

## La PI dans la mire

### Modification aux Règles sur les brevets – Entrée en vigueur le 30 octobre

---

#### Septembre 2019 Brevets

Les modifications à la *Loi sur les brevets*<sup>1</sup> ont reçu la sanction royale en décembre 2014, mais l'entrée en vigueur de ces modifications a été considérablement retardée en raison d'une modification importante aux *Règles sur les brevets*.

Le 10 juillet 2019, le libellé définitif des nouvelles *Règles sur les brevets* a été publié dans la *Gazette du Canada*, Partie II<sup>2</sup>. La date d'entrée en vigueur des modifications à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets* est le **30 octobre 2019**.

Avec les nouvelles moutures de la *Loi sur les brevets* et des *Règles sur les brevets*, le gouvernement du Canada cherche à moderniser le cadre qui régit la propriété intellectuelle et, ainsi, à se conformer à cinq traités internationaux en matière de propriété intellectuelle, dont le *Traité sur le droit des brevets* (PLT), qui uniformisent les procédures administratives touchant les brevets à l'échelle mondiale.

Avec les nouvelles *Règles sur les brevets* qui sont complètement réorganisées, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) a ajouté davantage de complexité aux *Règles sur les brevets*, tout en permettant au « représentant commun » (paragraphe 1(1) des nouvelles *Règles sur les brevets*), nouvellement défini, et à d'autres personnes autorisées par le PLT, de faire des représentations devant l'OPIC.

Parmi les nombreuses modifications apportées aux *Règles sur les brevets*, certaines modifications importantes feront dorénavant en sorte :

- de permettre la restauration de la priorité pour les demandes dont la date de dépôt est ultérieure à la date d'entrée en vigueur (paragraphe 28.4(6) de la nouvelle *Loi sur les brevets* et paragraphe 77(1) des nouvelles *Règles sur les brevets*);
- d'éliminer effectivement l'entrée tardive à la phase nationale après 30 mois pour les demandes dont la date du dépôt international est la date d'entrée en vigueur ou une date ultérieure à celle-ci (paragraphe 154(3) des nouvelles *Règles sur les brevets*). Les demandes déposées en vertu du *Traité de coopération en matière de brevets* (PCT) dont la date du dépôt international est antérieure à la date d'entrée en vigueur pourront toujours être déposées au Canada jusqu'à 42 mois après la première date de priorité (paragraphe 210(3) et article 234 des nouvelles *Règles sur les brevets*);
- d'exiger, pour les demandes canadiennes déposées après la date d'entrée en vigueur, une copie certifiée de chaque demande de priorité, ou une indication selon laquelle la copie certifiée de chaque demande de priorité

est accessible dans une bibliothèque numérique « désignée » (alinéas 74(1)a) et 74(1)b) des nouvelles *Règles sur les brevets*, respectivement));

- de réduire le délai pour :
  - déposer une copie d'un document de priorité après avoir déposé une demande – deux mois après un avis de l'OPIC (paragraphe 74(2) des nouvelles *Règles sur les brevets*);
  - présenter une requête d'examen, qui passera de cinq à quatre ans, pour les demandes déposées à la date d'entrée en vigueur ou après celle-ci (paragraphe 81(1) des nouvelles *Règles sur les brevets*);
  - répondre aux rapports d'examen de l'Office et pour payer la taxe finale, délais qui passeront de six à quatre mois (paragraphe 86(1) et 86(6) des nouvelles *Règles sur les brevets*, respectivement); et
  - payer la taxe pour le maintien en état qui n'a pas été payée, délai qui passera de douze mois à deux mois suivant la date d'un avis de l'OPIC ou, si cette date survient plus tard, six mois après la date d'échéance initiale (paragraphe 133(1) des nouvelles *Règles sur les brevets*), au cours duquel le paiement d'une surtaxe évitera l'abandon. (Cette nouvelle période de grâce, de courte durée, est établie dans les nouvelles *Règles sur les brevets*);
- de créer une nouvelle période d'abandon (après une période de « grâce ») au cours de laquelle une demande ou un brevet abandonné peut, dans certains cas seulement, être rétabli selon des normes plus strictes nécessitant la « diligence requise »; et de codifier les droits des tiers (paragraphe 55.11(1)-(10) de la nouvelle *Loi sur les brevets*) pendant cette nouvelle période d'abandon; et
- de prévoir une nouvelle procédure de modification après l'acceptation (paragraphe 86(17) des nouvelles *Règles sur les brevets*).

De plus amples renseignements sur les autres modifications apportées aux *Règles sur les brevets* sont énoncés [ici](#) (en anglais seulement).

Christian Cawthorn  
John Pivnicki  
Anna Wilkinson

## Notes

<sup>1</sup> <https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/p-4/nifnev.html>

<sup>2</sup> <http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2019/2019-07-10/html/sor-dors251-fra.html>

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec votre professionnel en propriété intellectuelle chez Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Pour obtenir la liste complète de notre équipe Propriété intellectuelle, [cliquez ici](#).

Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l., Norton Rose Fulbright LLP, Norton Rose Fulbright Australia, Norton Rose Fulbright South Africa Inc. et Norton Rose Fulbright US LLP sont des entités juridiques distinctes, et toutes sont membres du Verein Norton Rose Fulbright, un Verein suisse. Le Verein Norton Rose Fulbright aide à coordonner les activités des membres, mais il ne fournit aucun service juridique aux clients.

Les mentions de « Norton Rose Fulbright », du « cabinet », du « cabinet d'avocats » et de la « pratique juridique » renvoient à un ou à plusieurs membres de Norton Rose Fulbright ou à une de leurs sociétés affiliées respectives (collectivement, « entité/entités Norton Rose Fulbright »). Aucune personne qui est un membre, un associé, un actionnaire, un administrateur, un employé ou un consultant d'une entité Norton Rose Fulbright (que cette personne soit décrite ou non comme un « associé ») n'accepte ni n'assume de responsabilité ni n'a d'obligation envers qui que ce soit relativement à cette communication. Toute mention d'un associé ou d'un administrateur comprend un membre, un employé ou un consultant ayant un statut et des qualifications équivalents de l'entité Norton Rose Fulbright pertinente.

Cette communication est un instrument d'information et de vulgarisation juridiques. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique de toute entité Norton Rose Fulbright sur les points de droit qui y sont discutés. Vous devez obtenir des conseils juridiques particuliers sur tout point précis vous concernant. Pour tout conseil ou pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à votre responsable habituel au sein de Norton Rose Fulbright.