

Chapitre 7

Priorité interne et priorité conventionnelle

- 7.01 Exigences de dépôt lorsque la priorité est demandée
 - 7.01.01 Priorité interne
 - 7.01.02 Priorité PCT
- 7.02 Délais pour demander la priorité en vertu de la convention de paris
- 7.03 Priorité et date de mise à la disponibilité au canada
 - 7.03.01 Retrait de priorité
- 7.04 Petits brevets « petty patents » et certificats d'auteur
- 7.05 Demandes « continuation-in-part » É.U.A.
- 7.06 Priorités multiples

Chapitre 7

Priorité interne et priorité conventionnelle

7.01 Exigences de dépôt lorsque la priorité est demandée

Pour les demandes déposées après le 1^{er} octobre 1996.

Les exigences pour demander la priorité à l'égard d'une demande de brevet sont exposées à l'article 28.4 de la *Loi sur les brevets* et aux articles 65, 88 et 89 des *Règles sur les brevets*. Une demande de priorité peut être justifiée seulement si la demande de brevet a été déposée au Canada dans les douze mois suivant la date à laquelle toute demande de brevet a été déposée au Canada ou dans tout pays signataire à la Convention de Paris ou dans tout pays membre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC)(sous-alinéa 28.1(1)(a)(ii) et alinéa 28.1(1)(b) de la *Loi sur les brevets*).

La priorité pour les demandes de brevet déposées en vertu des dispositions du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) est enregistrée conformément aux procédures exposées à la section 7.01.02 ci-après.

Une «date de la revendication» en vertu de l'article 28.1 de la *Loi sur les brevets* ne peut être attribuée à une demande de brevet, à moins que le demandeur ne présente (avant l'expiration des quatre mois après la date de dépôt de la demande de brevet au Canada (alinéa 88(1)(b) des *Règles sur les brevets*)) une demande de priorité fondée sur une demande de brevet antérieurement déposée de façon régulière.

Une demande de priorité peut être incluse dans la pétition ou dans un document distinct (alinéa 88(1)(a) des *Règles sur les brevets*).

Le demandeur doit communiquer au commissaire, la date et le nom du pays pour chaque demande de brevet antérieurement déposée de façon régulière sur laquelle la demande de priorité est fondée, avant l'expiration de la période de quatre mois après le dépôt de la demande de brevet au Canada (article 88(1)(c) des *Règles sur les brevets*).

Le demandeur doit communiquer au commissaire, le numéro de la demande pour chaque demande de brevet antérieurement déposée de façon régulière sur laquelle la demande de priorité est fondée, dans les quatre mois suivant le dépôt de la demande de brevet au Canada ou dans les douze mois suivant la date de dépôt de la demande de brevet antérieurement déposée de façon régulière, selon celui de ces délais qui expire après l'autre (alinéa 88(1)(d) des *Règles sur les brevets*).

Le délai ne peut être prolongé dans les cas des demandes de priorité, des communications au commissaire de la date et du nom du pays pour chaque demande de brevet antérieurement déposée de façon régulière et des communications du numéro de ces demandes de brevet (paragraphe 88(2) des *Règles sur les brevets*).

Il sera accordé le bénéfice d'une demande de priorité à un demandeur, uniquement si le document de priorité divulgue adéquatement au moins une partie de l'invention décrite dans la demande de brevet en question. Lorsqu'une demande de brevet antérieurement déposée de façon régulière sert de fondement à une demande de priorité, celle-ci étant prise en considération en vertu des articles 28.1 à 28.4 de la *Loi sur les brevets*, il peut être exigé au demandeur de déposer une copie certifiée de cette demande de brevet et un certificat du bureau des brevets où cette demande de brevet a été déposée, indiquant la date de dépôt effectif (article 89 des *Règles sur les brevets*). Si cette demande de brevet antérieurement déposée de façon régulière n'est pas rédigée soit en anglais ou soit en français, il sera exigé au demandeur de fournir une traduction dans l'une de ces deux langues (paragraphe 71(1) des *Règles sur les brevets*).

Le Bureau des brevets ne peut offrir le bénéfice d'une demande de priorité si le demandeur a déposé deux demandes de brevet dans un ou plusieurs pays pour la même matière, lorsque l'une de ces demandes de brevet a été déposée plus d'un an avant le dépôt canadien. En des circonstances normales, aucun bénéfice de priorité ne peut être fondé sur la deuxième demande de brevet, même si cette dernière a été déposée moins d'un an avant le dépôt canadien, sauf pour la matière nouvelle présente dans cette deuxième demande de brevet. Toutefois, si la première demande de brevet est considérée comme n'ayant jamais été déposée en vertu du paragraphe 28.4(5) de la *Loi sur les brevets*, un inventeur peut obtenir le droit d'une priorité complète fondée sur la demande de brevet déposée subséquemment.

La priorité est fondée sur le mémoire descriptif des demandes de brevet prioritaires et n'est pas restreinte à l'invention revendiquée. Une demande de brevet provisoire déposée sous une juridiction étrangère, telle une demande de brevet provisoire des États-Unis, peut aussi servir de fondement pour demander la priorité dans une demande de brevet canadienne.

Pour les demandes déposées avant le 1^{er} octobre 1996, mais déposées après le 1^{er} octobre 1989 :

Une demande de priorité doit être reçue au Bureau des brevets à l'intérieur de six mois de la date de dépôt de la demande de brevet (la demande de brevet en question). Le demandeur doit aussi communiquer au Commissaire, la date, le nom du pays et le numéro de la demande de brevet pour chaque demande de brevet antérieurement déposée de façon régulière sur laquelle la demande de priorité est fondée, avant l'expiration du délai de six mois après la date de dépôt de la demande de brevet en question (article 142 des *Règles sur les brevets*). À l'exception des délais mentionnés, toutes les autres dispositions concernant la priorité sont telles qu'exposées ci-dessus.

Le délai ne peut être prolongé dans les cas des demandes de priorité, des communications au Commissaire de la date et du nom du pays pour chaque demande de brevet antérieurement déposée de façon régulière et des communications du numéro de ces demandes de brevet (paragraphe 142(2) des *Règles sur les brevets*).

7.01.01 Priorité interne

Il est permis de demander la priorité fondée sur une demande de brevet canadienne antérieurement déposée de façon régulière à l'égard d'une demande de brevet déposée subséquemment, pourvu que cette demande de priorité soit déposée dans les quatre mois de la demande de brevet déposée subséquemment. Le demandeur doit communiquer la date de dépôt de la demande de brevet en question dans un délai de quatre mois du dépôt de la demande de brevet déposée subséquemment et doit aussi communiquer le numéro de la demande de brevet en question dans les quatre mois suivant la date de dépôt de la demande de brevet déposée subséquemment ou dans les douze mois après la date de dépôt de la demande de brevet en question, selon celui de ces délais qui expire après l'autre.

Cette pratique donne au demandeur l'occasion de déposer une demande de brevet aussitôt que possible après la réalisation d'une invention, afin d'obtenir une date de

dépôt pour la matière divulguée. Si le demandeur réalise par la suite des améliorations ou des modifications à son invention originale, le demandeur peut déposer une demande de brevet supplémentaire ajoutant la nouvelle matière et en demandant la priorité fondée sur la demande de brevet déposée en premier. Ceci permet au demandeur de maintenir la date de dépôt originale pour la matière divulguée dans la demande de brevet déposée en premier, tout en recevant une date de dépôt ultérieure pour la nouvelle matière. Le demandeur a l'option de poursuivre avec les deux demandes de brevet ou d'abandonner la première demande de brevet et de poursuivre avec la deuxième demande de brevet.

7.01.02 Priorité PCT

Le dépôt d'une demande de brevet internationale a l'effet d'un dépôt d'une demande de brevet nationale déposée régulièrement dans chacun des pays désignés. Pour les fins de la Convention de Paris, l'effet d'une demande de brevet internationale équivaut à celle d'un dépôt national. Les droits de priorité, par exemple, peuvent être fondés sur une demande de brevet internationale.

Si la demande de brevet internationale a acquis des droits de priorité auprès du Bureau international fondés sur une demande de brevet nationale déposée antérieurement, ces droits s'appliqueront également à la demande de brevet internationale lors de son entrée dans la phase nationale au Canada.

Pour les demandes de priorité en vertu des dispositions du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) voir le chapitre 20 de ce manuel.

7.02 Délais pour demander la priorité en vertu de la Convention de Paris

Pour demander les droits de priorité, une demande doit être déposée au Canada, à la date du premier anniversaire du premier dépôt ou avant dans un pays signataire de la Convention de Paris, d'un pays membre de l'OMC ou au Canada. Les «douze mois» mentionnés dans l'alinéa 28.1(1)(b) de la *Loi sur les brevets* terminent à la date anniversaire du premier dépôt et incluent cette date. Toutefois, si la date anniversaire est un jour de fermeture au public du Bureau des brevets, le dépôt peut être fait le jour suivant lorsque le Bureau des brevets est à nouveau ouvert au public (article 78 de la

Loi sur les brevets).

7.03 Priorité et date de mise à la disponibilité au Canada

La date de la demande la plus ancienne déposée antérieurement sur laquelle une demande de priorité est fondée déterminera la date de mise à la disponibilité du public au Canada. En conformité aux paragraphes 10(1) et 10(2) de la *Loi sur les brevets*, la demande de brevet et tous les documents relatifs à celle-ci seront ouverts à l'expiration de la période confidentielle de 18 mois débutant à la date de priorité la plus ancienne à moins que le demandeur requiert une date de mise à la disponibilité avancée.

7.03.01 Retrait de priorité

En vertu du paragraphe 28.4(3) de la *Loi sur les brevets*, un demandeur peut retirer une demande de priorité, soit entièrement ou en regard à une ou plusieurs demandes de brevet déposées antérieurement de façon régulière, en déposant une requête de retrait au Commissaire. Le Commissaire devra envoyer un avis au demandeur signifiant que cette demande de priorité a été retirée (paragraphe 90(1) des *Règles sur les brevets*). La date de prise d'effet du retrait de la demande de priorité sera la date à laquelle la demande de retrait a été reçue par le Commissaire (paragraphe 90(2) des *Règles sur les brevets*).

7.04 Petits brevets « Petty Patents » et Certificats d'auteur

Le Bureau des brevets reconnaît la priorité conventionnelle fondée sur les demandes de petits brevets « petty patents », les demandes de certificats d'auteurs et les modèles d'utilité déposés dans les pays étrangers, puisque ceux-ci sont considérés comme des formes de demandes de brevets. Toutefois, aucune priorité ne peut être fondée sur une demande d'enregistrement à l'étranger de dessin industriel, de brevet de conception "design patent" ou leur équivalent.

7.05 Demandes « Continuation-in-part » des États-Unis d'Amérique

Dans certaines conditions, la priorité peut se fonder sur des demandes «continuation-in-part» des États-Unis d'Amérique. Une demande «continuation-in-part» peut servir de document établissant la priorité pour une nouvelle matière qui y est divulguée mais qui ne l'est pas dans la demande de brevet originale des États-Unis, si la demande de brevet canadienne est déposée au plus tard un an après la date de dépôt de la demande « continuation-in-part ».

Lorsqu'une demande de brevet est déposée au Canada plus d'un an après la date de dépôt de la demande de brevet originale aux États-Unis, mais moins d'un an après la demande « continuation-in-part », le demandeur n'a pas droit à la priorité relativement à la matière commune aux deux demandes de brevet des États-Unis, même si la demande de brevet originale a été abandonnée. Bien qu'en vertu de la Convention de Paris un demandeur puisse utiliser la priorité fondée sur une seconde demande de brevet étrangère lorsque la première a été abandonnée, cette situation ne prévaut que s'il ne subsiste plus aucun droit (paragraphe 28.4(5) des *Règles sur les brevets*). Dans le cas d'une demande « continuation-in-part » certains droits de la demande de brevet initiale abandonnée sont reportés.

Si la demande de brevet originale et de la demande «continuation-in-part» sont déposées dans l'année qui précède le dépôt de la demande de brevet canadienne, la priorité peut se fonder à la fois sur la demande originale et sur la demande «continuation-in-part».

Lorsque, par conséquent, la priorité est nécessaire pour soutenir une date de revendication dans la poursuite d'une demande de brevet canadienne en se fondant uniquement sur une demande « continuation-in-part », il faut identifier la matière dérivée de la demande de brevet originale des États-Unis, afin de déterminer les droits du demandeur. Étant donné qu'une demande américaine de «continuation-in-part» ne précise pas le nouvel objet ajouté à la demande de brevet américaine originale, le demandeur doit soumettre des copies certifiées conformes de la demande de brevet originale et de la demande de « continuation-in-part » dès que le Bureau des brevets lui en fait la demande.

7.06 Priorités multiples

Le paragraphe 28.4(4) de la *Loi sur les brevets* stipule les modalités concernant les priorités conventionnelles multiples.

Une demande de brevet canadienne, la demande en question, peut être composée de plusieurs dépôts antérieurs de l'inventeur, a droit à la priorité en vertu de chacun de ces dépôts pour le sujet contenu à cet égard, pourvu que la demande en question ait été déposée à l'intérieur d'un an de la première demande de brevet déposée antérieurement sur laquelle la demande de priorité est fondée.

Les dates de revendication sous l'article 28.1 de la *Loi sur les brevets* peuvent être fondées sur une ou plusieurs demandes de brevet déposées antérieurement de façon régulière dans le même ou dans différents pays décrivant la matière de la revendication en question. Voir le chapitre 15 de ce manuel.

(Page blanche)