

Chapitre 18

Protestations et dossiers d'antériorités

18.01 Dossiers d'antériorités

18.02 Protestations

18.03 Affidavits

18.04 Suite donnée aux protestations ou dossiers d'antériorités

18.05 Protestations ou dossiers d'antériorités et confidentialité

Chapitre 18

Protestations et dossiers d'antériorités

18.01 Dossiers d'antériorités

Conformément à l'article 34.1 de la *Loi sur les brevets*, toute personne peut déposer auprès du commissaire un dossier d'antériorité constitué de brevets, de demandes de brevet mises à la disponibilité du public ou d'imprimés qui auraient selon cette personne un effet sur la brevetabilité de toute revendication contenue dans une demande de brevet. Cette personne doit joindre à tout dossier déposé auprès du commissaire en vertu de l'article 34.1 de la Loi les raisons de sa pertinence. Si la demande à laquelle cette personne fait référence constitue une demande PCT qui n'est pas encore entrée dans la phase nationale au Canada, le Bureau des brevets la retiendra jusqu'à l'expiration des délais de l'entrée en retard dans la phase nationale au Canada.

Le Bureau des brevets accusera réception des antériorités qui lui parviennent aux termes de l'article 34.1 de la *Loi sur les brevets* auprès de la personne ayant soumis un dossier d'antériorité, mais celle-ci ne sera pas informée des mesures qui ont été prises suite à sa soumission ¹. Par ailleurs, il avisera le demandeur de la demande concernée que des antériorités lui ont été soumises. Ces antériorités font partie du dossier de la demande, et, seront tenu compte à l'examen seulement après le dépôt de la requête d'examen. La poursuite normale d'une demande, y compris son acceptation, continue même si un dossier d'antériorité a été déposé ², à moins que la personne ayant déposé ce dossier ait fourni suffisamment de raisons pour justifier une décision basée sur celui-ci.

Lorsqu'il n'y pas d'antériorité ou lorsqu'il n'y a pas d'explication quant à la pertinence des antériorités dans une lettre de «dossier d'antériorité», cette lettre sera alors traitée et considérée comme une protestation.

18.02 Protestations

Conformément à l'article 10 des *Règles sur les brevets*, le commissaire accuse réception de toute communication qui lui est adressée dans l'intention déclarée ou

apparente de protester contre la délivrance d'un brevet. Le protestataire ne sera pas informé sur les mesures qui ont été prises suite à sa protestation¹. Toutefois, un protestataire peut accéder au dossier de poursuite de la demande au moment de sa mise à la disponibilité du public. Lorsque l'information est disponible au moment où la demande est toujours en instance, une protestation est une voie de recours subsidiaire acceptable pour un compétiteur avant la présentation d'une demande de révision judiciaire³.

Les protestations peuvent être le résultat de la consultation par le public des demandes ouvertes. Elles peuvent aussi résulter d'une demande de recherche en vertu de l'article 11 de la *Loi sur les brevets*, à l'issue de laquelle le protestataire découvre qu'il existe une demande en instance correspondant à un brevet étranger. Dans ces situations, le protestataire devrait mentionner le numéro de la demande canadienne (si suite à une consultation des demandes ouvertes), ou le numéro de la publication de brevet étrangère (si suite à une requête en vertu de l'article 11 de la *Loi sur les brevets*). Toute protestation qui n'identifie pas une demande par numéro, inventeur ou demandeur diminue les chances que le commissaire la trouve et par conséquent, réduit l'efficacité de la protestation.

Chaque fois qu'une protestation est reçue, le Bureau des brevets effectue une recherche pour identifier ou pour confirmer (lorsque la/les demande(s) est/sont identifiée(s)) par le protestataire) la/les demande(s) à laquelle/auxquelles se réfère la protestation. S'il trouve ces demandes, il versera la protestation dans le dossier de la demande, de sorte que lorsque le dossier est mis à la disponibilité du public, toute décision relative à la protestation sera également accessible. Le Bureau des brevets accusera réception de la protestation (le numéro de la demande ne sera pas mentionnée si celle-ci n'est pas encore ouverte) et avisera tout demandeur dont la demande est visée par cette protestation que celle-ci existe. Lorsque la demande visée ne peut être localisée (par exemple, lorsque la demande n'a pas encore été déposée au Bureau des brevets ou lorsqu'il n'y a pas assez de renseignement dans la protestation), la protestation est classifiée dans la/les classe(s) la/les plus pertinente(s), à moins que la demande ne soit localisée avant d'être acheminée à l'examineur. L'examineur conservera la protestation pendant deux ans.

Si le protestataire désire soumettre des détails supplémentaires ou une autre protestation, il/elle est invité(e) à le faire. Toutefois un seul accusé réception lui sera

envoyé. L'examineur ne discutera pas du sujet de la poursuite de la/les demande(s) avec le protestataire. La poursuite normale d'une demande, y compris son acceptation, continue même si une protestation a été déposée, à moins que le protestataire ait fourni suffisamment de raisons pour justifier une décision basée sur la protestation.

18.03 Affidavits

Les affidavits soutenus par des documents non datés ne constituent pas normalement des motifs suffisants au refus du brevet par le commissaire. Toutefois, ils peuvent contenir des renseignements qui soulèveraient des raisons valables pour un refus du brevet ou qui mèneraient à la documentation qui pourrait se révéler très pertinente. Quiconque dépose des affidavits devrait soutenir ses allégations en fournissant des documents datés ou des renseignements à savoir où trouver ces documents.

18.04 Suite donnée aux protestations ou dossiers d'antériorités

L'examineur étudiera une protestation ou un dossier d'antériorité seulement après le dépôt d'une requête d'examen. Il prendra en compte les renseignements de cette protestation ou de ce dossier d'antériorité, et si ces derniers constituent des preuves suffisantes pour soutenir une objection, ils seront invoqués. Si une demande a été acceptée, mais que celle-ci n'a pas encore été délivrée, la pertinence de la protestation ou du dossier d'antériorité déterminera si l'avis d'acceptation sera retiré ou non. Si en vue de la protestation ou du dossier d'antériorité, d'autres décisions deviennent nécessaires, la demande sera retournée à l'examineur. Référez-vous au chapitre 13 pour de plus amples renseignements sur l'avis d'acceptation et sur son retrait.

18.05 Protestations ou dossiers d'antériorités et confidentialité

Toute protestation ou dossier d'antériorité fera partie d'un dossier de la demande mis à la disponibilité du public, de sorte qu'on retournera toute protestation ou dossier d'antériorité qui demande la confidentialité à l'émetteur. L'examineur ne tiendra pas compte des renseignements contenus dans de tels documents confidentiels.

Notes en fin de chapitre 18

- ¹ Article 10 des *Règles sur les brevets* : « ... nul renseignement ne peut être donné sur les mesures qui ont été prise. »
- ² *Monsanto Company et al. c. Commissaire aux brevets et al.* (1999), 1 C.P.R. (4^e) 500 à 511
« ... [traduction] la notification d'acceptation ne constitue pas une décision susceptible d'un contrôle judiciaire à l'initiative du requérant ou d'un tiers. »
- ³ *Pharmascience Inc. c. Commissaire aux brevets et al.* (1998), 85 C.P.R. (3^e) 59 à 66, confirmé 5 C.P.R. (4^e) 428