



Mise à jour en matière de pratique

Brevets
Décembre 2007

Déclaration relative au droit de demander et d'obtenir un brevet

Les modifications apportées aux *Règles sur les brevets* qui sont entrées en vigueur le 2 juin 2007 ont mis en place la nécessité de déposer une déclaration affirmant le droit du demandeur de déposer une demande de brevet au nom du ou des inventeurs. Cette déclaration concerne uniquement les événements qui surviennent avant la date de dépôt au Canada (laquelle correspond à la date de dépôt international dans le cas d'une phase nationale au Canada d'une demande PCT).

En ce qui concerne les demandes déposées le 2 juin 2007 ou après le 2 juin 2007, tout transfert de titre qui survient avant la date de dépôt doit maintenant être attesté par le dépôt d'une déclaration relative au droit de demander et d'obtenir un brevet. Le paragraphe 3(2) de la formule 3 de l'annexe I des *Règles* fait état des options disponibles dans cette déclaration. La déclaration relative au droit de demander et d'obtenir un brevet peut être incluse dans la pétition ou déposée à titre de document distinct. Par ailleurs, en ce qui concerne les demandes PCT entrant dans la phase nationale au Canada, si une déclaration relative au droit de demander et d'obtenir un brevet n'a pas été déposée suivant la règle 4.17 du *Règlement d'exécution du PCT*, elle peut être déposée comme document distinct, conjointement à la demande d'entrée en phase nationale.

Les professionnels doivent savoir que pour éviter d'avoir à payer une taxe de complètement, la déclaration relative au droit de demander et d'obtenir un brevet doit être déposée au plus tard à la date limite fixée aux paragraphes 94.(2) et (3) des *Règles sur les brevets*. Habituellement, l'OPIIC transmettra une lettre de courtoisie informant le demandeur que, pour éviter de devoir payer une taxe de complètement, la déclaration relative au droit de demander et d'obtenir un brevet doit être déposée au plus tard à la date limite pertinente. Si aucune déclaration n'est déposée à la date limite pertinente, l'OPIIC, conformément au paragraphe 94.(1), fera parvenir une requête officielle pour complètement de la demande.

Au titre des dispositions transitoires, dans le cas des demandes dont la date de dépôt est antérieure au 2 juin 2007, le demandeur peut soit satisfaire aux exigences de l'article 37 des *Règles* telles qu'en vigueur avant le 2 juin 2007 (c'est-à-dire enregistrer les documents et la preuve établissant que le demandeur est le représentant légal de l'inventeur), soit déposer une déclaration relative au droit de demander et d'obtenir un brevet. De nombreuses lettres de courtoisie transmises peu de temps après l'entrée en vigueur des nouvelles *Règles* ne faisaient pas mention de ces deux options. L'OPIIC a toutefois indiqué à l'IPIC que les demandeurs avaient

bel et bien ces deux choix et cela se reflète dans les lettres de courtoisie et les requêtes actuellement transmises.

L'IPIC recommande que dans tous les cas, même lorsqu'une déclaration relative au droit de demander et d'obtenir un brevet est déposée, les professionnels devraient envisager de continuer à enregistrer une cession. Cela pourrait accorder au cessionnaire une priorité en vertu de l'article 51 de la *Loi sur les brevets*, que la déclaration relative au droit de demander et d'obtenir un brevet pourrait ne pas lui conférer.

De plus, dans tous les cas, toute modification de titre qui survient après la date de dépôt doit encore être déclarée par l'enregistrement d'une cession. Cependant, l'IPIC croit comprendre qu'en ce qui concerne les demandes PCT en phase nationale, l'OPIC n'exigera pas qu'une cession soit déposée afin de refléter un changement de propriétaire survenu entre la date de dépôt et celle de l'entrée en phase nationale, en autant que cette modification soit inscrite sur un formulaire 306 émis par l'OMPI.

En terminant, l'IPIC recommande de séparer la déclaration relative au droit de demander et d'obtenir un brevet de la pétition, en raison de l'article 53.(1) de la *Loi sur les brevets* qui stipule, en partie, qu'un brevet est nul si la pétition renferme une allégation importante qui s'avère fausse.

Mise en garde

Ces mises à jour en matière de pratique sont fondées sur des expériences vécues par des membres de l'IPIC. Elles vous sont offertes librement au cas où elles pourraient vous venir en aide dans votre pratique. Soyez cependant conscients du fait que ces mises à jour en matière de pratique ne représentent pas nécessairement la position officielle de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada sur quelque point spécifique que ce soit et que, de ce fait, il vous faudrait observer une certaine prudence en vous fondant sur celles-ci.