

## **Chapitre 13**

### **Examen des demandes**

- 13.01 Portée de ce chapitre
- 13.02 Requête d'examen
- 13.03 Requête d'avancement d'examen (ordonnance spéciale)
- 13.04 Antériorités invoquées dans les demandes à l'étranger
- 13.05 Examen
  - 13.05.01 Recherche des antériorités
  - 13.05.02 Irrégularités dans la demande
- 13.06 Rapport de l'examineur
- 13.07 Modification de la demande
- 13.08 Décision finale
- 13.09 Rejet des demandes de brevets
- 13.10 Acceptation et avis d'acceptation
- 13.11 Retrait de l'acceptation
- 13.12 Délivrance d'un brevet

## **Chapitre 13**

### **Examen des demandes**

#### **13.01      Portée de ce chapitre**

Ce chapitre présente les grandes lignes des procédures concernant l'examen d'une demande de brevet. Généralement, une demande est examinée dans l'ordre de la date de la requête d'examen. L'état d'ordonnance spéciale peut être accordé selon les circonstances décrites à la section 13.03.

L'examineur effectue une recherche des antériorités, y compris tout document fourni par le demandeur selon l'article 29 des *Règles sur les brevets* afin de déterminer si l'invention est nouvelle et non évidente. La demande est également examinée pour sa conformité aux articles de la Loi et des *Règles sur les brevets*.

Lorsqu'un examinateur détermine qu'une demande est conforme à la Loi et aux Règles, il fait parvenir un avis d'acceptation au demandeur.

Lorsque l'examineur estime que la demande ne satisfait pas aux exigences de la Loi et des Règles, il rédige un rapport lui demandant de modifier la demande pour que celle-ci soit conforme à ces exigences. Lorsque l'examineur et le demandeur se trouvent dans une impasse, l'examineur rejette la demande dans une décision finale. L'examen prend alors fin, à moins que le demandeur modifie la demande pour satisfaire à la demande de l'examineur. La Commission d'appel des brevets et le commissaire des brevets détermineront alors si la demande est acceptée ou rejetée.

Un brevet ne peut être délivré d'une demande ainsi rejetée par le commissaire sauf si les tribunaux ne l'ordonnent en appel.

Le demandeur doit payer la taxe finale dans un délai de six mois suivant la date de l'avis d'acceptation d'une demande.

Le Bureau des brevets peut retirer l'acceptation d'une demande avant la délivrance du brevet si le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la demande ne

satisfait pas aux exigences de la Loi ou des Règles.

Une fois la taxe finale versée, une demande poursuit son cours jusqu'à la délivrance.

### **13.02 Requête d'examen**

Les demandes ne sont pas examinées automatiquement (voir paragraphe 35(1) de la *Loi sur les brevets*). Le demandeur (ou toute autre partie) doit d'abord déposer par écrit une requête d'examen et payer la taxe prescrite. Les articles 95 et 96 des *Règles sur les brevets* décrivent les exigences requises pour une telle requête.

La requête d'examen doit comprendre :

- a) le nom et l'adresse de l'auteur de la requête,
- b) si l'auteur de la requête n'est pas le demandeur, le nom du demandeur,
- c) des renseignements suffisants, comme le numéro de la demande, pour que celle-ci puisse être identifiée.

Une requête d'examen doit être présentée dans un délai de cinq ans suivant la date de dépôt au Canada (paragraphe 96(1) des *Règles sur les brevets*) pour éviter l'abandon. Dans le cas d'une demande complémentaire, la requête doit être effectuée dans un délai de cinq ans suivant le dépôt de la demande originale au Canada ou dans un délai de six mois suivant le dépôt de la demande complémentaire, selon celui de ces délais qui expire après l'autre (paragraphe 96(2) des *Règles sur les brevets*).

**NOTA** : Pour les demandes déposées entre le 1<sup>er</sup> octobre 1989 et la veille du 1<sup>er</sup> octobre 1996, les requêtes d'examen doivent être faites dans un délai de sept ans suivant la date de dépôt au Canada (paragraphe 150(1) des *Règles sur les brevets*).

Le commissaire peut exiger par avis qu'un demandeur fasse une requête d'examen (paragraphe 35(2) de la *Loi sur les brevets*) dans un délai de trois mois suivant l'avis (articles 25, 97 et 151 des *Règles sur les brevets*). Si le demandeur n'obtempère pas à l'exigence du commissaire, sa demande sera abandonnée en vertu de l'alinéa 73(1)(e) de la *Loi sur les brevets*.

Toute personne, autre que le demandeur, peut déposer une requête d'examen d'une demande en payant la taxe requise (paragraphe 35(1) de la *Loi sur les brevets*). Le Bureau des brevets informera le demandeur par écrit qu'un tiers a déposé une requête d'examen de cette demande.

La taxe à acquitter relativement à une requête d'examen n'est pas remboursable ni transférable.

L'omission de faire une requête d'examen dans les délais prescrits résultera en l'abandon de la demande (alinéa 73(1)(d) de la *Loi sur les brevets*). Cette demande peut être rétablie sur demande et sur versement de la taxe ou des taxes prescrites, dans un délai de 12 mois suivant la date d'abandon (article 98 des *Règles sur les brevets*).

### **13.03 Requête d'avancement d'examen (Ordonnance spéciale)**

Les demandes sont examinées dans l'ordre de la date à laquelle la requête d'examen a été déposée.

En vertu de l'article 28 des *Règles sur les brevets*, le demandeur ou toute autre personne peut déposer une requête d'avancement d'examen d'une demande. Pour l'obtenir, l'auteur de la requête doit présenter une requête écrite en exposant les raisons pour lesquelles on pourrait porter atteinte à ses droits si on ne lui accordait pas l'avancement; il doit aussi verser la taxe prescrite (article 4 de l'annexe II des *Règles sur les brevets*). Cette requête doit être accompagnée ou précédée d'une requête d'examen en vertu du paragraphe 35(1) de la *Loi sur les brevets* et de la taxe prescrite à l'article 3 de l'annexe II des *Règles sur les brevets*, s'il y a lieu.

De plus, le Bureau des brevets n'accorde un avancement d'examen qu'à des demandes mises à la disponibilité du public en vertu de l'article 10 de la *Loi sur les brevets* (paragraphe 28(2) des *Règles sur les brevets*). Le demandeur peut faire une requête de mise à la disponibilité du public anticipée (paragraphe 10(2) de la *Loi sur les brevets*) en même temps que sa requête d'avancement d'examen. Aucune taxe supplémentaire n'est requise pour la mise à la disponibilité du public anticipée. Un tiers ne peut faire une requête de mise à la disponibilité du public anticipée concernant une demande

d'une autre partie, il doit de ce fait attendre que la demande soit mise à la disponibilité du public aux termes du paragraphe 10(2) de la *Loi sur les brevets*.

Le Bureau des brevets informera le demandeur par écrit qu'un tiers a déposé une requête d'avancement d'examen de la demande.

Les requêtes verbales d'avancement d'examen ne sont pas acceptées.

Le commissaire n'accorde pas d'avancement d'examen aux demandes incomplètes ou irrégulières. Lorsqu'une personne sollicite un avancement d'examen d'une telle demande, elle est avisée par écrit que sa requête sera étudiée lorsque la demande est en bonne et due forme.

Une demande complémentaire complète dont le Bureau des brevets a reçu la requête d'examen et la taxe requise aura l'état d'avancement d'examen sur demande et sur versement de la taxe d'avancement.

L'état d'avancement d'examen reste en vigueur jusqu'à ce que les dispositions finales aient été prises à l'égard de la demande ou jusqu'à ce que le demandeur ait retiré sa requête d'avancement. Toute demande qui bénéficie d'avancement fait l'objet d'une décision immédiate lorsqu'elle satisfait aux conditions requises pour l'examen.

#### **13.04 Antériorités invoquées dans les demandes à l'étranger**

L'examineur peut exiger que le demandeur lui fournisse des renseignements et des copies des documents connexes ayant trait aux demandes correspondantes déposées à l'étranger y compris :

- a) toute antériorité invoquée à l'égard de ces demandes;
- b) les numéros des demandes, les dates de dépôt et les numéros des brevets s'ils ont été octroyés;
- c) les détails relatifs aux conflits, oppositions, réexamen ou procédures analogues; et
- d) une traduction d'un document qui n'est ni en français ni en anglais.

En général, lorsque le bureau accuse réception de la requête d'examen d'une demande, le demandeur est prié de fournir des détails sur toutes les antériorités invoquées lors de l'examen des demandes correspondantes étrangères lorsqu'ils seront disponibles. Ces renseignements peuvent également être demandés par l'examineur conformément à l'article 29 des *Règles sur les brevets* au moment de la poursuite de la demande. La demande est considérée comme abandonnée si le demandeur omet de répondre, dans le cadre de l'examen, à toute demande de l'examineur (alinéa 73(1)(a) de la *Loi sur les brevets*).

Toute antériorité et tout renseignement obtenus selon l'article 29 des *Règles sur les brevets* seront considérés par l'examineur au moment de l'examen.

### **13.05 Examen**

Un examen approfondi de chaque demande de brevet est fait par un examineur compétent au Bureau des brevets conformément au paragraphe 35(1) de la *Loi sur les brevets*. Un brevet lui donnant la propriété exclusive de l'invention est obtenu seulement si le demandeur satisfait à toutes les exigences de la Loi. C'est le rôle de l'examineur de s'assurer que toutes les dispositions que renferment les articles pertinents de la Loi et des *Règles sur les brevets* sont satisfaites avant que le brevet soit délivré.

Après une étude attentive du mémoire descriptif pour déterminer la portée de l'invention décrite et revendiquée dans la demande, l'examineur fait une recherche approfondie des antériorités ayant trait au domaine technique de l'invention. Il examine également l'abrégé, la description, les dessins, les photographies, le listage des séquences et les revendications pour s'assurer que ceux-ci soient tous conformes aux articles pertinents de la Loi et des *Règles sur les brevets*.

#### **13.05.01 Recherche des antériorités**

L'examineur effectue une recherche des antériorités dans le domaine technique de l'invention pour établir que l'invention revendiquée dans une demande de brevet est nouvelle (article 2 et paragraphe 28.2(1) de la *Loi sur les brevets*) et qu'elle n'est pas évidente à une personne oeuvrant dans le domaine technique de l'invention (article 28.3

de la *Loi sur les brevets*).

Un examinateur en classification identifie selon la Classification internationale des brevets la classe principale, la sous-classe, le groupe et le sous-groupe qui s'appliquent à la matière des revendications d'une demande, ainsi que les renvois, la classe et la sous-classe selon la Classification canadienne des brevets. Il utilise ces classifications pour effectuer une recherche des brevets antérieurs.

Pour la recherche, l'examineur a accès aux documents de brevets des pays suivants : l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le Canada, l'Espagne, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, la Hongrie, le Japon, les Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie, la Suisse, la Suède et la Tchécoslovaquie ainsi que les documents de brevets du Bureau européen des brevets et les publications du Traité de coopération en matière de brevets (PCT). L'examineur dispose aussi des services de recherche en ligne tels que INPADOC, ORBIT et STN pour la recherche de mots-clés. D'autres publications peuvent être obtenues par l'entremise de la bibliothèque ministérielle.

Les antériorités invoquées à l'égard des demandes correspondantes à l'étranger fournies par le demandeur sont également examinées à fond par l'examineur.

Les antériorités ayant trait à la nouveauté ou à l'évidence de l'invention revendiquée dans une demande sont invoquées comme antériorités s'opposant à la demande dans un rapport de l'examineur. Les détails sur la citation des antériorités en opposition à la nouveauté et à la non-évidence sont présentés au chapitre 13 de ce Recueil. L'examineur demande au demandeur de modifier sa demande de façon à tenir compte des techniques antérieures.

### **13.05.02     Irrégularités dans la demande**

En plus de la recherche des antériorités, l'examineur vérifie si les différentes parties de la demande de brevet sont conformes aux articles pertinents de la Loi et des Règles. Notamment, l'abrégé, la description, les revendications, les dessins, les photographies et le listage des séquences sont tous considérés.

L'abrégé a pour but de fournir une brève description de l'invention telle que décrite au

mémoire descriptif, ainsi que son utilité, afin de permettre à un lecteur de décider rapidement si le mémoire descriptif au complet lui serait d'intérêt. Les exigences de la Loi et des Règles par rapport aux abrégés sont pleinement élaborées au chapitre 8 de ce Recueil.

La description doit décrire d'une façon exacte et complète l'invention et son application ou exploitation, telles que les a conçues l'inventeur. Elle doit exposer clairement l'invention dans des termes complets, clairs, concis et exacts qui permettent à toute personne versée dans le domaine ou la science dont relève l'invention, ou dans le domaine ou la science connexe, de mettre l'invention en pratique. L'invention doit être décrite de façon à la distinguer d'autres inventions. Les pratiques du Bureau et les articles pertinents de la Loi et des Règles qui s'appliquent à la description se retrouvent au chapitre 9 de ce recueil.

Des dessins ou des photographies doivent être inclus dans une demande pour une machine ou pour une invention qui est d'une nature telle qu'elle peut être illustrée par des dessins ou des photographies. Les dessins doivent clairement montrer toutes parties de l'invention et doivent comprendre les signes de référence mentionnés dans la description. Le chapitre 10 de ce recueil traite des exigences de la Loi et des Règles par rapport aux dessins et aux photographies.

Le mémoire descriptif doit se terminer par une ou plusieurs revendications exposant distinctement et en termes explicites la matière de l'invention pour laquelle on revendique la propriété ou le privilège exclusif. Les critères que doivent remplir des revendications acceptables dans une demande de brevet sont détaillés au chapitre 11 de ce Recueil.

Toute irrégularité de la demande est signalée au demandeur par un rapport de l'examineur. Une demande qui se conforme pleinement à toutes les dispositions de la Loi et des *Règles sur les brevets* est acceptée par l'examineur et un avis d'acceptation est envoyé au demandeur.

### **13.06 Rapport de l'examineur**

Lorsqu'un examineur trouve qu'une demande n'est pas conforme à la Loi ou aux

Règles, il informe le demandeur des irrégularités de la demande dans un rapport de l'examineur selon le paragraphe 30(2) des *Règles sur les brevets*.

Dans son rapport, l'examineur demande au demandeur de modifier sa demande afin d'être conforme aux articles de la Loi ou des Règles identifiés dans le rapport ou de lui faire parvenir ses arguments justifiant le contraire.

Les délais pour répondre à une demande d'un examineur est de six mois suivant la demande ou dans le délai plus court déterminé par le commissaire en application de l'alinéa 73(1)(a) de la Loi.

Le rapport de l'examineur comprend généralement ce qui suit :

- un énoncé du mandat pour le rapport (paragraphe 30(2) des *Règles sur les brevets*),
- le délai pour répondre à la demande de l'examineur (alinéa 73(1)(a) de la *Loi sur les brevets*),
- un énoncé de l'état de la demande au moment de l'examen (telle que déposée, telle que modifiée à une date précise, sujette à une décision du commissaire, suite à une lettre reçue et considérée),
- une indication du nombre de revendications au dossier,
- les résultats d'une recherche d'antériorité, ou les limites imposées à une recherche d'antériorité et les raisons pour ces limites, les objections concernant les irrégularités dans la demande, y compris une référence aux articles appropriés de la Loi ou des Règles auxquels la demande n'est pas conforme, et
- une demande de modification de la demande pour que celle-ci soit conforme aux articles de la Loi et des Règles mentionnés.

Si le demandeur omet de répondre à toute demande de l'examineur dans le délai indiqué dans le rapport, la demande est considérée comme abandonnée selon l'alinéa 73(1)(a) de la *Loi sur les brevets*. Une demande abandonnée peut être rétablie si on

présente une requête à cet effet et prend les mesures qui s'imposaient pour éviter l'abandon (dans ce cas, répondre à la demande de l'examineur).

### **13.06.01      Retrait d'un rapport de l'examineur**

Si un rapport de l'examineur en instance ne s'applique plus en raison d'une correspondance qui le rend non pertinent ou inutile, l'examineur avise l'assistant à l'examen d'annuler le rapport et d'en informer le demandeur par lettre et, par courtoisie, aussi par téléphone, si cela s'avère pratique. Il sera indiqué sur le dossier de la demande que le rapport a été retiré et que le délai pour répondre au rapport ne s'applique plus.

### **13.07            Modification de la demande**

Les modifications aux demandes sont permises selon l'article 38.2 de la *Loi sur les brevets*. Un demandeur peut modifier sa demande de façon volontaire ou à la suite d'une demande de l'examineur. Toute modification doit comprendre de nouvelles pages pour tout changement apporté à la demande, et une explication l'appuyant. Conformément à l'article 34 des *Règles sur les brevets*, toute modification doit être accompagnée d'une justification de sa nature et de son objet. Si une modification est apportée en réponse à une demande de l'examineur, la justification doit énoncer comment la modification réduit chaque objection à néant.

L'article 38.2 de la *Loi sur les brevets* restreint les modifications en ne permettant pas l'introduction de nouvelle matière. Seuls des éléments pouvant raisonnablement s'inférer du mémoire descriptif ou des dessins faisant partie de la demande telle qu'originellement déposée peuvent être ajoutés au mémoire descriptif ou aux dessins.

Toute demande modifiée est sujette à un examen ultérieur. Toute irrégularité introduite par une modification sera traitée dans un rapport subséquent de l'examineur. Les demandes modifiées, sauf celles modifiées après acceptation, sont également sujettes à une nouvelle recherche d'antériorités.

Les restrictions et les pratiques du Bureau des brevets visant les modifications aux demandes de brevet sont détaillées au chapitre 19 de ce Recueil.

### **13.08      Décision finale**

Parfois, durant la poursuite d'une demande, l'examineur et le demandeur se trouvent dans une impasse à propos d'une irrégularité particulière dans la demande. Lorsque le demandeur n'accède pas à la demande de l'examineur de modifier la demande, et que l'examineur croit toujours que la demande est irrégulière, parce qu'elle ne satisfait pas aux dispositions des articles appropriés de la Loi ou des Règles, l'examineur peut refuser la demande dans une décision finale. L'examen prend fin ainsi, à moins que le demandeur modifie la demande pour satisfaire aux demandes de l'examineur (paragraphe 30(5) des *Règles sur les brevets*).

Le chapitre 21 de ce Recueil traite en détail des procédures du Bureau à l'égard de la décision finale.

### **13.09      Rejet des demandes de brevets**

Chaque fois que le commissaire s'est assuré que le demandeur n'est pas fondé en droit à obtenir l'octroi d'un brevet, il rejette la demande en vertu de l'article 40 de la *Loi sur les brevets*.

Le rejet est généralement précédé d'une décision finale de l'examineur responsable de l'examen de la demande. Le commissaire peut rejeter une demande seulement si elle n'est pas conforme à un ou plusieurs articles de la Loi ou des *Règles sur les brevets*.

Le commissaire doit aviser le demandeur du rejet, ainsi que les motifs ou raisons du rejet, par courrier recommandé. L'avis porte la notation «Décision du commissaire aux brevets» et fournit une justification du rejet basé sur la Loi et les *Règles sur les brevets* et la jurisprudence pertinente.

Un demandeur dont la demande a été rejetée par le commissaire aux termes de l'article 40 de la *Loi sur les brevets* peut interjeter appel de la décision du commissaire à la Cour fédérale dans un délai de six mois suivant la mise à la poste de l'avis.

### **13.10 Acceptation et Avis d'acceptation**

Lorsque l'examineur, qui a examiné une demande, trouve que celle-ci est conforme à la Loi et aux *Règles sur les brevets*, il émet un avis d'acceptation en vertu du paragraphe 30(1) des *Règles sur les brevets*.

Dans l'avis d'acceptation, il avise le demandeur que sa demande de brevet était jugée acceptable et que le brevet serait délivré lorsque la taxe finale aura été payée. Il lui demande également de verser la taxe finale (article 6 de l'Annexe II des *Règles sur les brevets*) dans les six mois suivant la date de l'avis (alinéa 73(1)(f) de la *Loi sur les brevets*).

Si la taxe finale n'est pas payée dans les six mois suivant la date de l'avis, la demande de brevet est considérée comme abandonnée aux termes de l'alinéa 73(1)(f) de la *Loi sur les brevets*. Une demande abandonnée peut être rétablie si le demandeur présente une requête à cet effet et s'il prend les mesures qui s'imposaient pour éviter l'abandon (dans ce cas payer la taxe finale). Une demande ainsi rétablie fait l'objet de modifications, d'un nouvel examen et de la recherche d'antériorités avant qu'un avis d'acceptation soit envoyé de nouveau.

Le demandeur ne peut pas modifier sa demande après l'envoi de l'avis d'acceptation, mais le commissaire peut, à sa discrétion, permettre que la demande soit modifiée avant que la taxe finale soit payée, si la modification n'oblige pas l'examineur à effectuer une recherche additionnelle à l'égard de la demande.

### **13.11 Retrait de l'acceptation**

Après qu'une demande a été jugée acceptable par l'examineur et que le demandeur a reçu un avis d'acceptation, si le commissaire juge que la demande n'est pas acceptable, soit avant ou après le versement de la taxe finale, il avise le demandeur que l'avis d'acceptation est retiré (paragraphe 30(7) des *Règles sur les brevets*).

Si la taxe finale a déjà été versée au moment du retrait de l'acceptation, le commissaire la rembourse (paragraphe 4(10) et 30(7) des *Règles sur les brevets*).

Le dépôt d'une protestation ou d'un dossier d'antériorités en vertu de l'article 34.1 de la *Loi sur les brevets* peut entraîner le retrait de l'acceptation.

Une demande dont l'acceptation a été retirée est renvoyée à l'examineur pour un nouvel examen. Les restrictions habituelles concernant les modifications après acceptation (article 32 des Règles) et les modifications après le versement de la taxe finale (article 33 des Règles) ne s'appliquent pas aux demandes dont le commissaire a retiré l'avis d'acceptation (paragraphe 30(8) des Règles). Lorsque l'examineur estime que la demande respecte toutes les dispositions de la Loi et des Règles, il envoie au demandeur un nouvel avis d'acceptation.

### **13.12 Délivrance d'un brevet**

En général, une fois la taxe finale versée, la demande s'achemine automatiquement vers la délivrance. Aucune modification ne peut être inscrite à la demande, sauf lorsque le commissaire retire l'avis d'acceptation.

Le brevet est délivré au nom du demandeur ou de son représentant légal tel qu'il apparaît dans les cessions enregistrées auparavant. On pourra se fier sur les cessions reçues au Bureau des brevets au plus tard à la date du versement de la taxe finale pour fournir les noms auxquels le brevet sera délivré (article 41 des *Règles sur les brevets*).

Le brevet est généralement délivré un mardi environ neuf semaines après le versement de la taxe finale. La taxe finale peut être remboursée si une demande de retrait est reçue du demandeur avant le début des préparatifs techniques pour la délivrance du brevet.

Une liste des brevets délivrés par le Bureau des brevets chaque semaine est publiée dans la Gazette du Bureau des brevets. Les renseignements inscrits à la GBCB comprennent, pour chaque brevet, le numéro, le titre en français et en anglais, le nom de l'inventeur ou des inventeurs, le breveté, le nombre de revendications et la classification du brevet. Les brevets délivrés au titre des demandes déposées avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989 portent un numéro de brevet unique inférieur à deux millions. Les brevets délivrés au titre des demandes déposées à compter du 1<sup>er</sup> octobre 1989 portent le même numéro que la demande (supérieur à 2 000 000).