

2002 septembre

TRAITÉ SUR LE DROIT DES BREVETS
MODIFICATIONS NÉCESSAIRES
DU DROIT ET DE LA PRATIQUE AU CANADA

Rédigé pour l'Office de propriété intellectuelle du Canada (OPIC)
par Alan Troicuk, avocat de l'OPIC, ministère de la Justice

TABLE DES MATIÈRES

ARTICLE 5 ET RÈGLE 2 (DATE DE DÉPÔT).....	1
ARTICLE 6 ET RÈGLES 3, 4 ET 6 (DEMANDE).....	5
ARTICLE 7 ET RÈGLE 7 (REPRÉSENTATION).....	9
ARTICLE 8 ET RÈGLES 8, 9 ET 10 (COMMUNICATIONS; ADRESSES).....	9
ARTICLE 10 (VALIDITÉ DU BREVET; RÉVOCATION).....	10
ARTICLE 11 ET RÈGLE 12 (SURSIS EN MATIÈRE DE DÉLAIS).....	11
ARTICLE 12 ET RÈGLE 13 (RÉTABLISSEMENT DES DROITS).....	12
ARTICLE 13 ET RÈGLE 14 (PRIORITÉ).....	12
RÈGLE 15 (INSCRIPTION D'UN CHANGEMENT DE NOM.....	12
RÈGLE 16 (INSCRIPTION D'UN CHANGEMENT DE DÉPOSANT OU DE TITULAIRE.....	13
RÈGLE 18 (RECTIFICATION D'UNE ERREUR).....	13
RÈGLE 19 (MOYENS D'IDENTIFIER UNE DEMANDE EN L'ABSENCE DE SON NUMÉRO).....	13

L'analyse qui suit vise à définir les modifications qu'il faudra apporter au droit et à la pratique au Canada pour assurer la conformité au Traité sur le droit des brevets. L'intitulé des articles et des règles du PLT n'est indiqué que dans le cas où des modifications sont nécessaires.

Les abréviations suivantes sont employées dans l'ensemble du présent document : LBC pour la *Loi sur les brevets* du Canada; RBC pour les *Règles sur les brevets* du Canada; BCB pour le Bureau canadien des brevets; PCT pour le Traité de coopération en matière de brevets et PLT pour le Traité sur le droit des brevets.

ARTICLE 5 ET RÈGLE 2 (DATE DE DÉPÔT)

Indication que l'octroi d'un brevet est demandé

La condition relative à la date de dépôt à l'alinéa 93a) RBC [soit « une indication en français ou en anglais selon laquelle l'octroi d'un brevet canadien est demandé »] doit être modifiée en fonction de la condition prévue à l'article 5.1)a)i) PLT [soit « l'indication explicite ou implicite selon laquelle les éléments sont censés constituer une demande »]. L'article 1.ii) PLT définit la « demande » comme « une demande de délivrance d'un brevet visée à l'article 3 ». L'article 5.2)a) PLT permettrait au Canada d'exiger que l'indication prévue à l'article 5.1)a)i) PLT soit en français ou en anglais.

Nom et adresse

Les conditions relatives à la date de dépôt aux alinéas 93b) et c) RBC [soit « le nom du demandeur » et « l'adresse du demandeur ou de son agent de brevets »] doivent être modifiées en fonction de la condition prévue à l'article 5.1)a)ii) PLT [soit « des indications permettant d'établir l'identité du déposant ou permettant à l'office d'entrer en relation avec le déposant »]. L'article 5.1)c) PLT laisse une certaine souplesse dans la mise en oeuvre de l'article 5.1)a)ii) PLT; il dispose : « Aux fins de l'établissement de la date de dépôt, une Partie contractante peut exiger tant les indications permettant d'établir l'identité du déposant que les indications permettant à l'office d'entrer en relation avec le déposant, ou peut accepter que les preuves permettant d'établir l'identité du déposant ou permettant à l'office d'entrer en relation avec lui soient l'élément visé au sous-alinéa a)ii) ». L'article 5.2)a) PLT permettait au Canada d'exiger que les indications prévues à l'article 5.1)a)ii) PLT soient en français ou en anglais.

Description

La condition relative à la date de dépôt à l'alinéa 93d) RBC [soit « un document rédigé en français ou en anglais qui, à première vue, semble décrire une invention »] doit être modifiée en fonction de la condition prévue à l'article 5.1)a)iii) PLT [soit « une partie qui, à première vue, semble constituer une description »]. L'article 5.1)b) PLT prévoit qu'une « Partie contractante peut, aux fins de l'attribution de la date de dépôt, accepter que l'élément visé au sous-alinéa a)iii) soit un dessin ». Conformément à l'article 5.2)b) PLT, « la partie visée à l'alinéa 1)a)iii) peut, aux fins de l'attribution de la date de dépôt, être déposée dans n'importe quelle langue. »

Taxe

La condition relative à la date de dépôt à l'alinéa 93e) RBC [soit « la taxe prévue à l'article 1 de l'annexe II »] doit être supprimée puisque l'article 5.1) PLT ne permet pas de taxe parmi les

conditions relatives à la date de dépôt. La mention des « taxes » au paragraphe 28(1) LBC et la totalité du paragraphe 28(2) LBC doivent également être supprimées. Selon l'article 6.4), 7) et 8) PLT, le Canada pourra exiger, lorsque la taxe n'a pas été payée au moment du dépôt, qu'elle le soit dans un délai déterminé, après lequel la demande pourrait être considérée comme abandonnée (mais la date de dépôt serait maintenue). L'article 12 PLT exigerait que la demande ainsi abandonnée soit rétablie dans certaines conditions. Le PLT laisse les Parties contractantes libres d'établir le montant de la taxe à payer et le Canada pourrait donc exiger une surtaxe lorsque la taxe de dépôt est payée après la date de dépôt.

Le PLT prévoit deux options que pourrait adopter le Canada pour fixer le délai de paiement de la taxe de dépôt :

i) conformément à l'article 6.7) et 8) et à la règle 6.1) PLT, le Canada pourrait, à tout moment après le dépôt, envoyer une notification exigeant du déposant qu'il paie la taxe de dépôt (avec la surtaxe, le cas échéant) dans un délai d'au moins deux mois à compter de la date de la notification (si la notification n'est pas possible parce que les indications permettant à l'office d'entrer en relation avec le déposant n'ont pas été déposées, la règle 6.2) PLT prévoit un délai d'au moins trois mois à compter du dépôt initial);

ii) conformément à l'article 6.4) et à la règle 6.3) PLT, le Canada pourrait établir que le délai initial pour le paiement de la taxe de dépôt est de un mois à compter du dépôt de la demande, puis, à tout moment après l'expiration de ce délai, envoyer une notification exigeant du déposant qu'il paie la taxe de dépôt (avec la surtaxe, le cas échéant) dans un délai de un mois à compter de la date de la notification.

Non-respect des conditions minimales relatives à la date de dépôt

L'article 5.3) et 4) PLT exigera que le BCB envoie une notification à chaque déposant dont la demande ne respecte pas les conditions minimales relatives à la date de dépôt et donne au déposant un délai d'au moins deux mois à compter de la date de la notification pour respecter ces conditions et obtenir une date de dépôt sans être obligé de procéder à un nouveau dépôt et de payer une nouvelle taxe. La date de dépôt serait la date à laquelle le dernier élément nécessaire pour une date de dépôt a été reçu. Bien que la LBC et les RBC n'exigent pas à l'heure actuelle que le BCB procède ainsi, le BCB se conforme à ces règles dans la pratique et cela serait suffisant pour que le Canada se conforme à ces conditions requises par le PLT. On pourrait toutefois envisager de rendre cette façon de faire obligatoire.

Partie de la description ou dessin manquant

L'article 5.5) PLT oblige l'office, lorsque, en attribuant une date de dépôt, il remarque qu'une partie de la description ou un dessin auquel renvoie la demande ne semble pas y figurer, à le notifier au déposant à bref délai. Cette disposition n'oblige pas l'office à vérifier, en attribuant une date de dépôt, si une partie de la description ou un dessin manque. Dans la pratique, le BCB se conforme déjà à l'obligation de notification prévue à l'article 5.5) PLT. On pourrait modifier les RBC pour rendre cette notification obligatoire, mais ce n'est pas nécessaire.

L'article 5.6) PLT expose les règles obligatoires pour l'attribution de la date de dépôt lorsqu'une partie manquante de la description ou un dessin manquant est déposé. Cela exigera une modification de l'article 93 RBC et probablement aussi du paragraphe 28(1) LBC.

Pour l'application de l'article 5.6)a) PLT, le Canada devra fixer un délai pour le dépôt d'une partie manquante de la description ou d'un dessin manquant, délai qui, compte tenu de la règle 2.3) PLT, doit être de deux mois au moins à compter de la notification ou, lorsqu'il n'y a pas eu de notification, de deux mois au moins à compter de la date à laquelle l'office a initialement reçu l'un au moins des éléments de la demande. Si une partie manquante de la description ou un dessin manquant est déposé au cours de ce délai, il semble qu'il ne faut pas le traiter selon les règles usuelles concernant la modification (c'est-à-dire qu'on l'accepte s'il n'y a pas d'élément nouveau), mais plutôt conformément aux sous-alinéas a), b) et c) de l'article 5.6) PLT. Le sous-alinéa a) prévoit que, sous réserve des sous-alinéas b) et c), la date de dépôt est soit la date à laquelle l'office a reçu cette partie de la description ou ce dessin, soit la date à laquelle toutes les conditions prévues par la Partie contractante en vertu des alinéas 1) et 2) sont remplies, selon celle de ces deux dates qui est postérieure. Le sous-alinéa b) prévoit que (sous réserve de certaines conditions qu'une Partie contractante peut imposer ainsi qu'il est exposé au paragraphe suivant) la partie manquante de la description ou le dessin manquant doit être inclus dans la demande sans perte de la date de dépôt si la partie manquante ou le dessin manquant est contenu dans un document de priorité et que la priorité fondée sur ce document a été revendiquée à la première date à laquelle un élément de la demande a été déposé. Le sous-alinéa c) permet au déposant de retirer la partie manquante de la description ou le dessin manquant déposé par la suite pour éviter que la date de réception de cette partie ou de ce dessin ne soit attribuée comme date de dépôt en vertu du sous-alinéa a).

Bien que l'article 5.6)b) PLT impose aux Parties contractantes d'établir un régime permettant d'inclure une partie manquante de la description ou un dessin manquant sans perdre la date de dépôt, si la partie ou le dessin est contenu dans un document de priorité, cette disposition et la règle 2.4) PLT permettent aux Parties contractantes, à leur choix, de subordonner cette possibilité à un certain nombre de conditions et le Canada devra donc décider quelles conditions imposer, le cas échéant. La règle 2.4) PLT est ainsi conçue :

- Toute Partie contractante peut, sous réserve de la règle 4.3), exiger que, aux fins de la détermination de la date de dépôt en vertu de l'article 5.6)b),
- i) une copie de la demande antérieure soit remise dans le délai applicable en vertu de l'alinéa 3);
 - ii) une copie de la demande antérieure, et la date de dépôt de la demande antérieure, certifiées par l'office auprès duquel la demande antérieure a été déposée, soient remises à l'invitation de l'office, dans un délai de quatre mois au moins à compter de la date de ladite invitation, ou dans le délai applicable en vertu de la règle 4.1), le délai qui expire en premier étant retenu;
 - iii) lorsque la demande antérieure n'est pas rédigée dans une langue acceptée par l'office, une traduction de la demande antérieure soit remise dans le délai applicable en vertu de l'alinéa 3);
 - iv) la partie manquante de la description ou le dessin manquant ait figuré en totalité dans la demande antérieure;
 - v) la demande, à la date à laquelle l'office a initialement reçu un ou plusieurs des éléments visés à l'article 5.1)a), comporte une indication selon laquelle le contenu de la demande antérieure y est incorporé par renvoi;
 - vi) une indication de l'endroit, dans la demande antérieure ou dans la traduction visée au point iii), où figure la partie manquante de la description ou le dessin manquant soit remise dans le délai applicable en vertu de l'alinéa 3).

Bien que, théoriquement, comme nous l'avons noté ci-dessus, la procédure normale de modification ne puisse être appliquée lorsqu'une partie manquante d'une description ou un dessin manquant ne contenant pas d'élément nouveau est déposé dans le délai fixé par l'article 5.6)a) PLT, en pratique, on peut obtenir le même résultat si l'office informe le déposant qui dépose une partie manquante ou un dessin manquant au cours de ce délai, qu'il a le choix entre deux possibilités : 1) accepter la date de dépôt de la partie manquante ou du dessin manquant comme date de dépôt (pour autant qu'il ait rempli toutes les autres conditions et que l'article 5.6)b) PLT ne s'applique pas); 2) retirer la partie manquante ou le dessin manquant, ainsi que le permet l'article 5.6)c) PLT et présenter à nouveau la partie manquante ou le dessin manquant après le délai comme partie d'une modification volontaire. En raison de la nature complexe de l'article 5.6) PLT et de son rapport avec la procédure de modification, il semble souhaitable que le Canada adopte comme délai pour l'application de l'article 5.6)a) PLT le délai le plus court permis par la règle 2.3) PLT.

Dépôts par renvoi

Il faudra modifier l'article 28 LBC pour tenir compte de l'article 5.7)a) PLT qui prévoit que les Parties contractantes acceptent, au moment du dépôt, le remplacement de la description ou de dessins dans la demande par un renvoi à une demande déposée antérieurement, sous réserve des conditions prescrites par la règle 2.5) PLT. Selon la règle 2.5)a) PLT, le renvoi à la demande déposée antérieurement doit indiquer que, aux fins d'attribution de la date de dépôt, il remplace la description et tous dessins; il doit en outre indiquer le numéro de la demande antérieure et l'office auprès duquel elle a été déposée. Une Partie contractante peut, si elle le souhaite, exiger que le renvoi indique aussi la date de dépôt de la demande déposée antérieurement. La règle 2.5)b) PLT permet à une Partie contractante d'exiger une copie, ou une copie certifiée conforme, de la demande déposée antérieurement et, dans les cas appropriés, une traduction de cette demande. La règle 2.5)c) PLT permet à une Partie contractante de n'accepter qu'un renvoi indiquant une demande déposée antérieurement par le déposant, son prédécesseur en droit ou son ayant cause.

Procédure de modification

La mise en oeuvre de l'article 5.6) et 7) PLT, relatif au traitement des parties manquantes de description ou aux dessins manquants et aux dépôts par renvoi, peut rendre nécessaires des modifications corrélatives des paragraphes 38.2(2) et (3) LBC, p. ex., pour permettre des modifications fondées sur des parties manquantes contenues dans une demande antérieure et présentées conformément à l'article 5.6)b) PLT.

Protection provisoire

Par suite des modifications du droit canadien exigées par diverses dispositions du PLT (comme l'obligation d'accepter les documents en langue étrangère aux fins de l'attribution de la date de dépôt, l'obligation d'accepter les dépôts par renvoi, l'obligation de prévoir le rétablissement des droits de priorité et l'obligation de prévoir le rétablissement des droits dans le cas d'inobservation de délais), il peut se trouver de rares cas où une demande ne consistant qu'en un mémoire descriptif en langue étrangère ou en un numéro de référence peut être rendue accessible au public pour consultation en vertu de l'article 10 LBC. Partant, il peut être souhaitable de modifier le paragraphe 55(2) LBC pour prévoir que l'obligation de payer une indemnité

raisonnable n'existe qu'à compter du moment où une version française ou anglaise du mémoire descriptif est rendue accessible au public pour consultation en vertu de l'article 10 LBC.

ARTICLE 6 ET RÈGLES 3, 4 ET 6 (DEMANDE)

Preuve du droit de déposer une demande

Il faut modifier l'article 37 RBC pour le rendre conforme à la règle 51*bis*.2.a)ii) PCT, incorporée au PLT par l'article 6.1) PLT et interdisant à l'office, à moins qu'il puisse raisonnablement douter de la véracité des indications ou de la déclaration en question, d'exiger un document ou une preuve relatif au droit du déposant de demander ou d'obtenir un brevet, si une déclaration concernant un tel élément faite conformément à la règle 4.17.ii) PCT a été présentée.

Revendications de priorité

Le paragraphe 28.4(2) LBC, l'alinéa 88(1)*b*) et le sous-alinéa 88(1)*c*)(ii) RBC, ainsi que l'article 4 de la formule 3 de l'annexe I RBC sont incompatibles avec l'article 6.1) PLT dans la mesure où ces dispositions rendent obligatoire d'informer le commissaire du **numéro** de la demande antérieurement déposée de façon régulière pour former une revendication valide de priorité. L'article 6.1) PLT rend applicable la restriction formulée par la règle 26*bis* PCT, portant qu'« une revendication de priorité n'est pas considérée comme n'ayant pas été présentée seulement parce que l'indication du numéro de la demande antérieure ... est manquante ».

Conformément à la règle 4.10.a)iv) et v) et à la règle 4.10.b) PCT qui sont incorporées par l'article 6.1) PLT, il faut modifier les paragraphes 88(3) et (4) RBC pour les rendre applicables tant aux demandes déposées selon le PCT qu'aux demandes non déposées selon le PCT.

L'article 89 RBC est potentiellement incompatible avec la règle 4.1) PLT dans la mesure où il n'impose pas de restriction quant au délai dans lequel l'examineur peut demander au déposant de déposer une copie certifiée conforme de la demande antérieurement déposée. La règle 4.1) PLT précise qu'une copie peut être exigée « dans un délai d'au moins 16 mois à compter de la date de dépôt de la demande antérieure en question ou, lorsqu'il y en a plusieurs, à compter de la date de dépôt de la plus ancienne de ces demandes antérieures ». Ce délai de dépôt de la copie pourrait être mis en oeuvre par la voie administrative ou un délai exprès pourrait être ajouté à l'article 89 RBC.

L'article 89 RBC est potentiellement incompatible avec la règle 4.3) PLT, qui interdirait au BCB d'exiger une copie d'un document de priorité si celui-ci a été déposé auprès du BCB, ou est accessible au BCB auprès d'une bibliothèque numérique agréée par le BCB à cet effet [l'OMPI planifie actuellement la création d'une telle bibliothèque numérique pour les documents de priorité]. Ces restrictions quant aux circonstances dans lesquelles une copie peut être exigée pourraient être mises en oeuvre par la voie administrative ou des restrictions expresses pourraient être ajoutées à l'article 89 RBC.

Modèles et échantillons

L'article 38 LBC, qui autorise le commissaire à exiger des modèles et des échantillons, est incompatible avec l'article 6.1) PLT.

Pétition

Le paragraphe 27(2) LBC dispose que la demande doit contenir une pétition et l'article 77 RBC prévoit que la pétition « est établie selon la formule 3 de l'annexe I et les instructions

connexes, dans la mesure où les dispositions de cette formule et ces instructions s'y appliquent ». Il faudra modifier ces dispositions pour les rendre conformes à l'article 6.2) et à la règle 3.2) PLT.

L'article 6.2)a) PLT limite le contenu de la demande dont la présentation sur le formulaire de requête peut être exigée aux éléments suivants : 1) le contenu correspondant au contenu d'un formulaire de requête selon le PCT, 2) le contenu qui peut être exigé au cours de la phase nationale d'une demande selon le PCT, et 3) le contenu supplémentaire restreint qui est prescrit selon l'article 6.1)iii) PLT, notamment certaines indications déterminées lorsque le déposant souhaite qu'une demande soit traitée en tant que demande divisionnaire. L'article 6.2)b) PLT oblige une Partie contractante à accepter la présentation du contenu exigé sur le formulaire de requête prévu à la règle 3.2). La règle 20.2) PLT prévoit qu'une fois le PLT entré en vigueur, l'Assemblée du PCT détermine les modifications, visées à la règle 3.2)i), à apporter au formulaire de requête prévu par le PCT; jusqu'au moment où ces modifications auront été arrêtées, il y aura une certaine incertitude quant aux modifications à apporter à la formule 3 de l'annexe I RBC.

i) L'article 1 de la formule 3 de l'annexe I RBC est ainsi conçu :

1. Le demandeur, _____, dont l'adresse complète est _____, demande qu'un brevet lui soit accordé pour l'invention ayant pour titre _____, qui est décrite et revendiquée dans le mémoire descriptif ci-joint.

Le Canada ne pourra pas exiger que cette formulation soit employée, mais il pourra exiger que le formulaire de requête contienne le nom et l'adresse du déposant, ainsi qu'un titre, puisque ces éléments font partie du contenu facultatif ou obligatoire du formulaire de requête selon le PCT [règle 4.1.a)ii) et iii) et règle 4.5 PCT]. La formulation « demande qu'un brevet lui soit accordé » semble équivalente à la formulation « une indication selon laquelle le déposant souhaite que la demande soit traitée comme une demande nationale ou régionale », qui peut être exigée selon la règle 3.2)ii) et iii) PLT; on peut penser que cette indication sera incluse dans les modifications mentionnées à la règle 3.2)i) PLT. L'obligation, prévue à l'article 1 de la formule 3 RBC, d'inclure les mots « qui est décrite et revendiquée dans le mémoire descriptif ci-joint » ne semble pas compatible avec l'article 6.2) et avec la règle 3.2) PLT.

ii) L'article 2 de la formule 3 de l'annexe I RBC est ainsi conçu :

2. La présente demande est une demande complémentaire de la demande portant le numéro _____, et déposée au Canada le _____.

Le fond de cette règle est permis par les articles 6.1)iii) et 6.2)a) et par la règle 3.1)b) PLT. S'agissant des exigences de présentation, les éléments dont on pourra exiger l'inclusion dans le formulaire de requête semblent dépendre des modifications que l'Assemblée du PLT décidera d'apporter, en vertu de la règle 20.2) PLT, pour l'application de la règle 3.2)i) PLT et du point de savoir si le formulaire de requête actuel selon le PCT est modifié (comme cela a été proposé) pour permettre au déposant d'indiquer que la demande doit être traitée comme une demande divisionnaire. La note R3.02 des Notes explicatives sur le PLT indique que les modifications décidées par l'Assemblée en vertu de la règle 20.2) pourraient consister « à ajouter des indications selon lesquelles le déposant souhaite que la demande soit traitée en tant que demande divisionnaire ». On ne voit pas bien comment la règle 3.2)ii) et iii) PLT s'appliquerait actuellement aux demandes divisionnaires puisque le formulaire de requête actuel selon le PCT ne tient pas compte des demandes divisionnaires.

iii) L'article 3 de la formule 3 de l'annexe I RBC est ainsi conçu :

3.(1) Le demandeur est le seul inventeur.

(2) L'inventeur est _____, dont l'adresse complète est _____, et le demandeur est titulaire du droit à l'invention ou de l'intérêt entier dans l'invention au Canada.

Les instructions de la formule 3 indiquent : « Le demandeur inclut dans la pétition soit le paragraphe 3(1), soit le paragraphe 3(2). »

Le Canada ne pourra pas exiger que cette formulation soit employée, mais il pourra exiger que la substance soit incluse dans le formulaire de requête. En particulier, le Canada pourra exiger que le formulaire de requête contienne : 1) le nom et l'adresse de l'inventeur, puisqu'ils font partie du contenu facultatif ou obligatoire du formulaire de requête selon le PCT [règle 4.6, 4.17.i) ou ii) PCT], et 2) une déclaration selon laquelle le déposant a le droit de demander et d'obtenir un brevet, puisque cela fait partie du contenu facultatif du formulaire de requête selon le PCT [règle 4.17.ii) PCT].

iv) L'article 4 de la formule 3 de l'annexe I RBC est ainsi conçu :

4. Le demandeur revendique la priorité à l'égard de la demande en raison de la demande qui suit, déposée antérieurement de façon régulière :

Pays de dépôt *Numéro de la demande* *Date de dépôt*

Les instructions de la formule 3 indiquent : « Les demandes de priorité peuvent figurer dans l'article 4 de la pétition ou dans un document distinct. »

Étant donné les instructions de la formule 3, l'inclusion dans la pétition des renseignements sur la priorité est facultative et il ne se pose donc pas de question de compatibilité avec l'article 6.2) PLT. Il ne semble pas y avoir de raison pour exiger que les renseignements sur la priorité soient inclus dans le formulaire de requête; dans le souci d'être exhaustif, nous mentionnons néanmoins que le Canada, s'il le souhaitait, pourrait, dans la conformité à l'article 6.2)a) PLT, exiger que le formulaire de requête contienne les précisions au sujet de toute revendication de priorité, puisqu'elles font partie du formulaire de requête selon le PCT [règle 4.10 PCT]. Ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus sous le titre « Revendications de priorité », l'inclusion du numéro de priorité ne peut être obligatoire. Compte tenu de l'article 13 PLT, il ne serait pas possible d'exiger qu'une revendication de priorité soit présentée au moment du dépôt, mais il serait possible d'exiger qu'un formulaire de requête modifié soit déposé lorsqu'une revendication de priorité est présentée après la date de dépôt.

v) L'article 5 de la formule 3 de l'annexe I RBC est ainsi conçu :

5. Le demandeur désigne _____, dont l'adresse complète au Canada est _____, pour le représenter au Canada conformément à l'article 29 de la *Loi sur les brevets*.

L'article 78 RBC dispose : « Pour l'application de l'article 29 de la Loi, la désignation d'un représentant au Canada est incluse dans la pétition conformément à l'article 5 de la formule 3 de l'annexe I ou dans un document distinct. »

Les instructions de la formule 3 indiquent : « Dans les articles 5 ..., la désignation de représentants ... peuvent aussi figurer dans un document distinct. »

Étant donné l'article 78 RBC et les instructions de la formule 3, l'inclusion dans la pétition de la désignation d'un représentant est facultative. Puisque l'article 6.2) PLT n'impose de restrictions que sur les éléments qui doivent être inclus dans le formulaire de réquisition, et non sur les éléments qui peuvent y être inclus au choix du déposant, l'article 5 de la formule 3 est compatible avec l'article 6.2) PLT. [Cependant, il faudra modifier l'article 29 LBC pour le rendre conforme à l'article 8.6) et à la règle 10.4) PLT et ces modifications sont traitées ci-dessous sous le titre « Représentant pour fins de signification ».]

vi) L'article 6 de la formule 3 de l'annexe I RBC est ainsi conçu :

6. Le demandeur nomme _____, dont l'adresse complète est _____, son agent de brevets.

Les instructions de la formule 3 indiquent : « Dans les articles ... 6 ..., ... la nomination d'agents de brevet peuvent aussi figurer dans un document distinct. »

Étant donné l'article 78 RBC et les instructions de la formule 3, l'inclusion dans la pétition de la nomination d'un agent de brevets est facultative et il ne se pose donc pas de question de compatibilité avec l'article 6.2) PLT. Le Canada pourrait toutefois, s'il le souhaitait, exiger, conformément à l'article 6.2) PLT, que la nomination d'un mandataire, y compris l'indication de son nom et de son adresse, soit faite dans la requête, puisque ces éléments font partie du contenu du formulaire de requête selon le PCT [règle 4.7 PCT].

vi) L'article 7 de la formule 3 de l'annexe I RBC est ainsi conçu :

7. Le demandeur croit avoir droit au titre de petite entité au sens de l'article 2 des *Règles sur les brevets*.

L'article 7 devra être supprimé comme élément devant obligatoirement figurer (dans les situations où il s'applique) dans la formule 3. Le contenu de l'article 7 ne correspond pas au contenu du formulaire de requête selon le PCT et l'article 6.2)a) PLT interdit donc d'exiger que cet élément soit présenté dans le formulaire de requête.

vii) L'article 8 de la formule 3 de l'annexe I RBC est ainsi conçu :

8. Le demandeur demande que la figure n° _____ des dessins soit jointe à l'abrégé quand il sera rendu accessible au public pour consultation sous le régime de l'article 10 de la *Loi sur les brevets* ou publié.

Le contenu de l'article 8 ne correspond pas au contenu du formulaire de requête selon le PCT et l'article 6.2)a) PLT n'interdit donc pas d'exiger qu'il soit présenté dans le formulaire de requête. Au fond, l'article 8 est manifestement un élément facultatif, à insérer dans la pétition au choix du déposant, et il serait donc compatible avec l'article 6.2) PLT de maintenir cet article (bien qu'il soit peut-être souhaitable de modifier les instructions pour établir clairement la nature facultative de cet article).

Inobservation de conditions relatives à la forme ou au contenu

L'article 6.7) et 8) et la règle 6.2) et 3) PLT prévoient que, dans le cas d'inobservation d'une condition relative à la forme ou au contenu de la demande, une Partie contractante ne peut appliquer une sanction, sauf une exception, qu'après un délai d'au moins deux mois à compter de la date de la notification. L'exception porte sur les cas où la notification n'est pas possible parce que les indications permettant à l'office de se mettre en relation avec le déposant n'ont pas été fournies; dans ce cas, le délai d'application de sanctions est de trois mois à compter de la date à laquelle l'office a reçu initialement l'un au moins des éléments indiqués à l'article 5.1)a) PLT (ce qui veut dire dans la plupart des situations autres qu'à l'égard des demandes divisionnaires, à tout moment après un délai de trois mois à compter de la date de dépôt). Sous le régime de la LBC et des RBC, aucune sanction n'est appliquée en raison de l'inobservation d'une condition relative à la forme ou au contenu d'une demande jusqu'à ce qu'une demande d'observation de la condition ait été transmise soit par la section des opérations (p. ex. la section des formalités) au nom du commissaire, soit par un examinateur. Selon l'article 25 RBC, les demandes envoyées par la section des opérations comportent un délai de réponse de trois mois à compter de la date de la demande, ce qui serait tout à fait conforme à l'article 6.7) et 8) PLT. Selon l'alinéa 73(1)a) LBC, les demandes envoyées par un examinateur comportent un délai de réponse de six mois à compter de la demande ou un délai plus court déterminé par le commissaire; ces délais seraient compatibles avec l'article 6.7) et 8) PLT pour autant que le commissaire ne fixe pas de délai inférieur à deux mois. Bien que la pratique actuelle soit de ne jamais fixer de délai inférieur à trois mois pour la réponse à une demande de l'examineur (et qu'il suffise donc de maintenir cette pratique pour se conformer au PLT), on pourrait envisager de modifier l'alinéa 73(1)a) pour interdire au commissaire de fixer un délai inférieur à deux mois, de manière que soient toujours respectées les conditions fixées par le PLT.

ARTICLE 7 ET RÈGLE 7 (REPRÉSENTATION)

Pour assurer la conformité à l'article 7.2)b) PLT, il faudra modifier l'article 6 RBC afin de permettre le paiement d'une taxe de maintien en vigueur par une personne quelconque. S'agissant des taxes autres que la taxe de maintien en vigueur, il faut aussi modifier l'article 6 RBC pour assurer la conformité à l'article 7.2)a)ii) PLT, mais le Canada pourrait choisir entre les deux options suivantes : 1) permettre que la taxe soit payée par une personne quelconque; 2) exiger que la taxe soit payée, au choix du déposant, soit par le déposant, soit par son mandataire.

ARTICLE 8 ET RÈGLES 8, 9 ET 10 (COMMUNICATIONS; ADRESSES)

Dépôt sous forme électronique

La règle 8.2)a) PLT exigera (dans certaines conditions qui s'appliqueront probablement dans l'avenir) que le BCB accepte le dépôt sous forme électronique de communications conformément aux conditions de dépôt sous forme électronique du PCT prescrites en vertu des règles 89*bis* et 92.4 PCT. Cela exigera des modifications de la pratique actuelle du BCB.

Formulaires internationaux types

L'article 8.3) PLT exigera que le BCB accepte les communications déposées sur les formulaires internationaux types que la règle 20.1) PLT obligera l'Assemblée du PLT à

établir pour : i) le pouvoir; ii) la requête en inscription d'un changement de nom ou d'adresse; iii) la requête en inscription d'un changement de déposant ou de titulaire; iv) le certificat de cession; v) la requête en inscription, ou en radiation de l'inscription, d'une licence; vi) la requête en inscription, ou en radiation de l'inscription, d'une sûreté réelle; vii) la requête en rectification d'une erreur. En lui-même, l'article 8.3) PLT ne semble pas exiger de modifications de la LBC ou des RBC; par contre, il faudra suivre les travaux de l'Assemblée du PLT portant sur l'établissement des formulaires internationaux types, pour voir si les formulaires qui finiront par être établis feront en sorte que des modifications sont nécessaires.

Signatures

Dans le cadre de la LBC et des RBC, des signatures ne sont exigées que dans quelques situations (c'est-à-dire pour les cessions en vertu des articles 49 et 50 LBC et pour les mémoires et avis prévus aux articles 16, 20 et 21 RBC). Dans ces situations, la règle 9.5)b) PLT exigera (dans certaines conditions qui s'appliqueront probablement dans l'avenir) que le BCB accepte des signatures sous forme électronique qui respectent les conditions du PCT pour les signatures sous forme électronique.

L'article 8.4)b) et la règle 9.6) PLT prévoient qu'aucune Partie contractante ne peut exiger qu'une signature communiquée à son office soit attestée, reconnue conforme par un officier public, authentifiée, légalisée ou certifiée d'une autre manière, sauf dans le cas d'une procédure quasi-judiciaire ou pour confirmer certaines signatures sous forme électronique. Cela rendra nécessaire de modifier et peut-être de supprimer les paragraphes 49(3) et 50(3) LBC.

Indications dans les communications

L'alinéa 7c) RBC, qui prévoit que les communications adressées au commissaire au sujet d'une demande doivent contenir le titre de l'invention, n'est pas compatible avec l'article 8.5) et la règle 10.1) PLT.

Représentant pour fins de signification

La règle 10.4) PLT exigera que l'article 29 LBC soit modifié de façon que, en cas de constitution de mandataire, l'adresse du mandataire soit considérée comme l'adresse exigée à l'article 29 LBC, à moins que le déposant n'indique une autre adresse. Cette difficulté mise à part, il semble que l'exigence, prévue à l'article 29 LBC, que le déposant « désigne ... une personne ou une maison d'affaires résidant ou faisant des opérations à une adresse spécifiée au Canada pour le représenter » peut se justifier comme étant au fond l'exigence d'une adresse d'un type que permettent l'article 6.1) PLT, en raison de son incorporation de l'article 27.7 PCT, ainsi que l'article 8.6) et la règle 10.2) PLT. Néanmoins, il pourrait être préférable de remanier l'article 29 LBC pour obtenir une correspondance plus étroite avec ce qui est expressément permis par le PLT et le PCT.

ARTICLE 10 (VALIDITÉ DU BREVET; RÉVOCATION)

L'article 10.1) PLT interdit notamment d'invalider le brevet pour non-paiement de la taxe au stade de la demande, à moins de fraude. Cela exigera des modifications de la LBC, surtout si l'on tient compte de la décision de la Section de première instance de la Cour fédérale *Dutch Industries Ltd. c. Commissaire aux brevets et al.* (2001), 14 C.P.R. (4th) 499. Il serait probablement souhaitable d'inclure la substance intégrale de l'article 10.1) PLT dans la LBC,

à la fois pour couvrir la situation de non-paiement de la taxe et pour lever tout doute à l'égard de l'inobservation des autres conditions de forme visées à l'article 10.1) PLT.

ARTICLE 11 ET RÈGLE 12 (SURSIS EN MATIÈRE DE DÉLAIS)

L'article 11 PLT ne s'applique qu'aux délais fixés par l'office, non aux délais fixés par la loi ou par le règlement. Le terme « office » est défini à l'article 1.i) PLT comme « l'organisme d'une Partie contractante chargé de la délivrance des brevets ou d'autres questions se rapportant au présent traité », ce qui correspond, selon la *Loi sur les brevets* du Canada, au commissaire aux brevets. Au Canada, le seul délai qui semble touché est le délai prévu à l'alinéa 73(1)a) LBC pour répondre à une demande d'un examinateur lorsque le commissaire a fixé pour la réponse un délai inférieur à six mois. Lorsque le commissaire n'exerce pas le pouvoir discrétionnaire lui permettant de fixer un délai plus court selon l'alinéa 73(1)a) LBC, le délai de réponse de six mois qui s'applique par défaut ne semble pas constituer un délai fixé par l'office et ne serait donc pas couvert par l'article 11 PLT.

Le sursis qu'offrent actuellement la LBC et les RBC en cas d'inobservation des délais plus courts fixés par le commissaire en vertu de l'alinéa 73(1)a) LBC n'est pas conforme à l'article 11 et à la règle 12 PLT. En vue d'assurer la conformité, on a le choix entre trois possibilités de modification de la LBC et/ou des RBC :

(i) Modifier l'alinéa 73(1)a) pour enlever au commissaire le pouvoir discrétionnaire de fixer un délai de réponse plus court. L'alinéa 73(1)a) pourrait alors soit établir un délai fixe, soit prévoir que ce délai soit fixé par règlement.

(ii) Modifier l'alinéa 12(1)j.8) LBC et les RBC pour prévoir, dans le cas d'inobservation du délai plus court fixé par le commissaire en vertu de l'alinéa 73(1)a) LBC, une prorogation rétroactive automatique, sur demande, d'au moins deux mois [conformément à l'article 11.1)ii) et à la règle 12.1) et 2) PLT].

(iii) Modifier l'article 98 RBC pour prévoir que, dans le cas d'un abandon en raison de l'inobservation d'un délai plus court fixé en vertu de l'alinéa 73(1)a) LBC, le délai prévu pour le rétablissement de la demande expire au moins deux mois après que l'office a **notifié** au déposant qu'il n'a pas répondu dans le délai imparti [conformément à l'article 11.2)ii) et à la règle 12.4) PLT].

Les options (ii) and (iii) ci-dessus ne sont pas souhaitables, car elles semblent nécessiter l'établissement d'une procédure juridique et opérationnelle relativement complexe. On peut également considérer l'option (i) non souhaitable si le délai de réponse était fixé à six mois dans tous les cas. Une solution qu'on pourrait envisager et qui serait compatible avec le PLT serait d'établir un délai de réponse fixe de quatre mois, sous réserve de la possibilité d'obtenir une seule prorogation de deux mois si le commissaire est convaincu que les circonstances justifient la prorogation. Cette formule assurerait la conformité à l'article 6.7) et 8) PLT, qui ne permet pas, ainsi que nous en avons traité ci-dessus à propos de l'article 6 PLT, de fixer un délai de moins de deux mois à compter de la date de la demande de respecter une condition relative à la forme ou au contenu.

ARTICLE 12 ET RÈGLE 13 (RÉTABLISSEMENT DES DROITS)

L'article 12 et la règle 13 PLT vont exiger des modifications aux délais canadiens pour remédier au non-paiement de la taxe de maintien en vigueur (appelée taxe de maintien en état). À l'heure actuelle, le droit canadien permet en fait de remédier au non-paiement de la taxe de maintien en vigueur tant pour les demandes que pour les brevets dans un délai de 12 mois à compter de l'échéance du paiement en cause : i) dans le cas du non-paiement de la taxe de maintien en vigueur à l'égard d'une demande, l'article 98 RBC permet de présenter une demande de rétablissement avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de l'échéance du paiement en cause; ii) dans le cas du non-paiement de la taxe de maintien en vigueur à l'égard d'un brevet, les articles 31 et 32 du tarif des taxes permettent d'effectuer un paiement en retard, avec une surtaxe pour retard, dans le délai de grâce d'un an à compter de l'échéance du paiement en cause. Selon la règle 13.2) PLT, le délai pour remédier au non-paiement de la taxe de maintien en vigueur est « le premier des deux délais suivants à arriver à expiration : i) deux mois au moins à compter de la date de la suppression de la cause de l'inobservation du délai imparti pour l'accomplissement de l'acte considéré; ii) ... douze mois au moins à compter de la date d'expiration du délai de grâce prévu à l'article 5*bis* de la Convention de Paris ».

ARTICLE 13 ET RÈGLE 14 (PRIORITÉ)

Dépôt tardif de la demande ultérieure

L'article 13.2) et la règle 14.4)a) PLT exigeront une modification de la LBC pour prévoir la restauration du droit de priorité lorsqu'une demande ultérieure est déposée dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai de priorité et que la demande ultérieure n'a pas été déposée dans le délai de priorité bien que la diligence requise en l'espèce ait été exercée ou, au choix du Canada, que l'inobservation du délai n'était pas intentionnelle.

Défaut de fourniture à temps d'une copie d'une demande antérieure

Ainsi qu'il est observé dans la note 13.08 des Notes explicatives sur le Traité sur le droit des brevets et sur le règlement d'exécution, l'article 13.3) PLT « offre une solution au déposant qui a perdu un droit de priorité parce que l'office auprès duquel la demande initiale a été déposée n'a pas fourni la copie de cette demande à temps pour que le délai applicable selon l'article 6 soit respecté, bien que la demande lui en ait été faite en temps voulu ». En pratique, il est très peu probable qu'on ait recours à cette solution au Canada, puisque, selon l'article 89 RBC, des copies des demandes antérieures ne sont exigées que dans des circonstances très limitées et seulement au stade de l'examen. Toutefois, pour assurer la pleine conformité au PLT, il semblerait préférable de modifier la LBC et/ou les RBC pour inclure cette solution.

RÈGLE 15 (INSCRIPTION D'UN CHANGEMENT DE NOM)

Il faudra modifier l'article 39 RBC pour assurer la conformité à la règle 15.4) PLT, qui, à l'égard des requêtes en changement de nom du déposant ou du titulaire, prévoit : « Une Partie contractante ne peut exiger que des preuves soient fournies à l'office que dans le cas où celui-ci peut raisonnablement douter de la véracité d'une indication figurant dans la requête. »

RÈGLE 16 (INSCRIPTION D'UN CHANGEMENT DE DÉPOSANT OU DE TITULAIRE)

Il faudra modifier les articles 49 et 50 LBC et l'article 38 RBC pour assurer la conformité avec les conditions simplifiées qui peuvent être exigées pour la requête en inscription de cessions, définies à la règle 16 PLT. En particulier, dans le cas où le changement de déposant ou de titulaire résulte d'un contrat, la règle 16.2)a) PLT limite les documents que l'office peut exiger, à l'un des documents suivants, au choix du requérant [selon la règle 16.6) PLT, il ne peut être exigé de preuves supplémentaires que lorsque l'office peut raisonnablement douter de la véracité d'une indication] :

- i) une copie du contrat; il pourra être exigé que cette copie soit certifiée conforme à l'original, au choix du requérant, par un officier public ou toute autre autorité publique compétente ou, lorsque la législation applicable le permet, par un mandataire habilité à exercer auprès de l'office;
- ii) un extrait du contrat établissant le changement; il pourra être exigé que cet extrait soit certifié conforme à l'original, au choix du requérant, par un officier public ou toute autre autorité publique compétente ou, lorsque la législation applicable le permet, par un mandataire habilité à exercer auprès de l'office;
- iii) un certificat de cession contractuelle de propriété non certifié conforme, établi conformément au formulaire international type de certificat de cession quant au contenu et signé à la fois par le déposant et le nouveau déposant ou par le titulaire et le nouveau titulaire.

RÈGLE 18 (RECTIFICATION D'UNE ERREUR)

La règle 18 PLT détermine les conditions de forme et la procédure applicables à la requête en rectification, par l'office, d'une erreur ne se rapportant pas à la recherche ou à l'examen quant au fond, mais elle ne régit pas les conditions de fond qu'une Partie contractante peut appliquer pour apprécier l'admissibilité d'une correction. La règle 18 PLT ne semble pas exiger de modifications de la LBC ou des RBC, mais il pourrait être souhaitable d'établir des directives internes pour assurer que toute condition requise par le BCB dans l'application de l'article 8 LBC ou de l'article 35 RBC soit conforme à la règle.

RÈGLE 19 (MOYENS D'IDENTIFIER UNE DEMANDE EN L'ABSENCE DE SON NUMÉRO)

La règle 19 PLT expose certains moyens de remplacement que l'office peut accepter pour identifier une demande lorsqu'il est exigé qu'une demande soit désignée par son numéro et qu'elle n'a pas encore de numéro ou que son numéro n'est pas connu. Cela exigera quelques modifications mineures des RBC, par exemple en ce qui concerne l'obligation de fournir un numéro de demande prévue aux articles 2 et 4 de la formule 3 de l'annexe I RBC.