

À VENIR EN 2022 : MODIFICATION DES RÈGLES SUR LES BREVETS DU CANADA

Publié le 6 janvier, 2022

Catégories: [Perspectives](#), [Publications](#)

Après une refonte majeure fin 2019, les *Règles sur les brevets* du Canada devraient à nouveau être modifiées cette année. Les modifications projetées ont pour but, en partie, d'aider le Canada à satisfaire aux obligations que lui impose l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM), en simplifiant le traitement des demandes de brevet. Voici, dans les grandes lignes, les modifications significatives qui sont proposées.

Taxe pour revendications excédentaires

Le Canada a l'intention d'imposer une « taxe pour revendications excédentaires ». Le tableau suivant compare les règles actuelles avec celles proposées :

	Règles actuelles	Règles proposées
Nombre de revendications permises avant l'imposition de la taxe pour revendications excédentaires	Aucune limite ^[1]	20
Frais prévus par revendication excédentaire	s. o.	100 \$ CA ^[2]

Aux termes des modifications projetées, la « taxe pour revendications excédentaires » devrait être évaluée à deux reprises au cours du traitement de la demande : (i) au moment où une requête d'examen est déposée; (ii) au moment où est exigé le paiement de la taxe finale (c'est-à-dire la taxe imposée pour la délivrance d'un brevet). Au moment où est exigé le paiement de la taxe finale, le demandeur doit acquitter une taxe pour revendications excédentaires pour chaque revendication excédant la limite de 20 qui n'a pas été payée lorsque l'examen a été demandé.

Requête pour la poursuite de l'examen

Il est prévu que le Canada adopte une procédure de requête pour la poursuite de l'examen (RPE). La procédure de RPE projetée devrait également remplacer le mécanisme actuel pour retirer une demande de l'acceptation

et reprendre l'examen^[3]. Le tableau suivant compare les règles actuelles avec celles proposées :

	Règles actuelles	Règles proposées
Nombre d'actions officielles après une requête d'examen	Aucune limite, et à la discrétion de l'examineur de brevets.	Maximum de 3
Frais pour la RPE	s. o.	816 \$ CA ^[4]
Actions officielles supplémentaires après chaque RPE	s. o.	Maximum de 2
Possibilité d'une RPE additionnelle?	s. o.	Oui

Bien qu'il demeure relativement simple d'obtenir un brevet au Canada, du moins compte tenu de la procédure d'examen différé et de la permissivité des revendications dépendantes multiples, les demandeurs seraient bien avisés d'évaluer quelle pourrait être l'incidence des modifications annoncées sur leur stratégie en matière de brevets. La taxe pour revendications excédentaires devrait s'appliquer aux demandes pour lesquelles un examen est demandé plus de 30 jours après la prise d'effet des modifications apportées aux *Règles sur les brevets*. Ainsi, il est possible d'éviter un montant considérable de taxes pour revendications excédentaires en présentant une requête d'examen dans les 30 jours après la prise d'effet de ces modifications. Si un demandeur a plus de 20 revendications relatives à des demandes pour lesquelles l'examen n'a toujours pas été demandé, nous l'encourageons fortement à présenter une requête d'examen dans ces délais.

Conclusion

Les modifications projetées devraient prendre effet au début de 2022. Un autre bulletin sur le sujet sera publié après la prise d'effet.

par [Pablo Tseng](#), [Keith Bird](#), [Marco Clementoni](#) et [Tilaye Terrefe](#)

[1] Sous réserve de frais additionnels de 6,11 \$ (en 2022) pour chaque page de descriptions ou de dessins (sauf le listage des séquences électronique) après 100 pages.

[2] Les frais différeront selon que le demandeur est une entité de petite ou de grande taille. Les frais indiqués dans le tableau concernent les entités de grande taille.

[3] Paragraphe 86(17) des *Règles sur les brevets*.

[4] Les frais différeront selon que le demandeur est une entité de petite ou de grande taille. Les frais indiqués dans le tableau concernent les entités de grande taille.

Mise en garde

Le contenu du présent document ne fournit qu'un aperçu du sujet et ne saurait en aucun cas être interprété comme des conseils juridiques. Le lecteur ne doit pas se fonder uniquement sur ce document pour prendre une décision, mais devrait plutôt obtenir des conseils juridiques précis.

© McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. 2022