

## **Chapitre 4**

### **Pétitions et désignation d'agents ou de représentants**

- 4.01 Pétition
  - 4.01.01 Modification de la pétition
  - 4.01.02 Titre
  - 4.01.03 Loi sur les inventions des fonctionnaires
- 4.02 Nomination des agents
  - 4.02.01 Nomination des coagents
- 4.03 Désignation d'un représentant
- 4.04 Requête du statut de petite entité
- 4.05 Dessin de préférence
- 4.06 Jurisprudence

## **Chapitre 4**

### **Pétitions et désignation d'agents ou de représentants**

#### **4.01 Pétition**

Tandis que le texte de l'abrégé, de la description, des revendications et des dessins d'une demande de brevet doit être individuellement, et ensemble, entièrement rédigés en anglais ou en français (paragraphe 71(3) des *Règles sur les brevets*), la pétition, la cession ou tout autre document peuvent être en anglais ou en français, mais sans nécessairement être dans la même langue que le mémoire descriptif (article 71 des *Règles sur les brevets*). La pétition est une exigence légale sous l'article 27(2) de la *Loi sur les brevets* et celle-ci doit être rédigée selon la formule 3 de l'annexe I des *Règles sur les brevets* (article 77 des *Règles sur les brevets*). La pétition doit débuter sur une nouvelle page (article 72 des *Règles sur les brevets*), ne doit pas contenir de dessins (article 74 des *Règles sur les brevets*) et doit se conformer aux exigences spécifiques de la présentation des documents telles que prescrites à l'article 68 des *Règles sur les brevets*.

##### **4.01.01 Modification de la Pétition**

Le Bureau des brevets acceptera les modifications à la pétition sujette à n'importe quelle autre disposition de la *Loi sur les brevets* ou les *Règles sur les brevets*. Aucun changement d'inventeur ou de demandeur ne pourra être effectué, à moins que ces changements soient conformes aux articles 31, 49 ou 50 de la *Loi sur les brevets*. La pétition peut être modifiée pour corriger des fautes d'écriture sous l'article 35 des *Règles sur les brevets*. Le Bureau des brevets n'exigera pas que le demandeur soumette une pétition modifiée pour fournir de l'information corrigée ou additionnelle. Ces corrections ou informations additionnelles pourront être fournies sur un document distinct. La pétition originale sera conservée dans le dossier de correspondance de la demande.

Les exigences de l'article 27(2) de la *Loi sur les brevets* sur la présence d'une pétition ne s'appliquent pas aux demandes déposées en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT).

#### **4.01.02 Titre**

Conformément à la formule 3, un demandeur doit inclure dans la pétition un titre approprié pour l'invention divulguée dans la demande. En vertu de l'alinéa 80(1)(a) des *Règles sur les brevets*, le titre doit être court et précis. L'examineur requerra la modification d'un titre qui ne sera pas conforme à l'alinéa 80(1)(a) des *Règles sur les brevets*.

#### **4.01.03 Loi sur les inventions des fonctionnaires**

Conformément à l'article 4 de la Loi sur les inventions des fonctionnaires, celui qui fait une invention, doit en aviser le Ministre dont la juridiction est pertinente à l'invention et doit divulguer dans toute demande canadienne, le fait qu'il est fonctionnaire. Le fonctionnaire ne peut déposer une demande de brevet hors du Canada sans une permission ministérielle écrite.

Dans le cas d'une invention par un fonctionnaire, la pétition doit divulguer le fait que l'inventeur est un fonctionnaire.

### **4.02 Nomination des agents**

Des inventeurs individuels peuvent poursuivre leurs propres demandes pourvu qu'ils aient conservé quelque intérêt dans l'invention. Ceci ne concerne pas les ayants cause. Toutefois, un inventeur peut choisir d'être représenté par un agent de brevet dont le nom apparaît dans le registre des agents de brevets ayant droit de représenter les inventeurs. Lorsque tous les droits ont été cédés et que la cession a été enregistrée au Bureau des brevets, la demande doit être poursuivie par un agent de brevets dûment enregistré (voir articles 20, 21, 22, 23 et 24 des *Règles sur les brevets*).

Un agent de brevet peut être désigné dans la pétition proprement dite ou séparément en soumettant au commissaire aux brevets, un avis signé par le demandeur (paragraphe 20(2) des *Règles sur les brevets*). La nomination doit identifier clairement la demande à laquelle elle a trait et le numéro de série de cette dernière devrait être indiqué, s'il est connu. Lorsqu'une modification est effectuée dans la nomination d'un agent, un avis signé par le demandeur ou par l'agent doit être soumis (paragraphe 20(3)

des *Règles sur les brevets*, voir aussi les articles 23, 24 et 40 des *Règles sur les brevets*).

#### **4.02.01 Nomination des coagents**

Un agent qui ne réside pas au Canada ne peut s'occuper directement de la poursuite de demandes déposées au Canada, mais doit nommer un coagent, qui lui, est un résident du Canada (paragraphe 21(1) des *Règles sur les brevets*). Un agent qui réside au Canada peut aussi nommer un coagent pourvu que le coagent réside au Canada (paragraphe 21(2) des *Règles sur les brevets*). Les changements dans la nomination des agents et coagents peuvent être effectués par le demandeur, l'agent ou le coagent (paragraphe 6(2), 20(3) et 21(4) des *Règles sur les brevets*).

#### **4.03 Désignation d'un représentant**

Un demandeur qui est aussi un inventeur et qui ne semble pas être un résident ou qui ne semble pas avoir une adresse d'affaire spécifiée au Canada doit, à la date de dépôt de la demande, désigner comme représentant une personne qui réside ou fait affaire à une adresse spécifiée au Canada (paragraphe 29(1) de la *Loi sur les brevets*). La personne désignée est considérée comme le représentant du demandeur aux termes de la *Loi sur les brevets* (article 29(2) de la *Loi sur les brevets*). Un représentant peut être désigné soit dans la pétition (formule 3 de l'annexe I des *Règles sur les brevets*), ou soit au moyen d'un document distinct (article 78 des *Règles sur les brevets*). Si le demandeur ne désigne pas de représentant, la demande sera considérée comme incomplète (alinéa 94(1)(i) des *Règles sur les brevets*).

Un nouveau représentant peut être désigné par le demandeur ou le breveté en tout temps et doit être désigné lorsque requis par le commissaire aux brevets en accord avec l'article 29(3) de la *Loi sur les brevets*.

Toutefois, le Bureau des brevets ne communiquera pas avec le représentant, mais correspondra directement avec l'inventeur à son adresse étrangère. Cette correspondance concerne les rapports de l'examineur, les directives du commissaire et la délivrance du brevet.

#### 4.04 Requête du statut de petite entité

Les inventeurs particuliers <<inventeurs privés>>, petites entreprises et universités peuvent avoir droit à une réduction de la taxe de dépôt d'une demande de brevet pourvu qu'ils remplissent les critères d'une «petite entité» définis à l'article 2 des *Règles sur les brevets*. Tout demandeur qui souhaite obtenir le statut de petite entité doit l'indiquer dans sa demande de brevet ou au paragraphe 7 de la pétition en règle, le cas échéant.

#### 4.05 Dessin de préférence

Une seule figure est choisie par le demandeur ou un agent du Bureau des brevets pour représenter les dessins illustrant l'invention. Cette figure, une fois convenablement réduite, est destinée à la page couverture de la demande de brevet ouverte ou du brevet issu d'une telle demande. Ce dessin est appelé «dessin de préférence» et a pour but de faciliter la recherche des documents de brevet canadiens. On demande au demandeur d'indiquer la figure qui représente le mieux l'invention au paragraphe 7 de la pétition en règle.

#### 4.06 Jurisprudence

Les jugements suivants des tribunaux sont importants en regard de la matière traitée dans le présent chapitre :

##### pétition

Beloit v Valmet	78 CPR (2d) 1	1984
Speery v John Deere	82 CPR (2d) 1	1984
Rothmans, Benson and Hedges	35 CPR (3d) 417	1991
Mobil Oil v Hercules	63 CPR (3d) 473	1995
	57 CPR (3d) 488	1994

##### cession

Speery v John Deere	82 CPR (2d) 1	1984
---------------------	---------------	------

Signalisation v Services	46 CPR (3d) 199	1992
Procter Gamble v Kimberly	40 CPR (3d) 1	1991
Positive Seal v M&I Heat	33 CPR (3d) 417	1991
Signalisation v Services	46 CPR (3d) 199	1992
Forget v Specialty	62 CPR (3d) 537	1995
	48 CPR (3d) 323	1993

licence

Marchand v Peloquin	45 CPR (2d) 45	1978
Lubrizol v Imperial Oil	33 CPR (3d) 11	1990
	45 CPR (3d) 449	1992
Positive Seal v M&I Heat	33 CPR (3d) 417	1991
Signalisation v Services	46 CPR (3d) 199	1992
Forget v Specialty	48 CPR (3d) 323	1993
	62 CPR (3d) 537	1995

(Page blanche)