



L'AUTOROUTE VERTE OU COMMENT OBTENIR PLUS RAPIDEMENT DES BREVETS « VERTS »

MARINE KÉRARON*
ROBIC, S.E.N.C.R.L.

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

Depuis le 3 mars 2011 au Canada, il est possible de devancer l'examen d'une demande de brevet relative à une technologie dite « verte » sans payer de taxes supplémentaires visant habituellement une telle accélération. Toutefois, différentes conditions s'appliquent pour pouvoir prétendre et obtenir cette accélération. Pourrez-vous emprunter l'autoroute verte canadienne ?

- Votre technologie est-elle considérée comme une technologie verte ?

Selon le nouvel article 28 des *Règles sur les Brevets*¹ entré en vigueur le 3 mars 2011, toute personne peut demander à ce que l'examen d'une demande de brevet soit devancé si celle-ci est relative à une technologie verte. Selon l'alinéa 28(1)b) des *Règles*¹, les technologies considérées vertes sont celles « dont la commercialisation aiderait à remédier à des problèmes environnementaux ou à en atténuer les conséquences, ou à préserver l'environnement et les ressources naturelles ».

Dans le cadre particulier de la chimie, on peut constater que la définition d'une technologie verte selon l'Office de la Propriété Intellectuelle du Canada (OPIC) est moins restrictive que la définition de la « chimie verte » basée sur les douze principes fondateurs énoncés par les chimistes américains Paul Anastas et John C. Warner². Si la technologie que vous avez développée ne répond pas à ces douze principes, elle pourrait cependant correspondre à une technologie verte selon les *Règles*⁴.

© CIPS, 2011.

* Marine Keraron, Ing., M. Sc. A est membre de ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce. Publié dans (Été 2011), Chimiste. Publication 60.024.

¹ La Gazette du Canada, Vol. 145, n° 6, Le 16 mars 2011, « Règles modifiant les Règles sur les brevets », <http://www.gazette.gc.ca>

² P. Anastas et J. C. Warner *Green chemistry, Theory and Practice*, Oxford, Oxford University Press, 1998

ROBIC, SENCRL
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél. : 514 987-6242 Fax : 514 845-7874
www.robic.ca info@robic.com

- Comment accéder à l'accélération d'examen de votre demande « verte »?

Pour pouvoir demander toute accélération d'examen sous l'article 28 des *Règles sur les Brevets*, c'est-à-dire avec paiement d'une taxe³ ou relativement à une technologie verte⁴, votre demande de brevet doit avoir été au préalable publiée⁵ et la Requête en examen⁶ déposée.

Si ces conditions sont remplies, une Déclaration attestant que votre demande de brevet se rapporte à une technologie verte doit alors être soumise au Bureau des Brevets. Elle doit également être accompagnée d'une Requête en devancement d'examen. À la différence d'une accélération d'examen classique³, aucune taxe supplémentaire visant l'accélération de l'examen relatif à une technologie verte⁴ n'est exigée.

Il est à noter que l'Institut de la Propriété Intellectuelle Canadienne (IPIC) a fait remarquer que la validité d'une demande de brevet risque d'être menacée lorsque le demandeur dépose une fausse déclaration. Cependant, selon l'OPIC, « le libellé de la Déclaration est suffisamment général pour s'appliquer à un large éventail d'inventions bénéfiques pour l'environnement et que le niveau de risque est approprié et constitue une mesure dissuasive efficace pour prévenir l'abus du nouveau service »¹ de devancement de l'examen.

- L'examen de votre demande bénéficiera-t-il d'une « vraie » accélération?

Lorsque votre demande de brevet « verte » s'est vue accordée une accélération d'examen, l'OPIC stipule qu'« une réponse sera fournie au demandeur dans les deux mois suivant la date de réception d'une pièce de correspondance à l'OPIC »⁷. Autrement dit, l'OPIC essaiera de délivrer une Notification Officielle du Bureau des Brevets (telle qu'un Rapport d'Examen ou un Avis d'Acceptation) idéalement dans les deux mois suivant la réception de votre Requête en devancement d'examen.

Ce délai est très court. En effet, lors d'une poursuite classique sans accélération d'examen pour des demandes de brevets relatives au secteur de la chimie, un

³ En accord avec l'alinéa 28(1)a des *Règles sur les Brevets*

⁴ En accord avec l'alinéa 28(1)b des *Règles sur les Brevets*

⁵ En accord avec le paragraphe 10 de la *Loi sur les Brevets* (18 mois après date de dépôt)

⁶ En accord avec le paragraphe 35(1) de la *Loi sur les Brevets* (avant le 5^{ème} anniversaire du dépôt)

⁷ <http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr02462.html>

premier Rapport d'Examen est statistiquement émis entre 21 et 26 mois ⁸ après le dépôt de la Requête.

Sur réception d'un Rapport d'Examen, vous disposez alors de trois mois (au lieu des six mois habituels) suivant la date d'émission du Rapport en question pour y répondre. L'OPIC s'engage à répondre de nouveau au demandeur dans les deux mois suivant la réception de cette Réponse. Sur réception d'un Avis d'Acceptation, vous disposez également de 3 mois pour payer la taxe finale de délivrance de votre brevet.

Un brevet se rapportant à une technologie verte pour lequel une accélération d'examen a été accordée pourrait donc être délivré en moins d'un an. Tel qu'indiqué dans le tableau comparatif ci-dessous, la délivrance d'un brevet dans le secteur de la chimie, pour lequel une accélération d'examen n'a pas été requise, survient en moyenne en quatre ans.

Attention : Si votre demande de brevet est abandonnée, par exemple pour ne pas avoir répondu à un Rapport d'Examen ou pour ne pas avoir payé la taxe finale de délivrance dans le délai imparti, elle ne peut alors pas bénéficier de l'accélération d'examen relatif à une technologie verte⁹. Cependant, le Demandeur ou toute personne autre que le Demandeur, peut requérir une accélération classique³ d'examen avec paiement de taxe une fois la demande de brevet rétablie¹.

Procédure engagée	Délai estimé avant délivrance du brevet*
Poursuite classique	4 ans
Poursuite accélérée avec paiement de d'une taxe de 500 \$CAN	< 1 an
Poursuite accélérée relative à une technologie verte ⁴	< 1 an

* à compter de la date de dépôt de la Requête en Examen¹⁰

Attention : Lors de la procédure d'examen accéléré au Canada, s'il existe des demandes de brevet canadiennes non publiées susceptibles de remettre en question la brevetabilité de votre invention, seul l'Examineur canadien en aura connaissance. Celui-ci vous mentionnera alors l'existence de ces demandes

⁸ <http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr02203.html>

⁹ En accord avec l'alinéa 28(2)b) des *Règles sur les Brevets*

¹⁰ <http://www.ippractice.ca/patent-and-trademark-statistics/>

canadiennes non publiées et suspendra l'examen de votre demande jusqu'à leur publication.

- Deux exemples de chimie « verte » qui en profite déjà ...

L'OPIIC publie désormais sur son site internet¹¹ la liste des demandes de brevet pour lesquelles l'accélération d'examen relative à une technologie verte⁴ a été accordée. Cette liste comprend à ce jour les deux demandes suivantes.

La demande de brevet No. CA 2700703 a été publiée le 17 octobre 2010 et la Requête en examen a été déposée le 15 avril 2011. L'invention concerne le traitement de l'eau et propose un appareil et une méthode permettant de contrôler la teneur en chlore des eaux de rivière, résidentielles ou usées. L'invention se concentre particulièrement sur une solution pour résoudre la problématique du contrôle de la teneur en chlore dans les piscines.

La demande de brevet No. CA 2739434 a été publiée le 8 avril 2010 et la Requête en examen a été déposée le 21 avril 2011. L'invention propose une production de biodiesel qui serait simplifiée et plus économique. Plus particulièrement, elle concerne la production d'esters alkyliques d'acides gras. Cette production se fait à partir de l'estérification et hydrolyse simultanée d'une matière première contenant notamment des phospholipides, des acides gras libres et des glycérides.

Ces deux exemples permettent de souligner la diversité des inventions dites « vertes » selon l'OPIIC pour le secteur de la chimie et qui peuvent prétendre à une accélération d'examen. Si vous estimez que votre invention contribuerait à remédier à des problèmes environnementaux ou à en atténuer les conséquences, n'hésitez pas à emprunter cette nouvelle autoroute verte afin d'obtenir potentiellement dans un délai plus court un brevet « vert ».

- Des procédures d'accélération d'examen similaires existent-elles ailleurs ?

Si vous voyez les choses en grand, des procédures d'accélération d'examen de demandes de brevets relatives à une technologie verte ont été mises en place par d'autres pays, notamment l'Australie, la Corée du Sud, le Japon ou encore les États-Unis. Les critères d'accès à la procédure d'accélération et la définition d'une technologie verte varient cependant selon ces pays.

¹¹ http://brevets-patents.ic.gc.ca/opic-cipo/cpd/fra/technologies_vertes.html

ROBIC

- + DROIT
- + AFFAIRES
- + SCIENCES
- + ARTS