

LE CANADA ACCÉLÈRE L'EXAMEN DES DEMANDES DE BREVETS LIÉES À DES TECHNOLOGIES VERTES par Alain M. Leclerc et S. Serge Shahinian

Vol. 11 – No 1. Mars 2011

L'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) offre maintenant l'examen accéléré des demandes de brevets liées à une « technologie verte » sans frais gouvernementaux supplémentaires. En effet, l'article 28 des *Règles sur les brevets canadiens* est amendé pour permettre aux déposants de soumettre une requête de devancement d'examen pour des « technologies vertes ». L'examen accéléré est important compte tenu des longs délais survenant présentement dans l'examen des demandes au Canada.

Que peut-on qualifier de « technologie verte » ?

Toute demande visant « une technologie dont la commercialisation aiderait à remédier à des problèmes environnementaux ou à en atténuer les conséquences, ou à préserver l'environnement et les ressources naturelles ».

Que faire si votre demande vise une « technologie verte » ?

L'examen accéléré n'est pas automatique. Le déposant, par l'entremise de son agent de brevets, doit soumettre une requête d'examen accéléré ainsi qu'une déclaration attestant que la demande de brevet est liée à une « technologie verte ». La déclaration doit reprendre la définition fournie ci-dessus. La déclaration peut être déposée en même temps que la requête d'examen substantif de la demande de brevet ou plus tard durant la poursuite de la demande. Rappelons que la requête d'examen substantif peut être déposée en même temps que la demande de brevet ou reportée jusqu'à cinq ans à compter de la date de dépôt de la demande.

Quelles sont les étapes initiales ?

Nous vous suggérons de réviser votre portefeuille de demandes de brevets et d'établir une liste de demandes de brevets liées à des « technologies vertes ». Vous pourrez alors nous fournir des instructions afin de soumettre les déclarations/requêtes liées à ces demandes. Notre cabinet déposera, fera rapport et assurera le suivi nécessaire pour de telles requêtes.

Qu'arrivera-t-il si votre demande ne rencontre pas les critères associés à une « technologie verte » ? – L'examen de la demande peut-il tout de même être accéléré en payant une taxe gouvernementale ?

Oui, l'examen des demandes autres que celles sur les « technologies vertes » peut être quand même accéléré en versant une taxe gouvernementale de 500\$CA. Dans ce cas, votre agent de brevet devra déclarer que le non-devancement de l'examen est « susceptible de porter préjudice » aux droits du Demandeur. Un exemple d'un tel préjudice est lorsqu'on soupçonne une contrefaçon de l'invention et que la lenteur de l'examen retarderait une poursuite en justice.

Est ce que l'examen accéléré peut être perdu ?

Oui, l'examen accéléré peut être révoqué si un déposant sollicite des prorogations de délais pour répondre à des requêtes de l'OPIC ou s'il profite des dispositions d'abandon/rétablissement prévues par la loi. De même manière, après le 30 avril 2011, un déposant profitant des dispositions de prorogation ou d'abandon/rétablissement pourrait perdre l'éligibilité à l'examen accéléré. Notez que le simple paiement en retard d'une taxe de maintien pourrait faire perdre le bénéfice de l'examen accéléré.

Est-ce que l'accélération peut être demandée pour une demande de brevet d'une tierce partie ?

Oui, n'importe qui peut présenter une requête d'examen accéléré d'une demande déposée par une tierce partie, à condition de payer la taxe gouvernementale de 500\$CA indiquée ci-dessus et de soumettre une déclaration à l'effet que le non-devancement de l'examen est « susceptible de porter préjudice » à ses droits. En effet, dans un environnement hautement compétitif, certains voudront connaître rapidement quelles revendications seront accordées à une tierce partie. Toutefois, seul le Demandeur peut soumettre une demande d'accélération d'examen, accompagnée d'une déclaration de « technologie verte », pour éviter la taxe gouvernementale de 500\$CA. Si vous demandez l'examen accéléré d'une demande déposée par une tierce partie, vous devrez vous assurer que l'examen substantif est déjà demandé ou demander vous-même cet examen. Une demande d'une tierce partie en mode d'examen accéléré, en toute vraisemblance, ne perdra pas son statut de demande accélérée même si le tiers déposant sollicite des prorogations ou abandonne la demande.

Notre équipe se fera un plaisir de vous aider – n'hésitez pas à nous contacter concernant ce sujet ou toute autre question relative à la propriété intellectuelle.