

## **Chapitre 22**

### **Traité de coopération en matière de brevets (PCT)**

- 22.01 Description générale du PCT
  - 22.01.01 Définitions
- 22.02 Utilité du PCT pour les déposants
- 22.03 Phase internationale d'une demande de brevet internationale
- 22.04 Traitement de la demande par l'office récepteur
  - 22.04.01 Conditions pour l'obtention d'une date de dépôt international
  - 22.04.02 Taxes applicables au dépôt d'une demande internationale
  - 22.04.03 Éléments d'une demande internationale
  - 22.04.04 Désignation des pays et effets connexes (règle 4.9)
- 22.05 Traitement de la demande par le Bureau international (BI)
  - 22.05.01 Modification des revendications auprès du BI (article 19)
  - 22.05.02 Publication internationale
- 22.06 Traitement de la demande par l'administration chargée de la recherche internationale (ARI)
  - 22.06.01 Objets exclus de la recherche et unité de l'invention
  - 22.06.02 Rapport de recherche internationale (RRI)
- 22.07 Traitement de la demande par l'administration chargée de l'examen préliminaire international (AEPI)
  - 22.07.01 Taxes relatives à l'examen international
  - 22.07.02 Modifications auprès de l'AEPI (article 34)
  - 22.07.03 Objets exclus de l'examen et unité de l'invention
  - 22.07.04 Rapport préliminaire international sur la brevetabilité en vertu du chapitre II
- 22.08 Phase nationale du traitement de la demande internationale
  - 22.08.01 Entrée dans la phase nationale au Canada
  - 22.08.02 Entrée dans la phase nationale au Canada après l'expiration du délai prescrit
  - 22.08.03 Contenu d'une demande PCT entrant dans la phase nationale au Canada en vertu du chapitre I
  - 22.08.04 Contenu d'une demande PCT entrant dans la phase nationale au Canada en vertu du chapitre II
  - 22.08.05 Autres modifications déposées à l'entrée dans la phase nationale au Canada ou ultérieurement
  - 22.08.06 Exigences de complèterment relatives à la phase nationale au Canada
  - 22.08.07 Application de la loi canadienne
- 22.09 Accès au dossier d'une demande internationale
- Annexe 22.1 : Délais relatifs aux demandes en vertu du PCT (demandes sans revendication de priorité)
- Annexe 22.2 : Délais relatifs aux demandes en vertu du PCT (demandes avec revendication de priorité)

## **Chapitre 22**

### **Traité de Coopération en matière de brevets (PCT)**

#### **22.01 Description générale du PCT**

Le Traité de coopération en matière de brevets (Patent Cooperation Treaty - PCT) est un traité multilatéral conclu en 1970 et entré en vigueur le 24 janvier 1978. Au Canada, il a pris effet le 2 janvier 1990.

Le PCT établit un système de coopération internationale qui permet de protéger une invention auprès de plusieurs pays par le dépôt d'une seule « demande de brevet internationale ». Le PCT se limite à mettre en place un régime de procédure pour le dépôt des demandes internationales; la délivrance des brevets demeure de la compétence des pays membres du PCT (États contractants).

Dans le cadre du PCT, les Canadiens qui souhaitent obtenir la protection d'un brevet dans plusieurs pays peuvent déposer une demande internationale dans un format uniformisé, en français ou en anglais, auprès du Bureau de brevets. Le dépôt d'une demande internationale produit les mêmes effets que si le déposant avait présenté une demande régulière dans chacun des pays membres où il souhaite obtenir la protection d'un brevet.

Au 1<sup>er</sup> janvier 2004, 123 États contractants avaient adhéré au PCT.

Une liste des États contractants est publiée sur le site Web de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à l'adresse suivante :

<http://www.wipo.int/pct/guide/fr/>

D'autres renseignements utiles figurent dans le texte du Traité et dans les publications suivantes : Guide du déposant du PCT, Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT, Directives concernant la recherche internationale selon le PCT, Directives concernant l'examen préliminaire international selon le PCT et instructions administratives. Le Guide du déposant du PCT peut être consulté à la bibliothèque de l'OPIIC. Toutes ces publications sont disponibles sur le site de l'OMPI à l'adresse suivante :

<http://www.wipo.int/pct/fr/index.html>

Le Guide du déposant du PCT se trouve sous la rubrique « Dépôt des demandes (formulaires, taxes, etc) ». Le Traité, le *Règlement d'exécution du PCT*, les instructions administratives et les directives sont publiés sous la rubrique « Textes juridiques ».

## 22.01.01 Définitions

Les expressions suivantes sont souvent utilisées dans le contexte du PCT :

- a) **Office récepteur** : Office où les ressortissants et les résidents d'un pays membre du PCT peuvent déposer une demande internationale. Les ressortissants canadiens peuvent déposer une demande internationale auprès du Bureau des brevets ou du Bureau international.
- b) **Bureau international (BI)** : Le Bureau international de l'OMPI à Genève.
- c) **États contractants** : États parties au PCT, c'est-à-dire la plupart des pays industrialisés.
- d) **Office désigné** : Office national de l'État désigné par le déposant en vertu du chapitre I.
- e) **Office élu** : Office national de l'État élu par le déposant conformément au chapitre II.
- f) **Administration chargée de la recherche internationale (ARI)** : Office chargé de la préparation du rapport de recherche internationale (RRI) et de l'opinion préliminaire sur la brevetabilité.
- g) **Administration chargée de l'examen préliminaire international (AEPI)** : Office chargé de l'examen préliminaire international et de la préparation du rapport préliminaire international sur la brevetabilité en vertu du chapitre II (RPIB [chap. II]).

Une liste des États offrant les services d'ARI et d'AEPI est disponible sur le site Web de

l'OMPI (États marqués d'un « X » dans les colonnes D et E) à l'adresse suivante :

<http://www.wipo.int/pct/guide/fr/>

## 22.02 Utilité du PCT pour les déposants

Dans le cadre du PCT, le déposant présente une seule demande dans laquelle sont désignés les États et les régions où il souhaite obtenir la protection d'un brevet. En outre, le déposant peut obtenir un rapport de recherche internationale et un rapport préliminaire international sur la brevetabilité pour chaque demande internationale. Le RRI et le RPIB fournissent au déposant des renseignements inestimables qui lui permettent d'évaluer ses chances d'obtenir un brevet dans les États ou les régions désignés.

Si le déposant décide de poursuivre la procédure internationale en vue d'obtenir des brevets nationaux ou régionaux, il peut attendre jusqu'à la fin du 30<sup>e</sup> mois (du 31<sup>e</sup> mois, dans certains pays ou certaines régions) suivant le dépôt de sa demande (ou d'une demande antérieure faisant l'objet d'une revendication de priorité) avant de lancer la procédure nationale dans les États ou les régions désignés. Les États suivants font exception à cette règle (au 1er janvier 2004) :

Tableau 22.1 : États faisant l'objet d'une exception transitoire au titre de l'art. 22 du PCT

État	Délai pour le passage à la phase nationale (paragr. 22(1) du PCT)	Brevet régional
CH – Suisse	20 mois	OEB <sup>1</sup> – 31 mois
FI – Finlande	20 mois	OEB <sup>1</sup> – 31 mois
LU – Luxembourg	20 mois	OEB <sup>1</sup> – 31 mois
SE – Suède	20 mois	OEB <sup>1</sup> – 31 mois
TZ – République-Unie de Tanzanie	21 mois	ARIPO <sup>2</sup> – 30 mois
UG – Ouganda	21 mois	ARIPO – 30 mois
ZM – Zambie	20 mois	ARIPO – 30 mois

<sup>1</sup> OEB : Brevet européen.

<sup>2</sup> ARIPO : *African Regional Industrial Property Organization*, Organisation régionale de la propriété intellectuelle de l'Afrique.

Pour obtenir des renseignements plus récents concernant cette liste d'exceptions, voir le site de l'OMPI à l'adresse suivante :

[http://www.wipo.int/pct/fr/texts/reservations/res\\_incomp.pdf](http://www.wipo.int/pct/fr/texts/reservations/res_incomp.pdf)

Nonobstant des pays présents dans la liste du tableau 22.1, il est à noter que tous ces pays sont couverts par une désignation régionale, c'est-à-dire sous une désignation régionale en Afrique ou en Europe. Ainsi, même si ces pays sont les seuls offices désignés qui n'ont pas retiré leur avis de non-compatibilité, les demandeurs de ces pays peuvent toujours entrer en phase régionale à l'intérieur du délai de 31 mois en vertu de l'Article 22(3) du PCT. Il en résulte que le délai de 30 mois (ou 31 mois) pour entrer en phase nationale ou régionale est maintenant possible pour TOUS les états contractants du PCT.

Le déposant peut, s'il le souhaite, demander un examen préliminaire international à la suite duquel l'AEPI établira un rapport préliminaire international sur la brevetabilité en vertu du chapitre II. Si le déposant demande un examen préliminaire international avant l'expiration d'un délai de 19 mois suivant le dépôt de la demande internationale ou d'une demande antérieure visée par une revendication de priorité, il peut reporter pour une période de dix mois l'entrée dans la phase nationale dans les pays visés par une exception transitoire (tableau 22.1 ci-haut).

Le fait de retarder l'ouverture de la phase nationale donne au déposant un délai supplémentaire pour évaluer l'opinion sur la brevetabilité contenue dans le RPIB avant de s'engager dans des procédures de délivrance de brevet coûteuses à l'étranger. La traduction dans les autres langues, le versement des taxes en devises et les honoraires des agents de brevets étrangers – tous les coûts liés au dépôt de demandes distinctes – sont reportés à plus tard. Cette période de grâce permet également au déposant de trouver un licencié ou un partenaire avant de passer aux phases nationales ou régionales plus dispendieuses.

Un tableau des délais applicables en vertu des chapitres I et II dans les différents États et régions est disponible sur le site Web de l'OMPI à l'adresse suivante :

<http://www.wipo.int/pct/fr/index.html>

Cliquez sur « Délais d'ouverture de la phase nationale ou régionale en vertu des chapitres

I et II du PCT, applicables le 1<sup>er</sup> avril 2002 ou ultérieurement ».

Lorsque le déposant présente une demande d'examen préliminaire international, l'AEPI peut préparer une ébauche d'opinion écrite au cours des procédures d'examen international sur la foi de l'opinion écrite préparée par l'ARI, si l'AEPI juge que cette opinion demeure pertinente.

## 22.03 Phase internationale d'une demande de brevet internationale

- i) **Dépôt d'une demande internationale** : Le déposant présente une seule demande internationale dans une seule langue auprès d'un office récepteur; il acquitte les taxes applicables auprès de l'office récepteur. Le dépôt d'une demande internationale produit les mêmes effets que le dépôt d'une demande régulière dans chacun des États désignés (États contractants) où le déposant souhaite obtenir la protection d'un brevet.
- ii) **Rapport de recherche internationale** : Après avoir effectué la recherche d'antériorités, l'ARI établit un rapport de recherche internationale et une opinion préliminaire au plus tard 16 mois suivant la date de priorité de la demande internationale ou la date de dépôt international, le cas échéant.
- iii) **Publication de la demande internationale** : Le BI publie les demandes internationales, les modifications connexes, le cas échéant, et les rapports de recherche internationale un mardi sur deux (l'OMPI publie les demandes toutes les deux semaines) après l'expiration du délai de dix-huit mois suivant la date de priorité ou la date de dépôt international, le cas échéant.
- iv) **Rapport préliminaire international sur la brevetabilité** : Le déposant peut choisir de demander un examen préliminaire international en vertu du chapitre II du Traité, ce qui retarde l'entrée dans la phase nationale auprès des offices des pays visés par une exception transitoire (tableau 22.1 du présent guide). L'examen se conclut par un rapport préliminaire international sur la brevetabilité en vertu du chapitre II, préparé par l'AEPI. Si le déposant ne demande pas d'examen préliminaire international, le BI délivre un rapport préliminaire international sur la brevetabilité en

vertu du chapitre I (RPIB [chap. 1]) en se fondant sur l'opinion préliminaire écrite préparée par l'ARI. Le RPIB [chap. I] peut contenir des observations du déposant concernant l'opinion préliminaire. Bien que les offices élus ne soient pas liés par les conclusions de l'AEPI ou de l'ARI, le rapport donne une bonne idée sur les chances du déposant d'obtenir la protection souhaitée pour son invention.

## **22.04 Traitement de la demande par l'office récepteur**

L'office récepteur :

- a) reçoit la demande internationale et les taxes applicables et accuse réception de la demande internationale en indiquant la date de réception et le numéro de la demande internationale (p. ex., PCT/CA2004/123456 [voir l'alinéa 20.5c] du PCT] et Gazette du PCT n° 47/2001, 22 novembre 2001, pages 21585 et 21586);
- b) vérifie la demande internationale pour déterminer si elle remplit les conditions prescrites par le PCT (article 11 et règle 11 du PCT) en ce qui concerne la forme et le contenu (les vérifications portent sur la forme de la demande et non sur le fond de l'invention);
- c) communique avec le déposant afin d'obtenir les corrections nécessaires lorsque la demande internationale ne remplit pas certaines conditions concernant les taxes, la forme ou le contenu;
- d) accorde une date de dépôt international, si possible;
- e) transmet des copies de la demande internationale et d'autres documents connexes à l'ARI et au BI.

### **22.04.01 Conditions pour l'obtention d'une date de dépôt international**

En ce qui concerne les demandes PCT déposées au Canada, l'office récepteur doit attribuer comme « date de dépôt international » la date de réception de la demande internationale, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies à la date de réception :

- a) au moins un des déposants est domicilié au Canada ou est un ressortissant du Canada;
- b) la demande internationale est rédigée en français ou en anglais (une seule copie est exigée);
- c) la demande internationale contient tous les éléments suivants :
  - (i) un énoncé indiquant qu'elle a été déposée à titre de demande internationale;
  - (ii) le nom du ou des déposants;
  - (iii) une partie qui semble constituer une description;
  - (iv) une partie qui semble constituer une ou plusieurs revendications (paragraphe 11(1) du PCT).

Si aucun des déposants n'est un ressortissant du Canada ou un résident canadien, la demande internationale est transmise au BI; la date de dépôt international correspond alors à la date où l'office récepteur canadien a reçu la demande internationale, à condition que le BI juge que les documents déposés à l'origine respectent les conditions préalables à l'obtention d'une date de dépôt international.

Les formulaires de dépôt sont disponibles sur le site Web de l'OMPI à l'adresse suivante :

<http://www.wipo.int/pct/fr/forms/index.htm>

On peut se procurer un logiciel conçu pour aider les déposants à soumettre les formulaires du PCT et leur demande par voie électronique, de même que les documents à l'appui, sur le site Web de l'OMPI à l'adresse suivante :

<http://www.wipo.int/pct-safe/en/index.htm>

Depuis le 2 janvier 2004, le Bureau des brevets, à titre d'office récepteur, accepte les formulaires de demande créés à l'aide du logiciel PCT-SAFE. Les déposants sont invités à consulter régulièrement la rubrique « Quoi de neuf? » sur le site de l'OPIC pour obtenir de plus amples renseignements sur le dépôt des demandes de brevet internationales :

[http://strategis.gc.ca/sc\\_mrksv/cipo/new/new-f.html](http://strategis.gc.ca/sc_mrksv/cipo/new/new-f.html)



Sur réception des documents, si la demande internationale ne satisfait pas aux conditions énoncées, l'office récepteur invite le déposant à corriger les irrégularités en lui accordant un délai raisonnable. Si les corrections sont faites dans le délai prescrit, la date de réception des corrections devient la date de dépôt international.

Si la demande internationale renvoie à des dessins dans la description qui ne sont pas joints à la demande, l'office récepteur en avise le déposant. Dans ce cas, la date de dépôt international attribuée à la demande est celle à laquelle les dessins manquants parviennent à l'office récepteur (paragraphe 14(2) du PCT).

En vertu de la Convention de Paris, déposer une demande internationale équivaut à déposer un dépôt d'une demande nationale dans chacun des pays désignés. Les droits de priorité, par exemple, peuvent être fondés sur une demande internationale (paragraphe 11(4) du PCT).

#### **22.04.02 Taxes applicables au dépôt d'une demande internationale**

Le déposant doit acquitter quatre taxes auprès de l'office récepteur lorsqu'il dépose une demande internationale :

1. La taxe de transmission (règle 14)  
Cette taxe est perçue au profit de l'office récepteur pour la réception et la vérification de la demande internationale et pour la transmission de copies au BI et à l'ARI.
2. La taxe de dépôt international (règle 15)  
Cette taxe est perçue au profit du BI pour le maintien central du dossier de la demande internationale et la publication de la demande. Des frais additionnels s'appliquent pour chaque page de la demande excédant la limite de 30 pages.
3. La taxe de recherche (règle 16)  
Cette taxe est perçue au profit de l'ARI pour l'exécution de la recherche internationale et l'établissement du rapport de recherche internationale.
4. La taxe pour les documents de priorité (règle 17.1b))  
Cette taxe est perçue au profit de l'office récepteur pour la transmission d'une copie certifiée des demandes antérieures visées par une revendication de priorité.

Toutes les taxes, exception faite de la taxe pour les documents de priorité, devraient être payées lors du dépôt de la demande internationale; toutefois, pour maintenir la date originale de dépôt, elles doivent être acquittées au plus tard un mois après le dépôt. Les taxes relatives aux documents de priorité doivent être versées au plus tard 16 mois suivant la date de priorité, après quoi l'office récepteur peut considérer que la requête n'a pas été déposée en conformité de la règle 17.1b) du PCT.

La taxe de recherche et la taxe internationale, respectivement perçues au profit de l'ARI et du BI, peuvent varier en raison de la fluctuation des taux de change. Un barème des taxes payables en vertu du PCT est publié à l'article 13 de la Gazette du Bureau canadien des brevets sur le site de l'OPIC, à l'adresse suivante :

[http://napoleon.ic.gc.ca/cipo/patgazarc.nsf/v\\_currentedition\\_f/notice/\\$File/notice.pdf?OpenElement](http://napoleon.ic.gc.ca/cipo/patgazarc.nsf/v_currentedition_f/notice/$File/notice.pdf?OpenElement)

### **22.04.03 Éléments d'une demande internationale**

Le contenu de la demande internationale est défini par le Traité et plus particulièrement, par *le Règlement d'exécution du PCT*. Le Bureau des brevets est assujéti aux dispositions du PCT et ne peut imposer des conditions qui ne sont pas expressément définies dans le Traité.

À l'article 3, le Traité précise qu'une demande internationale doit être rédigée dans une langue autorisée (règle 12); par conséquent, les demandes internationales déposées auprès du Canada à titre d'office récepteur doivent être rédigées en français ou en anglais. En outre, la demande internationale doit satisfaire aux conditions matérielles prescrites (règle 11) et aux exigences relatives à l'unité de l'invention (règle 13); elle est également assujéti aux taxes applicables.

Les demandes internationales doivent contenir les éléments suivants :

1. une requête (règle 4);
2. une description (règle 5) accompagnée, au besoin, d'un listage des séquences (règle 5.2);
3. une ou plusieurs revendications (règle 6);
4. un ou plusieurs dessins, le cas échéant (règle 7);
5. un abrégé (règle 8).

#### **22.04.04 Désignation des pays et effets connexes (règle 4.9)**

Le dépôt d'une demande internationale contenant une requête, peut inclure une désignation de l'ensemble des États contractants liés par le PCT à la date de dépôt international (règle 4.9a) du PCT). De plus, cette désignation de l'ensemble des États contractants est une indication que dans certains pays désignés (voir les articles 43 et 44 du PCT), la demande internationale vise à obtenir toutes les protections disponibles autorisées par la désignation de ce pays, notamment : les certificats d'inventeur, les certificats ou les modèles d'utilité, les brevets ou les certificats d'addition, les certificats d'inventeur additionnel et les certificats d'utilité additionnels.

Il est possible d'exclure certains États contractants (à l'heure actuelle, l'Allemagne, la Corée du Sud et la Russie) de la désignation, compte tenu des restrictions imposées par les lois nationales. Pour ce faire, le déposant doit cocher les cases appropriées dans le cadre n° V de la requête ([Formulaire de requête](#)).

Cette désignation de l'ensemble des États contractants permet de reporter la décision relative au choix final des États contractants désirés à la fin de la phase internationale et ainsi retarder le moment où il doit déterminer la portée du brevet (nature des protections recherchées et choix des pays et régions), notamment lorsque le déposant doit composer avec les différents délais (délai officiel d'entrée dans la phase nationale, traduction, mandat, etc.) régissant l'entrée dans la phase nationale. Le choix des États contractants visés par la demande internationale s'effectue à la fin du 30<sup>e</sup> ou du 31<sup>e</sup> mois, au moment de l'entrée dans la phase nationale dans les pays ou les régions où le déposant souhaite obtenir un brevet. Cependant, pour entrer dans la phase nationale dans les pays visés par une exception transitoire (tableau 22.1) à la fin du 30<sup>e</sup> ou du 31<sup>e</sup> mois, le déposant doit élire ces pays et remplir une demande en vertu du chapitre II dans un délai de 19 mois suivant la date de priorité (mesure transitoire). Sinon, le déposant devra entrer dans la phase nationale à la fin du 20<sup>e</sup> ou du 21<sup>e</sup> mois.

#### **22.05 Traitement de la demande par le Bureau international**

Le BI contrôle l'application du PCT. Les principales étapes de procédure que doit suivre une demande internationale auprès du BI sont les suivantes :

- a) le BI contrôle et conserve l'exemplaire original de la demande internationale et tous les autres documents soumis par le déposant;
- b) le déposant peut modifier les revendications de la demande internationale en vertu de l'article 19 en s'adressant au BI;
- c) le BI transmet la demande internationale sur demande seulement, à la date fixée par les offices désignés et élus (règle 93*bis*);
- d) le BI publie la demande internationale et le rapport de recherche internationale avec un numéro de publication distinct (par exemple WO2004/65432 pour le rapport et PCT/CA2004/123456 pour la demande);
- e)
  - lorsqu'une demande d'examen préliminaire international est présentée, le BI fournit le rapport préliminaire international sur la brevetabilité en vertu du chapitre II, à la demande d'un office élu (règle 94) et, au besoin, effectue une traduction anglaise de ce document; le BI informe également les pays visés par une exception transitoire (tableau 22.1) qu'ils ont été sélectionnés par le déposant;
  - lorsque le déposant ne présente pas de demande d'examen préliminaire international, le BI délivre le rapport préliminaire international sur la brevetabilité en vertu du chapitre I préparé par l'ARI et rend ce rapport public dans les 30 mois suivant la première date de priorité de la demande internationale. Une procédure officieuse permet au déposant de communiquer à l'ARI ses observations concernant l'opinion sur la brevetabilité formulée par cette dernière. Ces observations sont publiées avec le RPIB [chap. I].

### **22.05.01 Modification des revendications auprès du Bureau international (article 19)**

Après réception du rapport de recherche internationale (voir 22.03.11 ci-haut), le déposant peut, en vertu du chapitre I du PCT (article 19 du PCT et règle 46), modifier les revendications, et seulement les modifications, une seule fois. Pour ce faire, il dispose normalement d'un délai de deux mois après la réception du rapport, mais ce délai peut être

prorogé à trois mois si le rapport est délivré moins de 14 mois après la date de priorité. Toute modification des revendications doit être déposée auprès du BI.

Les modifications doivent se limiter à la description telle qu'elle figurait dans la demande internationale au moment de son dépôt, c.-à.-d. qu'aucune nouvelle matière ne peut être ajoutée. Les modifications peuvent porter sur la suppression d'une ou de plusieurs revendications dans leur totalité, sur l'ajout d'une ou de plusieurs nouvelles revendications ou sur le libellé d'une ou de plusieurs revendications déposées. Lorsqu'une revendication est annulée, il n'est pas nécessaire de modifier la numérotation des autres revendications.

Si le déposant désire modifier les revendications en changeant les revendications existantes ou en annulant des pages complètes de revendications, il doit soumettre des feuilles de remplacement et une lettre d'accompagnement expliquant les différences entre les feuilles remplacées et les feuilles de remplacement. Une modification peut être accompagnée d'une brève déclaration (en vertu de l'article 19 du PCT) du déposant expliquant les modifications et précisant les effets qu'elles peuvent avoir sur la description et les dessins.

## **22.05.02 Publication internationale**

Le BI publie la demande internationale, les modifications et le rapport de recherche internationale sous la forme d'une brochure (règle 48.1a) du PCT) dès que possible après l'expiration d'un délai de 18 mois suivant la date de priorité de la demande. Toutefois, le BI peut publier une demande internationale avant l'expiration de ce délai si le déposant en fait la demande (règle 48.4). Si le déposant retire sa demande internationale avant la fin des préparatifs techniques précédant la publication, il est possible d'annuler la publication (règle 90*bis* c) du PCT).

Si le rapport de recherche internationale et les modifications en vertu de l'article 19 du PCT, le cas échéant, ne sont pas disponibles au moment de la publication, le BI les publie séparément après les avoir reçus. La brochure est publiée dans l'une des sept langues suivantes : anglais, français, chinois, allemand, japonais, russe ou espagnol. L'abrégé, le titre et le rapport de recherche figurent toujours en anglais.

## **22.06      Traitement de la demande par l'administration chargée de la recherche internationale (ARI)**

Toute demande internationale doit faire l'objet d'une recherche internationale réalisée par une ARI. Il s'agit d'une recherche sur l'état de la technique en vue de déterminer si l'invention est nouvelle et si elle traite d'une activité inventive.

Les normes internationales ayant trait au [minimum de documents](#) à consulter sont définies dans le PCT.

L'ARI exécute les tâches suivantes :

- a) elle effectue la recherche sur les inventions revendiquées;
- b) elle vérifie l'unité de l'invention et demande les taxes additionnelles lorsqu'il n'a pas été satisfait à l'exigence d'unité de l'invention;
- c) elle établit le rapport de recherche internationale;
- d) elle prépare une opinion préliminaire écrite sur la brevetabilité;
- e) elle établit un titre et un abrégé s'ils sont manquants ou incorrects;
- f) elle transmet des copies du rapport de recherche internationale au BI et au déposant.

Présentement, le Commissaire aux brevets est l'ARI pour les demandes internationales déposées au Canada ou au Bureau international par des déposants domiciliés au Canada ou nationaux du Canada. Pour les demandes internationales déposées avant le 26 juillet 2004, l'Office européen des brevets (OEB) était et continuera d'être l'ARI pour ces demandes. Les caractéristiques et responsabilités des ARI sont définies aux articles 15 à 18 du PCT et aux règles 25 et 33 à 45 du *Règlement d'exécution du PCT*.

### **22.06.01      Objets exclus de la recherche et unité de l'invention**

L'ARI n'est pas tenue de procéder à une recherche internationale si les revendications

concernent l'un des objets décrits à la règle 39 du *Règlement d'exécution du PCT*. Les objets exclus sont :

- a) les théories scientifiques et mathématiques;
- b) les variétés végétales, les races animales et les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux autres que les procédés microbiologiques et les produits obtenus par ces procédés;
- c) les plans, principes ou méthodes en vue de faire des affaires, de réaliser des actions purement intellectuelles ou de jouer;
- d) les méthodes de traitement du corps humain ou animal, par chirurgie ou thérapie, ainsi que les méthodes de diagnostic;
- e) les simples présentations d'informations;
- f) les programmes d'ordinateurs dans la mesure où l'ARI n'est pas outillée pour procéder à la recherche de l'état de la technique au sujet de tels programmes.

La demande internationale doit porter sur une seule invention ou sur une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général. L'ARI étudie les revendications en vérifiant l'unité de l'invention (alinéa 17(3)b) et règles 13 et 40 du PCT). Si elle juge que l'unité de l'invention n'est pas établie, elle invite le déposant à payer des taxes additionnelles. Cette demande de taxes additionnelles produit l'un des trois effets suivants :

- a) le déposant consent à verser les taxes additionnelles et l'ARI établit un rapport de recherche pour toutes les revendications;
- b) le déposant verse les taxes additionnelles mais conteste le bien-fondé de cette décision; un comité spécial de l'ARI étudie la contestation et décide de rembourser une partie ou la totalité des taxes additionnelles ou de rejeter la contestation; un rapport de recherche sur les revendications satisfaisantes est établi selon les résultats de l'étude;

- c) le déposant ne verse pas les taxes additionnelles; l'ARI établit un rapport de recherche sur l'invention principale seulement.

### **22.06.02 Rapport de recherche internationale (RRI)**

Les résultats de la recherche internationale sont présentés dans le rapport de recherche internationale qui est transmis au déposant et au BI pour publication (article 18 du PCT). Le RRI doit être établi dans les trois mois suivant la réception de la copie de recherche par l'ARI ou dans un délai de neuf mois à compter de la date de priorité, selon la dernière de ces échéances à survenir (règle 42). Le rapport de recherche internationale pour les demandes internationales déposées au Canada est établi par l'OEB en français ou en anglais, selon la langue de la demande. Depuis le 26 juillet 2004, le Commissaire aux brevets est l'ARI pour les demandes internationales déposées au Canada ou au Bureau international par des déposants domiciliés au Canada ou nationaux du Canada le ou après cette date.

Sur le RRI figurent le numéro de la demande concernée, le nom du déposant, la date de dépôt international, la date de priorité (le cas échéant), la date du rapport, la Classification internationale des brevets (CIB), les domaines sur lesquels la recherche a porté et les documents pertinents (règle 43 du PCT).

Les documents sont cités selon les revendications qu'ils concernent. Le rapport mentionne, le cas échéant, les objets exclus de la recherche en raison de l'absence d'unité de l'invention ou du non-paiement des taxes additionnelles par le déposant.

Le rapport comprend également une copie de tout titre ou abrégé révisé ou établi par l'ARI.

Les rapports de recherche internationale qui ne sont pas établis en anglais sont toujours traduits vers cette langue (règle 45).

### **22.07 Traitement de la demande par l'AEPI**

Le déposant peut, en vertu du chapitre II du PCT, présenter une requête d'examen préliminaire international relativement à une demande internationale. Durant cette



procédure, au moins **une** opinion préliminaire est délivrée par l'AEPI. Si elle dispose de suffisamment de temps, l'AEPI peut préparer plusieurs opinions préliminaires. Le déposant a la possibilité de présenter des modifications concernant la description, les dessins et les revendications et de fournir des arguments pour chacune des opinions écrites.

L'examen préliminaire obéit aux délais fixés à la règle 69.1 du PCT :

#### *69.1 Commencement de l'examen préliminaire international*

- a) *Sous réserve des alinéas b) à e), l'administration chargée de l'examen préliminaire international entreprend cet examen lorsqu'elle est en possession de tous les éléments suivants :*
- i) la demande d'examen préliminaire international;*
  - ii) le montant dû (en totalité) au titre de la taxe de traitement et de la taxe d'examen préliminaire, y compris, le cas échéant, la taxe pour paiement tardif visée à la règle 58bis.2; et*
  - iii) soit le rapport de recherche internationale et l'opinion écrite établie en vertu de la règle 43bis.1, soit une notification de la déclaration de l'administration chargée de la recherche internationale, faite en vertu de l'article 17.2)a), selon laquelle il ne sera pas établi de rapport de recherche internationale; toutefois, l'administration chargée de l'examen préliminaire international n'entreprend pas l'examen préliminaire international avant l'expiration du délai applicable en vertu de la règle 54bis.1.a), sauf si le déposant a expressément demandé que cet examen soit entrepris plus tôt.*
- b) *Si l'office national ou l'organisation intergouvernementale qui agit en tant qu'administration chargée de la recherche internationale agit également en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international, l'examen préliminaire international peut, si cet office national ou cette organisation intergouvernementale le souhaite et sous réserve des alinéas d) et e), être entrepris en même temps que la recherche internationale.*
- b-bis) Lorsque, conformément à l'alinéa b), l'office national ou l'organisation intergouvernementale qui agit à la fois en tant qu'administration chargée de la recherche internationale et en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international souhaite entreprendre l'examen préliminaire international en même temps que la recherche internationale et considère que toutes les conditions énoncées à l'article 34.2)c)i) à iii) sont remplies, il n'est pas nécessaire*

- que cet office ou cette organisation intergouvernementale, en sa qualité d'administration chargée de la recherche internationale, établit l'opinion écrite visée à la règle 43bis.1.*
- c) *Lorsque la déclaration concernant les modifications indique que les modifications effectuées en vertu de l'article 19 sont à prendre en considération (règle 53.9.a)i), l'administration chargée de l'examen préliminaire international n'entreprend pas cet examen avant d'avoir reçu une copie des modifications en cause.*
- d) *Lorsque la déclaration concernant les modifications indique que le commencement de l'examen préliminaire international doit être différé (règle 53.9.b), l'administration chargée de l'examen préliminaire international n'entreprend pas cet examen*
- i) avant d'avoir reçu une copie de toute modification effectuée en vertu de l'article 19,*
- ii) avant d'avoir reçu du déposant une déclaration aux termes de laquelle il ne souhaite pas effectuer de modifications en vertu de l'article 19, ou*
- iii) avant l'expiration du délai applicable en vertu de la règle 54bis.1.a), celle des trois conditions précitées qui est remplie la première étant déterminante.*
- e) *Lorsque la déclaration concernant les modifications indique que des modifications sont présentées en vertu de l'article 34 avec la demande d'examen préliminaire international (règle 53.9.c) mais qu'en fait aucune modification n'est présentée en vertu de l'article 34, l'administration chargée de l'examen préliminaire international n'entreprend pas cet examen avant d'avoir reçu les modifications ou avant l'expiration du délai fixé dans l'invitation visée à la règle 60.1.g), celle de ces deux conditions qui est remplie la première étant déterminante.*

Un déposant ressortissant ou résident d'un État contractant lié par le chapitre II du PCT peut présenter une demande d'examen préliminaire (Formulaire de demande) directement auprès de l'AEPI (BI ou office récepteur) (règle 53). La demande entraîne l'élection automatique de tous les États contractants liés par le chapitre II du Traité (règle 53.7).

L'AEPI effectue les tâches suivantes :

- a) elle reçoit la demande d'examen préliminaire international;
- b) elle reçoit les taxes de traitement et d'examen préliminaire;
- c) elle vérifie la demande d'examen pour déterminer si elle remplit les conditions

- prescrites (règles 53, 54 et 55 sur la forme de la demande, le droit du déposant et la langue) et vérifie le paiement des taxes;
- d) elle transmet la copie originale et la taxe de traitement au BI;
  - e) elle examine la demande internationale pour vérifier si la description est suffisante, s'il y a unité de l'invention, si les revendications sont soutenues par la description originale et, enfin, si l'invention répond aux critères de brevetabilité du PCT;
  - f) elle prépare des opinions écrites auxquelles le déposant peut répondre en soumettant des modifications ou en présentant des arguments; sauf avis contraire de l'AEPI (règle 66.1*bis*), la première opinion écrite préparée par l'ARI doit être considérée comme une opinion écrite de l'AEPI aux fins de la règle 66.2a) du PCT;
  - g) elle prépare le rapport préliminaire international sur la brevetabilité en vertu du chapitre II;
  - h) elle transmet le rapport au BI et au déposant.

Présentement, le Commissaire aux brevets est l'AEPI pour les demandes internationales déposées au Canada ou au Bureau international par des déposants domiciliés au Canada ou nationaux du Canada. Pour les demandes internationales déposées avant le 26 juillet 2004, l'Office européen des brevets (OEB) était et continuera d'être l'AEPI pour ces demandes. Les caractéristiques et responsabilités des AEPI sont définies aux articles 31 à 42 du PCT et dans les règles 53 à 78 du *Règlement d'exécution du PCT*.

### **22.07.01 Taxes relatives à l'examen international**

Le déposant doit acquitter deux taxes liées à la demande d'examen préliminaire international :

1. La taxe d'examen préliminaire  
Cette taxe est perçue au profit de l'AEPI pour l'exécution de l'examen

préliminaire international et l'établissement du rapport préliminaire international sur la brevetabilité.

## 2. La taxe de traitement

Cette taxe est perçue au profit du BI pour l'exécution de diverses tâches.

Si l'AEPI juge que la taxe de traitement ou la taxe d'examen préliminaire versée n'est pas suffisante, elle invite le déposant à acquitter les sommes manquantes ainsi qu'une taxe pour paiement tardif, le cas échéant, tel que prévu à la règle 58*bis*.2 du PCT, dans un délai d'un mois à compter de la demande de paiement.

### **22.07.02 Modifications auprès de l'AEPI (article 34)**

Le déposant qui désire déposer une demande d'examen préliminaire peut choisir de ne pas se prévaloir de son droit de modifier les revendications en vertu de l'article 19 après la réception du rapport de recherche internationale. Il peut alors décider d'attendre et de soumettre ses modifications auprès de l'AEPI avec le dépôt de la demande d'examen préliminaire ou après l'opinion préalable écrite de l'AEPI. À cette étape, le déposant peut non seulement modifier les revendications mais aussi les autres parties de la demande (article 34 et règle 66 du PCT). Les modifications doivent se limiter à l'exposé de l'invention figurant dans la demande internationale telle que déposée, c'est-à-dire qu'aucune nouvelle matière ne peut être ajoutée.

Sous réserve des contraintes de temps, le déposant a la possibilité de modifier sa demande internationale à plusieurs reprises durant le processus d'examen préliminaire. Ces contraintes de temps découlent de l'obligation pour l'AEPI, en vertu du PCT, de compléter le rapport préliminaire international sur la brevetabilité avant l'expiration du délai de 28 mois suivant la date de priorité ou la date de dépôt international, s'il n'y a pas de date de priorité.

Les modifications s'effectuent par le dépôt de pages de remplacement, accompagnées d'une lettre justificative. Les modifications et la lettre doivent être rédigées dans la même langue que la demande internationale (règle 66 du PCT).

### **22.07.03 Objets exclus de l'examen et unité de l'invention**

Les revendications relatives aux inventions pour lesquelles aucun rapport de recherche internationale n'a été établi parce qu'elles concernent des objets exclus ou ne satisfont pas à l'exigence de l'unité de l'invention ne feront pas l'objet d'un examen préliminaire international. L'opinion préliminaire écrite de même que le rapport préliminaire international sur la brevetabilité en feront mention.

Si l'AEPI estime qu'une demande internationale ne satisfait pas à l'exigence relative à l'unité de l'invention (paragraphe 34(3) et règle 68 du PCT), deux solutions s'offrent à elle :

- 1) elle peut effectuer l'examen préliminaire international sur l'intégralité de la demande et indiquer dans le rapport son avis sur l'absence d'unité de l'invention;
- 2) elle peut inviter le déposant à limiter les revendications de façon à satisfaire à cette exigence ou, sinon, à payer des taxes additionnelles. Cette demande de paiement de taxes additionnelles produit l'un des quatre effets suivants :
  - a) le déposant limite les revendications, l'examen porte sur les revendications limitées;
  - b) le déposant consent à verser les taxes additionnelles, l'examen porte sur les revendications concernant l'invention principale et sur les revendications pour lesquelles des taxes additionnelles ont été payées (règle 68.2 du PCT);
  - c) le déposant verse les taxes additionnelles mais conteste le bien-fondé de cette décision; un comité spécial de l'AEPI étudie la contestation et décide de rembourser une partie ou la totalité des taxes additionnelles ou de rejeter la contestation; un rapport d'examen sur les revendications satisfaisantes est établi selon les résultats de l'étude (règle 68.3 du PCT);
  - d) le déposant ne limite pas les revendications et ne paie pas les taxes additionnelles, l'examen porte sur l'invention principale telle qu'elle a été définie par l'AEPI ou le déposant (paragraphe 34c) du PCT).

## **22.07.04 Rapport préliminaire international sur la brevetabilité [chapitre II]**

Après la procédure d'examen préliminaire international, un rapport préliminaire international sur la brevetabilité en vertu du chapitre II (RPIB [chap. II]) est délivré à l'expiration du dernier des délais suivants (règle 69.2 du PCT) :

- (i) 28 mois suivant la date de priorité;
- (ii) six mois suivant la date prévue à la règle 69.1 (voir la section 22.07 du présent guide) pour le commencement de l'examen préliminaire international;
- (iii) six mois suivant la date de réception par l'AEPI de la traduction exigée à la règle 55.2 du PCT.

Le rapport préliminaire international sur la brevetabilité constitue seulement une opinion sans effet sur la brevetabilité des revendications. En vertu de la règle 70, ce rapport contient :

- a) le nom de l'AEPI et du déposant;
- b) les dates pertinentes;
- c) le fondement du rapport;
- d) un simple énoncé (oui ou non) pour chaque revendication indiquant si elle semble satisfaire aux critères de brevetabilité (nouveau, activité inventive et application industrielle), accompagné d'une justification et d'une mention des documents qui semblent étayer la conclusion de l'énoncé;
- e) une mention de certains documents publiés, dont les demandes ou brevets publiés après le dépôt international mais déposés avant la date de dépôt international (« effet sur l'état de la technique »);
- f) la mention de certaines irrégularités en vertu du paragraphe 34(4) et de la règle 66.2 du PCT;
- g) des remarques concernant l'unité de l'invention;

h) en annexe, les modifications faites durant la procédure d'examen.

Le rapport ne contient aucune déclaration quant à la brevetabilité de l'invention en vertu de la législation nationale des pays élus.

## **22.08 Phase nationale du traitement de la demande internationale**

À l'issue de la phase internationale, d'autres démarches doivent être accomplies auprès de chacun des offices désignés lors du dépôt de la demande internationale. Le déposant doit entrer dans la « **phase nationale** », c'est-à-dire qu'il doit commencer les procédures d'obtention de brevet dans chaque pays désigné ou élu en vertu des lois, des règles et de la jurisprudence de ces pays.

### **22.08.01 Entrée dans la phase nationale au Canada**

Pour obtenir la protection d'un brevet dans les différents pays désignés dans la demande internationale à la date du dépôt, le déposant doit entrer dans la phase nationale, c'est-à-dire qu'il doit commencer les procédures relatives à la délivrance d'un brevet dans chaque pays désigné et acquitter les taxes nationales prescrites.

Le déposant doit respecter les conditions du PCT et du *Règlement d'exécution du PCT* de même que la partie II des *Règles sur les brevets*. Pour que la phase nationale puisse commencer, le déposant doit satisfaire à certaines exigences, soit avant l'expiration d'un délai donné, soit au moment où il présente une requête expresse demandant que la phase nationale commence plus tôt. Le déposant ne doit pas s'attendre à recevoir un avis l'invitant à satisfaire à ces conditions. C'est à lui qu'il appartient de remplir toutes les conditions au moment opportun<sup>1</sup>.

La partie II des *Règles sur les brevets* établit un lien entre le PCT et la *Loi sur les brevets*. Elle définit les modalités relatives à certaines questions telles que les délais, la langue des demandes, les taxes et les conditions relatives à la phase nationale.

La date de dépôt effective d'une demande PCT à la phase nationale correspond à la date de dépôt international et non à la date à laquelle la demande PCT est entrée dans la phase nationale au Canada.

Pour qu'une demande passe à la phase nationale au Canada, le déposant doit prendre les mesures nécessaires dans les 30 mois suivant la date de priorité de la demande internationale ou suivant la date de dépôt international, si aucune priorité n'est revendiquée (alinéa 58(3)a) des *Règles sur les brevets*).

Lorsqu'une demande internationale devient une demande PCT à la phase nationale, elle est réputée avoir été déposée au Canada<sup>2</sup>; à compter de cette date, elle devient assujettie à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets* (article 59 des *Règles sur les brevets*).

Aux fins de toute mention en vertu des alinéas 28.2(1)c) et d) de la *Loi sur les brevets* dans la poursuite d'une autre demande, la date de dépôt ou la date de priorité d'une demande PCT sera effective seulement après l'entrée de cette demande dans la phase nationale.

En vertu de l'article 61 des *Règles sur les brevets*, l'obligation d'annexer une pétition à la demande ne s'applique pas aux demandes PCT à la phase nationale. La première page de la brochure publiée par le BI contient tous les renseignements nécessaires concernant l'entrée dans la phase nationale.

#### **22.08.02      Entrée dans la phase nationale au Canada après l'expiration du délai prescrit**

En vertu de l'alinéa 58(3)b) des *Règles sur les brevets*, si un déposant omet de passer à la phase nationale dans les 30 mois suivant la date de priorité mais qu'il acquitte la surtaxe pour paiement en souffrance et les taxes périodiques applicables (figurant à l'annexe II, article 11 des *Règles sur les brevets*), il peut entrer dans la phase nationale jusqu'à 42 mois suivant la date de priorité.

#### **22.08.03      Contenu d'une demande PCT entrant dans la phase nationale au Canada en vertu du chapitre I**

Lorsqu'une demande internationale devient une demande PCT à la phase nationale en entrant dans la phase nationale au Canada en vertu du chapitre I du PCT, c'est-à-dire qu'aucune demande en vertu du chapitre II du PCT n'a été déposée (rapport d'examen



préliminaire international), le Bureau des brevets établit un dossier d'examen comprenant tous les documents suivants :

- a) une copie de la demande internationale du déposant telle que le BI l'a transmise au Bureau des brevets;
  - b) une copie du rapport de recherche internationale ou, selon le cas, une déclaration de l'ARI indiquant qu'aucun rapport de recherche ne sera établi (alinéa 17(2)a) du PCT);
  - c) une copie de toute modification des revendications et de toute déclaration du déposant en vertu de la règle 19 du PCT concernant la recherche internationale;
- a) une copie du RPIB [chap. I].

Si la demande internationale a été publiée par le BI dans une langue autre que le français ou l'anglais, le dossier d'examen comprendra la traduction en anglais ou en français fournie par le déposant à l'entrée de la demande dans la phase nationale au Canada. Cette traduction doit correspondre à la demande internationale telle que déposée, ou modifiée selon les conditions de la phase internationale. Si la traduction correspond à la demande avant modification, la traduction des modifications soumises durant la phase internationale peut être déposée séparément ou incorporée à la traduction de la demande canadienne.

Si le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la traduction n'est pas fidèle, il peut exiger du déposant qu'il fournisse une déclaration du traducteur portant qu'à sa connaissance, la traduction est complète et fidèle (paragraphe 58(4) des *Règles sur les brevets*).

#### **22.08.04 Contenu d'une demande PCT entrant dans la phase nationale au Canada en vertu du chapitre II**

Lorsqu'une demande internationale devient une demande PCT à la phase nationale en entrant dans la phase nationale au Canada en vertu du chapitre II du PCT, le dossier d'examen comprend les documents suivants :

- a) une copie de la demande internationale du déposant telle que le BI l'a transmise au Bureau des brevets;
- b) une copie du rapport de recherche internationale ou, selon le cas, une déclaration de l'ARI indiquant qu'aucun rapport de recherche ne sera établi (alinéa 17(2)a) du PCT);
- c) une copie de toute modification des revendications et de toute déclaration du déposant en vertu de la règle 19 du PCT concernant la recherche internationale;
- d) une copie du RPIB [chap. II];
- e) une copie des feuilles de remplacement qui contiennent les modifications, le cas échéant.

Tous les documents énumérés ci-haut doivent être présentés en anglais ou en français.

Si un déposant pense qu'il est habilité à réclamer le statut de « petite entité » aux termes de l'article 2 des *Règles sur les brevets*, une déclaration officielle confirmant que le déposant avait un statut de petite entité à la date de dépôt international doit être présentée lors de l'entrée dans la phase nationale.

De plus, si le déposant entre dans la phase nationale plus de deux ans après la date de dépôt international, il doit également acquitter, au moment de l'entrée, la première taxe périodique exigible (paragraphe 58(2) des *Règles sur les brevets*).

#### **22.08.05      Autres modifications déposées à l'entrée dans la phase nationale au Canada ou ultérieurement**

Conformément aux dispositions du PCT, le déposant peut modifier la description, les modifications et les dessins avant l'entrée dans la phase nationale auprès de tout office désigné ou élu (articles 19 et 41 du PCT).

Toutefois, après l'entrée dans la phase nationale au Canada, la demande est traitée comme toute autre demande déposée au Canada. Ainsi, si le déposant joint des modifications volontaires à une demande PCT à son entrée dans la phase nationale et

que ces modifications n'ont pas été traitées à la phase internationale, il doit également joindre à sa demande une justification écrite en vertu de l'article 34 des *Règles sur les brevets*. De plus, les modifications volontaires déposées après l'entrée dans la phase nationale doivent être accompagnées d'une justification écrite indiquant la nature et l'objet des modifications.

Il est fortement conseillé d'utiliser un en-tête comme suit dans la justification écrite :  
MODIFICATION VOLONTAIRE APRÈS L'ENTRÉE EN PHASE NATIONALE.

#### **22.08.06 Exigences de complètement relatives à la phase nationale au Canada**

Une demande qui est entrée dans la phase nationale au Canada en vertu du paragraphe 58(1) ou (2) des *Règles sur les brevets* peut être encore incomplète. À cet égard, le paragraphe 62(1) des *Règles sur les brevets* précise quels documents et renseignements le déposant doit fournir pour éviter l'abandon aux termes du paragraphe 73(2) de la *Loi sur les brevets* :

- a) les nom et adresse de l'inventeur s'ils n'ont pas déjà été fournis;
- b) c) Les alinéas 62(1) *b*) et 62(1) *c*) des *Règles sur les brevets* sont abrogés depuis le 30 mars 2004 (DORS/2004-67). Lorsqu'un listage des séquences est exigé en vertu de l'alinéa 111 *a*) des *Règles sur les brevets*, une copie du listage des séquences sous forme déchiffrable par ordinateur conforme à l'article 131 des *Règles sur les brevets* est obligatoire, à moins que la description contienne un listage des séquences conforme à la norme prévue dans les Instructions administratives du PCT (règle 13ter.2 du Règlement d'exécution du PCT). Toutefois, la partie comportant le listage des séquences déposé électroniquement peut ne pas se trouver avec le reste de la description. Au moment de la mise à la disposition du public, un avis sur la page de garde de la publication PCT indiquera qu'un listage des séquences est disponible sous forme électronique. Le demandeur peut fournir une copie du listage des séquences conforme à l'article 131 des *Règles sur les brevets* avec l'entrée en phase nationale, comme modification volontaire ou suite à un avis, donnant l'opportunité de se conformer dans un délai prescrit. L'abandon de la demande pour non-conformité à l'article 131 des *Règles sur les brevets* ne surviendra seulement qu'après une demande en vertu du paragraphe 30(2) des *Règles sur les brevets*

par le Bureau des brevets, pourvu que la taxe prescrite pour la requête d'examen prévu au paragraphe 35(1) de la *Loi sur les brevets* ai été payée. Lorsque la taxe prescrite pour la requête d'examen prévue au paragraphe 35(1) de la *Loi sur les brevets* n'a pas été payée et que la demande n'est pas conforme à l'article 131 des *Règles sur les brevets*, une lettre de courtoisie avec un délai de trois (3) mois sera envoyée. L'absence de réponse à la lettre de courtoisie pourrait résulter en une demande formelle en vertu du paragraphe 35(2) de la *Loi sur les brevets*, du Commissaire aux brevets au demandeur, de faire une requête d'examen en vertu du paragraphe 35(1) de la *Loi sur les brevets*.

Pour de plus amples renseignements sur les listages des séquences, voir le site de l'OMPI à l'adresse suivante :

<http://www.wipo.int/pct/fr/sequences/index.htm>

- d) la nomination d'un agent de brevets, lorsque l'article 20 des *Règles sur les brevets* l'exige;
- e) la nomination d'un coagent de brevets, lorsque l'article 21 des *Règles sur les brevets* l'exige;
- f) la désignation d'un représentant, lorsque l'article 29 de la *Loi sur les brevets* l'exige.

Les documents et renseignements visés au paragraphe 62(1) des *Règles sur les brevets* doivent être fournis à l'expiration du dernier des délais suivants :

- a) 36 mois suivant la date de priorité;
- b) six mois après que le déposant a satisfait aux exigences du paragraphe 58(1) et, le cas échéant, du paragraphe 58(2) des *Règles sur les brevets*.

Aucune prorogation de ces délais n'est autorisée (paragraphe 62(3) des *Règles sur les brevets*).

À la demande du déposant, le commissaire peut rétablir une demande internationale

réputée abandonnée si, dans les 12 mois suivant la date d'abandon de la demande internationale, le déposant satisfait aux exigences ci-dessus et acquitte la taxe de rétablissement (article 98 des *Règles sur les brevets*)<sup>3</sup>.

#### **22.08.07 Application de la loi canadienne**

En vertu de l'article 59 des *Règles sur les brevets*, lorsqu'une demande internationale devient une demande PCT à la phase nationale, elle est alors considérée comme une demande déposée au Canada. L'office désigné ou élu examine la demande PCT à la phase nationale pour vérifier si elle est conforme à la *Loi* et aux *Règles sur les brevets*, y compris en ce qui a trait à toutes les conditions matérielles de brevetabilité telles que les questions relatives aux antériorités, aux nouvelles matières, à la clarté et/ou aux ambiguïtés (paragraphe 27(5) du PCT). La *Loi* et les *Règles sur les brevets* ne peuvent imposer des conditions additionnelles ou différentes de celles qui sont énoncées dans le Traité et le *Règlement d'exécution du PCT* en ce qui concerne la forme et le contenu de la demande internationale (paragraphe 27(1) du PCT).

L'article 36 de la *Loi sur les brevets* dicte la marche à suivre en matière d'unité d'invention pour toutes demandes canadiennes, y compris les demandes PCT en phase nationale. Considérant que les exigences en vertu de l'article 36 de la *Loi sur les brevets* ont la même portée que celle prévue à la règle 13.1 du PCT, ces exigences ne sont pas différentes ou additionnelles par rapport à la règle 13.1 du PCT, et ainsi conformes à l'Article 27(1) du PCT.

En vertu de l'article 38.2 de la *Loi sur les brevets*, toute nouvelle matière ajoutée à une demande PCT en phase nationale après la date de dépôt international doit être enlevée si elle ne peut raisonnablement s'inférer du mémoire descriptif ou des dessins tels que déposés à l'origine. Comme plusieurs modifications peuvent avoir été apportées à la demande PCT en phase nationale avant l'examen, le rapport de l'examineur fera état de la matière qu'il a considérée comme étant nouvelle et de la date de présentation de cette matière.

#### **22.09 Accès au dossier d'une demande internationale**

En plus de la publication internationale, qui comprend la demande internationale et le rapport de recherche internationale (parfois publié ultérieurement), les tiers peuvent

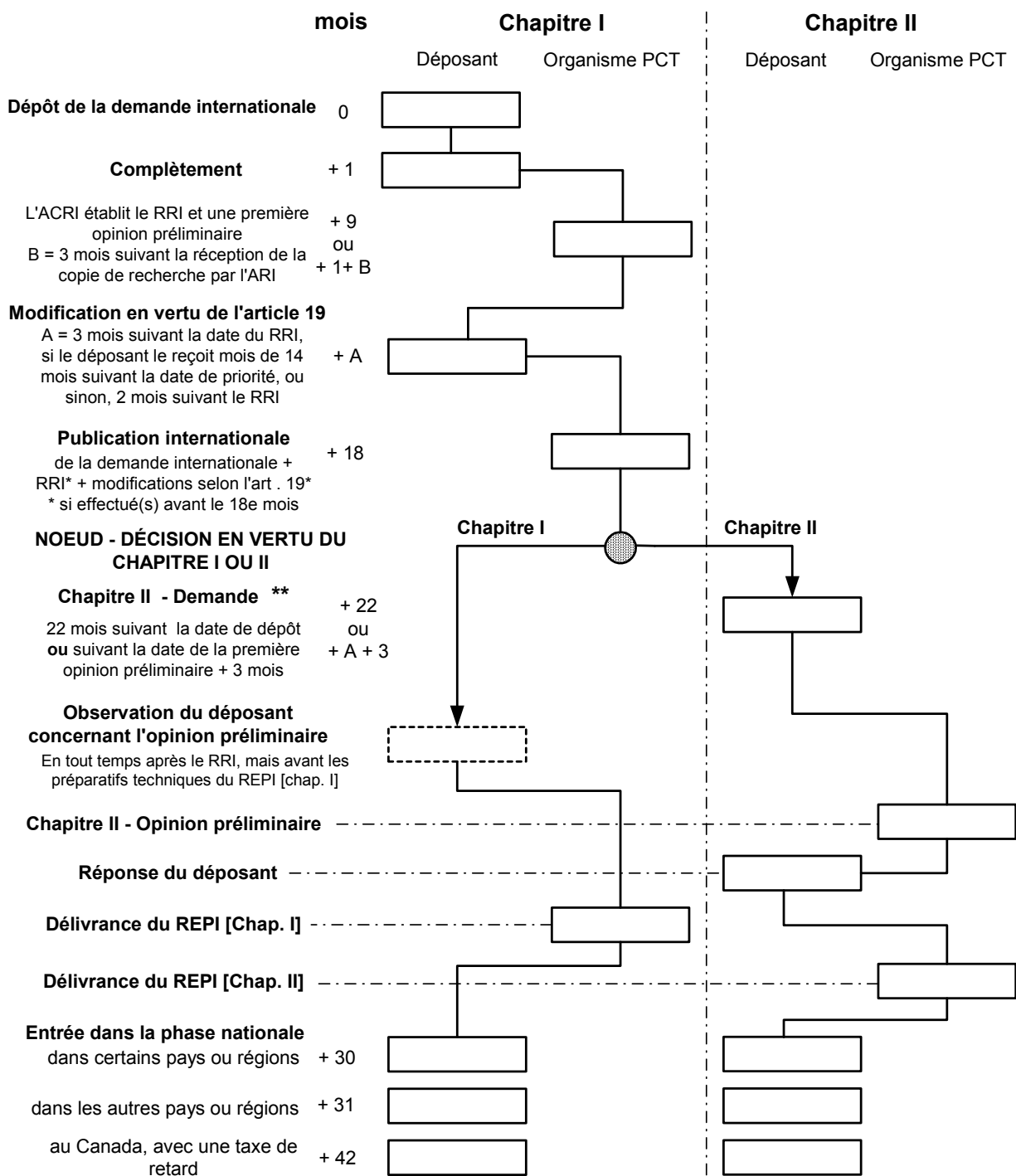
avoir accès à l'opinion préliminaire délivrée par l'ARI, au REPI [chap. I] et à la traduction de ces documents, le cas échéant, de même qu'au REPI [chap. II] relatif à une demande PCT à la phase nationale au Canada découlant d'une demande internationale, conformément à l'article 10 de la *Loi sur les brevets*, mais seulement après l'expiration d'un délai de 30 mois suivant la date de priorité (règles 44<sup>ter</sup> et 94 du PCT).

## Notes en fin de chapitre – Chapitre 22

---

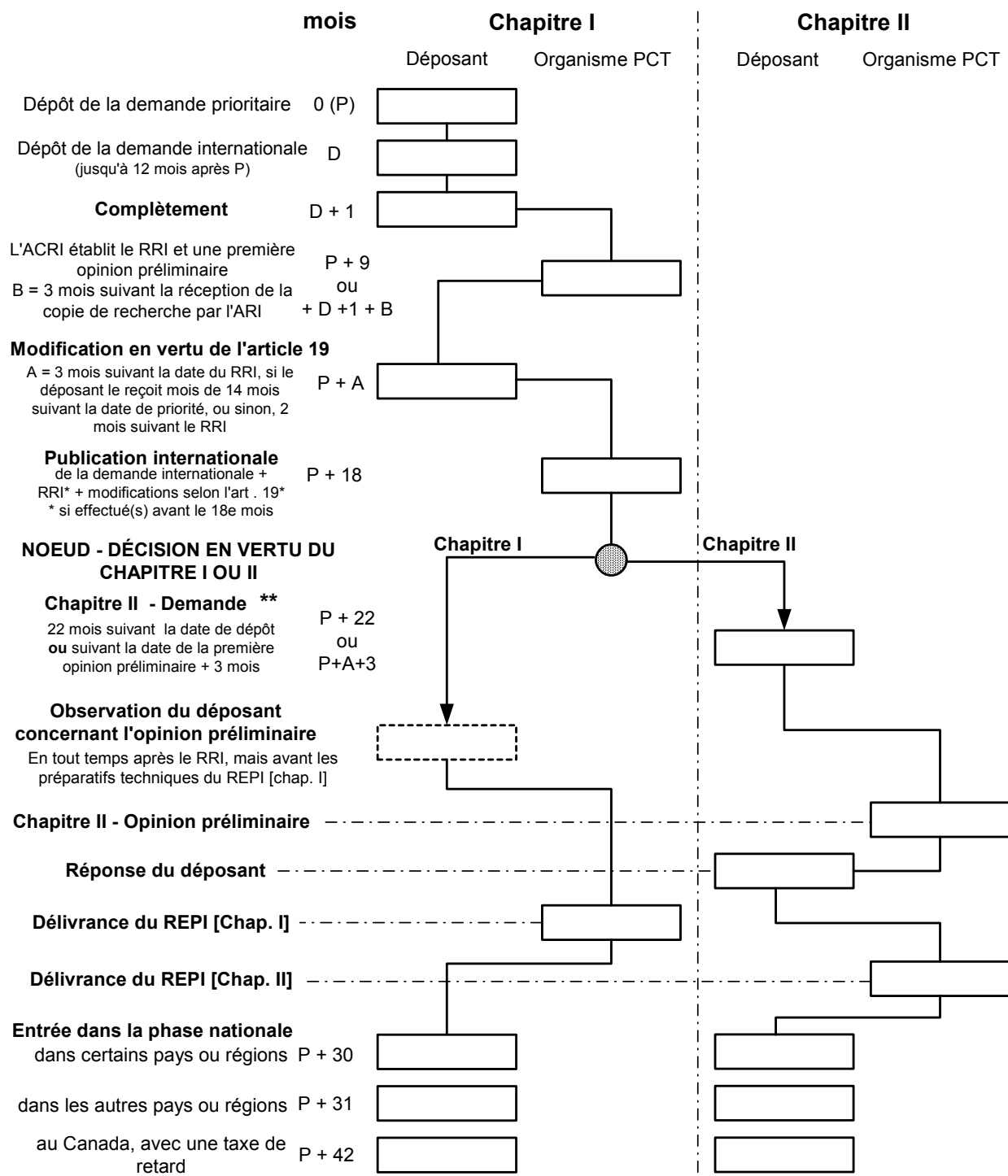
- 1 Guide du déposant du PCT, volume II, chapitre 2, paragraphe 12;  
*First Green Park Pty. Ltée c. Canada (procureur général)* [1997] 72 C.P.R. (3d) 327, pages 332 et 333.
- 2 *Celltech Ltd. c. Canada (commissaire aux brevets)* [1993] 46 C.P.R. (3d) 424, page 437, décision confirmée par 55 C.P.R. (3d) 59. [TRADUCTION] « *Puisque la désignation du Canada n'a pas été faite, la demande ne devait pas être traitée en vertu des lois applicables aux demandes internationales au Canada.* »
- 3 *First Green Park Pty. Ltée c. Canada (procureur général)* [1998] 84 C.P.R. (3d) 46, page 51, décision confirmée par [2000] 6 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 234.

**Annexe 22.1 : Délais relatifs aux demandes en vertu du PCT (demandes sans revendication de priorité)**



\*\* P + 19 pour l'examen international et les pays visés par une exception transitoire, prorogation de dix mois (Tableau 22.1)

**Annexe 22.2 : Délais relatifs aux demandes en vertu du PCT (demandes avec revendication de priorité)**



\*\* P + 19 pour l'examen international et les pays visés par une exception transitoire, prorogation de dix mois (Tableau 22.1)



(Page blanche)