

Chapitre 3

Demandes de renseignements sur les demandes en instance

- 3.01 Demandes de renseignements par les personnes autorisées
 - 3.01.01 Renseignements sur l'état des demandes
 - 3.01.02 Renseignements sur les décisions
- 3.02 Renseignements sur les demandes en instance (article 11 de la *Loi sur les brevets*)
 - 3.02.01 Recherches s'appuyant uniquement sur les brevets étrangers
 - 3.02.02 Mode de recherche

Chapitre 3

Demandes de renseignements sur les demandes en instance

3.01 Demandes de renseignements par les personnes autorisées

À l'occasion, le demandeur, le correspondant autorisé ou la personne autorisée par ces derniers voudra s'informer de l'état de sa demande ou savoir quand celle-ci fera l'objet d'une décision du Bureau des brevets. La façon de répondre à de telles demandes de renseignements est décrite ci-après.

3.01.01 Renseignements sur l'état des demandes

Même si un demandeur peut obtenir des renseignements relatifs à sa demande par lettre, il faut maintenir ce genre de demandes au minimum. La lettre de demande de renseignements sur l'état devrait se limiter à des objets de cet ordre et ne porter sur aucune autre question, puisqu'elle sera estampée d'une indication de l'état et retournée au demandeur. Si aucune requête d'examen de la demande n'a été faite, la lettre sera estampillée : «EXAMEN PAS ENCORE DEMANDÉ». Si une requête d'examen a été déposée et que le processus d'examen est amorcé, la lettre sera estampillée : «EN EXAMEN. AUCUNE ACTION EN SUSPENS - DEMANDE EN BONNE ET DUE FORME» ou «EN EXAMEN. IL Y A UNE ACTION EN SUSPENS SUR CETTE DEMANDE - VOIR () EXPÉDIÉ(E) ()». La lettre est paraphée par un commis.

Lorsqu'une demande de renseignements est déposée par un inventeur qui n'est pas représenté par un agent de brevet, le Bureau des brevets ne retourne pas la lettre de demande de renseignements, mais lui écrit pour l'informer de l'état de la demande.

Lorsqu'une demande n'est pas réputée en bonne et due forme (c.-à-d. qu'elle est abandonnée), on en avise le demandeur et lui fournit les raisons de l'abandon. Par exemple, on lui dira que l'abandon résulte de l'«absence de réponse au rapport du ...». On expédiera également une lettre dans des circonstances particulières, par exemple lorsque la demande se trouve devant les tribunaux.

Des renseignements sur l'état des demandes non ouvertes sont fournis seulement au

correspondant autorisé, au demandeur ou à la personne autorisée par ces derniers.

3.01.02 Renseignements sur les décisions

Les demandeurs peuvent se renseigner par lettre sur le moment que l'examineur prévoit rendre sa prochaine décision. Habituellement, la lettre est renvoyée au demandeur estampillée de l'information : «L'EXAMINATEUR PRÉVOIT EXAMINER CETTE DEMANDE DANS () MOIS». L'examineur doit remplir l'espace vide. Dans le cas où le demandeur n'a pas déposé de requête d'examen, il en sera informé.

3.02 Renseignements sur les demandes en instance (Article 11 de la Loi sur les brevets)

En vertu de l'article 11 de la *Loi sur les brevets*, toute personne qui en fait la demande peut obtenir des renseignements relativement à l'existence au Canada d'une demande ouverte ou non ouverte déposée et en instance qui correspond par sa matière et qui est relié à un brevet étranger par des inventeurs ou demandeurs communs. Il est interdit de divulguer des renseignements sur des demandes déposées au Canada par différents inventeurs ou demandeurs sur la même matière, de même il est interdit de faire des recherches sur des brevets canadiens correspondants appartenant aux mêmes inventeurs. Toutefois, des renseignements seront fournis lorsqu'au moins un inventeur ou demandeur est commun au brevet étranger et à la demande canadienne. Une demande PCT qui désigne le Canada peut entrer dans la phase nationale au Canada jusqu'à 42 mois suivant la date de dépôt international ou suivant la date de priorité, le cas échéant (sous-alinéa 58(3)(b)(ii) des *Règles sur les brevets*).

Puisque les revendications d'une demande en instance peuvent être modifiées à tout moment jusqu'à la délivrance du brevet, une demande de renseignements faite aux termes de l'article 11 reçoit une réponse affirmative lorsqu'une demande canadienne correspondante divulgue, sans nécessairement la revendiquer, l'invention contenue dans un brevet étranger. À cet effet, le Bureau des brevets tient compte de la description de la demande telle qu'elle existe au moment de la demande de renseignements. La matière qui a peut-être été supprimée de la description n'est pas tenue en compte.

Les demandes de renseignements en vertu de l'article 11 doivent être faites par écrit accompagnées de la taxe prescrite à cet effet à l'article 23 de l'annexe II des *Règles sur les brevets*.

3.02.01 Recherches s'appuyant uniquement sur les brevets étrangers

Lorsqu'une demande de renseignements porte seulement sur une demande de brevet étranger ou sur un mémoire descriptif qui n'est pas un brevet, aucune recherche n'est entreprise en vertu de l'article 11 de la *Loi sur les brevets*. Ce dernier stipule que seuls les brevets étrangers (notamment les petits brevets "petty patents", les modèles d'utilité et les certificats d'auteur d'invention) peuvent être l'objet d'une demande de renseignements, et ce, sans comprendre les «brevets de dessins "design patents"». Par conséquent, l'auteur d'une demande de renseignements doit s'assurer que le document soumis aux fins d'une recherche en vertu de l'article 11 soit bel et bien un brevet délivré.

3.02.02 Mode de recherche

Généralement, l'auteur d'une demande de renseignements fournit au Bureau des brevets le numéro du brevet étranger qui comprend le nom du demandeur ou le nom de l'inventeur ou les deux. La recherche comprend alors toutes les demandes canadiennes déposées par cet inventeur ou ce demandeur.

L'omission du nom de l'inventeur réduit les chances de trouver une demande correspondante. La recherche couvre toutes les demandes en instance, y compris les demandes acceptées, les demandes abandonnées depuis moins de 12 mois et les demandes de redélivrance. Les demandes déposées à l'étranger en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) qui désignent le Canada ne feront pas l'objet d'une recherche à moins d'être entrées dans la phase nationale au Canada. En évaluant les demandes canadiennes en instance, l'examineur compare l'invention revendiquée dans le brevet étranger à ce qui pourrait être revendiqué dans la demande canadienne. Ainsi, là où l'essence du brevet étranger est divulguée dans la demande comme antériorité, la demande en instance n'est pas réputée être une demande correspondante. De même, une demande canadienne est réputée ne pas correspondre à un brevet étranger lorsque celui-ci est une partie ou une amélioration de l'invention dans la demande.

Lorsqu'une demande canadienne divulgue au moins la totalité de l'invention du brevet et ne renonce à aucune matière, même tacitement, la demande est alors réputée correspondre au brevet étranger, et le Bureau des brevets informe l'auteur de la demande de renseignements qu'une demande visant la même invention est en instance au Canada. Lorsqu'une demande canadienne ne divulgue qu'une partie de l'invention du brevet étranger (même si d'autres matières sont divulguées), le Bureau des brevets informe l'auteur de la demande de renseignements qu'une demande en instance porte sur une partie de la même invention, mais il ne peut fournir plus de détails. Dans le cas contraire, le Bureau des brevets informe l'auteur de la demande de renseignements que les recherches effectuées sur les dossiers n'ont pas mis au jour de demande en instance au nom de l'inventeur (ou du demandeur) qui correspond par sa matière au brevet étranger soumis.