

Aperçu des nouvelles règles canadiennes en matière de brevets

En vigueur le 30 octobre 2019

Objectifs

- **Conformité au Traité sur le droit des brevets (PLT)**
- **Harmonisation avec les règles des États-Unis et de l'Europe**
- **Modernisation et simplification des procédures**



Principaux changements

Entrée en phase nationale avant 30 mois.

L'entrée en phase nationale ne pourra plus être retardée jusqu'à 42 mois à compter de la date de priorité, à moins que le demandeur convainque le Bureau des brevets du fait que son défaut de se conformer au délai de 30 mois est involontaire. Ce changement éliminera le recours à l'inscription tardive dans la plupart des cas. Les demandeurs doivent maintenant présumer qu'ils doivent entrer en phase nationale au Canada avant la fin du délai de 30 mois. Ce changement s'appliquera à toutes les demandes déposées en vertu du PCT **à compter du 30 octobre 2019**.

Le rétablissement de la priorité sera maintenant possible si le retard est involontaire.

Si la priorité a été rétablie au cours de la phase internationale (PCT), elle sera maintenant acceptée pour l'entrée en phase nationale au Canada. La date limite pour le rétablissement sera de 14 mois après la date de priorité ou de 1 mois après l'entrée en phase nationale. Il est fortement recommandé de rétablir la priorité pendant la phase internationale, si cela est possible.

Les réponses au Bureau des brevets devront maintenant être fournies dans un délai de quatre mois.

Le Bureau des brevets pourra, à sa discrétion, prolonger ce délai de deux mois, moyennant le paiement de taxes supplémentaires. La prolongation du délai devra être demandée avant l'expiration du délai de 4 mois, et une justification doit être fournie. Toutefois, si la date limite n'est pas respectée, la demande pourra être rétablie de plein droit dans un délai d'un an.

La demande d'examen devra maintenant être présentée au plus tard quatre ans après la date de dépôt canadienne, incluant la date de dépôt en phase internationale (auparavant cinq ans).

Le rétablissement des demandes de brevet abandonnées ne sera plus « de plein droit » dans tous les cas.

Les délais et les exigences de rétablissement varieront en fonction du dépassement de la date limite et de la cause de l'abandon. Le rétablissement ne sera accordé que lors de la production d'une preuve de « diligence raisonnable ». Les demandeurs devront éviter de dépasser les dates limites, en particulier pour le paiement des taxes de maintien et des taxes d'examen.

Introduction des droits des tiers.

Des droits pourront maintenant être conférés à des tiers suite à l'abandon ou l'expiration de brevets ou de demandes de brevets. Ces droits de tiers pourront être utilisés comme moyen de défense contre des accusations de contrefaçon, même si les brevets ou les demandes de brevets sont rétablis par la suite. Dans la plupart des cas, l'abandon temporaire devrait être évité pendant des poursuites afin d'éviter à des tiers d'obtenir de tels droits.

Des questions?

Pour plus de détails, nous vous invitons à communiquer avec nous.



Tuba Yamaç
Associée, agent de brevets

T. 514 397-6724
E. tuba.yamac@bcf.ca



Andréanne Auger
Associée, agent de brevets

T. 514 397-2261
E. andreanne.auger@bcf.ca



Emma Saffman
Agent de brevets sénior

T. 514 397-4756
E. emma.saffman@bcf.ca

Les taxes de maintien en vigueur pour les demandes de brevet en cours de traitement pourront désormais être payées par n'importe quelle partie (pas seulement par l'agent officiel).

Les demandeurs auront plus de souplesse dans le paiement des taxes. Toutefois, le recours à un tiers comportera certains risques. En effet, le Bureau des brevets n'avisera qu'une seule partie désignée d'un défaut de paiement ou d'un abandon. Le Bureau des brevets n'a pas encore émis de directives claires concernant les avis de non-paiement des taxes de maintien. Par conséquent, des abandons accidentels pourraient survenir.

Des procédures simplifiées seront mises en place pour apporter des modifications aux revendications après l'avis d'acceptation et pour enregistrer les changements relatifs aux noms d'inventeurs et de demandeurs.

Ce qui ne change pas

- **Le montant des taxes demeure en grande partie inchangé** (à l'exception de la disparition des taxes relatives aux listages de séquences)
- **Pas de taxes de revendications**

Il est suggéré de mettre toutes les revendications dans un seul brevet

Utiliser des revendications dépendantes multiples
- **Souplesse:** des modifications pourront être apportées aux revendications en tout temps
- **Autoroute du traitement des demandes de brevet (ATDB):** de manière générale, environ 37 % des demandes PCT-ATDB et 26 % des demandes ATDB sont acceptées sans intervention du Bureau. Aucune taxe n'est requise.
- **La prolongation de la durée des brevets pour les produits pharmaceutiques** (max. 2 ans) et les autres dispositions de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne (AECG) restent inchangées.
- **La pratique des demandes divisionnaires demeure problématique**
- **Pas d'équivalent à la « continuation-in-part » américaine**
- **Délai de grâce d'un an pour les divulgations par le Demandeur** (en fonction de la date de dépôt au Canada ou du dépôt de la demande internationale)