

## **Chapitre 19**

### **Modification d'une demande de brevet**

- 19.01 Présentation des modifications par le demandeur
  - 19.01.01 Signature de la modification
- 19.02 Format des modifications
  - 19.02.01 Explications à l'appui
  - 19.02.02 Insertion de nouvelles pages au dossier de la demande
  - 19.02.03 Modification des demandes très volumineuses
  - 19.02.04 Gabarit proposé pour les modifications
- 19.03 Genres de modifications
  - 19.03.01 Modifications volontaires avant la requête d'examen
  - 19.03.02 Modifications volontaires après la requête d'examen
  - 19.03.03 Modifications des demandes PCT
  - 19.03.04 Modifications en réponse à une requête de l'examineur
  - 19.03.05 Modifications en réponse à une Décision finale
  - 19.03.06 Modifications après l'avis d'acceptation
  - 19.03.07 Avis de retrait de l'Avis d'acceptation du commissaire
  - 19.03.08 Modifications après le paiement de la Taxe finale
  - 19.03.09 Modifications après l'omission de payer la Taxe finale
  - 19.03.10 Correction d'erreurs négligeables
- 19.04 Matière acceptable
  - 19.04.01 Pétitions
- 19.05 Réponses incomplètes et non satisfaisantes
- 19.06 Examen additionnel des demandes modifiées
- 19.07 Modifications inacceptables
  - 19.07.01 Procédure de rejet de la nouvelle matière
  - 19.07.02 Procédure liée aux réponses de mauvaise foi suite à une demande de corriger toutes les irrégularités ou d'inclure la date de dépôt auprès de l'Autorité de dépôt internationale (ADI) dans la description
  - 19.07.03 Procédure liée aux réponses de mauvaise foi suite à une demande de fournir une copie certifiée ou de l'information concernant les techniques antérieures
  - 19.07.04 Procédures liées aux modifications inacceptables après l'avis d'acceptation
  - 19.07.05 Procédure liée au refus d'une modification après le versement de la Taxe finale

## **Chapitre 19**

### **Modification d'une demande de brevet**

#### **19.01      Présentation des modifications par le demandeur**

Les demandeurs peuvent apporter des modifications à leurs demandes de leur propre gré ou en réponse à une demande de l'examinateur. Les modifications doivent comprendre de nouvelles pages ou des pages modifiées pour chaque changement apporté à la demande ainsi que des explications à l'appui, tel qu'il est décrit aux sections 19.02.02 et 19.02.03. Il est fortement conseillé de respecter le gabarit proposé à la section 19.02.04.

##### **19.01.01      Signature de la modification**

Conformément au paragraphe 6(1) des *Règles sur les brevets*, une modification doit être signée par le correspondant autorisé. À cet effet, veuillez consulter les sections 4.02 et 4.03 du RPBB, qui portent sur la nomination d'agents et de représentants.

Pour une modification soumise par un agent de brevets ou un agent de brevets associé, comme correspondant autorisé, et lorsque cet agent est un praticien dans une firme faisant partie du registre des agents de brevets, la signature de l'agent de brevets, le sceau ou l'étampe de la firme, une page de garde avec l'en-tête officielle de la firme ou une marque reconnue par le Bureau des brevets pour identifier la firme seront acceptés comme signature. Pour les autres correspondants autorisés (un inventeur, un demandeur, un représentant, un agent agissant en son nom), la copie papier de la modification doit être signée. Toutefois une copie ou une image de la signature sur un facsimilé ou une image électronique sont acceptées.

Lorsqu'une modification est déposée par une personne ou une firme autre que le correspondant autorisé au dossier au Bureau des brevets, cette personne ou cette firme est informée par une lettre du Bureau qu'elle doit obtenir un document de nomination ou de révocation d'agent ou de représentant dûment signé par le demandeur. La modification ne sera versée au dossier qu'après la réception de la nomination ou de la révocation. Si la modification fait suite à un rapport d'examinateur ou à une lettre du

bureau, la nomination ou la révocation devra être soumise avant la date limite afin d'éviter que la demande ne soit abandonnée.

Lorsque la modification est déposée au même moment qu'une nomination ou qu'une révocation d'agent ou de représentant déposée récemment ou après la nomination ou la révocation, la première page de la modification devrait débiter par une phrase indiquant qu'un formulaire de nomination ou de révocation a été déposé simultanément ou récemment.

## **19.02 Format des modifications**

Conformément au paragraphe 8(1) des *Règles sur les brevets*, toute communication adressée au commissaire au sujet d'une demande ne doit porter que sur une seule demande; toutefois plusieurs interventions liées à une demande peuvent figurer dans la même communication. Les communications au sujet d'une modification, de la nomination ou de la révocation d'agent et du paiement des taxes devraient figurer dans une seule lettre comportant des rubriques, en majuscules, pour chaque intervention (veuillez consulter la section 19.02.04 portant sur un gabarit proposé pour les modifications).

Toute modification apportée à la demande se fait par l'ajout de nouvelles pages ou par le remplacement des pages visées (article 34 des *Règles sur les brevets*), et ce, quel que soit le genre de modification : ajout ou suppression de matière.

Pour les demandes déposées après le 1<sup>er</sup> octobre 1996, toutes les pages visées par la modification doivent respecter les exigences des *Règles sur les brevets* concernant la présentation des documents (articles 68 à 70), la numérotation des pages (article 73) et la numérotation des revendications (article 85). Il est à noter que s'il faut numéroter les revendications à l'aide de chiffres arabes consécutifs, une telle contrainte ne s'applique pas à la numérotation, où il est seulement requis que les chiffres soient consécutifs. Ainsi, la séquence suivante serait acceptable pour la numérotation des pages, surtout si des pages sont ajoutées : 1, 2, 3, 3A, 3B, 4. Si des pages sont supprimées, le demandeur peut renuméroter les pages du mémoire descriptif afin qu'elles soient consécutives. Il peut également présenter des pages marquées d'une ligne oblique, sur lesquelles le numéro de la page appropriée est inscrit, pour indiquer que des pages ont

été supprimées.

Pour les demandes déposées entre le 1<sup>er</sup> octobre 1989 et la veille du 1<sup>er</sup> octobre 1996, toutes les pages visées par la modification doivent respecter les exigences des articles 133 et 135 des *Règles sur les brevets*.

Pour les demandes déposées avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989, toutes les pages visées par la modification doivent respecter les critères des articles 169 et 171 des *Règles sur les brevets*.

Conformément aux paragraphes 71(3), 136(3) et 172(3) des *Règles sur les brevets*, le texte de l'abrégé, de la description, des dessins et des revendications doit être rédigé entièrement en français ou entièrement en anglais. Toutefois le demandeur peut rédiger sa réponse dans l'autre langue officielle du Canada pourvu que la demande et ses modifications soient rédigées entièrement en français ou entièrement en anglais. Le Bureau des brevets continuera à communiquer dans la langue officielle de la demande, à moins que le demandeur mentionne dans sa réponse qu'il/elle préfère recevoir les communications dans l'autre langue officielle.

Le Bureau des brevets n'accepte pas les modifications différées (c.-à-d. les modifications qui doivent être apportées ultérieurement).

### **19.02.01 Explications à l'appui**

Conformément à l'article 34 des *Règles sur les brevets*, toute modification à une demande doit être accompagnée d'une lettre de présentation, qui explique la nature et l'objet de la modification.

Si le demandeur apporte des modifications pour répondre à une demande de l'examineur, où les irrégularités de la demande ont été signalées, la justification écrite doit exposer de quelle manière les modifications remédient aux irrégularités. Si le demandeur ne fournit pas cette justification, le Bureau des brevets verse les modifications au dossier (sauf dans le cas décrit à la section 19.07) et lui demande de fournir les renseignements nécessaires dans un délai donné. Le cas échéant, le Bureau des brevets indique le type de renseignements qui, s'ils sont fournis, satisferaient les conditions de l'article 34 des *Règles sur les brevets*.

La justification doit aussi comprendre des instructions complètes quant à la façon d'annuler, d'ajouter ou de remplacer des pages. Si les instructions sont vagues ou incomplètes, le Bureau des brevets n'ajoutera pas la modification au dossier et fera parvenir au demandeur une lettre lui indiquant de fournir des instructions plus précises à l'intérieur d'un délai précis.

### **19.02.02 Insertion de nouvelles pages au dossier de la demande**

En général, lorsque le Bureau des brevets reçoit une modification, celle-ci est versée au dossier avant que l'examineur détermine si elle est acceptable. Les pages visées par la modification sont remplacées par les nouvelles pages que présente le demandeur, et la lettre de présentation comprenant la justification de la modification est jointe au dossier.

Nota : l'insertion des nouvelles pages au dossier de la demande ne signifie pas que la modification est acceptée par l'examineur.

### **19.02.03 Modification des demandes très volumineuses**

Les demandes de plus de 1 000 pages sont considérées comme des demandes très volumineuses.

Le Bureau demande que toute modification apportée à une demande présentée sur cédérom soit présentée sur cédérom en duplicata. Ce dernier devra contenir une copie révisée de la demande entière et être accompagné d'une lettre de présentation où sont décrits les changements apportés.

Les formats acceptables d'images graphiques sont détaillés à la section 5.03.02 du RPBB et dans l'avis du CPOR du 28 décembre 1999 (CPOR Vol. 127 n° 52, avis n° 20).

### **19.02.04 Gabarit proposé pour les modifications**

Conformément à l'article 7 des *Règles sur les brevets*, toute communication adressée au commissaire au sujet d'une demande doit comprendre les renseignements suivants :

- le nom du demandeur ou de l'inventeur;

- le numéro de la demande, si un numéro lui a été attribué par le Bureau des brevets;
- le titre de l'invention.

De plus, il est recommandé d'inscrire la date de dépôt et la classification dans la lettre, si on les connaît. Ces informations sont utilisées pour confirmer le numéro de la demande.

Il est également recommandé d'inscrire dans l'en-tête, en majuscules, une des désignations suivantes, afin de définir la nature de la modification :

- MODIFICATION VOLONTAIRE
- MODIFICATION VOLONTAIRE SUIVANT L'ENTRÉE DANS LA PHASE NATIONALE DU PCT
- MODIFICATIONS/EXPLICATIONS SUITE À UN RAPPORT D'EXAMINATEUR
- MODIFICATIONS/EXPLICATIONS SUITE À UNE LETTRE DU BUREAU
- SOUMISSION VOLONTAIRE

La lettre devrait débiter avec toutes les instructions pour insérer la ou les modifications dans la demande et être suivie par les explications. Les instructions devraient être divisées en rubriques précises correspondant à chaque partie de la demande (p. ex., le précis, la description, les dessins et les revendications). Puisque la lettre peut porter sur plusieurs requêtes, il est recommandé au demandeur d'utiliser, dans ses exemples, des rubriques distinctes pour chaque requête.

Lorsqu'une lettre porte sur plusieurs sujets, celle-ci devrait être divisée à l'aide de rubriques en lettres majuscules. De plus, les rubriques en lettres majuscules devraient apparaître à la première page de la lettre. Voici des exemples :

MODIFICATION VOLONTAIRE  
NOMINATION/RÉVOCATION D'AGENTS  
REQUÊTE D'EXAMEN  
TAXE DE MAINTIEN

Pour les demandes déposées après le 1<sup>er</sup> octobre 1996, conformément à

l'alinéa 68(1)(a) des *Règles sur les brevets*, les documents liés à la demande de brevet, y compris les modifications, doivent être présentés sur des feuilles de papier blanc de bonne qualité, ni froissées ni pliées, de format lettre (21,6 cm sur 27,9 cm) ou de format A4 (21 cm sur 29,7 cm).

Pour les demandes déposées avant le 1<sup>er</sup> octobre 1996, en vertu des articles 133 ou 169 des *Règles sur les brevets*, les réponses et les modifications doivent être présentées clairement et lisiblement sur des feuilles de papier blanc de bonne qualité qui mesurent au plus 21,6 cm sur 33 cm (8 ½ pouces sur 13 pouces).

Toutefois les formats lettre ou A4 sont préférables. Les images accompagnant un dépôt électronique d'une réponse/modification doivent être présentées sur du papier de format lettre ou A4.

### **19.03 Genres de modifications**

Le demandeur peut présenter des modifications de son gré ou en réponse à une demande de l'examinateur. Les procédures à suivre par le Bureau des brevets pour traiter une modification dépendent de l'état du dossier de la demande, par exemple, si :

- (i) une requête d'examen avait été déposée;
- (ii) la demande avait été déposée par la voie du PCT;
- (iii) une décision finale avait été émise;
- (iv) un avis d'occupation avait été émis;
- (iv) la taxe finale avait été acquittée.

Les sections 19.03.01 à 19.03.08 décrivent les procédures et critères d'acceptation pour les différents genres de modification qu'on peut apporter à une demande de brevet.

Pour être acceptée par l'examinateur, la modification doit respecter les critères portant sur la matière et l'exhaustivité qui figurent aux sections 19.04, 19.05 et 19.07.

#### **19.03.01 Modifications volontaires avant la requête d'examen**

Il est possible d'apporter des modifications volontaires avant le dépôt de la requête

d'examen. Cependant, l'examineur n'évalue pas des modifications volontaires au moment où elles sont déposées. Cette évaluation fait partie de la procédure d'examen, qui est enclenchée seulement après le dépôt d'une requête d'examen. Les modifications seront mises à la disposition du public une fois la demande ouverte. La divulgation de toute matière nouvelle présentée dans une modification volontaire aura lieu à la date de la mise à la disposition du public de la demande. Cela pourrait empêcher le demandeur de déposer une nouvelle demande portant sur cette nouvelle matière après le premier anniversaire de la divulgation au public ou de la date de dépôt des modifications.

### **19.03.02 Modifications volontaires après la requête d'examen**

On évaluera si les modifications volontaires présentées après une requête d'examen sont acceptables dès qu'on les recevra.

Lorsqu'un demandeur dépose une requête de devancement de la date d'examen d'une demande (ordonnance spéciale), au moment du dépôt de la modification ou après celui-ci, il devrait indiquer sur la page couverture de la requête, en utilisant une en-tête précise, de préférence, qu'une modification volontaire a été déposée récemment et inscrire le nombre total de revendications afin de confirmer quel jeu de revendications doit être examiné (veuillez consulter la section 13.03 pour obtenir de plus amples renseignements sur les requêtes de devancement de la date d'examen d'une demande).

### **19.03.03 Modifications des demandes PCT**

Les modifications apportées à des demandes PCT durant la phase internationale, en vertu des articles 19 et 34 du *Traité de coopération en matière de brevets*, constituent une partie intégrante de la demande à son entrée dans la phase nationale au Canada. Les mêmes restrictions relativement aux modifications s'appliquent alors à cette demande dans la phase nationale au Canada qu'à toute autre demande de brevet canadienne. Pour de plus amples renseignements concernant la modification des demandes PCT, veuillez consulter le chapitre 22.

### **19.03.04 Modifications en réponse à une requête de l'examineur**

On évaluera si les modifications présentées en réponse à une demande de



l'examineur sont acceptables dès qu'on les recevra.

### **19.03.05 Modifications en réponse à une Décision finale**

Les modifications en réponse à une décision finale de l'examineur sont acceptées seulement si on apporte des modifications afin de se conformer aux exigences de l'examineur ou si on présente des arguments convaincants. Pour connaître les modifications en réponse à une décision finale qui sont refusées par le Bureau des brevets, veuillez consulter la section 21.08.

### **19.03.06 Modifications après l'avis d'acceptation**

Le paragraphe 30(1) des *Règles sur les brevets* stipule que : lorsque l'examineur, après examen de la demande, a des motifs raisonnables de croire que celle-ci est conforme à la *Loi* et aux *Règles sur les brevets*, le commissaire avise le demandeur que sa demande a été jugée recevable et lui demande de verser la Taxe finale prévue à l'alinéa 6a) ou 6b) de l'annexe II dans les six mois suivant la date de l'avis.

En outre, les paragraphes 32(1) et 32(2) des *Règles sur les brevets* stipulent que :

- (1) sauf dispositions contraires de la *Loi* ou des *Règles sur les brevets*, après l'expédition d'un avis en vertu du paragraphe 30(1), aucune modification, autre que celle visant à corriger une erreur d'écriture évidente au vu de la demande, ne peut être apportée à la demande sans que la taxe prévue à l'article 5 de l'annexe II ait été versée,
- (2) sauf dispositions contraires de la *Loi* ou des *Règles sur les brevets*, après l'expédition d'un avis au demandeur en vertu du paragraphe 30(1), il ne peut être apporté à la demande aucune modification qui obligerait l'examineur à effectuer une recherche additionnelle à l'égard de la demande ou qui rendrait la demande non conforme à la *Loi* et aux *Règles sur les brevets*.

Une modification après acceptation est refusée si elle élargit la portée des revendications ou change la visée de l'invention (ou caractérisation) de sorte qu'il y a ajout de nouveaux éléments ou d'éléments différents, et que ces changements exigent la reconsidération des techniques citées ou une nouvelle recherche. Cette règle s'applique non seulement aux modifications des revendications, mais aussi aux ajouts et aux suppressions apportés au mémoire descriptif ou aux dessins, qui ont pour effet

d'élargir la portée des revendications ou de changer la visée de l'invention (paragraphe 32(2) des *Règles sur les brevets*).

De plus, la modification doit être conforme aux paragraphes 38.2(2) et 38.2(3) de la *Loi sur les brevets*. En effet, les dessins et le mémoire descriptif ne peuvent être modifiés pour y ajouter des éléments qui ne peuvent raisonnablement s'inférer des dessins ou du mémoire descriptif faisant partie de la demande.

L'examineur se prononce sur l'acceptabilité de chaque modification après acceptation : la modification est refusée ou acceptée sous réserve de l'approbation du chef de section. On l'insère par la suite dans le dossier de la demande. Les procédures concernant le refus d'une modification après acceptation sont présentées à la section 19.07.04 du RPBB.

L'étude d'une modification après acceptation exige une taxe (voir le paragraphe 32(1) et l'article 5 de l'annexe II des *Règles sur les brevets*). Toutefois, aucune taxe n'est requise pour la correction des erreurs d'écriture évidentes et la modification du titre.

Pourvu qu'une taxe applicable à une modification après acceptation soit versée pour une modification originale après acceptation qui a été refusée, aucune taxe supplémentaire n'est nécessaire pour le redépôt de la même modification accompagnée des arguments supplémentaires qui soutiennent l'acceptation de cette modification. Toutefois, si cette modification déposée de nouveau comporte des changements considérables, elle est considérée comme une modification après acceptation distincte, et de ce fait, il faut payer la taxe applicable.

### **19.03.07      Avis de retrait de l'Avis d'acceptation du commissaire**

Lorsque, après l'expédition de l'avis d'acceptation au demandeur, mais avant la délivrance du brevet, le commissaire a des motifs valables de croire que la demande n'est pas conforme à la *Loi* et aux *Règles sur les brevets*, il en informe le demandeur et renvoie la demande à l'examineur pour qu'il en poursuive l'examen. L'avis indiquera également les raisons pour lesquelles la demande n'est pas acceptée, et si la taxe finale a été versée, elle sera remboursée (paragraphe 30(7) des *Règles sur les brevets*). Dans ce cas, l'examen se poursuit, et le demandeur peut modifier sa demande.

### **19.03.08 Modifications après le paiement de la Taxe finale**

En général, les demandeurs ne peuvent modifier leur demande après le paiement de la taxe finale (article 33 des *Règles sur les brevets*). Toutefois ils peuvent corriger les erreurs d'écriture en vertu de l'article 8 de la *Loi sur les brevets*.

### **19.03.09 Modifications après l'omission de payer la Taxe finale**

Si un demandeur n'a pas versé la taxe finale dans les six mois suivant la date de l'avis d'acceptation, la demande sera considérée comme abandonnée (voir alinéa 73(1)*f* de la *Loi sur les brevets*).

À la suite de l'abandon, conformément au paragraphe 73(3) de la *Loi sur les brevets*, le demandeur a 12 mois pour rétablir sa demande. Pour ce faire, il doit présenter une requête et payer la taxe de rétablissement et la taxe finale. S'il veut modifier la demande à ce moment, il devrait déposer une requête au même moment que la demande de rétablissement. Conformément au paragraphe 73(4) de la *Loi sur les brevets*, on étudiera l'acceptabilité de la modification dès sa réception, et la demande est sujette à l'examen. Si la demande est jugée acceptable, le brevet sera délivré immédiatement puisque la taxe finale a déjà été payée.

### **19.03.10 Correction d'erreurs négligeables**

Le Bureau des brevets n'oblige pas généralement la correction d'erreurs mineures dans le mémoire descriptif, notamment des erreurs de frappe évidentes, des erreurs de ponctuation et l'inversion des lettres. Si on ne les corrige pas, ces erreurs figureront sur l'imprimé du brevet. Néanmoins, s'il existe d'autres défauts, l'examinateur pourra inclure ces erreurs négligeables dans un rapport. Lorsqu'une erreur peut avoir un impact important, elle doit faire l'objet d'une objection et doit être corrigée.

## **19.04 Matière acceptable**

Aux termes de l'article 38.2 de la *Loi sur les brevets*, le mémoire descriptif et les dessins peuvent être modifiés de façon à décrire des éléments qui peuvent raisonnablement s'inférer du mémoire descriptif et des dessins faisant partie de la demande. Il n'est pas

permis d'introduire de nouveaux éléments <sup>1</sup>.

Le demandeur peut ajouter au mémoire descriptif et aux dessins la matière qui se rapporte à la technique antérieure par rapport à l'invention de la demande. Il doit cependant préciser, dans le mémoire descriptif, que la matière constitue une technique antérieure ou des connaissances générales courantes.

#### **19.04.01 Pétitions**

Veillez consulter la section 4.01.01 pour obtenir des renseignements sur les restrictions qui s'appliquent aux modifications concernant les pétitions.

#### **19.05 Réponses incomplètes et non satisfaisantes**

Conformément à l'alinéa 73(1)a) de la *Loi sur les brevets*, une demande est considérée abandonnée si le demandeur ne répond pas de bonne foi à toute demande de l'examineur. Par ailleurs, la demande sera considérée abandonnée si le demandeur ne dépose pas de modification pour corriger les irrégularités de la demande signalées par l'examineur, ou pour répondre à toute autre requête (voir chapitre 20 sur l'abandon).

Le Bureau des brevets peut estimer qu'un demandeur n'a pas répondu de bonne foi à une demande de l'examineur, si ce dernier tente délibérément de tromper ou de retarder la poursuite :

- a) en ne fournissant pas une réponse à la demande de l'examineur de corriger toutes les irrégularités identifiées en vertu du paragraphe 30(2) des *Règles sur les brevets* ou en n'apportant pas les modifications satisfaisantes pour lever ces objections;
- b) en présentant de nouveau des revendications qui visent une matière retirée auparavant pour lever les objections de l'examineur, sauf si une modification ayant une incidence sur l'admissibilité des revendications a été apportée à une loi ou à une pratique;

- c) en ajoutant des revendications irrégulières ou manifestement inacceptables;
- d) en répondant pas à une demande de renseignements en vertu de l'article 29 des *Règles sur les brevets*;
- e) en fournissant pas une copie certifiée et la certification appropriée d'une demande déposée antérieurement, suite à une demande en vertu de l'article 89 des *Règles sur les brevets*;
- f) en n'incluant pas dans le mémoire descriptif la date du dépôt initial auprès de l'autorité de dépôt internationale (ADI), suite à une demande en vertu de l'article 104.1 des *Règles sur les brevets*.

L'alinéa a) ci-dessus n'exige pas dans une réponse qu'on présente une modification pour lever chaque objection, mais lorsqu'on ne le fait pas, on doit réfuter chacune des objections qui n'est pas levée par une modification et expliquer pourquoi il n'est pas nécessaire de présenter une demande modifiée.

La section 19.07 ci-dessous traite en détail de la procédure que suit l'examineur lorsqu'il rejette une modification.

## **19.06 Examen additionnel des demandes modifiées**

Toutes les demandes modifiées sont soumises à un nouvel examen. Toute introduction de matière par une modification non conforme à la *Loi* ou aux *Règles sur les brevets* fera l'objet d'une nouvelle requête de l'examineur. De plus, on pourrait procéder à une recherche supplémentaire sur l'antériorité dans les demandes modifiées.

Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux modifications après l'expédition de l'avis d'acceptation puisque ces modifications seront refusées à la réception si on les juge inacceptables.

## 19.07 Modifications inacceptables

On n'accepte pas que les demandes en cours d'examen soient modifiées dans les cas suivants :

- a) La modification introduit de la nouvelle matière dans le mémoire descriptif ou les dessins, et celle-ci ne peut être déduite du mémoire descriptif original ou des dessins originaux (paragraphe 38.2(2) et 38.2(3) de la *Loi sur les brevets*).
- b) La réponse à une demande de l'examineur ne constitue pas une tentative de bonne foi vers l'acceptation de la demande, et de ce fait est contraire à l'alinéa 73(1)a) de la *Loi sur les brevets*.
- c) Après l'expédition d'un avis d'acceptation au demandeur, si une taxe sur la modification après acceptation est applicable et n'a pas été payée (paragraphe 32(1) des *Règles sur les brevets*) ou si la modification introduit de la nouvelle matière (paragraphe 38.2(2) et 38.2(3) de la *Loi sur les brevets*) qui obligerait l'examineur à effectuer des recherches supplémentaires ou qui rendrait la demande non conforme à la *Loi* ou aux *Règles* (paragraphe 32(2) des *Règles sur les brevets*).
- d) Après le versement de la taxe finale (article 33 des *Règles sur les brevets*), à moins que la demande ait été retirée de la délivrance ou ait été rétablie après l'abandon en raison de l'omission de payer la taxe finale (paragraphe 73(4) de la *Loi sur les brevets*).
- e) Après l'expiration du délai de réponse à une décision finale, sauf dans les cas suivants :
  1. le refus est retiré conformément au paragraphe 30(5) des *Règles sur les brevets*;
  2. le commissaire est convaincu, après étude, que le refus n'est pas justifié et le demandeur en est avisé;
  3. le commissaire a informé le demandeur qu'il lui faut apporter des

modifications pour respecter la *Loi* et les *Règles sur les brevets*; ou

4. par ordonnance de la Cour fédérale ou de la Cour suprême du Canada.
- f) La modification introduit des revendications qui ne sont pas brevetables relativement à de la matière perdue lors d'une procédure de conflit en vertu de l'article 43 de la *Loi sur les brevets*, dans sa version antérieure au 1<sup>er</sup> octobre 1989 <sup>2</sup>.

#### **19.07.01 Procédure de rejet de la nouvelle matière**

Lorsqu'une modification introduit de la nouvelle matière par rapport à une demande et que celle-ci n'est pas conforme aux dispositions des paragraphes 38.2(2) et 38.2(3) de la *Loi sur les brevets*, l'examineur exigera que le demandeur la supprime et l'informera que la modification fait partie du dossier de la demande et que, de ce fait, elle a été ou sera mise à la disposition du public au même moment que la demande.

#### **19.07.02 Procédure liée aux réponses de mauvaise foi suite à une demande de corriger toutes les irrégularités ou d'inclure la date de dépôt auprès de l'Autorité de dépôt internationale (ADI) dans la description**

La modification est refusée lorsque l'examineur estime que le demandeur n'a pas fait preuve de bonne foi dans la réponse qu'il a donnée à sa requête dans laquelle il demande de corriger les erreurs, conformément au paragraphe 30(2) des *Règles sur les brevets*, ou d'inscrire la date de dépôt auprès de l'autorité de dépôt internationale (ADI), conformément à l'article 104.1 des *Règles sur les brevets*. À la fin du délai accordé à la réponse, l'examineur renvoie le dossier accompagné de la réponse du demandeur au Directeur de la direction des brevets. Une lettre du bureau rappellera au demandeur qu'il/elle a l'occasion d'exposer par écrit des arguments pour expliquer en quoi la réponse à la demande de l'examineur devrait être jugée une tentative de bonne foi.

- Si les arguments ne sont pas convaincants, la demande sera réputée abandonnée conformément à l'alinéa 73(1)a) de la *Loi sur les brevets* parce que le demandeur n'a pas répondu de bonne foi à la requête dans le délai prescrit <sup>3</sup>.
- Si les arguments sont convaincants, la poursuite reprend normalement et la

réponse du demandeur est analysée par l'examineur. La modification peut être refusée si de la nouvelle matière est présente (section 19.07(a) du RPBB).

### **19.07.03 Procédure liée aux réponses de mauvaise foi suite à une demande de fournir une copie certifiée ou de l'information concernant les techniques antérieures**

Une réponse est jugée incomplète quand :

- a) les renseignements requis en vertu des paragraphes 29(1) et 29(2) des *Règles sur les brevets* relativement à l'antériorité ou à la première publication d'un brevet étranger n'ont pas été fournis, ou que la réponse ne contient pas les raisons de leur absence comme l'exige le paragraphe 29(3);
- b) une copie certifiée ou la certification de la date de dépôt d'une demande déposée antérieurement suite à une demande en vertu de l'article 89 des *Règles sur les brevets* n'a pas été fournie,

le demandeur sera avisé par :

- a) une lettre de courtoisie, l'invitant à fournir l'information ou les raisons justifiant le manque d'information avant l'échéance de la lettre ou du rapport, s'il reste encore du temps avant cette date limite;
- b) un avis d'abandon en vertu de l'article 73(1)a) de la *Loi sur les brevets* si l'échéance de la lettre ou du rapport est déjà passée.

Si la réponse est incomplète parce que l'information demandée conformément aux paragraphes 29(1) et 29(2) des *Règles sur les brevets* relativement à l'antériorité ou à la première publication d'un brevet étranger n'a pas été fournie ou est incomplète, mais que les raisons pour son absence réfèrent à un dépôt ultérieur ou additionnel, l'examineur généralement émettra un autre rapport exigeant que tout soit conforme à l'article 29 des *Règles sur les brevets*. Le demandeur est tenu alors de fournir ces renseignements ou les raisons de leur absence en vertu du paragraphe 29(3) des *Règles sur les brevets*.



#### **19.07.04 Procédures liées aux modifications inacceptables après l'avis d'acceptation**

Si la taxe sur la modification après acceptation est requise, mais n'accompagne pas la modification, le Bureau des brevets avisera le demandeur que l'étude de la modification ne se fera pas avant le paiement de cette taxe.

Lorsque l'examineur estime qu'une modification après acceptation n'est pas conforme (voir la section 19.03.16), il en avise le demandeur. Une lettre décrivant les parties inacceptables de la modification lui est envoyée. Le demandeur peut alors :

- payer la taxe finale afin que le brevet correspondant à la version précédente de la demande soit délivré;
- soumettre une nouvelle modification après acceptation (en payant une deuxième taxe de modification après acceptation) sans les parties inacceptables;
- ne pas payer la taxe finale et rétablir la demande de la façon expliquée à la section 19.03.08.

#### **19.07.05 Procédure liée au refus d'une modification après le versement de la Taxe finale**

Le Bureau des brevets avisera le demandeur que la délivrance de sa demande est déjà prévue et qu'il ne peut plus la modifier.

#### **Notes en fin de chapitre 19**

---

- 1 Demande n° 139 723 (Brevet No 1 029 723) [1977] 51 C.P.R. (2e) 95 à 103  
Décision du commissaire n° 145, Demande n° 47327 (Brevet n° 944 370) [1973]  
Décision du commissaire n° 904, Demande n° 315073 (Brevet n° 1 149 093) [1981]  
Décision du commissaire n° 938, Demande n° 245193 (Brevet n° 1 156 966) [1982]
- 2 Demande n° 100575, [1975] 36 C.P.R. (2e) 283 à 284
- 3 Décision du commissaire n° 589, Demande 211920 (Brevet n° 1 075 521)[1979]