

CA – CANADA

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Adresse postale :

Commissaire aux brevets

Office canadien des brevets d'Ottawa

Place du Portage I

50 Victoria Street, salle C-114

Gatineau, QC K1A 0C9

Tél. : (1-866) 997-1936 (sans frais depuis le Canada et les États-Unis d'Amérique) (1-819) 934-0544 (local et international)

Tlcp. : (1-819) 953-2476/953-6742

Mél. : ic.contact-contact.ic@ised-isde.gc.ca

Internet : <https://ised-isde.canada.ca/site/canadian-intellectual-property-office/>

1. Exigences relatives au dépôt

Lorsqu'une invention ne peut être réalisée en l'absence d'accès à un matériel biologique, le dépôt du matériel biologique est nécessaire, à moins que le matériel requis ne soit connu du public et accessible de manière fiable à la personne du métier. Un matériel biologique est considéré comme étant disponible de manière fiable s'il peut être obtenu dans le commerce ou s'il peut être préparé ou isolé d'une manière permettant la reproduction à partir de matériel disponible, en utilisant des procédures établies et sans expérimentation excessive. Dans le cas des semences végétales, une semence est considérée comme étant disponible de manière fiable lorsqu'elle permet d'obtenir, d'une manière permettant la reproduction, une population homogène de plantes identiques à la plante de l'invention. Lorsque le mémoire descriptif d'une demande de brevet déposée au Canada ou du brevet canadien délivré au titre de cette demande mentionne le dépôt d'un matériel biologique, le dépôt est réputé effectué conformément à la loi sur les brevets et au règlement relatif aux brevets s'il remplit les conditions suivantes :

- le dépôt a été effectué par le déposant ou son prédécesseur en droit auprès d'une autorité de dépôt internationale;

(Paragraphe 93.1)a) du règlement relatif aux brevets)

- le déposant, avant le jour où la demande de brevet est accessible au public, indique au commissaire aux brevets le nom de l'autorité de dépôt internationale et le numéro d'ordre attribué au dépôt par celle-ci; et

(Paragraphe 93.1)b) du règlement relatif aux brevets)

- le nom de l'autorité de dépôt internationale, la date du dépôt et le numéro d'ordre attribué au dépôt par l'autorité de dépôt internationale ont été inclus dans la description de la demande de brevet.

-

(Paragraphe 93.1)c) et paragraphe 94 du règlement relatif aux brevets)

Dans le cas d'une demande internationale qui est entrée dans la phase nationale du PCT et qui est publiée par l'OMPI au plus tard à la date d'entrée dans la phase nationale, l'obligation d'indiquer au commissaire le nom de l'autorité de dépôt internationale et le numéro d'ordre donné par celle-ci n'est considérée comme remplie que si cette information a été fournie conformément aux dispositions du Traité de coopération en matière de brevets avant le jour de la publication de la demande internationale.

(Paragraphe 93.1.1) du règlement relatif aux brevets)

Lorsqu'un mémoire descriptif fait référence à un dépôt de matériel biologique, l'examineur peut, par voie de notification, demander au déposant de modifier la description afin d'y inclure la date de ce dépôt, si celle-ci n'y figure pas déjà.

(Paragraphe 94 du règlement relatif aux brevets)

2. Délai à respecter pour le dépôt

Le dépôt du matériel biologique doit être effectué auprès d'une autorité de dépôt internationale au plus tard à la date de dépôt de la demande de brevet.

(Paragraphe 93.1)a) du règlement relatif aux brevets)

Lorsqu'un échantillon de matériel biologique est transféré à une autorité de remplacement en vertu de la règle 5 du règlement d'exécution du Traité de Budapest, le déposant d'une demande de brevet ou le titulaire du brevet doit indiquer au commissaire aux brevets le numéro d'ordre attribué au nouveau dépôt par cette autorité au plus tard :

- i) pour le déposant d'une demande de brevet autre qu'une demande entrée dans la phase nationale du PCT, trois mois après la date à laquelle l'autorité délivre un récépissé, et
- ii) pour une demande entrée dans la phase nationale du PCT, trois mois après le jour où l'autorité délivre un récépissé ou trois mois après l'entrée de cette demande dans la phase nationale, la date la plus tardive étant retenue.

(Paragraphe 93.1)d) du règlement relatif aux brevets)

Dans le cas où le déposant du matériel biologique est informé, conformément à l'article 4 du Traité de Budapest, de l'incapacité de l'autorité de dépôt internationale de fournir des échantillons, un nouveau dépôt doit être effectué dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le déposant a reçu la notification conformément à cet article.

(Paragraphe 93.1)e) du règlement relatif aux brevets)

Lorsqu'un nouveau dépôt de matériel biologique est effectué auprès d'une autre autorité de dépôt internationale en vertu de l'article 4.1)b)i) ou ii) du Traité de Budapest, le déposant de la demande de brevet ou le titulaire du brevet doit indiquer au commissaire aux brevets le numéro d'ordre attribué au nouveau dépôt par cette autorité au plus tard :

- (i) pour le déposant d'une demande de brevet autre qu'une demande entrée dans la phase nationale du PCT, trois mois après la date à laquelle l'autorité délivre un récépissé, et

- (ii) pour une demande entrée dans la phase nationale du PCT, trois mois après le jour où l'autorité délivre un récépissé ou trois mois après l'entrée de cette demande dans la phase nationale, la date la plus tardive étant retenue.

(Paragraphe 93.1)f) du règlement relatif aux brevets)

3. Durée de la conservation

Un matériel biologique déposé doit être conservé pendant une période minimale de cinq ans après la réception de la plus récente requête en remise d'un échantillon du micro-organisme déposé et, dans tous les cas, d'au moins 30 ans après la date du dépôt. (Règle 9.1 du règlement d'exécution du Traité de Budapest)

4. Conditions concernant la remise d'échantillons

i) Date de disponibilité des échantillons

Si le déposant de la demande de brevet souhaite, jusqu'à ce qu'un brevet soit délivré au titre de la demande ou que celle-ci soit rejetée, ou soit abandonnée et ne puisse plus être rétablie, ou soit retirée, qu'un échantillon du matériel biologique déposé ne soit remis qu'à un expert indépendant désigné par le commissaire :

- pour les demandes entrées dans la phase nationale, avant que la demande de brevet ne soit ouverte à l'inspection publique, le déposant peut introduire auprès du commissaire aux brevets une requête en remise d'échantillons à un expert indépendant; et
- pour les demandes selon le PCT, avant l'achèvement des préparatifs techniques en vue de la publication de la demande internationale, le déposant doit en informer le Bureau international par une déclaration écrite, cette déclaration devant être distincte de la description et des revendications de la demande internationale et être établie de préférence sur le formulaire PCT/RO/134, visé dans l'instruction 209 des Instructions administratives du PCT.

(Paragraphe 95 du règlement relatif aux brevets)

L'Office de la propriété intellectuelle du Canada publie sur son site Web un formulaire de requête en remise d'un échantillon du dépôt (disponible dans le Manuel des pratiques de l'Office des brevets, appendice II du chapitre 23.11).

(Paragraphe 97.1) du règlement relatif aux brevets)

Lorsque le mémoire descriptif d'un brevet canadien ou d'une demande de brevet déposée au Canada qui est ouvert à l'inspection publique fait référence à un dépôt de matériel biologique par le déposant de la demande de brevet et qu'une personne dépose auprès du commissaire aux brevets une requête présentée sur le formulaire visé au paragraphe 97.1), le commissaire établit l'attestation visée à la règle 11.3.a) du règlement d'exécution du Traité de Budapest à l'égard de cette personne et envoie une copie de la requête, accompagnée de l'attestation, à la personne qui a présenté la requête.

(Paragraphe 97.2) et 3) du règlement relatif aux brevets)

Dans le cas d'un brevet qui a été délivré ou d'une demande qui a été refusée, retirée ou réputée abandonnée et au-delà du délai de rétablissement, la requête en remise d'un échantillon du matériel déposé peut être adressée directement à l'autorité de dépôt internationale sans qu'il soit nécessaire de fournir un formulaire de requête certifié par le commissaire aux brevets, à moins que l'autorité de dépôt internationale n'exige spécifiquement qu'un formulaire de requête certifié soit soumis. La requête doit inclure la preuve que le brevet a été délivré ou que la demande de brevet a été refusée, retirée ou réputée abandonnée et que le délai de rétablissement est dépassé, par exemple une copie de la page de couverture du brevet canadien indiquant que le brevet a été délivré ou des informations provenant de la base de données sur les brevets canadiens indiquant la situation de la demande de brevet, selon le cas. Si un formulaire de requête certifié est requis, l'auteur de la requête doit remplir et envoyer le formulaire de requête à l'Office des brevets pour certification.

ii) Restrictions concernant la remise d'échantillons

Le commissaire aux brevets ne peut, jusqu'à ce qu'un brevet ait été délivré au titre de la demande de brevet ou que celle-ci ait été rejetée, ou ait été abandonnée et ne puisse plus être rétablie, ou ait été retirée, établir la certification visée au paragraphe 97.2) à l'égard d'une personne, à moins d'avoir reçu l'engagement donné par celle-ci au déposant de la demande de brevet, selon lequel :

- elle ne mettra aucun échantillon de matériel biologique remis par l'autorité de dépôt internationale ni aucune culture dérivée d'un tel échantillon à la disposition d'une autre personne avant qu'un brevet ait été délivré au titre de la demande ou que celle-ci ait été rejetée, ou ait été abandonnée et ne puisse plus être rétablie, ou ait été retirée;
- elle n'utilisera l'échantillon de matériel biologique remis par l'autorité de dépôt internationale et toute culture dérivée d'un tel échantillon que dans le cadre d'expériences qui se rapportent à l'objet de la demande, jusqu'à ce qu'un brevet ait été délivré au titre de la demande ou que celle-ci ait été rejetée, ou ait été abandonnée et ne puisse plus être rétablie, ou ait été retirée.

(Paragraphe 97.2) du règlement relatif aux brevets)

Lorsqu'une requête a été déposée auprès du commissaire aux brevets en vertu du paragraphe 95.1) à l'égard d'une demande de brevet, le commissaire, sur réception d'une demande de désignation, désigne dans un délai raisonnable un expert indépendant aux fins de la demande, avec l'assentiment du déposant de la demande de brevet.

(Paragraphe 96.1) du règlement relatif aux brevets)

Faute d'accord sur la désignation d'un expert indépendant dans un délai raisonnable après réception de la demande de désignation, la notification visée au paragraphe 95 est réputée ne pas avoir été présentée.

(Paragraphe 96.2) du règlement relatif aux brevets)

Lorsqu'une requête a été déposée auprès du commissaire aux brevets conformément au paragraphe 95 à l'égard d'une demande de brevet, seul l'expert indépendant désigné par le commissaire conformément au paragraphe 96 peut déposer la requête en vue de la remise

d'un échantillon du matériel biologique déposé conformément au paragraphe 97.2) jusqu'à ce qu'un brevet soit délivré sur la base de la demande ou que la demande soit refusée, ou qu'elle soit abandonnée et ne puisse plus être rétablie, ou qu'elle soit retirée.

(Paragraphe 98.1) du règlement relatif aux brevets)

Lorsque le commissaire aux brevets fait la certification visée au paragraphe 97.2) à l'égard de l'expert indépendant qu'il a désigné, une copie de la requête, accompagnée de la certification, est envoyée au déposant et à la personne qui a demandé la désignation de l'expert.

(Paragraphe 98.2) du règlement relatif aux brevets)