

CHANGEMENTS AU RÉGIME DU PCT DEPUIS LE 1^{ER} JANVIER 2004

Nadine Beauger, David Enciso et Luc Morin*

LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L.

Avocats, agents de brevets et de marques

Centre CDP Capital

1001, Square-Victoria – Bloc E – 8^e étage

Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7

Tél. (514) 987 6242 - Fax (514) 845 7874

info@robic.com – www.robic.ca

Le PCT ("**P**atent **C**ooperation **T**reaty") facilite les démarches pour l'obtention de brevets dans plusieurs pays, par l'entremise d'une demande internationale unique rédigée dans une seule langue officielle et déposée auprès d'un seul bureau.

Certains changements ont été apportés au régime du PCT depuis le 1^{er} janvier 2004.

Une opinion écrite accompagne maintenant le Rapport de Recherche Internationale (RRI) émis par l'Administration chargée de la recherche internationale (ACRI) en vertu du Chapitre I des procédures PCT. Le RRI fait toujours état des documents de l'art antérieur découverts par l'ACRI se rapprochant le plus de l'invention. Comme avant, l'ACRI attribue à chacun des documents une catégorie selon son degré de pertinence vis-à-vis l'invention revendiquée dans la demande. Mais maintenant, l'ACRI fournit également une opinion expliquant les raisons ayant motivé l'ACRI à attribuer les catégories aux documents en question. Sous l'ancien régime, le Demandeur n'avait droit à une telle opinion écrite qu'à condition de demander l'examen en vertu du chapitre II des procédures PCT et verser les taxes réglementaires exigées à ce sujet. Le passage en chapitre II avait un autre effet, soit celui de repousser de dix (10) mois l'échéance pour procéder aux entrées en phase nationale dans les pays. Maintenant, l'échéance est repoussée inconditionnellement sans qu'il soit nécessaire de demander l'examen de la demande, sauf si le Demandeur procède aux entrées en phase nationale directement dans certains pays plutôt que de passer par la phase régionale couvrant ces pays. Le Demandeur peut mettre à profit ce temps supplémentaire pour commercialiser l'invention, juger son potentiel commercial, aller chercher du financement, etc., sans coûts additionnels.

© CIPS, 2004.

* De LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce. Publié dans le Bulletin Automne 2004 (vol 8, n° 4). Publication 068.064F.

Dans le cas où le RRI et l'opinion écrite sont à caractère négatif, le Demandeur a davantage d'éléments pour décider de la pertinence de demander l'examen de la demande en vertu du chapitre II des procédures pour tenter de faire renverser la position prise par l'ACRI. Ceci est d'autant plus important car les conclusions présentées dans le Rapport d'examen préliminaire international (REPI) sont susceptibles d'influencer la position que les Bureaux nationaux des brevets prendront à l'égard de la brevetabilité de l'invention.

A ce sujet, le REPI est maintenant émis par l'Administration chargée de l'examen préliminaire international (ACEPI) au terme des procédures PCT (30^e ou 31^e mois à partir de la date de dépôt/priorité de la demande PCT, selon les pays), que le Demandeur se soit prévalu ou non des procédures d'examen en chapitre II. Dans la négative, le REPI est simplement calqué sur l'opinion écrite. S'il y a eu examen, le REPI tient compte des échanges tenus entre le Demandeur et l'ACEPI concernant la brevetabilité de l'invention et le respect des autres exigences de la pratique en la matière.

Sous le nouveau régime, tous les États contractants liés au PCT sont automatiquement désignés, ce qui élimine les risques d'omissions involontaires, contrairement au régime précédent.

Quant aux coûts, une taxe forfaitaire de dépôt remplace maintenant les taxes de base et de désignation qui étaient auparavant exigées. L'OPIC est devenu, depuis le 26 juillet 2004, l'ACRI et l'ACEPI pour les demandes internationales (PCT) déposées par les Demandeurs (résidents et ressortissants) canadiens. C'est donc dire que toutes les procédures du PCT sont maintenant entièrement effectuées par l'OPIC et non plus par l'Office européen des brevets (OEB).

Ce changement administratif entraîne certaines répercussions possiblement plus positives que négatives pour les Demandeurs canadiens. Entre autres, au niveau pécuniaire, toutes les taxes réglementaires exigées en vertu des procédures PCT seront perçues par l'OPIC en dollars canadiens. Le facteur relatif au taux de change entre le Canada et l'Europe n'intervient plus dans le calcul de certaines de ces taxes réglementaires. De plus, il appert que le montant de la taxe d'examen préliminaire international exigée par l'OPIC est beaucoup moindre (même inférieur à la moitié considérant le taux de change avec l'Europe) que lorsque l'examen se faisait à l'OEB. Cependant, dans les cas où les Demandeurs poursuivaient les procédures en vertu de la Convention sur le brevet européen (CBE), les taxes exigées par l'OEB étaient auparavant réduites de 75% puisque l'examen de la demande PCT avait déjà été effectué en bonne partie par un examinateur de l'OEB. Maintenant, puisque l'examen est effectué par l'OPIC, les Demandeurs canadiens n'ont

plus droit à cette réduction de taxes. Par contre, les coûts plus élevés d'examen PCT n'auront plus à être assumés pour les Demandeurs qui ne poursuivent pas par la suite les démarches auprès de l'OEB.

Le fait que l'OEB effectuait auparavant les recherches internationales pouvait s'avérer intéressant pour les Demandeurs canadiens, car la méthodologie de l'OEB en matière de recherches est différente de celle de l'OPIC. Les résultats des recherches internationales étaient régulièrement complémentaires à ceux obtenus par exemple lors de recherches préliminaires en brevetabilité faites par l'agent avant le dépôt de la demande internationale. Cela permettait donc de réduire davantage l'incertitude qu'un document pertinent soit cité par un examinateur au niveau des procédures nationales subséquentes. Les Demandeurs canadiens ne peuvent plus maintenant bénéficier de recherches effectuées par l'OEB.

Par ailleurs, le fait que l'examen de la demande PCT soit réalisé par un examinateur canadien est susceptible de faciliter les démarches des Demandeurs canadiens qui n'auront plus à faire face à des objections d'ordre formel découlant des exigences typiques à la pratique européenne, comme c'était le cas auparavant. De plus, les pratiques canadienne et américaine sont similaires en ce qui concerne la forme des demandes de brevets. À l'inverse, pour les Demandeurs poursuivant les démarches auprès de l'OEB après les procédures internationales, il est probable qu'un niveau d'intervention plus élevé soit nécessaire pour conformer la demande aux exigences de la CBE. Cependant, les interventions seront restreintes à la demande européenne, ce qui est un avantage majeur compte tenu de la jurisprudence dans certains pays, tels les États-Unis, où chaque intervention peut avoir des effets négatifs sur le degré de protection obtenu pour l'invention.

Le fait que l'examen international soit effectué par l'OPIC plutôt que par l'OEB peut aussi avoir des répercussions sur la brevetabilité de certaines matières étant donné la position prise par l'OPIC comparativement à l'OEB et à d'autres pays concernant, par exemple, la brevetabilité des formes de vie supérieures, des logiciels et des méthodes d'affaires. L'OPIC ne s'est pas encore prononcé sur le traitement des demandes PCT qui porteront sur ce genre de matières.

De plus amples informations sur le régime du PCT sont disponibles sur le site web de Robic à l'adresse www.robic.ca.

ROBIC

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

