

Chapitre 9

Description

- 9.01 Description
- 9.02 Titre de l'invention
- 9.03 Renvoi aux dessins
- 9.04 Renvoi à d'autres documents dans la description
- 9.05 Description incomplète
- 9.06 Marques de commerce dans la description
- 9.07 Modifications de la description
- 9.08 Jurisprudence

Chapitre 9 Description

9.01 Description

Par «Description», on entend la partie du mémoire descriptif distincte des revendications (voir la définition à l'article 2 des *Règles sur les brevets*).

La description doit décrire l'invention ainsi que son fonctionnement comme l'inventeur les avait prévus (paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*). Elle doit être rédigée dans la même langue que les revendications, soit tout en français ou tout en anglais (paragraphe 71(3) des *Règles sur les brevets*). Si le demandeur désire changer la langue du mémoire descriptif, il peut déposer une nouvelle description dans l'autre langue officielle à condition qu'aucune nouvelle matière ne soit ajoutée.

La description doit être écrite en des termes clairs et précis. De même, elle doit être au possible simple, directe et exempte d'obscurités et d'ambiguïtés. Puisqu'elle s'adresse à des personnes versées dans la technique dont relève l'invention, elle doit être rédigée de façon à ce que ces personnes puissent réaliser l'invention avec autant de succès que l'inventeur.

La description ne doit pas contenir d'affirmations erronées ou trompeuses qui pourraient induire en erreur les personnes auxquelles elle s'adresse; elle ne devrait non plus être rédigée dans un langage qui rend difficile la compréhension du fonctionnement de l'invention au point qu'elle nécessite des essais ou des expériences. De grandes hypothèses basées sur des affirmations sans fondement sont inacceptables et doivent être supprimées. Si une partie seulement est opérante, il ne faut pas proposer d'autres solutions, même s'il est acquis que les personnes versées dans la technique choisiraient probablement la partie opérante (*Mineral Separation v. Noranda Mines*, 1947 Ex. C.R.).

Il n'est pas nécessaire de grouper l'énoncé de l'étape inventive proprement dite en une seule phrase ou un seul paragraphe. S'il est apparent que l'invention est décrite dans l'ensemble de la description, cela suffit.

Pour les demandes déposées le 1^{er} octobre 1996 ou après, la description doit respecter les normes prescrites aux articles 69(1),(3), (4), et (5), 70(1), 71, 72, 73, 74, 75, et 76 des *Règles sur les brevets*. Ces règles définissent les normes relatives à la qualité et au format du papier, aux marges, à la numérotation des pages, à la numérotation des lignes, aux listages de séquence, à la langue de la description, etc.

Conformément aux alinéas (a) à (g) du paragraphe 80(1) des *Règles sur les brevets*, la description doit comprendre les renseignements suivants :

- (a) le titre de l'invention, bref et précis;
- (b) le domaine technique auquel se rapporte l'invention;
- (c) une description de la technique antérieure qui, à la connaissance du demandeur, peut être considérée comme importante pour la compréhension de l'invention, la recherche à l'égard de celle-ci et pour son examen;
- (d) une description de l'invention en des termes permettant la compréhension du problème technique, même s'il n'est pas expressément désigné comme tel, et de sa solution;
- (e) une brève description des figures contenues dans les dessins, le cas échéant;
- (f) une explication d'au moins une manière envisagée par l'inventeur de réaliser l'invention, avec des exemples à l'appui, si cela est indiqué, et des renvois aux dessins, s'il y en a;
- (g) le listage des séquences, s'il est exigé par l'alinéa 111(a) des *Règles sur les brevets*.

La description doit respecter la manière et l'ordre de présentation précisés dans les alinéas (a) à (g) susmentionnés, à moins qu'en raison de la nature de l'invention, une autre manière ou un autre ordre permettra une meilleure compréhension ou une présentation plus économique (paragraphe 80(2) des *Règles sur les brevets*). Cela permet par exemple au demandeur de référer aux dessins de la technique antérieure avant de fournir une brève description des figures contenues dans tous les dessins.

Pour les demandes déposées durant la période commençant le 1^{er} octobre 1989 et se terminant la veille du 1^{er} octobre 1996, la description doit être conforme aux articles 133, 134, 135, 136, 137, 138 et 140 des *Règles sur les brevets*.

Pour les demandes déposées avant le 1^{er} octobre 1989, la description doit se conformer aux articles 169, 170, 171, 172, 173 et 176 des *Règles sur les brevets*.

Il faut décrire un nouveau produit en fonction de ses caractéristiques et fournir, dans le cas d'un composé, sa formule dérivée.

Conformément à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*, l'invention doit être utile. La description devrait expliquer au moins un usage de l'invention avec suffisamment de détails pour permettre à une personne versée dans le domaine de la mettre à profit. Si aucun usage ne figure dans la description, la demande est refusée pour manque d'utilité.

Le demandeur doit non seulement fournir toutes les informations susceptibles de mettre l'invention à exécution, mais il doit également inclure toutes les mises en garde nécessaires pour éviter son insuccès.

9.02 Titre de l'invention

Chaque demande de brevet doit porter un titre. Le titre de l'invention doit figurer sur la première page de la description, et il est préférable qu'il apparaisse également à la page de l'abrégé. Le titre doit être bref et précis (alinéa (a) du paragraphe 80(1) des *Règles sur les brevets*). Il doit être spécifique plutôt que générique, comme « TÉTRACHLORURE DE CARBONE » plutôt que « COMPOSÉS ».

Pour les demandes déposées entre le 1^{er} octobre 1989 et la veille du 1^{er} octobre 1996, le titre doit respecter l'article 134 des *Règles sur les brevets*.

Pour les demandes déposées avant le 1^{er} octobre 1989, le titre doit être conforme à l'article 170 des *Règles sur les brevets*.

9.03 Renvoi aux dessins

Les dessins ne sont pas permis dans la description, l'abrégé, les revendications ou la pétition (paragraphe 74(1) des *Règles sur les brevets*). Toutefois, la description, l'abrégé et les revendications peuvent contenir des formules mathématiques ou chimiques ou des formules analogues (paragraphe 74(2) des *Règles sur les brevets*). Tous les dessins d'une demande de brevet doivent être décrits dans la description, laquelle se réfère aux signes de référence correspondants figurant dans les dessins pour identifier les différents éléments illustrés. Tous les signes de référence mentionnés dans la description doivent figurer dans les dessins (paragraphe 82(9) des *Règles sur les brevets*). Le même signe de référence doit décrire le même élément dans toute la demande. (paragraphe 82(10) des *Règles sur les brevets*).

9.04 Renvoi à d'autres documents dans la description

La description ne peut incorporer un autre document par renvoi (article 81(1) des *Règles sur les brevets*). Elle peut faire mention d'un document qui ne fait pas partie de la demande seulement si celui-ci était accessible au public pour consultation à la date du dépôt de la demande (paragraphe 81(2) des *Règles sur les brevets*). De plus, les revendications d'une demande ne peuvent être étayées sur un tel document (article 84 des *Règles sur les brevets*). Si le document faisant l'objet d'un renvoi est un brevet ou une demande de brevet, il faut l'identifier en indiquant le numéro de série et le pays ou l'organisme où le dépôt a été fait. Il faut identifier suffisamment tout autre document faisant l'objet d'un renvoi pour qu'on puisse le trouver.

Pour les demandes déposées durant la période commençant le 1^{er} octobre 1989 et se terminant la veille du 1^{er} octobre 1996, se référer aux paragraphes 137(1), 137(2) et 137(3) des *Règles sur les brevets*.

Pour les demandes déposées avant le 1^{er} octobre 1989, se référer aux paragraphes 173(1), 173(2) et 173(3) des *Règles sur les brevets*.

9.05 Description incomplète

La description d'une demande doit définir toute la matière que le demandeur souhaite revendiquer comme son invention. Ainsi, s'il veut revendiquer un composé chimique, il doit indiquer dans la description les étapes de préparation de celui-ci, et de préférence, ses caractéristiques par le biais de certaines de ses constantes physiques.

Lorsqu'il est évident que la description est insuffisante pour étayer les revendications sans le recours d'un document mentionné dans la demande, celle-ci est refusée pour divulgation insuffisante selon l'article 84 des *Règles sur les brevets*. Si l'objet du renvoi est un document qui a été mis à la disponibilité du public avant la date de demande au Canada, le demandeur est tenu d'inclure la divulgation pertinente du document dans la demande. S'il s'agit d'un renvoi à un document qui n'est pas mis à la disponibilité du public avant la date de dépôt de la demande canadienne, le demandeur ne peut joindre les sujets divulgués dans ce document à la demande. De plus, il faudra qu'il supprime le renvoi de la description (paragraphe 81(2) des *Règles sur les brevets*).

Pour les demandes déposées durant la période commençant le 1^{er} octobre 1989 et se terminant la veille du 1^{er} octobre 1996, se référer au paragraphe 137(2) des *Règles sur les brevets*.

Pour les demandes déposées avant le 1^{er} octobre 1989, se référer au paragraphe 173(2) des *Règles sur les brevets*.

9.06 Marques de commerce dans la description

Une «marque de commerce» est une marque employée par une personne pour distinguer ou permettre de distinguer des services ou marchandises fabriqués, vendus, donnés à bail, loués ou exécutés par elle, de ceux vendus à bail, loués ou exécutés par d'autres.

Une «marque de commerce déposée» est une marque de commerce qui figure dans le registre tenu par le registraire des marques de commerce.

En vertu du paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*, le demandeur est tenu de fournir

une description complète de l'invention en question. Cette description peut mentionner une « marque de commerce » à condition qu'elle soit identifiée comme telle dans la description (voir article 76 des *Règles sur les brevets*). Le commissaire peut exiger une description complète des marchandises qui sont déposées sous cette marque de commerce, si celle-ci ne respecte pas le paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*. Par ailleurs, le demandeur est tenu de fournir une description aussi complète que possible. Habituellement, il est possible de décrire au moins partiellement un matériau ou une liste de ses éléments constitutifs ou de ses propriétés, ne serait-ce qu'en des termes généraux. Une fois le matériau défini, on peut en faire mention dans le texte de la même description ou des revendications en indiquant seulement la marque de commerce.

Chaque fois qu'une marque de commerce est utilisée, elle doit être identifiée comme telle à sa première occurrence. Aux fins d'identification, le Bureau des brevets acceptera le symbole ® ou une indication qu'il s'agit d'une marque de commerce. Par la suite, chaque fois qu'on fait mention de cette marque de commerce dans le mémoire descriptif, on doit l'identifier de la même manière ou l'écrire tout en majuscules ou la mettre entre guillemets.

9.07 Modifications de la description

En règle générale, une modification est acceptable si elle n'introduit pas de nouvelle matière.

En vertu du paragraphe 38.2(2) de la *Loi sur les brevets*, on ne peut modifier une description pour ajouter des matières qui ne sont pas plus ou moins liées aux dessins ou au mémoire descriptif tel(s) que déposé(s). Par conséquent, on peut ajouter à la description les matières qui sont illustrées par les dessins tels que déposés ou celles qui sont mentionnées dans les revendications originales. De plus, le demandeur peut ajouter la matière qui décrit des antériorités par rapport à la demande (paragraphe 38.2(2) de la *Loi sur les brevets*). Le mémoire descriptif comprend la description et les revendications (articles 27(3) et (4) de la *Loi sur les brevets*). (Se référer aux sections 19.08.01 et 19.10.01)

Toute modification qui ne respecte pas l'article 38 de la Loi, parce qu'elle introduit de la

nouvelle matière, sera rejetée par l'examineur dans son prochain rapport. De plus, on ne peut s'en servir pour établir une date de priorité ou une date de revendication. (Se référer aux sections 19.08.01 et 19.10.01)

9.08 Jurisprudence

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

divulgation/description (destinée à une personne versée dans la technique)

O'Cedar v Mallory Hardware	ExCR	299	1956
Metalliflex v Rodi	35 CPR	49	1961
	SCR	117	1961
American Cyanamid v Charles	47 CPR	215	1965
Gilbert (Gillcross) v Sandoz	64 CPR	14	1970
	1 SCR	336	1974
Leithiser v Pengo Hydra-Pull	12 CPR (2d)	117	1973
	2 FC	954	1974
Burton Parsons v Hewlet	17 CPR (2d)	97	1976
	1 SCR	555	1976
Monsanto v Comm of Pat	42 CPR (2d)	161	1979
	2 SCR	1108	1979
Consolboard v MacMillan	56 CPR (2d)	145	1981
Beecham v Procter & Gamble	61 CPR (2d)	1	1982
Windsurfing v Bic Sports	8 CPR (3d)	241	1985
Amfac v Irving	12 CPR (3d)	193	1986
Hy Kramer v Lindsay	9 CPR (3d)	297	1986
Reading & Bates v Baker	18 CPR (3d)	181	1987
Pioneer Hi-Bred v Com of Pat	25 CPR (3d)	257	1987
	14 CPR (3d)	491	1987
Tye-Sil v Diversified	16 CPR (3d)	207	1987
Eli Lilly v O'Hara	20 CPR (3d)	342	1988
AT&T Tech v Mitel	26 CPR (3d)	238	1989
Computalog v Comtech	32 CPR (3d)	289	1990

Description

	35 CPR (3d)	350	1991
	44 CPR (3d)	77	1992
Lubrizol v Imperial Oil	33 CPR (3d)	1	1990
	45 CPR (3d)	449	1992
Welcome v Apotex	39 CPR (3d)	289	1991
TRW Inc v Walbar	39 CPR (3d)	176	1991
Allied v Du Pont	52 CPR (3d)	351	1993
	50 CPR (3d)	1	1993
Hi-Quail v Rea's Welding	55 CPR (3d)	224	1994
Mobil Oil v Hercules	57 CPR (3d)	488	1994
	63 CPR (3d)	473	1995

énoncés trompeurs

Lovell v Beatty	41 CPR	18	1962
Corning v Canada Wire & Cable	81 CPR (2d)	39	1984
Rothmans, Benson & Hedges	35 CPR (3d)	417	1991
TRW Inc v Walbar	39 CPR (3d)	176	1991
PLG Research v Jannock	35 CPR (3d)	346	1991
Nekoosa v AMCA Int	56 CPR (3d)	470	1994

ambiguïté

French's Complex v Electrolytic	ExCR	94	1927
	SCR	462	1930
Mineral Separation v Noranda	12 CPR	99	1947
	15 CPR	133	1952
Omark v Gouger Saw Chain	45 CPR	169	1964
Proctor & Gamble v Bristol	39 CPR (2d)	145	1978
	42 CPR (2d)	33	1979
Standal v Swecan	28 CPR (3d)	261	1989
Gorse v Upwardor	25 CPR (3d)	166	1989
	40 CPR (3d)	479	1992
	28 CPR (3d)	397	1989
Reliance v Northern Tel	44 CPR (3d)	161	1992
	47 CPR (3d)	55	1993

Description

Risi Stone v Groupe Peracon	29 CPR (3d)	243	1990
	65 CPR (3d)	2	1995
PLG Research v Jannock	35 CPR (3d)	346	1991
Procter & Gamble v Kimberly	40 CPR (3d)	1	1991
Unilever v Procter & Gamble	47 CPR (3d)	479	1993
	61 CPR (3d)	499	1995
Allied v Du Pont	52 CPR (3d)	351	1993
	50 CPR (3d)	1	1993
Mobil Oil v Hercules	57 CPR (3d)	488	1994
	63 CPR (3d)	473	1995
Almecon v Nutron	65 CPR (3d)	417	1996

description du produit (caractérisation)

Scully Signal v York Machine	20 CPR	27	1954
Leithiser v Pengo Hydra-Pull	12 CPR (2d)	117	1973
	2 FC	954	1974
Monsanto v Comm of Pat	42 CPR (2d)	161	1979
	2 SCR	1108	1979
Re: Farbwerke Hoechst	13 CPR (3d)	212	1980
Ciba Geigy v Comm of Pat	65 CPR (3d)	73	1982
Martinray v Fabricants	41 CPR (3d)	1	1991
TRW Inc v Walbar	39 CPR (3d)	176	1991
Airseal v M&I Heat	53 CPR (3d)	259	1993
Allied v Du Pont	52 CPR (3d)	351	1993
	50 CPR (3d)	1	1993

indications pour éviter l'échec

Wandscheer v Sicard	SCR	1	1948
Mineral Separation v Noranda	69 RPC	81	1952
	12 CPR	99	1950
TRW Inc v Walbar	39 CPR (3d)	176	1991
Airseal v M&I Heat	53 CPR (3d)	259	1993
Feherguard v Rocky's	53 CPR (3d)	417	1994
	60 CPR (3d)	512	1995

utilité

Mailman v Gillet	SCR	724	1932
Northern Electric v Browns	ExCR	36	1940
	SCR	224	1941
Wandscheer v Sicard	SCR	1	1948
Metalliflex v Wienenberger	35 CPR	49	1961
	SCR	117	1961
Boehringer v Bell-Craig	39 CPR	201	1962
Comm of Pat v Farbweke	41 CPR	9	1963
	SCR	49	1964
Rhone-Poulenc v Gilbert	55 CPR	207	1968
Burton Parsons v Hewlet	17 CPR (2d)	97	1976
	1 SCR	555	1976
Marzone v Eli Lilly	37 CPR (2d)	37	1978
Proctor & Gamble v Bristol	39 CPR (2d)	145	1978
	42 CPR (2d)	33	1979
Monsanto v Comm of Pat	42 CPR (2d)	161	1979
	2 SCR	1108	1979
Consolboard v MacMillan	56 CPR (2d)	145	1981
Radio Corp v Hazeltine	56 CPR (3d)	170	1981
Shell Oil v Comm of Pat	2 SCR	536	1982
	67 CPR (2d)	1	1982
Corning v Canada Wire & Cable	81 CPR (2d)	39	1984
Hy Kramer v Lindsay	9 CPR (3d)	297	1986
Lubrizol v Imperial Oil	33 CPR (3d)	11	1990
	45 CPR (3d)	449	1992
TRW Inc v Walbar	39 CPR (3d)	176	1991
Welcome v Apotex	39 CPR (3d)	289	1991
Haul-All v Shanahan	50 CPR (3d)	368	1993
Unilever v Procter & Gamble	47 CPR (3d)	479	1993
	61 CPR (3d)	499	1995
Feherguard v Rocky's	53 CPR (3d)	417	1994
	60 CPR (3d)	512	1995

nouveauté dans l'utilité

Wright v Brake Service	Ex CR	127	1925
Pope Appliance v Spanish River	Ex CR	28	1926
Candian Gypsum v Gypsum Lime	Ex CR	180	1931
Mailman v Gillet	SCR	724	1932
Lanlois v Roy	Ex CR	197	1941
Northern Electric v Browns	SCR	224	1941
Shell Oil v Comm of Pat	2 SCR	536	1982
	67 CPR (2d)	1	1982

meilleur mode (expérience injustifiée)

TRW Inc v Walbar	39 CPR (3d)	176	1991
AT&T Tech v Mitel	26 CPR (3d)	238	1989
Mobil Oil v Hercules	63 CPR (3d)	473	1995
	57 CPR (3d)	488	1994

divulgation insuffisante

French's Complex v Electrolytic	ExCR	94	1927
	SCR	462	1930
BVD Co V Canadian Celanese	ExCR	139	1936
Low v Hawley Products	1 DLR	15	1940
Mineral Separation v Noranda	12 CPR	99	1950
	69 RPC	81	1952
Di Fiore v Tardi	16 CPR	18	1952
Boehringer v Bell-Craig	39 CPR	201	1962
Rhone-Poulenc v Gilbert	55 CPR	207	1968
Gilbert (Gillcross) v Sandoz	64 CPR	14	1970
	SCR	1336	1974
Leithiser v Pengo Hydra-Pull	12 CPR (2d)	117	1973
	2 FC	954	1974
Xerox v IBM	33 CPR (2d)	24	1977
Re: Farbwerke Hoechst	13 CPR (3d)	212	1980
Ductmate v Exanno	2 CPR (3d)	289	1984

Description

Corning v Canada Wire & Cable	81 CPR (2d) 39	1984
Pioneer Hi-Bred v Com of Pat	14 CPR (3d) 491	1987
	25 CPR (3d) 257	1987
Cabot Corp v 318602 Ont	20 CPR (3d) 132	1988
Reliance v Northern Tel	28 CPR (3d) 397	1989
	44 CPR (3d) 161	1992
	47 CPR (3d) 55	1993
Rothmans, Benson & Hedges	35 CPR (3d) 417	1991
TRW Inc v Walbar	39 CPR (3d) 176	1991
Computalog v Comtech	44 CPR (3d) 77	1992
Allied v Du Pont	52 CPR (3d) 351	1993
	50 CPR (3d) 1	1993
Mobil Oil v Hercules	57 CPR (3d) 488	1994
	63 CPR (3d) 473	1995

clauses commençant par consiste en, composé de, etc.

Reliance Electric v Northern	47 CPR (3d) 55	1993
Re: Appln 122,906	52 CPR (2d) 135	1978

énoncés d'objet

Amfac Foods v Irving Pulp	12 CPR (3d) 193	1986
	80 CPR (2d) 59	1984
Saunders v Airglide	50 CPR (2d) 6	1980
Johnston Controls v Varta	80 CPR (2d) 1	1984
Reliance v Northern Tel	28 CPR (3d) 397	1989
	44 CPR (3d) 161	1992
	47 CPR (3d) 55	1993

variété/clause omnibus

Mico Products v Acetol	Ex CR 64	1930
Leithiser v Pengo Hydra-Pull	12 CPR (2d) 117	1973
	2 FC 954	1974
Amfac Foods v Irving Pulp	12 CPR (3d) 193	1986
	80 CPR (2d) 59	1984