



COMMENT ACCÉLÉRER UNE DEMANDE DE BREVET AU CANADA?

GABRIELLE MOISAN ET KARINA LAFLAMME*

ROBIC, SENCRL

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

Quelles sont les options pour accélérer l'examen d'une demande de brevet au Canada? Plusieurs routes et même certaines autoroutes sont disponibles aux inventeurs et demandeurs.

L'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) ne procédera pas à l'examen d'une demande de brevet, à moins qu'une demande d'examen ait été faite dans les cinq ans suivant la date de dépôt/priorité de la demande.

Selon le domaine technologique de l'invention, un premier rapport d'examen est ensuite produit par l'OPIC dans un délai de quelques mois à quelques années suivant la date de dépôt de la demande d'examen. Le demandeur doit soumettre une réponse dans les 6 mois suivant la date d'émission du rapport d'examen. Le nombre de rapports d'examen pouvant être émis avant l'émission d'un avis d'acceptation est illimité. Ainsi, la poursuite d'une demande de brevet peut être un processus de longue haleine.

Heureusement, une fois la demande de brevet publiée et la demande d'examen déposée, un examen accéléré est disponible sur demande au Canada. Il existe quatre options pour accélérer l'examen d'une demande de brevet :

- 1) si l'objet de l'invention est une technologie verte;
- 2) grâce aux programmes d'Autoroute du traitement des demandes (Autoroute du traitement des demandes de brevet (ATDB) et Autoroute du traitement des demandes de brevet-Traité de coopération en matière de brevets (ATDB-PCT));
- 3) grâce à une requête d'examen accéléré sur paiement d'une taxe afin de ne pas mettre en péril les droits de l'entité qui demande l'examen accéléré; et
- 4) grâce à un amendement volontaire.

Chaque option peut varier en ce qui concerne les conditions requises pour faire une demande, qui est capable de faire une telle demande, quand la demande peut être faite, et les frais impliqués.

© CIPS, 2014.

* De ROBIC, s.e.n.c.r.l., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce. Publié dans le Bulletin Automne 2014 (vol. 18 n° 2) du cabinet. Publication 068.184F.

ROBIC, S.E.N.C.R.L.
www.robic.ca
info@robic.com

MONTRÉAL
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874

QUÉBEC
2828, boulevard Laurier, Tour 1, bureau 925
Québec (Québec) Canada G1V 0B9
Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006

1) La technologie verte

Une demande de brevet peut bénéficier d'un examen accéléré si la demande se rapporte à une technologie verte. Le demandeur doit présenter la déclaration suivante à l'OPIC: «a demande se rapporte à une technologie dont la commercialisation aiderait à remédier à des problèmes environnementaux ou à atténuer les conséquences, ou à préserver l'environnement et les ressources naturelles». Le Bureau canadien des brevets n'a pas encore précisé la définition de «technologie verte» et a délibérément laissé la définition large de manière à englober un large éventail d'inventions bénéfiques à l'environnement. Cette option est toujours disponible, même une fois que l'examen a commencé.

Premier rapport du Bureau des brevets

Un premier rapport d'examen devrait être publié dans les deux mois suivant la date de dépôt de la demande d'examen accéléré. Le demandeur peut répondre dans les trois mois suivant la date d'émission du rapport d'examen; un second rapport d'examen (ou une réponse de l'Examinateur) doit être produit dans un délai de deux mois suite à la réception de la réponse du demandeur.

Si le demandeur demande une prolongation pour faire quelque chose par rapport à la demande, ou si la demande est abandonnée avant d'être rétablie, la demande ne pourra plus bénéficier de l'examen accéléré.

Frais

Il n'y a aucune taxe gouvernementale pour ce type d'examen accéléré.

2) Programmes d'Autoroute du traitement des demandes (ATDB et ATDB-PCT)

Les programmes ATDB prévoient qu'une demande de brevet canadienne soit avancée hors de son tour pour examen :

- 1) si un rapport positif a été établi en ce qui concerne une demande de brevet internationale (PCT) correspondante par l'OPIC ou un bureau de brevet étranger coopérant au cours de la phase internationale (ATDB-PCT); ou
- 2) s'il existe une ou plusieurs revendications d'une demande de brevet nationale régulière correspondante pour être jugée recevable par un bureau de brevet étranger coopérant (ATDB)

Pour que la demande canadienne soit avancée hors de son tour dans le cadre des programmes ATDB ou ATDB-PCT, les critères suivants doivent être respectés :

- i. la demande de l'ATDB est déposée par le demandeur;
- ii. l'examen de la demande ne peut pas avoir déjà commencé;
- iii. la demande canadienne de brevet et la demande de brevet à l'étranger (ATDB) ou la demande de brevet canadienne et la demande PCT (ATDB-PCT) formant la base de la demande de l'ATDB doivent avoir la même date la plus ancienne (ceci est la date de priorité ou la date de dépôt); et
- iv. toutes les revendications au dossier de la demande de brevet canadienne, telles que déposées initialement ou telles que modifiées, correspondent suffisamment (c.-à-d. être de la même catégorie et avoir une portée identique ou similaire) à une ou plusieurs des revendications jugées acceptables par l'Office des brevets étranger (ATDB) ou indiquées comme ayant la nouveauté, l'activité inventive et l'application industrielle dans le rapport international (ATDB-PCT);

Les bureaux de brevets de partenaires étrangers actuellement sous le programme ATDB (soit par le ATDB mondial ou d'accords bilatéraux) sont : l'Australie, la Chine, l'Europe, le Danemark, la Finlande, l'Allemagne, la Hongrie, l'Islande, l'Israël, le Japon, la Corée, le Mexique, l'Institut nordique des brevets, la Norvège, le Portugal, la Russie, l'Espagne, la Suède, le Royaume-Uni, Singapour et les États-Unis.

Premier rapport du Bureau des brevets

Une première communication de l'Examineur devrait être délivrée dans les trois mois suivant la date de dépôt de la demande d'examen accéléré dans le cadre des programmes d'Autoroute du traitement des demandes et le demandeur est en droit de répondre dans les six mois suivant la date d'émission du rapport d'examen. Un deuxième rapport d'examen (ou une réponse de l'Examineur) devrait être délivré dans un délai de trois mois suite à la réception de la réponse du demandeur. Si la demande est abandonnée et ensuite rétablie, la demande reste dans le programme de l'ATDB.

Frais

Il n'y a aucune taxe gouvernementale pour ce type d'examen accéléré.

3) Examen accéléré

Selon l'article 28(1) (a) des Règles sur les brevets, sur la demande de toute personne l'OPIC doit avancer hors de son ordre l'examen de la demande, sur

paiement de la taxe, si le défaut de faire progresser l'application est susceptible de porter atteinte aux droits de cette personne. Il est probable que l'OPIIC accordera ce type d'examen accéléré pour l'une des raisons suivantes: une contrefaçon est susceptible de se produire au Canada, une subvention monétaire a été autorisée, un accord avec une tierce partie a été conclu, ou toute autre raison valable. Cette option est toujours ouverte, même une fois que l'examen a commencé.

Premier rapport du Bureau des brevets

Un premier rapport d'examen doit être délivré dans les trois mois suivant la date de dépôt de la demande d'examen accéléré. Le demandeur peut répondre dans les trois mois suivant la date d'émission du rapport d'examen et un second rapport d'examen ou une réponse de l'Examinateur devrait être délivrée dans un délai de trois mois suite à la réception de la réponse du demandeur.

Si le Demandeur demande une prolongation pour faire quoi que ce soit à l'égard de la demande ou si la demande est abandonnée, la demande ne pourra plus bénéficier de l'examen accéléré, mais un second examen accéléré pourrait être demandé lors du paiement de la taxe.

Frais

Ce type de demande d'examen accéléré doit être accompagné d'une taxe gouvernementale de 500 \$.

4) Amendement volontaire

Une fois la requête en examen déposée, et avant l'émission d'un avis d'accord, le demandeur peut à tout moment déposer un amendement volontaire, avec l'espoir de réduire le nombre de rejets et d'accélérer l'émission d'un avis d'accord. Le jeu de revendications peut se baser sur un jeu correspondant de revendications accordées.

Premier rapport du Bureau des brevets

Un premier rapport d'examen doit être délivré dans les 12 à 24 mois suivant la date de dépôt de la requête en examen. Le demandeur peut répondre dans les six mois suivant la date d'émission du rapport d'examen et un second rapport d'examen ou une réponse de l'Examinateur devraient être délivrés dans un délai de 12 mois à la suite de la réception de la réponse du demandeur.

Frais

ROBIC, S.E.N.C.R.L.
www.robic.ca
info@robic.com

MONTREAL
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874

QUÉBEC
2828, boulevard Laurier, Tour 1, bureau 925
Québec (Québec) Canada G1V 0B9
Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006

Il n'y a aucune taxe gouvernementale pour déposer un amendement volontaire.

Tableau résumant le délai pour produire un premier et un deuxième rapport d'examen, le délai de réponse aux rapports d'examen ainsi que les frais associés aux trois options d'accélération d'examen.

Options d'examen accéléré	Production d'un premier rapport ¹	Délai pour répondre au premier rapport ²	Production d'un second rapport ³	Taxe gouvernementale
Technologie verte	2 mois	3 mois	2 mois	Aucune
Programmes ATDB	3 mois	6 mois	3 mois	Aucune
Examen accéléré	3 mois	3 mois	3 mois	500\$
Amendement volontaire	12-24 mois	6 mois	12-24 mois	Aucune

¹ De la date de dépôt de la requête.

² De la date d'émission du premier rapport du Bureau des brevets.

³ De la date de réponse



ROBIC, S.E.N.C.R.L.
www.robic.ca
info@robic.com

MONTRÉAL
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874

QUÉBEC
2828, boulevard Laurier, Tour 1, bureau 925
Québec (Québec) Canada G1V 0B9
Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006

ROBIC, S.E.N.C.R.L.
www.robic.ca
info@robic.com

MONTRÉAL
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874

QUÉBEC
2828, boulevard Laurier, Tour 1, bureau 925
Québec (Québec) Canada G1V 0B9
Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006

ROBIC, S.E.N.C.R.L.
www.robic.ca
info@robic.com

MONTRÉAL
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874

QUÉBEC
2828, boulevard Laurier, Tour 1, bureau 925
Québec (Québec) Canada G1V 0B9
Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006

ROBIC, S.E.N.C.R.L.
www.robic.ca
info@robic.com

MONTRÉAL
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874

QUÉBEC
2828, boulevard Laurier, Tour 1, bureau 925
Québec (Québec) Canada G1V 0B9
Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006