

OTTAWA

55 rue Metcalfe bureau 900
CP 2999 succursale D
Ottawa ON K1P 5Y6
Canada
Tél. : 613.232.2486
Télé. : 613.232.8440
ottawa@smart-biggar.ca

TORONTO

CP 111 bureau 1500
438 avenue University
Toronto ON M5G 2K8
Canada
Tél. : 416.593.5514
Télé. : 416.591.1690
toronto@smart-biggar.ca

MONTRÉAL

Bureau 3300
1000 rue De La Gauchetière Ouest
Montréal QC H3B 4W5
Canada
Tél. : 514.954.1500
Télé. : 514.954.1396
montreal@smart-biggar.ca

VANCOUVER

CP 11560 Vancouver Centre
2200-650 rue Georgia Ouest
Vancouver CB V6B 4N8
Canada
Tél. : 604.682.7780
Télé. : 604.682.0274
vancouver@smart-biggar.ca

smart-biggar.ca

Dépôt et poursuite d'une demande internationale PCT

Le Traité de coopération en matière de brevets (Traité) (*Patent Cooperation Treaty* (PCT)) établit un système de coopération internationale en vertu duquel un demandeur peut débiter la procédure de protection de son invention dans plusieurs pays et régions en ne déposant qu'une seule demande internationale PCT. Il existe actuellement plus de cent (100) pays ou régions membres du Traité.

Le Traité offre également un mécanisme pour l'examen préliminaire international de la demande internationale PCT. Le Traité n'élimine pas l'examen de la demande de brevet devant le Bureau des brevets de chacun des pays ou régions désignés mais il permet de retarder cet examen.

Pour les fins de cette feuille d'information, nous prenons pour acquis qu'une demande de brevet a été rédigée en respectant les exigences générales en matière de rédaction d'une demande de brevet.

Une demande internationale PCT se déroule en deux étapes, soit la phase internationale et la phase nationale. La phase internationale est régie par le Chapitre I du Traité et il est possible de demander un examen additionnel en vertu du Chapitre II du Traité.

Durant la phase internationale, l'administration chargée de la recherche internationale (ACRI) effectue une recherche internationale quant à la brevetabilité de l'invention décrite et revendiquée dans la demande internationale PCT et émet une opinion écrite et sans engagement sur la brevetabilité de cette invention (Chapitre I). Toujours durant la phase internationale, le demandeur peut déposer une demande d'examen préliminaire international afin que l'administration chargée de l'examen préliminaire international (ACEPI) effectue un

examen additionnel de la demande PCT (Chapitre II). Durant la phase nationale, la demande de brevet est examinée par chacun des pays ou régions qui ont été désignés par le demandeur.

En vertu du Traité, un demandeur peut déposer une demande internationale PCT en tant que première demande de brevet ou déposer la demande internationale PCT dans les douze (12) mois qui suivent la date de priorité établie par la première demande déposée antérieurement. Le Traité prévoit des délais très stricts qui ne peuvent en général être prorogés. En déposant une demande internationale PCT, il faut être prêt à respecter ces délais puisque la demande peut devenir abandonnée s'ils ne sont pas respectés.

Chapitre I du Traité. Afin de déposer une demande internationale PCT, il faut déposer une requête et la demande de brevet auprès d'un office récepteur du Traité. Au moment du dépôt, la demande internationale PCT est alors régie par la première partie de la phase internationale (Chapitre I) et un examinateur de l'ACRI effectue une recherche pour identifier les références antérieures qui peuvent être pertinentes à la brevetabilité de l'invention décrite et revendiquée dans la demande internationale PCT.

Rapport de recherche internationale. L'ACRI prépare un rapport de recherche où la pertinence des références révélées par la recherche est identifiée. Ce rapport est normalement émis dans les neuf (9) mois qui suivent la date de dépôt de la demande internationale, si la date de dépôt de la demande internationale est la date de priorité (c.-à-d., qu'il n'existe aucune revendication de priorité fondée sur une demande déposée antérieurement) ou dans les seize (16) mois qui suivent la date de priorité, si la demande internationale revendique la priorité d'une demande déposée antérieurement.

Le rapport de recherche internationale énumère les références révélées par l'ACRI et chacune des références est identifiée selon un système de classification en fonction de la pertinence de la référence : par exemple, les lettres X et Y identifient une référence particulièrement pertinente, alors que la lettre A identifie une référence qui définit l'état général de la technique dont relève l'invention. En se fondant sur les références révélées par la recherche, l'ACRI prépare et émet une opinion écrite se prononçant sur la question à savoir si l'invention revendiquée dans la demande internationale PCT est nouvelle, implique une activité inventive (n'est pas évidente) et est susceptible d'application industrielle. Sur réception des instructions du demandeur, nous pouvons étudier ces références et cette opinion écrite et fournir une opinion quant à leur pertinence. Si nous avons préparé auparavant une opinion de brevetabilité, nous pouvons également revoir cette opinion de brevetabilité à la lumière des références révélées par le rapport de recherche internationale et de l'opinion écrite émise par l'ACRI afin de déterminer si ces références ont ou non un impact sur nos conclusions. Le demandeur peut alors décider de continuer ou non la poursuite de la demande internationale PCT en fonction de ces références et de notre opinion.

À noter que l'ACRI peut considérer que la demande internationale PCT vise plus d'une invention et elle demande alors au demandeur de payer une taxe additionnelle de recherche pour chacune des inventions additionnelles. Sans le paiement de cette taxe additionnelle, le rapport de recherche ne couvrira que la première invention identifiée par l'ACRI.

Une fois le rapport de recherche internationale et l'opinion écrite délivrés, les revendications de la demande peuvent être modifiées afin de les distinguer plus clairement des références révélées lors de la recherche. Le délai pour le dépôt de ces modifications est le plus tard des délais suivants : deux (2) mois à compter de la date du rapport de recherche internationale ou seize (16) mois à compter de la date de priorité (date de dépôt internationale si aucune priorité).

La demande internationale PCT, accompagnée du rapport de recherche internationale et de toute modification des revendications, est publiée par le Bureau international dix-huit (18) mois après la date de priorité (date de dépôt internationale si aucune priorité). À noter que le rapport de recherche peut être publié séparément par la suite. Lorsque la demande internationale PCT est publiée, des tierces parties peuvent obtenir une copie de cette demande.

Chapitre II du Traité. La phase d'examen préliminaire international est appelée Chapitre II. Pour accéder au Chapitre II, le demandeur doit déposer une demande d'examen préliminaire international et payer les taxes nécessaires. Le délai pour accéder au Chapitre II est le plus tard des délais suivants : trois (3) mois à compter de la date de délivrance du rapport de recherche internationale et de l'opinion écrite ou vingt-deux (22) mois à compter de la date de priorité (date de dépôt internationale si aucune priorité). Ce délai ne peut être prorogé.

Dans le cadre du Chapitre II, le demandeur peut déposer une réponse à l'opinion écrite sur la brevetabilité des revendications qui a été reçue avec le rapport de recherche internationale. Après le dépôt d'une telle réponse, l'ACEPI peut émettre une autre opinion écrite prenant en considération les observations contenues dans la réponse déposée par le demandeur ainsi que toutes modifications des revendications effectuées par le demandeur. Alternativement, l'ACEPI peut décider de ne pas prendre en considération l'opinion écrite émise par l'ACRI et peut préparer et émettre sa propre opinion écrite sur la brevetabilité de l'invention revendiquée dans la demande internationale PCT. Le demandeur peut alors déposer une réponse à l'opinion écrite préparée par l'ACEPI et peut modifier les revendications. Dans les deux cas, à la conclusion du processus, l'ACEPI émet un rapport préliminaire international sur la brevetabilité de l'invention revendiquée dans la demande internationale PCT. Le rapport se prononce sur la question à savoir si cette invention est nouvelle, implique une activité inventive (n'est pas évidente) et est susceptible d'application industrielle. Les examinateurs des

pays ou régions désignés ne sont pas tenus d'adopter les conclusions du rapport, mais ce rapport est tout de même pris en considération par ces examinateurs et il peut même être très déterminant pour les examinateurs de certains pays et régions. Le rapport est normalement délivré au plus tard vingt-huit (28) mois après la date de priorité (date de dépôt internationale si aucune priorité).

Entrée en phase nationale. Un demandeur qui souhaite retarder l'entrée en phase nationale a au moins trente (30) mois à compter de la date de priorité, ou de la date de dépôt internationale si aucune priorité, pour le faire.

L'entrée en phase nationale nécessite l'obtention de traductions de la demande internationale PCT pour chaque état non anglophone (ou non francophone si la demande est en français) et le paiement de la taxe de dépôt pour chacun des pays ou régions choisis par le demandeur. Une fois les documents nécessaires déposés et les taxes payées, la demande est traitée comme si elle avait été directement déposée dans ces pays ou régions et elle est assujettie à la procédure d'examen de chaque pays ou région. En général, la procédure d'examen dans un pays ou une région donnée peut comprendre le dépôt d'une requête d'examen et le paiement de taxes de maintien pour garder la demande de brevet en vigueur. Le Bureau des brevets de chaque pays ou région peut soulever de nouvelles objections auxquelles le demandeur devra répondre dans un certain délai pour éviter l'abandon de la

demande. À noter à cet égard que l'examineur de chaque pays ou région peut se servir du rapport de recherche internationale et de tout rapport d'examen préliminaire international qui ont été délivrés au cours de la phase internationale pour soulever des objections à l'encontre des revendications. De plus, l'examineur de chaque pays ou région peut effectuer d'autres recherches qui peuvent servir à soulever des objections à l'encontre des revendications.

Les coûts associés à l'examen national des pays ou régions varient selon le pays ou la région en cause. Les examens nationaux peuvent nécessiter d'une à plusieurs années.

Lorsque l'examineur d'un pays ou région considère que la demande est acceptable, le paiement d'une taxe de délivrance est habituellement requis avant qu'un brevet soit délivré. À noter que pour une région donnée, comme l'Europe, il faut ensuite valider le brevet européen dans chacun des pays européens choisis. La durée d'un brevet dans un pays donné dépend des lois en vigueur dans ce pays.

Smart & Biggar/Fetherstonhaugh possède l'expertise voulue pour gérer vos demandes internationales PCT et pour répondre à vos questions relatives à la protection par brevet en vertu du Traité. Nous vous invitons à communiquer avec l'un de nos bureaux si vous désirez obtenir plus d'information.