

Réponse de l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC) à la *Consultation sur les questions d'harmonisation du droit matériel des brevets de l'OPIC et d'ISDE*

Mémoire présenté à
l'Office de la propriété intellectuelle du Canada
et
au Secteur des stratégies et politiques d'innovation (SSPI) d'Innovation,
Sciences et Développement économique Canada
cipoconsultations-opicconsultations@ised-isde.gc.ca

Le 22 août 2022

INTRODUCTION

L'Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC) est l'association professionnelle à laquelle adhèrent les agents de brevets, les agents de marques de commerce et les avocats spécialisés dans tous les secteurs du droit de la propriété intellectuelle. L'IPIC compte plus de 1 700 membres, dont des praticiens exerçant dans des cabinets d'avocats et des agences de toutes tailles, des praticiens exerçant à titre individuel, des professionnels internes de la propriété intellectuelle en entreprise, des fonctionnaires et des universitaires. La clientèle de nos membres se compose de pratiquement tous les types d'entreprises, d'universités et d'autres institutions canadiennes ayant un intérêt pour la PI (brevets, marques de commerce, droit d'auteur et dessins industriels) au Canada ou ailleurs, de même que d'entreprises étrangères détenant des droits de PI au Canada.

L'IPIC est heureux de répondre à la demande de commentaires sur les questions d'harmonisation du droit matériel des brevets de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) et du Secteur des stratégies et politiques d'innovation (SSPI) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada¹.

Sur la base d'un examen des propositions des utilisateurs par IT3, la FICPI et l'AIPPI sur diverses questions d'harmonisation du droit matériel des brevets, l'IPIC appuie et recommande certaines propositions et modifications concernant le délai de grâce et les demandes interférentes, en particulier en ce qui concerne la double protection par brevet.

¹ https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/h_wr05097.html.

DÉLAI DE GRÂCE

En général, l'IPIC privilégie la souplesse en ce qui concerne les délais de grâce, en se fondant sur les raisons suivantes :

- Les entreprises en démarrage, les petites et moyennes entreprises (PME) et les chercheurs universitaires sont souvent contraints de publier ou de divulguer les résultats de leurs études, de leurs découvertes et de leurs prototypes – plus tôt et avec moins de considération pour la protection de la propriété intellectuelle que les grandes entreprises – en faveur des possibilités commerciales ou de recherche.
- Des règles plus strictes relatives au délai de grâce imposeraient un fardeau et des coûts excessifs, en particulier aux entreprises en démarrage, aux PME et aux chercheurs universitaires sous-financés.

Même lorsque les entrepreneurs comprennent que la protection par brevet de leur invention est importante pour leur succès commercial, certains d'entre eux estiment que la divulgation de leur invention lors d'une conférence, d'un salon professionnel ou d'une réunion avec des investisseurs portant sur le dépôt de demandes provisoires aux États-Unis est nécessaire pour obtenir un financement. Malgré l'expérience et les connaissances, obtenir un financement significatif peut prendre jusqu'à un an ou plus. Par conséquent, pour les entrepreneurs, un délai de grâce souple favoriserait leur succès et leur survie.

L'IPIC a observé que cette réalité pratique s'appliquait à divers demandeurs et, par conséquent, il craint qu'un délai de grâce plus strict et plus complexe impose un fardeau excessif aux demandeurs au Canada.

Par conséquent, l'IPIC donne les points de vue suivants sur les propositions d'IT3, de la FICPI ou de l'AIPPI sur diverses questions énoncées dans les documents de consultation :

a) Durée

L'IPIC appuie les propositions de la FICPI et de l'AIPPI pour une durée de douze mois pour un délai de grâce et s'oppose à une durée plus courte, comme celle de six mois proposée par IT3.

b) Calcul à partir de

L'IPIC appuie les propositions d'IT3 et de l'AIPPI pour le calcul du délai de grâce à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité, selon la première de ces deux dates. La mise en œuvre de ce changement au Canada donnerait aux demandeurs (en particulier les PME

canadiennes) le temps supplémentaire nécessaire pour organiser et coordonner les stratégies de dépôt des brevets. Ce changement permettrait également au Canada de s'harmoniser davantage avec les États-Unis, évitant ainsi un écueil commun résultant de la confusion avec le fait que le Canada a un calcul différent.

c) Les divulgations résultant de la publication correcte d'une demande par un office à 18 mois ne bénéficient pas d'un délai de grâce

En général, l'IPIC n'appuie pas les propositions d'IT3, de la FICPI ou de l'AIPPI qui restreignent les délais de grâce par type de divulgation antérieure. L'IPIC appuie le statu quo au Canada, selon lequel les divulgations publiées à la suite de la publication appropriée d'une demande par un office bénéficient d'un délai de grâce.

La restriction des délais de grâce par type de divulgation antérieure est inutilement déroutante et porte préjudice injustement aux PME, en particulier aux entrepreneurs et aux entreprises en démarrage. Les petites entreprises recueillent souvent des fonds par étapes, ce qui limite leur capacité à demander la protection mondiale par brevet dès le début tout en poursuivant la recherche et le développement. Des fonds supplémentaires ne sont pas toujours disponibles suffisamment tôt pour permettre à l'entreprise de déposer des demandes internationales ou de procéder à des entrées en phase nationale sur une base spéculative avant qu'elle n'ait eu l'occasion d'exploiter des possibilités d'affaires dans d'autres pays. Une règle excluant les publications de demandes de brevet du délai de grâce a donc un effet défavorable disproportionné sur les petites entreprises et augmente l'obstacle à l'entrée en concurrence avec les grandes et multinationales établies.

d) Obligation de déclaration

L'IPIC n'appuie pas l'obligation de déclaration relative aux divulgations préalables au dépôt pour l'obtention d'un délai de grâce. Une telle obligation impose des fardeaux sans aucun avantage correspondant.

L'obligation de déclaration proposée ne résout aucun problème nécessitant une solution. La position d'IT3 est que la déclaration est nécessaire pour fournir un avis à des tiers. Toutefois, il n'y a aucune raison de conclure que des tiers bénéficieraient d'un tel avis. Si un délai de grâce s'applique aux divulgations préalables au dépôt, en l'absence d'avis, le tiers comprendrait déjà que les divulgations du demandeur ou de ceux qui agissent pour ce dernier à l'intérieur du délai de grâce sont exclues des considérations de brevetabilité.

D'autre part, cette obligation créerait un fardeau et des coûts supplémentaires pour les demandeurs, en particulier pour les entreprises en démarrage ou les PME canadiennes; cela

créerait également un fardeau supplémentaire pour les bureaux des brevets qui doivent enregistrer de telles déclarations.

Au-delà de tout fardeau administratif, il est parfois difficile d'évaluer si l'objet revendiqué a été divulgué ou si une divulgation était réalisable et est devenue accessible au public². Un demandeur qui décide de bonne foi de ne pas déposer une déclaration peut par la suite constater que la validité de son brevet a été contestée simplement parce qu'il n'a pas satisfait à une règle administrative complexe.

e) Publication de la demande pour laquelle le délai de grâce a été invoqué

Étant donné que l'IPIC n'appuie pas l'obligation de déclaration pour un délai de grâce, il n'appuie pas non plus la publication accélérée d'une demande de brevet en raison du délai de grâce.

f) Défense de l'utilisateur intermédiaire (DUI)

La DUI est un nouveau concept proposé par IT3 pour inciter à la présentation d'une déclaration concernant les divulgations préalables au dépôt; toutefois, comme nous l'avons mentionné, l'IPIC ne soutient pas une obligation de déclaration pour les délais de grâce et n'appuie donc pas la proposition d'IT3.

² Par exemple, dans *Wenzel Downhole Tools Ltd. c. National-Oilwell Canada Ltd.*, [2012 CAF 333](#), on s'attendait à ce qu'un palier de butée dans un moteur de forage de fond ait été « accessible au public » lors d'une location à un tiers. Dans une décision partagée à deux contre un sur la question de l'antériorité, la Cour d'appel fédérale a jugé qu'elle était accessible, parce que le public avait une « possibilité d'accès » au palier, malgré le fait que celui-ci ait été installé dans un tube de métal, des outils spéciaux auraient été nécessaires et ces outils n'auraient généralement pas été disponibles sur le site : par. 69, 74 à 77. La question de savoir si le public s'est effectivement prévalu de cette possibilité n'était pas pertinente : *ibid*, par. 68.

DROITS D'USAGE ANTÉRIEUR

L'IPIC n'est pas en mesure d'appuyer ou de recommander des changements par rapport au statu quo au Canada. Étant donné que les dispositions de l'article 56 de la *Loi sur les brevets* relatives aux droits d'usage antérieur n'ont été modifiées qu'en décembre 2018 et que la jurisprudence n'a pas interprété les dispositions modifiées, compte tenu aussi des diverses approches soulevées lors des consultations, il est prématuré de s'engager sur un modèle particulier de droits d'usage antérieur (« DUA »).

À l'heure actuelle, l'IPIC appuie le concept des DUA pour des activités clairement définies, ainsi que l'exigence que l'utilisateur antérieur agisse de bonne foi.

DEMANDES INTERFÉRENTES

L'IPIC appuie les points de vue suivants sur les demandes interférentes :

a) « Distance » entre les deux demandes, c'est-à-dire différence entre le contenu de la première demande et celui de la deuxième demande

L'IPIC appuie uniquement la norme actuelle de nouveauté, conformément aux propositions de la FICPI et de l'AIPPI. L'IPIC n'appuie pas la proposition d'IT3 d'examiner les connaissances générales courantes et l'évidence pour l'analyse de la « distance ».

b) Interdiction de la double protection par brevet

L'IPIC est favorable à la limitation de l'interdiction de la double protection par brevet à la double protection par brevet de type nouveauté uniquement (les revendications ayant une portée identique), conformément aux propositions d'IT3 et de la FICPI.

L'IPIC réitère sa préoccupation de longue date à l'égard de la loi et de la pratique canadiennes strictes sur la double protection par brevet. Comme il est indiqué dans le mémoire de l'IPIC sur les modifications apportées aux *Règles sur les brevets*, publié au préalable dans la partie I de la *Gazette du Canada*³, la règle canadienne stricte contre la double protection par brevet n'est pas harmonisée à celle des États-Unis, ni même de l'Australie, qui a été citée comme modèle dans le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation (REIR) ou l'analyse coûts-avantages qui l'accompagne⁴. Aux États-Unis, la double protection par brevet pour l'évidence peut être surmontée par un abandon de termes⁵. L'Australie n'interdit que la double protection par brevet relatif à la même invention et permet le chevauchement⁶. Ce manque d'harmonisation constitue un piège pour les demandeurs habitués à des règles différentes dans leur pays d'origine.

Étant donné que la double protection par brevet dépend de l'interprétation des revendications initiales et divisionnaires, il peut être difficile pour les demandeurs ou les brevetés de savoir à l'avance si l'OPI ou les tribunaux considéreront que deux inventions sont distinctes quant à la

³ IPIC, « Submission on the Rules Amending the Rules, Amending the Patent Rules, Canada Gazette, Part I, Volume 155, Number 27, July 3, 2021 », 3 août 2021, aux pages 13, 16-17, [https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/vwapi/IPIC_AmendedPatentRules-submission_Aug3_2021-IPIC.pdf/\\$FILE/IPIC_AmendedPatentRules-submission_Aug3_2021-IPIC.pdf](https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/vwapi/IPIC_AmendedPatentRules-submission_Aug3_2021-IPIC.pdf/$FILE/IPIC_AmendedPatentRules-submission_Aug3_2021-IPIC.pdf).

⁴ OPI, *Rules Amending the Patent Rules: A Cost Benefit Analysis*, mai 2021.

⁵ 35 USC § 253(b); 37 CFR § 1.321(c), (d).

⁶ *Smith Kline Beecham p.l.c.'s Application* [2000] APO 54, cite dans le manuel de pratique et de procédure du Bureau des brevets de l'Australie, chapitre 2.18.6, à l'adresse : <https://manuals.ipaustralia.gov.au/patent/2.18.6-same-invention>.

brevetabilité. Afin d'éviter cette incertitude, il est conseillé aux demandeurs de présenter des revendications à tous les modes de réalisation possibles afin de déclencher une objection soulevée au sujet de l'unité de l'invention. Parfois, ces revendications ne peuvent faire l'objet de poursuites étrangères tant que l'examen de la demande canadienne est en cours, ce qui entraîne des retraits de l'acceptation et un temps d'attente prolongé. En vertu des modifications qui entreront en vigueur le 3 octobre 2022, au lieu de retraits de l'acceptation, il sera nécessaire de demander un examen continu et de payer des taxes deux fois plus élevées.

L'IPIC recommande la mise en œuvre des renonciations de termes au Canada.

La modification de la *Loi sur les brevets* et des *Règles sur les brevets* visant à étendre les dépôts de demandes divisionnaires à des inventions qui ne sont pas identiques à l'invention de la demande ou du brevet original, mais qui visent un élément brevetable distinct de celle-ci (ce que l'on appelle aux États-Unis une « *continuation* ») et à protéger le public en exigeant une renonciation de termes qui stipule que tous ces brevets doivent appartenir à la même personne et expirer le même jour, permettrait probablement une portée appropriée de protection pour les inventions supplémentaires, réduirait l'examen prolongé dans de nombreux cas et harmoniserait le droit des brevets avec notre principal partenaire commercial.

Dans un exemple réel, l'entreprise canadienne en démarrage A, en raison de ressources limitées, ne pouvait rédiger qu'environ une demande de brevet par année pour dépôt aux États-Unis et au Canada. Ce rythme était suffisant pour l'entreprise en démarrage A, car, aux États-Unis, elle avait pu compléter chaque demande de brevet en déposant une demande de « *continuation* » ou une demande divisionnaire pour étendre sa protection par brevet. Toutefois, l'entreprise en démarrage A n'a pu faire de même au Canada en raison d'une loi et d'une pratique plus strictes en matière de double protection par brevet. L'entreprise en démarrage A a décidé de déplacer son principal marché et ses activités de collecte de fonds vers les États-Unis seulement.

Pour de nombreuses entreprises en démarrage et PME, la rédaction et la poursuite d'une demande de brevet nécessitent un engagement important, car ces activités accaparent généralement des ressources clés, y compris les meilleurs ingénieurs, les fonds et ainsi de suite, alors que ces mêmes ressources pourraient être utilisées pour d'autres activités liées aux recettes. Presque toutes les entreprises en démarrage et les PME cherchent des moyens de maximiser la valeur de leur PI existante, ce qui augmentera par conséquent leurs chances de succès et de survie au Canada et dans d'autres pays. Par conséquent, la capacité d'élargir la portée de la protection par brevet au moyen de demandes divisionnaires volontaires favoriserait cette croissance.

Pour les États-Unis, le dépôt de demandes divisionnaires ou de « *continuation* » est une façon privilégiée d'étendre la protection par brevet à partir d'une seule demande de brevet. Le niveau de risque pour le dépôt de demandes divisionnaires ou de demandes de « *continuation* » aux États-Unis est relativement faible pour les entreprises en démarrage et les PME, car l'USPTO prévoit des procédures administratives (c.-à-d. des renoncements de termes, pour traiter les refus de doubles brevets et pour obtenir ou élargir la portée de la protection par brevet).

COLLABORATION FUTURE

L'IPIC remercie l'OPIC et le SSPI de l'occasion qui lui est offerte de répondre à la Consultation sur les questions d'harmonisation du droit matériel des brevets.

Bien que l'IPIC n'ait pas de recommandations particulières sur les questions relatives aux droits d'usage antérieur, il encourage l'OPIC et le SSPI à examiner nos commentaires et recommandations sur le délai de grâce et les demandes interférentes, en particulier sur le sujet de la double protection par brevet. L'IPIC se fera un plaisir d'examiner ces points plus en détail avec l'OPIC et le SSPI et attend avec intérêt les discussions futures sur cette initiative.

Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de la présentation de l'IPIC, veuillez les adresser au PDG de l'IPIC, Adam Kingsley, par courriel (akingsley@ipic.ca) ou par téléphone (613 234-0516).