

Chapitre 21

Décision finale

- 21.01 Introduction
- 21.02 Rapport de la décision finale
- 21.03 Réponses satisfaisantes
- 21.04 Réponses non satisfaisantes
- 21.05 Commission d'appel des brevets
- 21.06 Révision de la CAB
- 21.07 Décision du commissaire
- 21.08 Modifications après une décision finale
- 21.09 Appels
- 21.10 Poursuite après les procédures judiciaires

Chapitre 21

Décision finale

21.01 Introduction

Lorsque la poursuite d'une demande de brevet a progressé au point où l'examineur a des motifs raisonnables de croire que la demande ne respecte pas la Loi ou les Règles en ce qui a trait à une ou plusieurs irrégularités exposées dans les demandes d'examineur, et que le demandeur ne modifiera pas la demande pour se conformer à la Loi et aux Règles, l'examineur peut rejeter la demande dans une décision finale. L'article 30 des *Règles sur les brevets*, qui figure à la partie I des Règlements, définit les conditions d'une décision finale et s'applique à toutes les demandes en instance, et ce, peu importe leur date de dépôt.

21.02 Rapport de la Décision finale

Émise en vertu des dispositions du paragraphe 30(4) des *Règles sur les brevets*, une décision finale s'intitulera « Décision finale » ou « Final Action ».

L'examineur, dans son rapport, indiquera les irrégularités non encore corrigées et exigera que le demandeur modifie la demande afin de respecter la Loi et les Règles ou qu'il fournisse les arguments justifiant la conformité de la demande dans les six mois suivant la demande de l'examineur ou dans un délai plus court déterminé par le commissaire en application de l'alinéa 73(1)(a) des *Règles sur les brevets*.

Une décision finale n'aura pas lieu à moins que l'examineur ait fait une demande précédente pour les mêmes objections. Si, en plus d'une répétition des objections antérieures, de nouvelles objections basées sur de nouveaux motifs sont soulevées, la décision ne sera pas finale.

Le rapport précise quelles revendications sont acceptables et indique de façon claire les éléments dans la demande qui prêtent à objection. Si le rejet s'appuie sur des antériorités, l'examineur doit indiquer clairement quelles revendications ne sont pas

considérées comme nouvelles ou lesquelles sont devenues évidentes en rapport aux citations de la décision. Le rapport démontrera les différences entre les revendications et l'enseignement de l'antériorité et exposera les raisons pour lesquelles l'invention revendiquée ne dénote aucun avancement de nature inventive par rapport aux antériorités appliquées et à la connaissance générale de la technique.

Si le rejet s'appuie sur une violation de la Loi ou des *Règles sur les brevets*, le rapport indiquera clairement les articles de la Loi et des Règles visés et les raisons qui s'y rapportent.

Le rapport d'une décision finale doit traiter en détail de toutes les raisons pour lesquelles la demande est considérée comme irrégulière. La procédure d'appel est limitée aux questions traitées dans la décision finale. L'examineur ne pourra plus soulever des objections qu'il aurait manqué d'indiquer dans sa décision finale. De même, le demandeur ne pourra plus modifier sa demande, sauf pour effectuer tout changement requis dans la décision du commissaire sur la brevetabilité du cas.

Toutes les décisions finales sont expédiées par courrier recommandé.

21.03 Réponses satisfaisantes

En vertu du paragraphe 30(4) des *Règles sur les brevets*, lorsque le demandeur modifie la demande ou fournit ses arguments et que l'examineur a des motifs raisonnables de croire que cette demande est conforme à la Loi et aux Règles, le commissaire avise le demandeur que le rejet est retiré et que la demande est jugée acceptable (paragraphe 30(5) des *Règles sur les brevets*).

21.04 Réponses non satisfaisantes

Lorsque le rejet n'a pas été retiré en vertu du paragraphe 30(5) des *Règles sur les brevets* parce que l'examineur estime que la modification ou l'argument ou les deux présenté par le demandeur n'est pas suffisant pour renverser le rejet, la demande est acheminée à la Commission d'appel des brevets (CAB) pour être révisée, et celle-ci accordera au demandeur l'occasion d'être entendu.

21.05 Commission d'appel des brevets (CAB)

La Commission d'appel des brevets (CAB) est composée de un ou plusieurs représentants supérieurs du Bureau des brevets qui n'ont pas pris part à l'examen de la demande en question. Elle révisé les motifs du rejet dans la décision finale et sur demande des demandeurs, tient des audiences conformément à l'article 30(6) des *Règles sur les brevets* et avise le commissaire à cet effet.

21.06 Révision de la CAB

Dans tous les cas, lorsque l'examineur détermine qu'une réponse à une décision finale ne réfute pas les motifs de la décision, en partie ou dans l'ensemble, la demande est acheminée à la CAB. L'examineur prépare un résumé des raisons pour lesquelles la réponse ne peut renverser le rejet à l'intention de la Commission. Cette dernière avisera le demandeur que sa demande a été soumise à cet effet et qu'il peut demander une audience pour exposer plus longuement les raisons qui lui permettent de soutenir que la demande ne se prête pas à objection selon les motifs de l'examineur. À ce stade, il ne peut apporter de nouvelles modifications à la demande (article 31 des *Règles sur les brevets*), mais doit limiter ses arguments aux questions soulevées dans la décision finale et à toute modification qui aurait été envoyée à l'examineur en réponse à cette décision. Après avoir réexaminé les faits, la Commission présente sa conclusion au commissaire.

21.07 Décision du commissaire

Le commissaire réexaminera la conclusion de la Commission.

- (a) Dans le cas où la demande ne renferme aucune matière brevetable, il la rejettera en vertu de l'article 40 de la *Loi sur les brevets* et avisera le demandeur de ses raisons;
- (b) Dans le cas où le rejet de l'examineur n'est pas justifié, il retournera la demande à ce dernier pour la reprise de la poursuite (paragraphe 31(b) des *Règles sur les brevets*), ou

Décision finale

- (c) Dans le cas où il faut apporter des modifications pour respecter la Loi ou les Règles, il avisera le demandeur des modifications nécessaires et leurs raisons et lui accordera trois mois pour apporter ces modifications. Si le demandeur ne se conforme pas, sa demande sera rejetée en vertu de l'article 40 de la *Loi sur les brevets*.

Le commissaire, dans sa décision, fournira ses raisons et justifiera sa conclusion en s'appuyant sur la Loi et les Règles et sur la jurisprudence pertinente. De telles décisions forment la politique du Bureau des brevets et créent des précédents qui servent de guide aux demandeurs et aux examinateurs de brevet. La copie originale signée de la décision est expédiée par courrier recommandé au demandeur ou à l'agent. Elle devient partie intégrante du dossier de la poursuite et par conséquent est accessible au public. Les décisions du commissaire sont groupées selon les motifs de l'objection et sont disponibles au Bureau des brevets. Un avis de toute décision du commissaire sera publié accompagné d'un résumé dans la Gazette du Bureau des brevets, sauf dans le cas des demandes déposées avant le 1^{er} octobre 1989 qui sont refusées dans une décision du commissaire. Dans ce cas, la décision du commissaire peut être publiée avec la permission du demandeur.

21.08 Modifications après une Décision finale

Une demande rejetée ne peut être l'objet d'une modification après l'expiration du délai de réponse à la requête de l'examineur en vertu du paragraphe 30(4) des *Règles sur les brevets*, sauf

- (a) lorsque le rejet est retiré en vertu du paragraphe 30(5) des *Règles sur les brevets*;
- (b) lorsque le commissaire est convaincu, après révision, que le rejet n'est pas justifié et que le demandeur a été avisé en ce sens;
- (c) lorsque le commissaire a avisé le demandeur que la modification est nécessaire pour respecter la Loi ou les Règles; ou
- (d) sur ordre de la Cour fédérale ou de la Cour suprême du Canada.

Décision finale

Dans le cas (a) ci-dessus, lorsque l'examineur retire la décision finale en vertu du paragraphe 30(5) des *Règles sur les brevets*, la poursuite reprend son cours normal, et la demande sera acceptée puisque les motifs du rejet sont tombés. Toute modification possible de la demande par le demandeur doit prendre la forme d'une modification après acceptation sous réserve des conditions énoncées à la rubrique 19.08.06 de ce Recueil.

Dans le cas (b) ci-dessus, lorsque le commissaire est convaincu que le rejet n'était pas justifié, le demandeur en est avisé, et la demande retourne à l'examineur où elle reprend la poursuite normale. À ce stade, la demande sera acceptée normalement, mais elle peut être modifiée à la demande du demandeur (paragraphe 31(b) des *Règles sur les brevets*).

Dans le cas (c) ci-dessus, lorsque le commissaire a informé le demandeur que les modifications à sa demande sont nécessaires pour respecter la Loi et les Règles, le demandeur doit apporter ces modifications, mais aucune autre modification ne sera acceptée (paragraphe 31(c) des *Règles sur les brevets*).

Dans le cas (d) ci-dessus, lorsque le demandeur a interjeté appel du refus du commissaire à la Cour fédérale ou à la Cour suprême du Canada, cette demande peut être modifiée selon le jugement de ces cours (paragraphe 31(d) des *Règles sur les brevets*).

21.09 Appels

Si le commissaire refuse la demande en vertu de l'article 40 de la *Loi sur les brevets*, le demandeur en vertu de l'article 41 de cette loi peut en appeler à la Section de première instance de la Cour fédérale, il peut ensuite appeler de la décision de cette Cour à la Cour fédérale d'appel, et finalement, à la Cour suprême du Canada.

Toutes les fois qu'un appel est interjeté à la Cour fédérale, le demandeur doit veiller à ce que l'avis de motion par voie d'appel soit signifié au commissaire. On classe l'original de l'avis au dossier de la demande au Bureau des brevets. Puisqu'on peut interjeter appel du jugement de la Section de première instance, le Bureau des brevets ne prendra aucune autre décision jusqu'à la confirmation de la fin de la procédure d'appel.

21.10 Poursuite après les procédures judiciaires

L'examineur prend les décisions selon le jugement final des Cours.