

## **Modifications aux Règles sur les brevets**

### **Correspondant autorisé, requête d'examen, listages des séquences et modifications reflétant le *Traité sur le droit des brevets***

La présente série de modifications proposées aux *Règles sur les brevets* comprend des changements qui devraient être, en règle générale, considérés comme étant « favorables au demandeur ». Les modifications visent à protéger les droits des demandeurs dans les cas où ils ne se soumettent pas à certaines exigences en matière de procédure. La série de modifications diminue également certaines exigences en prévoyant une plus grande souplesse quant aux personnes autorisées à payer une taxe et à rétablir une demande abandonnée. Enfin, la série de modifications porte également sur les taxes liées aux listages des séquences déposés par voie électronique et sur le délai prescrit pour présenter une requête d'examen.

Certaines modifications proposées sont puisées directement du *Traité sur le droit des brevets* (le *Traité*). Le *Traité* simplifie et coordonne les exigences formelles que les États membres peuvent appliquer en matière de demandes de brevet. Bien que le Canada n'ait pas encore pris de décision finale quant à son adhésion au *Traité*, les présentes modifications sont proposées soit pour rendre les *Règles sur les brevets* conformes au *Traité* dans le cas où le Canada y adhérerait, soit, suivant le génie du *Traité*, pour simplifier certaines exigences formelles et éviter la perte des droits conférés aux titulaires de brevet lorsque ces exigences ne sont pas remplies.

#### ***Modification proposée n° 1 - Communications***

L'exigence prévue à l'alinéa 7c) des *Règles sur les brevets* indiquant que toute communication adressée au commissaire au sujet d'une demande doit contenir le titre de l'invention n'est pas conforme à l'article 8(5) et à la règle 10(1) du *Traité*. Il est proposé que l'article 7 des *Règles sur les brevets* dispose qu'il soit seulement préférable, sans être indispensable, de soumettre le titre. L'article 7 serait modifié plus ou moins comme suit :

7. Toute communication adressée au commissaire au sujet d'une demande :
  - a) contient les renseignements suivants :
    - (i) le nom du demandeur ou de l'inventeur;
    - (ii) le numéro de la demande, si un numéro lui a été attribué par le Bureau des brevets;
  - b) contient de préférence le titre de l'invention.

#### ***Modification proposée n° 2 – Document de priorité***

L'article 89 des *Règles sur les brevets* est potentiellement incompatible avec la règle 4(1) du *Traité* en ce sens qu'il ne prescrit aucun délai quant au moment où un examinateur peut exiger du demandeur qu'il dépose une copie certifiée conforme d'une demande de brevet antérieurement déposée. La règle 4(1) du *Traité* prévoit qu'une copie peut être exigée « dans un délai d'au moins 16 mois à compter de la date de dépôt de la demande antérieure en question ou, lorsqu'il y en a plusieurs, à compter de la date de dépôt la plus ancienne de ces demandes antérieures ».

Il est proposé d'ajouter une restriction précise à l'article 89 des *Règles sur les brevets* quant au moment où une copie peut être exigée.

De plus, l'article 89 des *Règles sur les brevets* n'est potentiellement pas conforme à la règle 4(3) du Traité, laquelle interdirait à l'OPIC d'exiger une copie d'un document de priorité si ce dernier était accessible à l'OPIC auprès d'une bibliothèque numérique agréée à cet effet [l'OMPI travaille actuellement sur la création d'une telle bibliothèque numérique pour les documents de priorité].

Il est en outre proposé que ces restrictions précises soient ajoutées à l'article 89 des *Règles sur les brevets*.

L'article 89 des *Règles sur les brevets* serait modifié plus ou moins comme suit :

- 89.** (1) Lorsque l'examineur prend en compte, en application des articles 28.1 à 28.4 de la Loi, une demande de brevet antérieurement déposée de façon régulière sur laquelle la demande de priorité est fondée, il peut exiger du demandeur, au choix de ce dernier :
- a) soit qu'il dépose une copie certifiée conforme de cette demande de brevet ainsi qu'un certificat du bureau des brevets où elle a été déposée, indiquant la date de dépôt effectif;
  - b) soit qu'il rende accessible la copie de la demande de brevet antérieurement déposée de façon régulière au Bureau des brevets auprès d'une bibliothèque numérique considérée comme étant agréée à cet effet dans la *Gazette du Bureau des brevets* et qu'il informe le commissaire que cette copie est accessible.
- (2) La demande prévue au paragraphe (1) ne doit pas être adressée avant l'expiration du délai prévu au paragraphe (3) :
- a) si la demande de priorité est fondée sur une seule demande de brevet antérieurement déposée, à compter de la date du dépôt de cette demande de brevet;
  - b) si la demande de priorité est fondée sur deux ou plusieurs demandes de brevet antérieurement déposées, à compter de la date du dépôt de la première de ces demandes.
- (3) Le délai est :
- a) de 16 mois moins le délai pour répondre à la demande déterminé par le commissaire conformément à l'alinéa 73(1)a) de la Loi, si ce délai est plus court que six mois;
  - b) de dix mois dans tous les autres cas.

### ***Modification proposée n° 3 – Changement de noms***

L'article 39 des *Règles sur les brevets* n'est pas conforme à la règle 15(4) du Traité, lequel, en matière de requêtes en inscription d'un changement de nom du propriétaire d'un brevet ou d'une demande, prévoit qu'« une Partie contractante ne peut exiger que des preuves soient fournies à l'office que dans le cas où celui-ci peut raisonnablement douter de la véracité d'une indication figurant dans la requête ».

Il est proposé que l'article 39 des Règles sur les brevets soit modifié afin qu'aucune preuve ne soit exigée lorsque le demandeur soumet un changement de nom. L'article 39 serait rédigé comme suit :

- 39.** S'il n'y a pas de changement quant à la personne du propriétaire actuellement reconnu d'un brevet ou d'une demande mais que son nom a changé, le commissaire doit reconnaître ce changement de nom à la demande du propriétaire.

***Modification proposée n° 4 – Représentation – communication avec le Bureau***

L'article 6 des *Règles sur les brevets* prévoit que dans le cadre de la poursuite ou du maintien d'une demande, le commissaire ne communique qu'avec le correspondant autorisé, soit l'agent des brevets s'il est nommé.

Les dispositions de cet article peuvent soulever un problème lorsque le Bureau reçoit des instructions claires de la part du demandeur, mais ne peut en tenir compte puisque la communication ne vient pas du correspondant autorisé.

Puisque des délais sont prescrits dans les lois, les communications avec le Bureau qui ne sont pas reconnues pourraient poser de multiples problèmes, notamment la perte des droits conférés aux titulaires de brevet.

Il est proposé que les Règles sur les brevets soient modifiées de sorte que, lorsque le Bureau reçoit des instructions concernant une demande de la part d'un agent pour lequel aucune preuve de nomination n'a été consignée au Bureau, le commissaire avise le demandeur afin qu'il soumette la nomination de l'agent. Si le demandeur ou l'agent de brevet confirme la nomination de l'agent au Bureau, les instructions seraient réputées reçues de la part du correspondant autorisé.

L'article 22 des *Règles sur les brevets* serait modifié et le nouvel article 22.1 serait ajouté, dont le texte serait plus ou moins comme suit :

- 22.** Tout acte fait par l'agent de brevets nommé conformément au paragraphe 20(2) ou le coagent nommé conformément au paragraphe 21(3) ou les concernant a le même effet que l'acte fait par le demandeur ou le concernant.

- 22.1** (1) Si l'agent de brevets qui réside au Canada mais qui n'a pas été nommé conformément au paragraphe 20(2) ou 21(3) communique avec le commissaire pour le compte du demandeur, et si le commissaire ne peut tenir compte de cette communication à moins que l'article 22 ne s'applique, ce dernier donne un avis à l'agent de brevets portant qu'il ne tiendra pas compte de cette communication à moins qu'il ne soit nommé conformément au paragraphe 20(2) ou 21(3) dans les trois mois suivant l'avis.

(2) Si l'agent de brevets est nommé conformément au paragraphe 20(2) ou 21(3) dans les trois mois suivant l'avis, le commissaire tient compte de la communication et la considère comme ayant été transmise par le demandeur à la date à laquelle elle avait été transmise par l'agent de brevets.

### **Modification proposée n° 5 – Représentation – paiement des taxes de maintien**

Pour que la *Loi sur les brevets* soit conforme à l'article 7(2)b) du Traité, il faudrait la modifier de manière à permettre à quiconque de payer les taxes de maintien.

Afin de donner une plus grande marge de manœuvre au demandeur quant aux personnes autorisées à payer la taxe de maintien, il est proposé de modifier l'article 6 des *Règles sur les brevets* pour permettre à toute personne autorisée par le demandeur de payer les taxes de maintien.

De plus, il est proposé que toute personne autorisée par le demandeur puisse déposer une requête en rétablissement et effectuer le paiement de la taxe de rétablissement lorsque l'abandon est provoqué par le défaut de paiement d'une taxe de maintien.

Le nouveau paragraphe 6(2.1) serait ajouté, dont le texte serait plus ou moins comme suit :

- (2.1) Dans le cadre du paiement d'une taxe afin de maintenir une demande en état au titre du paragraphe 27.1(1) de la *Loi* ou de l'application de l'une des mesures exigées aux alinéas 73(3)a) à c) de la *Loi* afin de rétablir une demande considérée comme abandonnée au titre de l'alinéa 73(1)c) de la *Loi*, le commissaire tient compte des communications reçues de toutes les personnes suivantes :
- a) si la demande de brevet est déposée par un seul demandeur, le demandeur;
  - b) si la demande de brevet est déposée par des codemandeurs, un de ces demandeurs;
  - c) l'agent de brevets, s'il est nommé;
  - d) le coagent, s'il est nommé;
  - e) toute autre personne autorisée par le demandeur ou par l'un des codemandeurs.

### **Modification proposée n° 6 – Requête d'examen**

Le Bureau considère réduire le délai pour présenter une requête d'examen (ci-après la « RE ») d'une demande de brevet, de cinq à trois ans.

Selon le paragraphe 35(1) de la *Loi sur les brevets*, les demandes de brevet sont examinées sur requête et sur paiement de la taxe prévue à l'article 3 de l'annexe II des *Règles sur les brevets*. Présentement, suivant le paragraphe 96(1) des *Règles sur les brevets*, la RE doit être présentée dans les cinq ans suivant la date du dépôt de la demande. Si une personne ne présente pas la RE dans les délais impartis, la demande est réputée abandonnée.

Selon la tendance internationale et afin de réduire l'incertitude liée à la longue période où les concurrents ne sont pas certains si le demandeur va poursuivre sa demande, il est proposé que le délai pour présenter une requête d'examen soit abrégé de cinq à trois ans.

L'article 96 des *Règles sur les brevets* serait modifié plus ou moins comme suit :

- 96.** (1) Sous réserve du paragraphe (3), si la demande est déposée à la date d'entrée en vigueur du présent article ou après cette date, pour l'application de l'alinéa 73(1)d) de la *Loi*, la requête d'examen d'une demande est présentée, et la taxe prévue à l'article 3 de l'annexe II est versée, dans les trois ans suivant la date du dépôt de la demande.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si la demande est déposée avant la date d'entrée en vigueur du présent article, pour l'application de l'alinéa 73(1)d) de la Loi, la requête d'examen d'une demande est présentée, et la taxe prévue à l'article 3 de l'annexe II est versée, dans les cinq ans suivant la date du dépôt de la demande.

(3) La requête d'examen d'une demande complémentaire est faite, et la taxe prévue à l'article 3 de l'annexe II est versée, dans celui des délais suivants qui expire après l'autre :

a) soit :

(i) si la demande originale est déposée à la date d'entrée en vigueur du présent article ou après cette date, les trois ans suivant cette date;

(ii) si la demande originale est déposée avant la date d'entrée en vigueur du présent article, les cinq ans suivant cette date;

b) les six mois suivant la date à laquelle la demande complémentaire est effectivement déposée conformément aux paragraphes 36(2) ou (2.1) de la Loi.

(4) L'article 26 ne s'applique pas aux délais prévus aux paragraphes (1) à (3).

### ***Modification proposée n° 7 – Listages des séquences***

En juin 2007, les dispositions des *règles* portant sur les listages des séquences ont été modifiées dans l'intention de a) préciser que le listage des séquences soumis au niveau international serait acceptable au Canada, b) éviter de demander la même information dans deux formats différents et c) recevoir les listages des séquences en format électronique seulement.

Actuellement, l'article 6 de l'annexe II des *Règles sur les brevets* dispose qu'une taxe de 6 \$ doit être payée à la délivrance du brevet pour chaque page du mémoire descriptif et des dessins en sus de 100 pages. À l'heure actuelle, la démarche du Bureau à l'égard des listages des séquences déposés en format électronique vise à estimer le nombre équivalent de pages pour les besoins du calcul de la taxe exigée pour les pages.

À la suite des changements apportés en juin 2007, il est proposé que l'article 6 de l'annexe II soit modifié de sorte que les listages des séquences déposés en format électronique (ASCII) ne seraient pas pris en compte pour le calcul des pages en sus et par conséquent, aucune taxe ne serait exigée pour les pages relatives à ces listages des séquences.

Par la même occasion, le Bureau établirait un système garantissant l'accès aux versions électroniques des listages des séquences sur son site Web et prévoit modifier sa formule de délivrance des brevets en fournissant au breveté un CD/DVD-ROM contenant le listage des séquences comme s'il faisait partie du brevet délivré.

Le sous-alinéa a)(ii) de l'article 6 de l'annexe II des Règles serait remplacé par ce qui suit :

- (ii) pour chaque page du mémoire descriptif et des dessins, autre que les pages d'un listage des séquences déposé en format électronique, en sus de 100 pages .....6,00

### ***Modification proposée n° 8 – Période relative au rétablissement***

Le respect du Traité exigera des changements aux délais imposés actuellement au Canada pour remédier au défaut de paiements de la taxe de maintien. De même, le Traité empêche l'annulation d'un brevet à la suite du non-paiement d'une taxe à l'étape de la demande et prévoit diverses façons d'obtenir un sursis en matière de délais.

Bien que ces changements ne soient pas possibles en ce moment puisqu'ils nécessitent des modifications à la *Loi sur les brevets*, le Bureau propose de modifier les *Règles sur les brevets* pour qu'elles prévoient que dans le cas d'un abandon visé à l'article 73 de la *Loi sur les brevets*, le délai relatif au rétablissement devrait être de 12 mois suivant l'abandon de la demande ou de 2 mois suivant la publication de l'abandon de la demande sur le site Web du Bureau des brevets, le délai qui expire le dernier étant à retenir.

Les paragraphes 98(1) et 152(1) des *Règles sur les brevets* seraient modifiés plus ou moins comme suit :

- 98.** (1) Pour que la demande considérée comme abandonnée en application de l'article 73 de la Loi soit rétablie, le demandeur, à l'égard de chaque omission visée au paragraphe 73(1) de la Loi ou à l'article 97, présente au commissaire une requête à cet effet, prend les mesures qui s'imposaient pour éviter l'abandon et paie la taxe prévue à l'article 7 de l'annexe II dans celui des délais suivants qui expire après l'autre :
- a) les douze mois suivant la date de prise d'effet de l'abandon;
  - b) les deux mois suivant la publication sur le site Web du Bureau des brevets d'une indication portant que la demande est abandonnée.
- 152.** (1) Pour que la demande considérée comme abandonnée en application de l'article 73 de la Loi soit rétablie, le demandeur, à l'égard de chaque omission mentionnée au paragraphe 73(1) de la Loi ou visée à l'article 151, présente au commissaire une requête à cet effet, prend les mesures qui s'imposaient pour éviter l'abandon et paie la taxe prévue à l'article 7 de l'annexe II, dans celui des délais suivants qui expire après l'autre :
- a) les douze mois suivant la date de prise d'effet de l'abandon;
  - b) les deux mois suivant la publication sur le site Web du Bureau des brevets d'une indication portant que la demande est abandonnée.

### ***Modification proposée n° 9 – Correspondant autorisé et nomination d'un agent***

Les modifications suivantes clarifient la définition de correspondant autorisé afin de prévoir les différentes situations dont le Bureau pourrait être saisi et soustraire la nomination d'un agent des exigences de finalisation de la demande.

Les articles 2, 6 et 20 des *Règles sur les brevets* seraient modifiés plus ou moins comme suit :

« correspondant autorisé » Pour une demande :

- a) si un coagent a été nommé ou doit l'être en application de l'article 21, le coagent ainsi nommé;
- b) si l'alinéa a) ne s'applique pas et un agent de brevets a été nommé ou doit l'être en application de l'article 20, l'agent de brevets ainsi nommé;
- c) si les alinéas a) et b) ne s'appliquent pas et que la demande de brevet est déposée par un seul demandeur, le demandeur;

d) si les alinéas a) et b) ne s'appliquent pas, si la demande de brevet est déposée par des codemandeurs et :

- (i) si l'un des demandeurs a été nommé par les autres demandeurs à titre de représentant commun, le représentant commun ainsi nommé;
- (ii) si aucun représentant commun n'a été nommé, le premier demandeur nommé dans la pétition ou, dans le cas d'une demande PCT à la phase nationale, le premier demandeur nommé dans la demande internationale. (*authorized correspondent*)

« transfert » La transmission de la propriété, y compris les fusions, notamment par cession ou par succession, du brevet, de la demande, du droit sur l'invention ou d'un intérêt dans l'invention.

**6.** (1.1) Sauf disposition contraire de la Loi ou des présentes règles, si le correspondant autorisé est un demandeur, le commissaire ne communique qu'avec le demandeur personnellement en ce qui concerne cette demande et ne tient compte que des communications reçues de celui-ci à cet égard.

(1.2) Si le correspondant autorisé est un demandeur et qu'il est décédé, le commissaire ne communique qu'avec le représentant de sa succession en ce qui concerne cette demande et ne tient compte que des communications reçues de celui-ci à cet égard.

(1.3) Si le correspondant autorisé est un demandeur en faillite, le commissaire ne communique qu'avec le syndic de faillite en ce qui concerne cette demande et ne tient compte que des communications reçues de celui-ci à cet égard.

(1.4) Si le correspondant autorisé est un demandeur mineur, le commissaire ne communique qu'avec les parents ou le tuteur légal du mineur en ce qui concerne cette demande et ne tient compte que des communications reçues de ceux-ci à cet égard.

(1.5) Si le correspondant autorisé est un demandeur frappé d'incapacité juridique, le commissaire ne communique qu'avec la personne autorisée à agir en son nom en vertu de la loi en ce qui concerne cette demande et ne tient compte que des communications reçues de celle-ci à cet égard.

(1.6) Si le paragraphe 20(1) exige que le demandeur nomme un agent de brevets, mais aucun agent de brevets n'a été nommé, le commissaire communique avec :

a) si la demande de brevet est déposée par un seul demandeur, le demandeur;

b) si la demande de brevet est déposée par des codemandeurs et :

- (i) si l'un des demandeurs a été nommé par les autres demandeurs à titre de représentant commun, le représentant commun ainsi nommé;
- (ii) si aucun représentant commun n'a été nommé, le premier demandeur nommé dans la pétition ou, dans le cas d'une demande PCT à la phase nationale, le premier demandeur nommé dans la demande internationale.

(1.7) Si l'agent de brevets nommé ne réside pas au Canada et aucun coagent n'est nommé, le commissaire communique avec l'agent de brevets non résidant.

- 20.** (1) Le demandeur doit nommer un agent de brevets chargé de poursuivre la demande en son nom, sauf :
- a)* si la demande est déposée par l'inventeur ou, s'il y a plusieurs inventeurs, par tout les inventeurs conjointement;
  - b)* si aucune cession du droit au brevet, du droit sur l'invention ou de l'intérêt entier de l'inventeur dans l'invention n'a été enregistrée au Bureau des brevets.
- (2) L'agent de brevets doit être nommé dans la pétition ou dans un avis remis au commissaire et signé par :
- a)* si la demande de brevet est déposée par un seul demandeur, le demandeur;
  - b)* si la demande de brevet est déposée par des codemandeurs et un agent de brevets commun est nommé, tous les demandeurs;
  - c)* si la demande de brevet est déposée par des codemandeurs et aucun agent de brevets commun n'est nommé :
    - (i)* un des demandeurs nommé par les autres demandeurs à titre de représentant commun;
    - (ii)* si aucun représentant commun n'est nommé, le premier demandeur nommé dans la pétition ou, dans le cas d'une demande PCT à la phase nationale, le premier demandeur nommé dans la demande internationale.
- (3) La nomination d'un agent de brevets peut être révoquée par un avis de révocation remis au commissaire et signé par l'agent ou par :
- a)* si la demande de brevet est déposée par un seul demandeur, le demandeur;
  - b)* si la demande de brevet est déposée par des codemandeurs et l'agent de brevets a été nommé à titre d'agent de brevets commun par tous les demandeurs, un des demandeurs;
  - c)* si la demande de brevet est déposée par des codemandeurs et l'agent de brevets n'a pas été nommé à titre d'agent de brevets commun par tous les demandeurs :
    - (i)* un des demandeurs nommé par les autres demandeurs à titre de représentant commun;
    - (ii)* si aucun représentant commun n'est nommé, le premier demandeur nommé dans la pétition ou, dans le cas d'une demande PCT à la phase nationale, le premier demandeur nommé dans la demande internationale.

Les Règles seraient modifiées par l'adjonction, après le paragraphe 21(4), des dispositions suivantes :

- 21.** (5) Si la nomination d'un agent de brevets effectuée conformément au paragraphe 20(2) est révoquée, la nomination d'un coagent effectuée par cet agent est également considérée comme étant révoquée.
- 21.1** La nomination d'un agent de brevets ou d'un coagent doit comprendre leur adresse complète.

- 21.2** L'enregistrement d'un transfert d'une demande de brevet ne constitue pas en soi une révocation d'une nomination d'un agent de brevets ou d'un coagent à l'égard de cette demande.

L'article 23 des *Règles sur les brevets* serait modifié plus ou moins comme suit :

- 23.** (1) Si le paragraphe 20(1) exige la nomination d'un agent de brevets et aucun agent de brevets n'est nommé, le commissaire, par avis, exige que le demandeur nomme un agent qui réside au Canada ou qu'il nomme un agent de brevets non résidant, lequel nomme un coagent, dans les trois mois suivant l'avis.
- (2) Si le demandeur nomme un agent de brevets non résidant et aucun coagent n'est nommé conformément au paragraphe 21(1), le commissaire, par avis, exige que l'agent de brevets non résidant nomme un coagent ou que le demandeur révoque la nomination de l'agent de brevets non résidant et nomme un agent de brevets résidant au Canada, dans les trois mois suivant l'avis.
- (3) Le commissaire n'envoie pas d'avis visé au paragraphe (1) ou (2) avant l'expiration d'un délai d'au moins 9 mois suivant la date du dépôt de la demande.

Enfin, les divisions 94(2)b)(ii)(F) à (I) des Règles seraient remplacées par :

- (F) tout dessin auquel renvoie la description,
- (G) la désignation d'un représentant, si elle est exigée par l'article 29 de la Loi.

Et les sous-alinéas 94(3)b)(iii) à (vi) seraient remplacés par ce qui suit :

- (iii) le listage des séquences conforme au paragraphe 111(1), s'il est exigé par ce paragraphe,
- (iv) la désignation d'un représentant, si elle est exigée par l'article 29 de la Loi.