

DERNIÈRE CHANCE POUR UNE DATE D'ENTRÉE EN PHASE NATIONALE TARDIVE AU CANADA

Publié le 9 août, 2019

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

Introduction

C'est officiel : les nouvelles *Règles sur les brevets* du Canada entreront en vigueur le 30 octobre 2019. Les nouvelles *Règles sur les brevets* ont été publiées le 10 juillet 2019 dans la Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 14.

Le principal objectif des nouvelles *Règles sur les brevets* est la mise en œuvre des modifications apportées à la *Loi sur les brevets* afin que le Canada puisse ratifier le *Traité sur le droit des brevets* (PLT).

Avec l'entrée en vigueur des nouvelles *Règles sur les brevets*, le Canada ne sera plus l'un des rares États contractants au *Traité de coopération en matière de brevets* (PCT) à permettre une date d'entrée en phase nationale tardive, de plein droit, pour une demande de brevet internationale.

En vertu des *Règles sur les brevets* canadiennes précédentes^[1], la mise en œuvre pour l'entrée en phase nationale d'une demande internationale pouvait être retardée, de plein droit, d'un maximum de 12 mois (c'est-à-dire jusqu'à 42 mois suivant la date de priorité), moyennant un paiement relativement modeste de 200 \$ CA, sans que des explications pour l'entrée tardive doivent être fournies.

Ce ne sera plus possible pour les demandes internationales déposées à compter du 30 octobre 2019. Dans le cas des demandes internationales déposées après l'entrée en vigueur des nouvelles *Règles sur les brevets*^[2], un demandeur qui ne se conforme pas aux exigences liées à l'entrée en phase nationale dans les 30 mois suivant la date de priorité sera tenu de faire parvenir au commissaire une requête en rétablissement de ses droits à l'égard de la demande internationale selon le PCT et une déclaration portant que le défaut n'était pas intentionnel, et il devra verser la taxe pour le rétablissement des droits dans les 12 mois suivants (soit 42 mois suivant la date de priorité).

Le Canada est signataire du *Traité sur le droit des brevets*

Le Canada est devenu signataire du *Traité sur le droit des brevets* le 21 mai 2001, soit un peu moins d'un an après les États-Unis, qui l'ont signé le 2 juin 2000. Les États-Unis ont ratifié le traité le 18 septembre 2013, et le

traité est entré en vigueur aux États-Unis le 18 décembre 2013. Le Canada adhérera au *Traité sur le droit des brevets* le 30 octobre 2019.

Changements apportés aux Règles sur les brevets

En vertu du nouveau *sous-alinéa 154(3)a)(i)* des Règles, dont un extrait figure ci-dessous, on ne pourra plus se contenter de payer la taxe d'entrée tardive en phase nationale, sans aucune explication, pour une entrée en phase nationale au Canada après l'expiration de la période de 30 mois après la date de priorité pour les demandes selon le PCT déposées à la date d'entrée en vigueur des nouvelles Règles ou après. Le demandeur sera tenu de présenter au commissaire une déclaration portant que le défaut n'était pas intentionnel ainsi qu'une déclaration expliquant les raisons de ce défaut. De plus, le rétablissement du droit d'entrée dans la phase nationale sera laissé à la discrétion du commissaire. La façon dont le commissaire exercera son pouvoir discrétionnaire et les circonstances justifiant une entrée tardive ne sont pas claires.

Rétablissement des droits

(3) Si le demandeur ne s'est pas conformé aux exigences du paragraphe (1) et, s'il y a lieu, à celle du paragraphe (2) au plus tard trente mois après la date de priorité, il est considéré comme s'étant conformé à ces exigences dans ce délai si les conditions suivantes sont remplies :

a) au plus tard douze mois après ce délai :

(i) le demandeur dépose auprès du commissaire une requête pour que ses droits soient rétablis à l'égard de la demande internationale et une déclaration portant que le défaut n'était pas intentionnel,

(ii) il se conforme aux exigences prévues aux alinéas (1)a) et b),

(iii) il verse la taxe nationale de base, laquelle est :

(A) si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie et que, au plus tard douze mois après le délai prévu au paragraphe (1), la déclaration du statut de petite entité est déposée à l'égard de la demande conformément au paragraphe 44(3), la taxe applicable aux petites entités prévue à l'article 21 de l'annexe 2,

(B) dans tout autre cas, la taxe générale prévue à cet article;

(iv) il verse la taxe pour le rétablissement des droits prévue à l'article 22 de l'annexe 2; ...

Dernière chance

Dans un article publié plus tôt^[3], les auteurs ont exhorté les demandeurs à se prévaloir de cette courte période pour profiter du régime d'entrée tardive en phase nationale du Canada.

Les prochains mois représentent une dernière chance avant l'adhésion du Canada au *Traité sur le droit des brevets*, le 30 octobre 2019. Les exigences actuelles relatives à l'entrée tardive sont relativement simples et les coûts sont assez modestes.

Une journée fait toute la différence

Supposons que nous sommes le 29 octobre 2019, tel qu'il est illustré ci-dessus. En vertu des *Règles sur les brevets* en vigueur le 29 octobre 2019, une demande selon le PCT dont la date de dépôt est le 29 octobre 2019 ou avant pourrait, *de plein droit*, entrer directement en phase nationale au Canada, moyennant le paiement d'une taxe de demande tardive de 200 \$CA, et ce, jusqu'à 42 mois suivant la date de priorité.

Cependant, les nouvelles *Règles sur les brevets* entrent en vigueur le lendemain. Pour les demandes internationales déposées à partir de cette date (c'est-à-dire dont la date de dépôt en phase internationale est le 30 octobre 2019 ou après), la période d'entrée tardive mise en évidence (illustrée ci-dessus) disparaîtra. Les dispositions transitoires^[4] permettent l'entrée tardive en phase nationale des demandes déposées avant le 30 octobre 2019. Cependant, une demande déposée à partir du 30 octobre 2019 devra satisfaire aux nouvelles exigences pour l'entrée en phase nationale au Canada plus de 30 mois suivant sa date de priorité.

Conclusion

Si une demande de protection de brevet est présentée au Canada au titre d'une demande internationale selon le PCT, les demandeurs souhaitant profiter de la période d'entrée tardive actuelle au Canada doivent déposer la demande en phase internationale avant le 30 octobre 2019.

par Tilaye Terrefe et Keith Bird*

[1] Règle 58(3)b (abrogée le 30 octobre 2019).

[2] Nouveau paragraphe 154(3) des Règles.

[3] [*Brève occasion de tirer profit du régime d'entrée tardive en phase nationale du Canada*](#), novembre 2018.

[4] Paragraphe 210(3) – publié après l'article susmentionné de novembre 2018.

* Tilaye Terrefe est un spécialiste des brevets chez McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. et Keith Bird est un associé et président du Groupe des brevets chez McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. Dans l'article, on corrige un exemple fourni dans une version antérieure. Les auteurs souhaitent remercier Craig MacMillan de ses précieux commentaires.

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 consulter ses propres conseillers juridiques.

© McMillan S.E.N.C.R.L. S.r.l. 2019