

Saviez-vous que...

FICHE D'INFORMATION

Édition Automne 2015

Volume 2

Les plus et les moins de l'Autoroute du traitement des demandes de brevet (ATDB)

L'Autoroute du traitement des demandes de brevet (ATDB), mieux connue sous la dénomination anglophone *Patent Prosecution Highway* (PPH), permet essentiellement d'accélérer et de simplifier l'examen d'une demande de brevet.

En moyenne, le demandeur peut espérer recevoir un premier rapport d'examen dans un délai d'environ 3 mois, alors qu'il doit s'attendre à une moyenne de 22 mois pour une procédure d'examen standard. Le délai entre le premier rapport d'examen et l'émission d'une décision finale est d'environ 4 mois, comparativement à 18 mois pour les demandes conventionnelles. De plus, environ 55 % des premiers rapports d'examen sont entièrement positifs. Par opposition, en 2012, seulement 4,2 % des demandes de brevet canadien ont été acceptées telles qu'elles avaient été déposées, sans aucun rejet ou objection de la part des examinateurs.

Il est donc clair que l'ATDB est un outil intéressant pour toute personne désireuse d'obtenir un brevet rapidement et à moindre coût.

Cependant, pour être admissible à un examen accéléré en vertu de l'ATDB, le demandeur doit modifier les revendications au dossier afin qu'elles correspondent sensiblement à une ou plusieurs revendications jugées acceptables par l'un des autres pays partenaires de l'ATDB de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (la liste des partenaires est accessible [ici](#)).

En limitant ainsi les revendications à celles accordées par un bureau des brevets étranger dans une demande de brevet correspondante, le demandeur renonce à obtenir au Canada des revendications ayant une portée qui ultimement aurait pu être plus large que celle obtenue à l'étranger. En effet, il faut savoir qu'au Canada, il est souvent possible d'obtenir des revendications ayant une portée plus large que dans d'autres juridictions, notamment aux États-Unis.

De plus, les critères d'unité d'invention diffèrent d'un pays à l'autre. Par exemple, au Canada, il est possible d'avoir dans un seul et même brevet des revendications d'appareil et de méthode, alors qu'aux États-Unis, il est fréquent que ces deux catégories de revendications doivent être poursuivies dans des demandes différentes. Un demandeur qui conformerait donc les revendications de sa demande canadienne à celles d'un brevet américain correspondant pourrait devoir renoncer à des revendications de méthode ou d'appareil qui autrement auraient été acceptables aux fins d'examen dans une seule et même demande au Canada.

Bien qu'il soit possible de déposer des demandes divisionnaires au Canada pour poursuivre des revendications auxquelles on a dû renoncer dans la demande parent

afin de satisfaire aux exigences de l'ATDB, les revendications de la demande divisionnaire pourraient bien être rejetées si elles ne visent pas une invention différente de celle visée par les revendications de la demande parent. Par exemple, une demande divisionnaire comprenant des revendications de méthode pourrait être rejetée comme étant évidente au vu des revendications d'appareil de la demande mère dans l'éventualité où ces deux catégories de revendications portent sur un seul et même concept inventif. Contrairement aux États-Unis, au Canada il n'est pas possible de surmonter un tel rejet pour autocollision (*double patenting*) par le biais d'une renonciation de terme (*terminal disclaimer*).

Il faut donc être prudent lorsqu'on utilise l'ATDB, car il peut en résulter une perte non négligeable de l'étendue de la protection conférée par le brevet canadien.

Saviez-vous que...

Est une production du
Service à la recherche
et à la valorisation et du
Secrétariat général de l'INRS

Équipe de valorisation

Renseignements :

Stephen Fitzpatrick
Affaires juridiques
490, rue de la Couronne
Québec (Québec) G1K 9A9

Téléphone : 418 654-3874
Télécopieur : 418 654-3876

stephen.fitzpatrick@adm.inrs.ca
www.inrs.ca