. Après l'émission d'un troisième rapport d'examen dans les cas où l'examen a été demandé le 3 octobre 2022 ou après cette date;
2. Réouverture de l'examen après l'acceptation, pour tous les cas.

Étant donné que l'émission d'un troisième rapport d'examen (même dans les cas où l'examen a été demandé avant le 3 octobre 2022) ou le dépôt d'une RPE auront un impact négatif significatif sur le calcul de l'ADB, les demandeurs auraient avantage à essayer d'optimiser la poursuite, de déposer des modifications et de résoudre rapidement les questions pendant l'examen, pour éviter l'émission d'un troisième rapport d'examen et/ou le dépôt d'une RPE. De même, les demandeurs devraient éviter de relancer l'examen après l'acceptation, ce qui nécessite le dépôt d'une RPE (même dans les cas où l'examen a été demandé avant le 3 octobre 2022).

Bien que l'on prévoie[1] que peu de brevets seront admissibles à un ADB compte tenu des facteurs mentionnés ci-dessus et des efforts de l'OPIC pour réduire le délai de traitement des demandes de brevets, dans la plupart des cas, le calcul sera relativement simple, permettant aux demandeurs d'évaluer s'il est judicieux de faire une requête pour obtenir un ADB avant de procéder.

---

1. L'Énoncé d'analyse d'impact de la réglementation publié avec la version finale des nouvelles *Règles sur les brevets* prévoit environ 113 demandes d'ADB par an au cours des 10 prochaines années.

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