

# Recueil des pratiques du Bureau des brevets (RPBB)

<b>Recueil des pratiques du Bureau des brevets (RPBB)</b> .....	<b>1-0</b>
<b>Chapitre 1 Introduction aux brevets et au Bureau des brevets</b> .....	<b>1-15</b>
1.01 Objet du Recueil des pratiques du Bureau des brevets - octobre 2019 .....	1-15
1.02 Brevets – octobre 2019 .....	1-15
1.03 L'OPIC et le Bureau des brevets - octobre 2019 .....	1-17
1.04 Comment en savoir plus? - octobre 2019 .....	1-18
<b>Chapitre 2 Communications avec le Bureau des brevets</b> .....	<b>2-18</b>
2.01 Introduction aux communications avec le Bureau des brevets – octobre 2019 .....	2-18
2.02 Partie 1 — Communications écrites - octobre 2019 .....	2-19
2.02.01 Exigences générales relatives à la présentation de communications écrites .....	2-19
2.02.02 Exigences générales relatives au format .....	2-20
2.02.02a Exception relative aux communications portant sur plus d'une demande ou d'un brevet .....	2-20
2.02.02b Exception relative à l'indication du numéro de la demande de brevet .....	2-21
2.02.03 Qui peut communiquer avec le Bureau des brevets .....	2-21
2.02.04 Mise à jour des adresses .....	2-21
2.02.05 Livraison matérielle de communications écrites .....	2-21
2.02.05a Courrier ordinaire ou en personne .....	2-21
2.02.05b Établissements désignés — bureaux régionaux d'ISDE .....	2-22
2.02.05c Établissement désigné – services Courrier recommandé <sup>MC</sup> et Xpresspost <sup>MC</sup> de Postes Canada .....	2-23
2.02.06 Documents, renseignements ou taxes fournis par moyen électronique .....	2-23
2.02.06a En ligne .....	2-23
2.02.06b Télécopieur .....	2-24
2.02.06c Le Canada à titre d'office récepteur en vertu du PCT : PCT-SAFE .....	2-24
2.02.07 Formats électroniques acceptable .....	2-25
2.02.07a Bibliothèque numérique – Service d'accès numérique de l'OMPI .....	2-26
2.02.08 Documents, renseignements ou taxes fournis par le biais de support électronique .....	2-26
2.02.08a Dépôt électronique des listages des séquences auprès de l'office récepteur en vertu du PCT .....	2-27
2.02.09 Communications écrites du commissaire aux brevets ou du Bureau des brevets .....	2-28
2.02.09a Pratique relative aux communications renvoyées .....	2-28
2.02.09b Pratique relative aux allégations de communications manquantes du Bureau des brevets ou du commissaire aux brevets .....	2-28
2.02.09c Exception – Communications écrites envoyées avant le retrait ou la suppression du registre des agents de brevets .....	2-29
2.03 Délais – octobre 2019 .....	2-29
2.03.01 Date de réception attribuée aux documents, aux renseignements et aux taxes présentés au Bureau des brevets .....	2-29
2.03.01a Date de réception — remise physique au Bureau des brevets .....	2-30
2.03.01b Date de réception — remise physique aux établissements désignés .....	2-30
2.03.01c Date de réception — présentation par un moyen électronique .....	2-30
2.03.02 Délais .....	2-30
2.03.02a Calcul des délais .....	2-31
2.03.03 Prorogations de délai .....	2-32
2.03.03a Prorogation de délai pour les jours réglementaires et désignés .....	2-32
2.03.03b Jours réglementaires .....	2-32

2.03.03c	Fermetures imprévues du Bureau.....	2-33
2.03.03d	Jours désignés — force majeure.....	2-34
2.03.03e	Demande de prorogation de délai — paragraphe 3(1) des <i>Règles sur les brevets</i> ..	2-34
2.03.03f	Non-application du paragraphe 3(1) des Règles sur les brevets.....	2-35
2.03.03g	Prorogation de délai pour « compléter » le paiement de la taxe applicable aux petites entités — paragraphe 3(3) des <i>Règles sur les brevets</i> .....	2-37
2.03.04	Délais prévus dans le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) avant l'entrée en phase nationale .....	2-38
<b>Chapitre 3</b>	<b>Dépôt d'une demande de brevet.....</b>	<b>3-39</b>
3.01	Introduction — Types de demandes de brevet - octobre 2019 .....	3-39
3.02	Dépôt d'une demande de brevet canadien régulière - octobre 2019 .....	3-40
3.02.01	Exigences pour obtenir une date de dépôt pour une demande de brevet canadien régulière .....	3-40
3.02.02	Omission de fournir tous les renseignements et/ou les documents pour obtenir une date de dépôt .....	3-41
3.02.03	Description fournie dans une langue autre que l'anglais ou le français .....	3-41
3.02.04	Renvoi à une demande déposée antérieurement, au lieu d'une description .....	3-42
3.02.04a	Déclaration de renvoi .....	3-42
3.02.04b	Copie de la demande déposée antérieurement.....	3-43
3.02.04c	Traduction de la demande déposée antérieurement dans une langue autre que l'anglais ou le français.....	3-43
3.02.05	Ajout au mémoire descriptif ou ajout d'un dessin .....	3-44
3.02.05a	Délai accordé pour effectuer un ajout .....	3-44
3.02.05b	Incidence sur la date de dépôt .....	3-45
3.02.06	Taxe pour le dépôt .....	3-46
3.02.07	Numérotation des demandes.....	3-46
3.02.08	Certificat de dépôt.....	3-47
3.02.09	Retrait d'une demande.....	3-47
3.03	Demandes PCT à la phase nationale – octobre 2019 .....	3-47
3.04	Demandes divisionnaires – octobre 2019 .....	3-47
3.04.01	Signification de « demande originale » .....	3-48
3.04.02	Exigences relatives au dépôt de demandes divisionnaires .....	3-48
3.04.02a	Numéro de la demande de brevet originale fourni après la date de soumission .....	3-49
3.04.03	Mémoire descriptif et dessins fournis à la date de soumission .....	3-49
3.04.04	Taxe pour le dépôt d'une demande divisionnaire .....	3-50
3.04.05	Taxes pour le maintien en état d'une demande divisionnaire .....	3-50
3.04.06	Conséquence du non-respect des exigences prévues à l'article 89 des <i>Règles sur les brevets</i> à la date de soumission.....	3-50
3.04.07	Délai pour le dépôt d'une demande divisionnaire .....	3-51
3.04.08	Mesures réputées être prises .....	3-51
3.04.09	Avis concernant la demande originale .....	3-52
3.04.10	Consultation d'une demande divisionnaire .....	3-52
<b>Chapitre 4</b>	<b>Exigences relatives à la conformité .....</b>	<b>4-52</b>
4.01	Introduction - Demandes de brevet conformes - octobre 2019 .....	4-52
4.01.01	Demandes PCT en phase nationale conformes .....	4-53
4.02	Avis de non-conformité - octobre 2019 .....	4-54
4.02.01	Avis de non-conformité — réponse à l'avis .....	4-54
4.03	Pétition - octobre 2019.....	4-54
4.04	Listage des séquences - octobre 2019 .....	4-55
4.05	Dessins – octobre 2019 .....	4-55
4.06	Renseignements concernant l'inventeur et établissement du droit du demandeur – octobre 2019 .....	4-55
4.06.01	Statut d'inventeur — exigence permanente.....	4-56

4.06.02	Demandes PCT à la phase nationale — demandeur ou représentant légal .....	4-56
4.07	Traduction de la description ou d'une demande antérieurement déposée – octobre 2019 .....	4-57
4.08	Avis exigeant la traduction de la description — paragraphe 15(4) des <i>Règles sur les brevets</i> – octobre 2019 .....	4-57
4.09	Exigences générales de mise en forme pour certaines parties de la demande – octobre 2019 ..	4-57
<b>Chapitre 5 Représentation .....</b>		<b>5-58</b>
5.01	Introduction – octobre 2019 .....	5-58
5.02	Examen de compétence d'agent de brevets canadiens – octobre 2019 .....	5-58
5.02.01	Registre des agents de brevets .....	5-59
5.02.02	Inscription dans le registre des agents de brevets .....	5-59
5.02.03	Maintien de l'inscription dans le registre des agents de brevets .....	5-60
5.02.04	Suppression dans le registre des agents de brevets .....	5-60
5.02.05	Rétablissement dans le registre des agents de brevets à la suite d'une suppression ..	5-61
5.02.06	Refus de reconnaître l'agent de brevet .....	5-62
5.02.07	Mises à jour du registre des agents de brevets — nom et adresse .....	5-62
5.02.07a	Changement dans le nom de l'agent de brevet .....	5-62
5.02.07b	Changement dans l'adresse de l'agent de brevets .....	5-63
5.03	Successeur de l'agent de brevets – octobre 2019 .....	5-63
5.04	Représentant commun – octobre 2019 .....	5-64
5.04.01	Nomination d'un représentant commun — date de dépôt ou date d'entrée en phase nationale sous le PCT .....	5-64
5.04.02	Nomination d'un représentant commun par voie d'avis .....	5-64
5.04.03	Représentant commun par défaut — demandes de brevet .....	5-65
5.04.04	Représentant commun par défaut — brevets .....	5-69
5.04.05	Représentant commun par défaut en cas de transfert (demandes et brevets) .....	5-70
5.05	Agents de brevets – octobre 2019 .....	5-72
5.05.01	Exigence relative à la nomination d'un agent de brevets .....	5-73
5.05.02	Avis du commissaire — exigence relative à la nomination d'un agent de brevets .....	5-73
5.05.03	Nomination d'un agent de brevets .....	5-73
5.05.03a	Nomination d'un agent de brevets dans la pétition ou dans la demande d'entrée en phase nationale sous le PCT .....	5-73
5.05.03b	Nomination d'un agent de brevets par voie d'un avis .....	5-74
5.05.03c	Consentement de l'agent de brevets à la nomination .....	5-74
5.05.04	Agent de brevets par défaut — brevets .....	5-74
5.05.05	Agent de brevets par défaut — transferts .....	5-75
5.05.06	Révocation de la nomination d'un agent de brevets .....	5-75
5.06	Coagents de brevets – octobre 2019 .....	5-75
5.06.01	Avis du commissaire — exigence relative à la nomination d'un coagent de brevets au Canada ..	5-75
5.06.02	Nomination du coagent de brevets .....	5-76
5.06.02a	Nomination d'un coagent de brevets dans la pétition ou dans la demande d'entrée en phase nationale sous le PCT .....	5-76
5.06.02b	Nomination d'un coagent de brevets par voie d'un avis .....	5-76
5.06.03	Nomination par défaut d'un coagent de brevets — brevets .....	5-76
5.06.04	Révocation de la nomination d'un coagent de brevets .....	5-77
5.07	Exigences relatives à la représentation — qui peut prendre quelles mesures – octobre 2019 ..	5-77
5.07.01	Représentation pendant la poursuite de la demande de brevet .....	5-77
5.07.01a	Représentation par des tiers .....	5-78
5.07.02	Liste de mesures et personnes autorisées pour la représentation — demandes de brevet ..	5-78
5.07.02a	Dépôt d'une demande de brevet, paiement de la taxe pour le dépôt d'un brevet ou soumission d'une demande d'entrée en phase nationale sous le PCT et paiement des taxes connexes ..	5-78

5.07.02b	Païement de la taxe pour le maintien en état annuelle — demandes de brevet ..	5-79
5.07.02c	Païement des autres taxes relatives à une demande .....	5-79
5.07.02d	Signature d'une déclaration de petite entité .....	5-79
5.07.02e	Rétablissement d'une demande réputée abandonnée pour omission de paiement de la taxe pour le maintien en état .....	5-79
5.07.02f	Soumission d'une demande d'inscription d'un transfert.....	5-80
5.07.02g	Soumission d'une demande d'inscription d'un changement de nom .....	5-81
5.07.02h	Soumission d'un renvoi à une demande déposée antérieurement ou ajout au mémoire descriptif ou ajout de dessins.....	5-81
5.07.02i	Entrevue avec le personnel du Bureau des brevets .....	5-81
5.07.02j	Correction du nom ou de l'identité du demandeur .....	5-82
5.07.02k	Représentation des demandeurs de brevets — qui peut agir?.....	5-82
5.07.03	Représentation dans des procédures relatives aux brevets.....	5-85
5.07.03a	Païement de la taxe pour le maintien en état annuelle — brevets .....	5-86
5.07.03b	Soumission d'une demande d'inscription d'un transfert.....	5-86
5.07.03c	Rétablissement, renonciation et réexamen.....	5-87
5.07.03d	Signature d'une déclaration de petite entité .....	5-87
5.08	Correspondant par défaut - Avec qui le Bureau des brevets communiquera-t-il - octobre 2019..	5-88
5.09	Communication rejetée – octobre 2019 .....	5-89
5.09.01	Demandeur ou breveté qui n'est pas le représentant commun .....	5-90
5.09.02	Agent de brevets non nommé.....	5-90
<b>Chapitre 6 Propriété, statut d'inventeur, transferts, changements de noms .....</b>		<b>6-91</b>
6.01	Propriété — demandeurs/brevetés – octobre 2019 .....	6-91
6.01.01	Propriété.....	6-91
6.01.02	Maintien d'une succession de titularité .....	6-92
6.01.03	Ajout et retrait de demandeurs.....	6-92
6.01.04	Juridiction de la Cour fédérale .....	6-92
6.02	Inventeurs conjoints – octobre 2019 .....	6-93
6.02.01	Ajout et retrait d'inventeurs (demande de brevet).....	6-93
6.03	Correction des noms et/ou de l'identité des demandeurs – octobre 2019 .....	6-93
6.03.01	Correction de l'identité du demandeur par rapport à une correction du nom du demandeur .....	6-94
6.03.02	Correction de l'identité du demandeur .....	6-94
6.03.02a	Délai pour présenter une correction de l'identité du demandeur — demande de brevet canadien régulière .....	6-94
6.03.02b	Délai pour présenter une correction de l'identité du demandeur — demande PCT à la phase nationale.....	6-95
6.03.03	Contenu d'une demande de correction d'erreurs dans une demande de brevet .....	6-95
6.03.04	Conséquence de la correction d'une erreur dans une demande de brevet .....	6-96
6.04	Correction des noms et/ou des identités des inventeurs – octobre 2019.....	6-96
6.04.01	Correction de l'identité de l'inventeur.....	6-97
6.04.02	Correction du nom de l'inventeur .....	6-97
6.04.03	Contenu d'une demande de correction du nom ou de l'identité de l'inventeur dans une demande de brevet .....	6-97
6.04.04	Conséquences de la correction du nom ou de l'identité de l'inventeur dans une demande de brevet .....	6-97
6.05	Transferts – octobre 2019 .....	6-98
6.05.01	Demande d'inscription d'un transfert .....	6-98
6.05.01a	Demande d'inscription d'un transfert par le demandeur ou le breveté .....	6-98
6.05.01b	Demande d'inscription d'un transfert par le cessionnaire .....	6-98
6.05.02	Certificat d'inscription .....	6-99
6.05.03	Retrait d'une inscription de transfert .....	6-99
6.06	Changements de noms (demandeurs) – octobre 2019 .....	6-99

6.06.01	Demande d'inscription d'un changement de nom.....	6-100
6.06.02	Certificat de changement de nom.....	6-100
6.07	Enregistrement de documents connexes – octobre 2019 .....	6-100
6.07.01	Demande d'enregistrement d'un document.....	6-100
6.07.02	Certificat d'enregistrement d'un document .....	6-101
6.08	Protection de vos renseignements personnels dans la Base de données sur les brevets canadiens (BDDBC) – octobre 2019.....	6-101
	<b>Chapitre 7 Priorité.....</b>	<b>7-102</b>
7.01	Introduction - octobre 2019.....	7-102
7.02	Priorité – octobre 2019 .....	7-102
7.03	Demander une priorité – octobre 2019 .....	7-102
7.03.01	Présentation de la demande de priorité.....	7-103
7.03.01a	Exception — Lorsque le numéro de la demande prioritaire est inconnu .....	7-103
7.03.02	Délai pour présenter une demande de priorité .....	7-104
7.03.03	Correction des renseignements relatifs à la priorité — date de dépôt du document prioritaire 7-104	
7.03.04	Correction des renseignements relatifs à la priorité — pays, bureau de dépôt ou numéro de la demande de priorité.....	7-106
7.04	Copie de la demande prioritaire – octobre 2019.....	7-106
7.04.01	Bibliothèque numérique .....	7-107
7.04.02	Exception — Copie de la demande prioritaire non requise .....	7-107
7.04.03	Délai pour fournir une copie des documents de priorité .....	7-107
7.04.04	Avis du commissaire relatif à la présentation d'une copie des documents de priorité 7-108	
7.04.04a	Dispositions transitoires — demandes déposées avant le 30 octobre 2019 avec une demande de priorité conforme présentée avant cette date .....	7-108
7.04.05	Exception – Une copie du document de priorité n'est pas accessible.....	7-108
7.05	Traduction du document de priorité – octobre 2019 .....	7-109
7.06	Restauration du droit de priorité – octobre 2019.....	7-109
7.06.01	Restauration du droit de priorité — prise d'effet au Canada.....	7-109
7.06.02	Demande de restauration du droit de priorité .....	7-110
7.06.03	Délai pour présenter une demande de restauration du droit de priorité .....	7-110
7.06.04	Droit de priorité réputé restauré .....	7-111
7.06.04a	Restauration réputée du droit de priorité — prise d'effet au Canada.....	7-111
7.07	Demande de priorité considérée comme retirée – octobre 2019 .....	7-111
7.08	Retrait d'une demande de priorité – octobre 2019.....	7-112
7.09	Demandes déposées auprès d'une autorité intergouvernementale – octobre 2019 .....	7-113
7.10	Demandes déposées auprès d'un organisme international – octobre 2019 .....	7-113
7.11	Demandes déposées en vertu du PCT – octobre 2019.....	7-113
7.12	Demandes déposées auprès de l'Office européen des brevets – octobre 2019 .....	7-114
7.13	Prorogations de délais non permises – octobre 2019.....	7-114
7.14	Prolongation de délai pour les jours réglementaires et désignés – octobre 2019.....	7-114
7.15	Sujets particuliers liés à la priorité – octobre 2019 .....	7-114
7.15.01	Transfert de propriété.....	7-114
7.15.02	Types de documents de priorité reconnus.....	7-115
	<b>Chapitre 8 Taxes pour le maintien en état des brevets et des demandes de brevets, inspection publique et renseignements généraux sur les demandes de brevet .....</b>	<b>8-115</b>
8.01	Taxes pour le maintien en état des demandes de brevet – octobre 2019 .....	8-115
8.01.01	Montants et dates d'échéance des taxes pour le maintien des demandes de brevet 8-115	
8.01.02	Période de surtaxe — taxes pour le maintien en état des demandes de brevet.....	8-116
8.01.03	Taxes pour le maintien en état des demandes divisionnaires .....	8-116
8.01.04	Taxes pour le maintien en état des demandes PCT à la phase nationale .....	8-117
8.02	Inspection publique – octobre 2019 .....	8-117
8.02.01	Inspection publique des demandes PCT à la phase nationale.....	8-117
8.02.02	Inspection publique devancée .....	8-118

8.02.03	Confidentialité des demandes non accessibles au public .....	8-118
8.02.04	Demandes accessibles au public.....	8-119
8.02.05	Base de données sur les brevets canadiens .....	8-119
8.02.05a	Renseignements personnels dans la demande ou renseignements à l'appui....	8-119
8.02.06	Gazette du Bureau des brevets .....	8-120
8.03	Retrait des demandes de brevet – octobre 2019.....	8-120
8.03.01	Incidence du retrait d'une demande sur l'inspection publique .....	8-120
8.03.02	Incidence du retrait de la demande de priorité sur l'inspection publique .....	8-120
8.04	Publication de la page couverture et corrections – octobre 2019.....	8-121
8.05	Caractères spéciaux – octobre 2019.....	8-122
<b>Chapitre 9 Abandon et rétablissement de demandes de brevet, droits des tiers .....</b>		<b>9-125</b>
9.01	Introduction – octobre 2019.....	9-125
9.02	Abandon des demandes de brevet – octobre 2019 .....	9-125
9.02.01	Abandon réputé des demandes de brevet en vertu du paragraphe 73(1) de la <i>Loi sur les brevets</i> 9-126	
9.02.02	Abandon réputé des demandes de brevet en vertu du paragraphe 73(2) de la <i>Loi sur les brevets</i> 9-126	
9.02.03	Lettres de courtoisie concernant l'abandon .....	9-127
9.03	Rétablissement des demandes de brevet abandonnées – octobre 2019 .....	9-127
9.03.01	Rétablissements exigeant une décision quant à la diligence requise .....	9-127
9.03.02	Délai de rétablissement .....	9-128
9.03.03	Requête en rétablissement unique liée à plusieurs abandons .....	9-129
9.04	Diligence requise – octobre 2019.....	9-129
9.04.01	Dispositions transitoires .....	9-130
9.04.02	Décision du commissaire aux brevets quant à la diligence requise .....	9-130
9.04.03	La norme de diligence requise.....	9-130
9.04.04	Contenu d'une requête en rétablissement d'une demande de brevet réputée abandonnée en raison de l'omission de payer une taxe pour le maintien en état et une surtaxe .....	9-131
9.04.05	Contenu d'une requête en rétablissement d'une demande de brevet réputée abandonnée en raison de l'omission de présenter une requête d'examen et de payer la surtaxe.....	9-131
9.04.06	Renseignements que l'on recommande d'inclure dans la demande .....	9-132
9.04.07	Procédure du Bureau — Décision .....	9-132
9.04.08	Procédure du Bureau — Observations.....	9-134
9.04.09	Procédure du Bureau — Norme de service.....	9-134
9.05	Droit des tiers – octobre 2019 .....	9-134
<b>Chapitre 10 Taxes .....</b>		<b>10-135</b>
10.01	Tarif des taxes – octobre 2019.....	10-135
10.01.01	Barème de taxes PCT.....	10-135
10.02	Taxes applicables aux petites entités – octobre 2019 .....	10-136
10.02.01	Définition de petite entité .....	10-136
10.02.02	Déclaration du statut de petite entité .....	10-136
10.03	Payer les taxes – octobre 2019.....	10-137
10.03.01	Modes de paiement.....	10-137
10.03.01a	Comptes de dépôt .....	10-138
10.03.02	Formulaire de paiement des taxes.....	10-138
10.03.03	Déclarations générales d'autorisation.....	10-138
10.04	Remboursements – octobre 2019 .....	10-139
10.05	Renonciation au paiement des taxes – octobre 2019.....	10-140
10.06	Normes de service à la clientèle – octobre 2019 .....	10-141
10.07	Cibles de rendement – octobre 2019 .....	10-141
<b>Chapitre 11 Pratique administrative relative à l'examen .....</b>		<b>11-141</b>
11.01	Requête d'examen – octobre 2019 .....	11-141
11.01.01	Délais relatifs à la présentation d'une requête d'examen .....	11-142

11.01.02	Période pour la surtaxe — la requête d'examen n'est pas présentée dans le délai réglementaire.....	11-143
11.02	Délais relatifs à l'examen – octobre 2019 .....	11-143
11.03	Avancement de l'examen – octobre 2019 .....	11-144
11.03.01	Avancement de l'examen (« ordonnance spéciale ») .....	11-144
11.03.02	Demandes de brevet liées à une technologie verte.....	11-145
11.03.03	Autoroute du traitement des demandes de brevet (PPH).....	11-145
11.04	Modification de demandes de brevet – octobre 2019 .....	11-146
11.04.01	Modifications volontaires.....	11-146
11.04.02	Modification d'une demande PCT.....	11-146
11.04.03	Modifications en réponse à une demande de l'examinateur .....	11-147
11.04.04	Format et exigences de soumission des modifications .....	11-147
11.04.04a	Déclaration de l'objet de la modification et directives de remplacement des pages 11-147	
11.04.04b	Lettre de présentation de modifications .....	11-148
11.04.05	Autres éléments soumis relatifs à la demande et accompagnant la modification .....	11-149
<b>Chapitre 12</b>	<b>Principes fondamentaux de l'examen .....</b>	<b>12-149</b>
12.01	Examen — octobre 2019 .....	12-149
12.01.01	Examen des abrégés, des descriptions et des dessins .....	12-150
12.02	Examen des revendications à l'aide de l'interprétation téléologique — juin 2015 .....	12-150
12.02.01	Étapes de l'interprétation téléologique — juin 2015 .....	12-151
12.02.02	Considérations en vue d'interpréter la revendication — juin 2015 .....	12-151
12.02.02a	Utiliser une approche équitable, équilibrée et éclairée — juin 2015 .....	12-151
12.02.02b	Identifier la personne versée dans l'art – octobre 2019 .....	12-152
12.02.02c	Définir les connaissances générales courantes – octobre 2019.....	12-153
12.02.02d	Déterminer le problème et sa solution – octobre 2019 .....	12-154
12.02.02e	Établir quels éléments de la revendication apportent une solution au problème déterminé — juin 2015 .....	12-156
12.02.03	Examen après l'interprétation des revendications — juin 2015.....	12-157
12.02.04	Exemples d'interprétation téléologique — juin 2015.....	12-158
12.03	Recherche des antériorités — juin 2015 .....	12-166
12.04	Rapports d'examen — juin 2015 .....	12-168
12.04.01	Demandes de l'examinateur concernant des demandes de brevet à l'étranger – octobre 2019 .....	12-169
12.04.02	Demandes de l'examinateur concernant les dépôts de matières biologiques – octobre 2019 .....	12-171
12.04.03	Retrait d'un rapport d'examen — juin 2015 .....	12-171
12.05	Autres avis pendant l'examen – octobre 2019 .....	12-172
12.05.01	Dessins supplémentaires .....	12-172
12.05.02	Traduction des documents de priorité.....	12-172
12.05.03	Accessibilité des documents de priorité .....	12-172
12.06	Entrevues – octobre 2019 .....	12-173
12.06.01	Entrevues amorcées par le demandeur .....	12-173
12.06.02	Entrevues amorcées par l'examinateur .....	12-174
<b>Chapitre 13</b>	<b>L'abrégé.....</b>	<b>13-174</b>
13.01	L'abrégé - octobre 2019 .....	13-174
13.02	Signes de référence dans l'abrégé - octobre 2019 .....	13-176
13.03	Examen de l'abrégé - octobre 2019 .....	13-176
13.04	Exemples d'abrégés - septembre 2014.....	13-176
<b>Chapitre 14</b>	<b>La description.....</b>	<b>14-178</b>
14.01	Portée du présent chapitre – octobre 2019.....	14-178
14.02	Exigences générales en matière de divulgation – décembre 2010 .....	14-179
14.02.01	Divulgation suffisante - décembre 2010 .....	14-179
14.02.02	Le destinataire est la personne versée dans l'art – octobre 2019 .....	14-180

14.02.03	Description complétée par des connaissances générales - décembre 2010 .....	14-182
14.02.04	Énoncés trompeurs ou erronés - décembre 2010 .....	14-182
14.02.05	Éviter de soumettre des problèmes au destinataire - décembre 2010 .....	14-183
14.02.06	Théorie de l'invention - décembre 2010 .....	14-186
14.03	Divulgaration d'une solution à un problème concret – octobre 2019.....	14-186
14.04	Cette section a été délibérément laissée en blanc .....	14-188
14.04.01	Cette section a été délibérément laissée en blanc .....	14-188
14.04.02	Cette section a été délibérément laissée en blanc .....	14-188
14.04.03	Combinaisons .....	14-188
14.05	Sujets particuliers – décembre 2010 .....	14-189
14.05.01	Limites fonctionnelles - décembre 2010 .....	14-189
14.05.02	Divulgaration d'inventions biotechnologiques - décembre 2010 .....	14-191
14.05.03	Demandeur établissant son propre lexique - décembre 2010 .....	14-191
14.05.04	Divulgaration de produits portant une marque de commerce - décembre 2010.....	14-192
14.05.05	Description par renvoi aux revendications – octobre 2019.....	14-193
14.05.06	Énoncés élargissant la portée des revendications.....	14-194
14.05.07	Renvois aux pratiques et aux lois étrangères - décembre 2010.....	14-194
14.06	Forme de la description – octobre 2019.....	14-194
14.07	Formalités applicables aux descriptions – décembre 2010 .....	14-196
14.07.01	Pages de la description – octobre 2019.....	14-196
14.07.02	Dessins, croquis et tableaux – octobre 2019 .....	14-197
14.07.03	Indication des marques de commerce – octobre 2019.....	14-198
14.07.04	Références des documents – octobre 2019.....	14-198
14.08	Modifications à la description – octobre 2019.....	14-199
14.09	Rapports d'examen visant la description – octobre 2019 .....	14-200
<b>Chapitre 15</b>	<b>Dessins.....</b>	<b>15-201</b>
15.01	Dessins – octobre 2019 .....	15-201
15.01.01	Modifications aux dessins – octobre 2019 .....	15-202
15.02	Photographies – octobre 2019 .....	15-202
<b>Chapitre 16</b>	<b>Revendications.....</b>	<b>16-203</b>
16.01	Exigences de base – octobre 2019 .....	16-203
16.02	Principes de construction – octobre 2019 .....	16-205
16.03	Clarté – octobre 2019 .....	16-206
16.03.01	Antécédents – mars 1998 .....	16-207
16.03.02	Ambiguïté dans les revendications – octobre 2019 .....	16-207
16.03.03	Restrictions négatives – octobre 2019.....	16-209
16.04	Complètement des revendications – mars 1998.....	16-210
16.05	Fondement – octobre 2019 .....	16-210
16.05.01	Renvoi à la description ou aux dessins dans les revendications – octobre 2019 .....	16-210
16.05.02	Portée au regard de la description – octobre 2019.....	16-212
16.05.03	Intervalle non identifiés – mars 1998 .....	16-212
16.06	Revendications dépendantes et exigences quant à la forme – octobre 2019.....	16-212
16.06.01	Numérotation des pages – octobre 2019.....	16-214
16.06.01a	Considérations transitoires – octobre 2019.....	16-214
16.07	Combinaisons – mars 1998.....	16-214
16.07.01	Combinaison exhaustive – mars 1998.....	16-215
16.07.02	Agrégation – mars 1998.....	16-215
16.08	Revendications de produits – mars 1998 .....	16-215
16.08.01	Revendications de produits par le procédé – mars 1998 .....	16-216
16.09	Revendications de moyens – mars 1998 .....	16-216
16.10	Revendications de procédé, de méthode, de mode d'emploi et d'usage – mars 1998 .....	16-218
16.10.01	Revendications de procédé et de méthode – mars 1998 .....	16-218
16.10.02	Revendications de mode d'emploi et d'usage – mars 1998 .....	16-218
16.11	Revendications Markush – mars 1998.....	16-221



16.12	Brevets en sélection – mars 1998 .....	16-222
16.13	Jurisprudence – mars 1998 .....	16-222
<b>Chapitre 17 Objet prévu par la Loi .....</b>		<b>17-225</b>
17.01	Objet prévu par la Loi - novembre 2017 .....	17-225
17.01.01	Réalisation .....	17-226
17.01.02	Procédé .....	17-226
17.01.03	Machine .....	17-227
17.01.04	Fabrication .....	17-227
17.01.05	Composition de matières .....	17-227
17.02	Les inventions ne doivent pas être désincarnées– novembre 2017 .....	17-227
17.03	Objet exclu de la brevetabilité - novembre 2017 .....	17-228
17.03.01	Principes scientifiques et conceptions théoriques .....	17-228
17.03.02	Méthodes de traitement médical ou de chirurgie .....	17-229
17.03.03	Formes de vie supérieures .....	17-229
17.03.04	Formes d'énergie .....	17-229
17.03.05	Caractéristiques présentant un intérêt exclusivement intellectuel ou esthétique .....	17-230
17.03.06	Imprimés .....	17-230
17.03.07	Beaux-arts .....	17-232
17.03.08	Schémas, plans, règles et processus intellectuels .....	17-233
17.03.09	Jeux .....	17-233
<b>Chapitre 18 Antériorité, évidence et double brevet .....</b>		<b>18-234</b>
18.01	Antériorité – juin 2016 .....	18-234
18.01.01	Art antérieur lors de l'évaluation de l'antériorité – octobre 2019 .....	18-235
18.01.01a	Autoantériorité – octobre 2019 .....	18-235
18.01.01b	Antériorité d'un tiers – juin 2016 .....	18-236
18.01.01c	Antériorité d'un premier déposant fondée sur la date de dépôt – octobre 2019 .....	18-236
18.01.01d	Antériorité d'un premier déposant fondée sur la date de priorité – octobre 2019 .....	18-237
18.01.02	Évaluation de l'antériorité – juin 2016 .....	18-238
18.01.03	Antériorité découlant de la vente ou de l'utilisation antérieure – juin 2016 .....	18-242
18.01.04	Divulgateion implicite ou inhérente – octobre 2019 .....	18-243
18.01.05	Antériorité fondée sur les enseignements connexes – juin 2016 .....	18-246
18.02	Évidence – juin 2016 .....	18-246
18.02.01	Art antérieur lors de l'évaluation de l'évidence – octobre 2019 .....	18-247
18.02.01a	Évidence et divulgations antérieures découlant du demandeur – octobre 2019 .....	18-247
18.02.01b	Évidence et divulgations découlant d'un tiers – juin 2016 .....	18-248
18.02.02	Évaluation de l'évidence – juin 2016 .....	18-248
18.02.02a	La personne versée dans l'art (Étape 1a) – octobre 2019 .....	18-250
18.02.02b	Connaissances générales courantes (Étape 1b) – octobre 2019 .....	18-250
18.02.02c	Identification du concept inventif (Étape 2) – juin 2016 .....	18-250
18.02.02d	Recenser les différences entre le concept inventif et l'état de la technique (Étape 3) – juin 2016 .....	18-251
18.02.02e	Les différences constituent-elles une étape inventive? (Étape 4) – juin 2016 .....	18-251
18.02.03	Considérations découlant de l'essai <i>allant de soi</i> – juin 2016 .....	18-255
18.02.04	Juxtapositions – juin 2016 .....	18-257
18.02.05	Évidence et utilité – juin 2016 .....	18-258
18.02.06	Évidence des revendications antériorisées – juin 2016 .....	18-259
18.03	Date de revendication – octobre 2019 .....	18-260
18.03.01	Date de revendication fondée sur plusieurs demandes antérieurement déposées - octobre 2019 .....	18-262
18.03.01a	Même objet dans plusieurs demandes antérieurement déposées – octobre 2019 .....	18-262

18.03.02	Demandes de « <i>Continuation</i> » et « <i>Continuation-in-part</i> » des États-Unis d'Amérique – mai 2014	18-263
18.04	Délai de grâce — octobre 2019.....	18-264
18.05	Établissement de la date de publication des antériorités – janvier 2016 .....	18-265
18.05.01	Vérification du contenu des documents de priorité – octobre 2019.....	18-266
18.05.01a	Demande de traduction des documents de priorité – octobre 2019 .....	18-266
18.05.01b	Considération liée aux dispositions transitoires – octobre 2019.....	18-267
18.06	Double brevet — septembre 2017 .....	18-268
18.06.01	Chevauchement – septembre 2017 .....	18-269
18.06.02	Brevet existant – septembre 2017 .....	18-270
18.06.03	Demandes en co-instance – octobre 2019 .....	18-271
18.06.04	Division selon la directive du Bureau – octobre 2019.....	18-272
18.07	Sélections – juin 2016.....	18-273
18.08	Dispositions restrictives – octobre 2019.....	18-275
	<b>Chapitre 19 Utilité.....</b>	<b>19-277</b>
19.01	Utilité - novembre 2017.....	19-277
19.01.01	Caractère contrôlable et reproductible – novembre 2017 .....	19-278
19.01.02	Démonstration ou prédiction valable – novembre 2017 .....	19-279
19.01.03	Exigences de la prédiction valable – novembre 2017 .....	19-280
19.01.03a	Fondement factuel.....	19-281
19.01.03b	Raisonnement clair et valable .....	19-282
19.01.03c	Divulgaration suffisante et prédiction valable .....	19-282
19.01.04	Réserves et utilité - janvier 2009.....	19-286
19.02	Rapports du Bureau sur l'utilité - novembre 2017.....	19-287
	<b>Chapitre 20 Nouvel objet.....</b>	<b>20-288</b>
20.01	Nouvel objet – octobre 2019.....	20-288
20.01.01	Exigences générales.....	20-288
20.01.02	Demandes divisionnaires .....	20-289
20.01.02a	Nouvel objet lors du dépôt d'une demande divisionnaire .....	20-289
20.01.02b	Nouvel objet lors de la modification d'une demande divisionnaire .....	20-290
20.01.02c	Considérations transitoires.....	20-290
	<b>Chapitre 21 Unité de l'invention .....</b>	<b>21-290</b>
21.01	Portée du présent chapitre - novembre 2013.....	21-290
21.02	Unité de l'invention - novembre 2013.....	21-291
21.03	Sens d'« une seule invention » - octobre 2019.....	21-292
21.04	Conformité de la norme canadienne en matière d'unité avec la norme du PCT – octobre 2019 21-293	
21.05	Concept inventif general - novembre 2013 .....	21-294
21.06	Évaluations <i>a priori</i> et <i>a posteriori</i> - novembre 2013 .....	21-294
21.07	Examen de l'unité de l'invention – octobre 2019.....	21-298
21.07.01	Contenu du rapport – novembre 2013.....	21-300
21.07.02	Expliquer une irrégularité pour absence d'unité – novembre 2013 .....	21-301
21.07.03	Quand signaler une irrégularité pour l'absence d'unité – novembre 2013 .....	21-302
21.07.04	Répondre à une demande de l'examinateur – octobre 2019 .....	21-303
21.07.05	Choix d'une invention – novembre 2013.....	21-303
21.07.06	Renvoi au commissaire aux brevets – novembre 2013.....	21-304
21.08	Directives détaillées - novembre 2013 .....	21-305
21.08.01	Revendications concernant différentes catégories d'invention – octobre 2019 .....	21-305
21.08.02	Unité sans revendication de l'élément inventif chaînon – novembre 2013.....	21-307
21.08.03	Unité de l'invention et utilité – novembre 2013 .....	21-309
21.08.04	Groupements de type Markush et listes de variantes – novembre 2013 .....	21-311
21.08.05	Produits intermédiaires et produits finals – novembre 2013.....	21-311
21.08.06	Méthodes de préparation en plusieurs étapes – novembre 2013 .....	21-314
21.08.07	Unité et dispositions restrictives – novembre 2013 .....	21-316

21.09	Droit de déposer une demande divisionnaire – octobre 2019 .....	21-317
21.10	Exigences concernant le dépôt d'une demande divisionnaires – octobre 2019 .....	21-317
<b>Chapitre 22 Inventions mises en oeuvre par ordinateur.....</b>		<b>22-319</b>
22.01	Portée du chapitre – octobre 2010 .....	22-319
22.02	Objet – octobre 2010 .....	22-320
22.02.01	Réalisation .....	22-320
22.02.02	Procédé .....	22-321
22.02.03	Machine.....	22-321
22.02.04	Fabrication .....	22-323
22.02.05	Composition de matières .....	22-323
22.03	Examen des revendications visant des ordinateurs – octobre 2010 .....	22-323
22.03.01	Adaptation d'un ordinateur pour résoudre un problème – octobre 2010 .....	22-324
22.03.02	Brevetabilité et programmation – octobre 2019.....	22-325
22.03.03	Exemples – octobre 2010 .....	22-326
22.04	Utilité – octobre 2010.....	22-333
22.05	Suffisance – octobre 2010.....	22-333
22.05.01	Description écrite et habilitation – octobre 2019.....	22-333
22.05.02	Code source ou pseudocode – octobre 2010.....	22-335
22.05.03	Connaissances générales courantes et programmation – octobre 2010 .....	22-336
22.06	Nouveauté – octobre 2010 .....	22-337
22.06.01	Antériorité découlant d'une utilisation antérieure .....	22-337
22.07	Ingéniosité – octobre 2010 .....	22-338
22.08	Revendications – octobre 2019.....	22-339
22.08.01	Revendications visant des méthodes mises en oeuvre par ordinateur – octobre 2010 ..22-339	
22.08.02	Revendications visant des ordinateurs – octobre 2010 .....	22-340
22.08.03	Revendications visant des systèmes – octobre 2010.....	22-340
22.08.04	Revendications visant des produits logiciels – octobre 2010 .....	22-340
22.08.05	Énoncés de moyens dans les revendications – octobre 2010 .....	22-343
22.08.06	Types de revendications mixtes – octobre 2010 .....	22-344
22.09	Sujets spéciaux – octobre 2010 .....	22-345
22.09.01	Interfaces graphiques.....	22-345
22.09.02	Structures de données.....	22-352
22.09.03	Bases de données .....	22-354
22.09.04	Programmes de conception assistée par ordinateur (CAO).....	22-358
22.09.05	Signaux .....	22-363
<b>Chapitre 23 Biotechnologie et inventions médicales .....</b>		<b>23-366</b>
23.01	Portée du présent chapitre – mars 2016.....	23-366
23.02	Matière vivante – mars 2016 .....	23-367
23.02.01	Formes de vie supérieures et inférieures – mars 2016 .....	23-367
23.02.02	Organes et tissus – mars 2016 .....	23-370
23.02.03	Procédés visant à produire des formes de vie – mars 2016 .....	23-371
23.02.04	Bioinformatique – janvier 2009.....	23-374
23.03	Méthodes et utilisations médicales – novembre 2017 .....	23-376
23.03.01	Méthodes médicales et chirurgicales – janvier 2009.....	23-376
23.03.02	Cette section a été délibérément laissée en blanc .....	23-380
23.03.03	Trousses et emballages – novembre 2017.....	23-380
23.03.03a	Revendications sans portée précise ou manquant de clarté .....	23-381
23.03.03b	Instructions .....	23-383
23.03.04	Méthodes de diagnostic médical – novembre 2017 .....	23-385
23.03.04a	Identification du problème .....	23-386
23.03.04b	Détermination de la solution au problème décelé .....	23-388
23.03.04c	Interprétation téléologique.....	23-389
23.03.04d	Évaluation d'une revendication au regard de l'objet prévu par la Loi .....	23-390

23.03.04e	Exemples.....	23-390
23.04	Description suffisante – janvier 2009 .....	23-408
23.05	Acides nucléiques et protéines – mars 2016 .....	23-409
23.05.01	Définition en fonction de la structure – mars 2016 .....	23-409
23.05.02	Définition en fonction des limites fonctionnelles – octobre 2019 .....	23-410
23.05.03	Terminologie des acides nucléiques et des acides aminés – mars 2016.....	23-413
23.05.04	Hybridation d'acides nucléiques – mars 2016 .....	23-413
23.05.05	Méthodes d'alignement de séquences – mars 2016 .....	23-414
23.05.06	Considérations relatives à l'évidence – mars 2016 .....	23-414
23.05.07	Listage des séquences – octobre 2019 .....	23-416
23.05.07a	Exigences relatives à un listage des séquences.....	23-416
23.05.07b	La norme PCT de listage des séquences .....	23-418
23.05.07c	Présentation des séquences .....	23-418
23.05.07d	Identification d'un listage des séquences.....	23-420
23.05.07e	Divers symboles figurant dans un listage des séquences .....	23-420
23.05.07f	Correction d'un listage des séquences .....	23-421
23.06	Dépôts de matière biologique – octobre 2019 .....	23-421
23.06.01	Considérations relatives à la description suffisante – mars 2016.....	23-422
23.06.02	Considérations relatives à l'antériorité – octobre 2019.....	23-424
23.07	Anticorps - novembre 2017 .....	23-426
23.07.01	Anticorps polyclonaux - janvier 2017 .....	23-429
23.07.02	Anticorps monoclonaux - janvier 2017.....	23-430
23.07.02a	Caractère suffisant de la divulgation .....	23-430
23.07.02b	Autres exigences relatives à la brevetabilité .....	23-433
23.07.02c	Exemples.....	23-434
23.07.03	Anticorps monoclonaux humanisés et chimériques - janvier 2017.....	23-437
23.07.04	Anticorps monoclonaux entièrement humains - janvier 2017 .....	23-441
23.07.05	Anticorps et utilité - novembre 2017 .....	23-442
23.08	Combinaisons chimiques synergiques — mars 2016 .....	23-443
23.09	Revendications sur les inventions en aval (« reach through » claim) – octobre 2019 .....	23-443
23.10	Annexe 1 — Dépôts de matières biologiques – octobre 2019.....	23-445
23.10.01	Le Traité de Budapest.....	23-445
23.10.02	Lieu du dépôt .....	23-445
23.10.03	Moment du dépôt .....	23-446
23.10.04	Identification d'un dépôt .....	23-446
23.10.05	Modalités du dépôt.....	23-446
23.10.06	Nouveaux dépôts et dépôts de remplacement .....	23-446
23.10.07	Accès au dépôt de matière biologique.....	23-447
23.10.08	Désignation d'un expert indépendant .....	23-448
23.10.09	Certification .....	23-449
23.11	Annexe 2 — Étapes pour l'obtention d'échantillons de matières biologiques – octobre 2019 ...	23-449
	<b>Chapitre 24 Protestations et dépôts de dossiers d'antériorité avant l'octroi .....</b>	<b>24-451</b>
24.01	Dépôts de dossiers d'antériorités – octobre 2019.....	24-451
24.02	Protestations – octobre 2019.....	24-451
24.03	Application des protestations ou des dépôts de dossiers d'antériorité – mai 2014 .....	24-452
24.04	Confidentialité – juin 2016 .....	24-453
	<b>Chapitre 25 Acceptation, taxe finale et délivrance des brevets .....</b>	<b>25-453</b>
25.01	Acceptation et avis d'acceptation – octobre 2019.....	25-453
25.01.01	Exception — Modification visant à corriger une erreur évidente .....	25-454
25.02	Retrait de l'acceptation – octobre 2019.....	25-454
25.02.01	Retrait à la demande du demandeur — Renvoi à l'examen.....	25-454
25.02.02	Retrait par le commissaire .....	25-455
25.03	Délivrance d'un brevet lors du paiement de la taxe finale – octobre 2019.....	25-455

<b>Chapitre 26 Décisions finales et pratique postérieure au refus</b> .....	<b>26-456</b>
26.01 Portée du présent chapitre – décembre 2013.....	26-456
26.02 Aperçu — octobre 2019.....	26-456
26.03 Examen précédant un refus — octobre 2019 .....	26-458
26.04 Refus d'une demande — octobre 2019.....	26-459
26.04.01 Le rapport de la <i>décision finale</i> — octobre 2019 .....	26-461
26.05 Réponses à une <i>décision finale</i> — décembre 2013 .....	26-462
26.05.01 Réponses qui réfutent les motifs de refus – octobre 2019 .....	26-462
26.05.02 Réponses qui ne réfutent pas les motifs de refus – octobre 2019 .....	26-463
26.06 Le <i>résumé des motifs</i> — octobre 2019 .....	26-464
26.07 Révision d'une demande refusée — octobre 2019.....	26-465
26.07.01 Renvoi à la Commission d'appel des brevets – septembre 2017.....	26-466
26.07.02 Communication avec le demandeur – octobre 2019 .....	26-466
26.07.03 Questions soulevées au cours du processus de révision – octobre 2019.....	26-467
26.07.03a Clarification de certaines questions – septembre 2017 .....	26-468
26.07.04 Possibilité de se faire entendre – octobre 2019.....	26-469
26.07.05 Décisions sans audience – octobre 2019 .....	26-470
26.07.06 Recommandation au commissaire – septembre 2017 .....	26-470
26.08 La décision du commissaire — juin 2016.....	26-471
26.08.01 Refus non justifié et demande acceptable – octobre 2019.....	26-471
26.08.02 Demande rejetée – octobre 2019 .....	26-472
26.08.03 Modifications demandées par le commissaire – octobre 2019.....	26-472
26.09 Appels des décisions du commissaire — décembre 2013 .....	26-473
26.10 Traitement à la suite d'une décision de la Cour — octobre 2019.....	26-473
<b>Chapitre 27 Taxes pour le maintien en état, péremption réputée et annulation de la péremption réputée des brevets</b> .....	<b>27-474</b>
27.01 Taxes pour le maintien en état d'un brevet – octobre 2019 .....	27-474
27.01.01 Montants des taxes pour le maintien en état d'un brevet et dates d'échéance du paiement .....	27-474
27.01.01a Exception — Brevet accordé au titre d'une demande de brevet à l'égard de laquelle une taxe pour le maintien en état n'a pas été payée .....	27-475
27.01.02 Paiement tardif et non-paiement des taxes pour le maintien en état d'un brevet .....	27-475
27.02 Péremption réputée d'un brevet – octobre 2019.....	27-475
27.02.01 Lettre de courtoisie concernant la péremption réputée d'un brevet .....	27-476
27.02.02 Annulation de la péremption réputée d'un brevet .....	27-476
27.02.03 Délai fixé pour l'annulation de la péremption réputée.....	27-476
27.03 Diligence requise – octobre 2019.....	27-477
27.03.01 Dispositions transitoires .....	27-477
27.03.02 Détermination du commissaire aux brevets quant à l'exercice de la diligence requise .....	27-477
27.03.03 La norme de diligence requise.....	27-478
27.03.04 Contenu d'une requête d'annulation de la péremption réputée d'un brevet découlant de l'omission de payer une taxe pour le maintien en état et la surtaxe .....	27-478
27.03.05 Renseignements à inclure dans la requête d'annulation de la péremption réputée d'un brevet .....	27-479
27.03.06 Procédure du Bureau — Détermination.....	27-479
27.03.07 Procédure du Bureau — Observations.....	27-481
27.03.08 Procédure du Bureau — Norme de service.....	27-481
<b>Chapitre 28 Correction d'un brevet délivré</b> .....	<b>28-481</b>
28.01 Introduction – octobre 2019.....	28-481
28.02 Erreurs évidentes commises par le commissaire – octobre 2019 .....	28-482
28.03 Erreur dans le nom du breveté ou de l'inventeur - octobre 2019 .....	28-483
28.04 Erreurs évidentes dans le mémoire descriptif ou les dessins – octobre 2019 .....	28-483

28.05	Contenu d'une demande de correction d'erreurs présentes dans un brevet – octobre 2019.....	28-483
28.06	Effet de la correction d'une erreur dans un brevet – octobre 2019 .....	28-484
<b>Chapitre 29 Renonciation.....</b>		<b>29-484</b>
29.01	Renonciation - octobre 2019 .....	29-484
29.01.01	Dépôt d'une renonciation – octobre 2019 .....	29-485
29.01.02	Les rôles du Bureau des brevets et des tribunaux – octobre 2019 .....	29-485
29.01.03	Effet d'une renonciation – décembre 2015 .....	29-486
<b>Chapitre 30 Réexamen.....</b>		<b>30-486</b>
30.01	Réexamen – décembre 2015 .....	30-486
30.01.01	La demande – octobre 2019 .....	30-487
30.01.02	Première étape du réexamen : décision quant à un nouveau point de fond vis-à-vis de la brevetabilité – décembre 2015 .....	30-489
30.01.03	Deuxième étape du réexamen – octobre 2019.....	30-491
30.01.04	Achèvement du réexamen – avril 2018 .....	30-492
30.01.05	Effets du constat de réexamen – décembre 2015 .....	30-493
30.01.06	Appels relatifs au réexamen – décembre 2015 .....	30-494
<b>Chapitre 31 Redélivrance .....</b>		<b>31-494</b>
31.01	Redélivrance — décembre 2015 .....	31-494
31.01.01	Délai pour déposer une demande de redélivrance – octobre 2019.....	31-495
31.01.02	Le brevet doit être « défectueux ou inopérant » - avril 2018 .....	31-495
31.01.02a	L'erreur et l'intention du demandeur - octobre 2019 .....	31-496
31.01.03	Description et mémoire descriptif insuffisants - décembre 2015 .....	31-497
31.01.04	Revendiquer plus ou moins - décembre 2015 .....	31-497
31.01.05	Même invention - décembre 2015 .....	31-498
31.01.06	La demande de redélivrance - octobre 2019 .....	31-498
31.01.06a	Formule 1 de l'annexe I - octobre 2019 .....	31-499
31.01.07	Examen d'une demande de redélivrance - octobre 2019 .....	31-499
31.01.08	Demandes de redélivrance multiples - avril 2018 .....	31-501
31.01.08a	Examen de multiples demandes de redélivrance coexistantes – avril 2018 ....	31-502
31.01.09	Redélivrance d'un brevet redélivré - décembre 2015 .....	31-502
31.01.10	Effet d'un brevet redélivré - octobre 2019.....	31-502
31.01.11	Appel relatif au rejet d'une demande de redélivrance - décembre 2015 .....	31-503
<b>Chapitre 32 Dispositions transitoires .....</b>		<b>32-503</b>
32.01	Introduction .....	32-503
32.02	Communications avec le Bureau des brevets.....	32-504
32.02.01	Présentation de documents .....	32-504
32.02.02	Prorogation de délai .....	32-505
32.02.03	Prorogation de délai pour « compléter » le paiement d'une taxe payée au tarif des petites entités .....	32-506
32.03	Dépôt d'une demande de brevet .....	32-506
32.03.01	Demande de brevet canadienne régulière.....	32-506
32.03.02	Demandes divisionnaires .....	32-506
32.04	Exigences relatives à la conformité .....	32-507
32.04.01	Présentation et éléments d'une demande .....	32-507
32.04.02	Déclaration relative au droit de demandeur.....	32-507
32.04.03	Abandon après le 30 octobre 2019 résultant de l'omission de répondre à une demande du commissaire faite en vertu des anciennes <i>Règles sur les brevets</i> .....	32-508
32.05	Représentation.....	32-508
32.05.01	Représentant commun.....	32-508
32.05.02	Agents de brevets et coagents de brevets nommés.....	32-509
32.05.03	Communications envoyées avant un refus de reconnaître un agent ou avant la suppression du nom d'un agent du registre .....	32-509
32.05.04	Procédures relatives aux brevets.....	32-509

32.06	Priorité.....	32-510
32.06.01	Restauration du droit de priorité.....	32-510
32.07	Taxes pour le maintien en état des demandes de brevets .....	32-510
32.08	Abandon et rétablissement des demandes de brevet.....	32-511
32.09	Examen .....	32-512
32.09.01	Présentation d'une requête d'examen .....	32-512
32.09.02	Examen en cours .....	32-512
32.10	Acceptation, taxe finale et délivrance des brevets.....	32-513
32.11	Taxes pour le maintien en état des brevets, péremption réputée et annulation de la péremption réputée 32-514	
32.12	PCT (entrée en phase nationale) .....	32-514
	<b>Chapitre 33 Traité de coopération en matière de brevets – Entrée en phase nationale.....</b>	<b>33-515</b>
33.01	Introduction – octobre 2019.....	33-515
33.02	Exigences d'entrée en phase nationale au Canada – octobre 2019.....	33-515
33.02.01	Rétablissement des droits pour l'entrée en phase nationale.....	33-516
33.02.02	Prorogation de délai en cas de tentative de paiement.....	33-517
33.03	Date d'entrée en phase nationale – octobre 2019.....	33-518
33.04	Date à laquelle des demandes PCT à la phase nationale peuvent être consultées – octobre 2019	33-518
33.05	Avis de divergence dans les noms du ou des demandeurs – octobre 2019.....	33-518
33.06	Correction d'une erreur dans le nom du demandeur – octobre 2019.....	33-519
33.07	Applicabilité de la législation canadienne sur les brevets – octobre 2019 .....	33-520
33.08	Prorogations de délais – octobre 2019 .....	33-520
33.09	Date de dépôt d'une demande PCT à la phase nationale – octobre 2019.....	33-521
33.10	Restauration du droit de priorité – octobre 2019.....	33-521
33.11	Formulaire d'entrée en phase nationale au Canada – octobre 2019 .....	33-522
33.12	Renseignements supplémentaires – octobre 2019.....	33-522
	<b>Chapitre 34 Guide des avis, des lettres et des demandes de l'examinateur .....</b>	<b>34-523</b>
34.01	Introduction – octobre 2019.....	34-523
34.02	Avis du commissaire – octobre 2019 .....	34-523
34.02.01	Renseignements contenus dans les avis du commissaire .....	34-525
34.02.02	Liste des avis du commissaire .....	34-527
34.03	Lettres de courtoisie – octobre 2019.....	34-528
34.03.01	Renseignements contenus dans les lettres de courtoisie.....	34-528
34.04	Demandes et avis de l'examinateur – octobre 2019.....	34-530

# Chapitre 1 Introduction aux brevets et au Bureau des brevets

## 1.01 Objet du Recueil des pratiques du Bureau des brevets - octobre 2019

Ce Recueil des pratiques du Bureau des brevets (RPBB) énonce les pratiques administratives et d'examen de [l'Office de la propriété intellectuelle du Canada \(OPIC\)](#) relativement aux demandes de brevets, aux brevets et aux procédures connexes. Les pratiques énoncées dans le RPBB reflètent l'interprétation que fait l'OPIC de la *Loi sur les brevets*, des *Règles sur les brevets* et de la jurisprudence, à la date à laquelle chaque chapitre est entré en vigueur.

Ce recueil n'est qu'un guide et ne doit pas être considéré comme juridiquement contraignant. En cas de divergence entre les renseignements contenus dans cette page et les dispositions législatives applicables, ces dernières ont préséance. Ces renseignements sont fournis à titre d'information seulement et ne devraient pas être le fondement unique pour des questions d'ordre juridique ni des décisions d'affaires.

Nous mettons le recueil à jour de temps à autre pour tenir compte des changements apportés aux lois, aux règlements et à la jurisprudence du Canada en matière de brevets.

Veuillez prendre note que la version actuelle du RPBB ne couvre pas les pratiques relatives à la poursuite des demandes déposées avant le 1er octobre 1989.

Vous pouvez trouver des renseignements sur les prochaines mises à jour de ce recueil, y compris les périodes de consultation publique, sur la page des [mises à jour du RPBB](#).

## 1.02 Brevets – octobre 2019

Au moyen d'un brevet, le gouvernement vous donne, en tant que breveté, le droit d'empêcher d'autres personnes de fabriquer, d'utiliser ou de vendre votre invention à partir du jour où le brevet est accordé, et ce, jusqu'à un maximum de 20 ans après le jour où vous avez déposé votre demande de brevet. Les brevets peuvent avoir une grande valeur. Vous pouvez les vendre, octroyer des licences ou les utiliser comme actifs pour obtenir du financement de la part d'investisseurs.

En échange de ces avantages, vous devez fournir une description complète de



l'invention lorsque vous déposez une demande de brevet. Cet échange permet au monde entier d'enrichir ses connaissances techniques. L'information détaillée concernant les demandes de brevets déposées au Canada est rendue publique après une période de confidentialité de 18 mois.

Pour être admissible à la protection d'un brevet, votre invention doit être :

- nouvelle — la première au monde,
- utile – fonctionnelle et exploitable,
- inventive — constituer un apport inventif et ne pas être évidente pour une personne possédant les connaissances de base et travaillant dans le domaine de votre invention.

L'invention peut être :

- un produit (p. ex. une serrure de porte),
- une composition (p. ex. un composé chimique utilisé dans les lubrifiants de serrures de porte),
- un appareil (p. ex. une machine permettant de fabriquer des serrures de porte),
- un procédé (p. ex. une méthode de fabrication de serrures de porte),
- une amélioration d'un de ces éléments.

Au Canada, le premier demandeur qui dépose une demande de brevet est la personne qui a le droit de recevoir le brevet. Vous devez donc déposer votre demande le plus rapidement possible après avoir achevé votre invention, au cas où quelqu'un d'autre explorerait la même piste.

Les gens peuvent alors prendre connaissance de votre invention, mais non la fabriquer, l'exploiter ou la vendre sans votre autorisation.

Les droits conférés par un brevet canadien s'appliquent à l'ensemble du Canada, mais non aux pays étrangers où il faut obtenir des droits distincts. De même, un brevet étranger ne protège pas une invention au Canada.

Toute divulgation publique de l'invention avant le dépôt de la demande pourrait empêcher l'obtention d'un brevet. Au Canada, une exception s'applique lorsque la divulgation publique a été faite par l'inventeur ou par une personne mise au courant de l'invention par l'inventeur moins d'un an avant le dépôt de la demande de brevet. Des

exceptions semblables s'appliquent dans d'autres pays, comme aux États-Unis. Cependant, soyez avisé que dans certains pays, la divulgation de l'invention au public n'importe où dans le monde avant d'avoir déposé une demande de brevet peut, dans plusieurs cas, empêcher l'inventeur d'obtenir un brevet.

La plupart des experts recommandent aux inventeurs de recourir aux services d'un [agent de brevets](#) inscrit pour les aider en raison des nombreuses complexités de la loi. D'ailleurs, plus de 90 % des demandes de brevet sont déposées avec le soutien d'un agent.

Consultez le [Guide des brevets](#) pour de plus amples renseignements sur l'enregistrement, les faits importants, les éléments à prendre en considération, etc.

### **1.03 L'OPIC et le Bureau des brevets - octobre 2019**

L'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) fait partie d'[Innovation, Sciences et Développement économique Canada](#). L'OPIC est un organisme de service spécial (OSS) et est responsable de l'administration et du traitement de la plupart des demandes de [propriété intellectuelle](#) au Canada. Les domaines d'activité de l'OPIC comprennent :

- Les [brevets](#) couvrent les inventions nouvelles (procédé, machine, fabrication, composition de la matière), ou toute amélioration nouvelle et utile d'une invention existante;
- Une [marque de commerce](#) est un signe, comme un mot , un dessin, une forme en trois dimensions, un son ou une combinaison de signes, employé pour identifier les produits ou les services d'une personne ou d'une organisation et pour distinguer ces produits ou services de ceux de tiers sur le marché.
- Les [droits d'auteur](#) protègent les œuvres littéraires, dramatiques, musicales et artistiques, (y compris les programmes d'ordinateur) ainsi que d'autres objets connus comme étant des prestations d'artistes, des enregistrements sonores et des signaux de communication.
- Les [dessins industriels](#) concernent les caractéristiques ou combinaison de caractéristiques visuelles d'un objet fini, en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs d'un objet fini.
- Les [topographies de circuits intégrés](#) concernent les configurations tridimensionnelles de circuits électroniques incorporés dans des produits de

circuits intégrés ou des schémas de montage.

L'OPIIC a pour mandat d'offrir rapidement aux clients des services et des produits de PI de qualité supérieure, de sensibiliser les Canadiennes et les Canadiens à la PI et de leur permettre d'utiliser efficacement les droits de PI. Notre leadership et notre expertise en matière de propriété intellectuelle appuient la créativité, mettent l'innovation en valeur et contribuent à la réussite économique.

## **1.04 Comment en savoir plus? - octobre 2019**

Notre [Centre de service à la clientèle \(CSC\)](#) offre de l'aide sans frais, et son personnel vous aidera en ce qui concerne la propriété intellectuelle, y incluant aux brevets, et au processus de présentation d'une demande. Il est possible de joindre le CSC par téléphone ou par courriel, ou de se rendre sur place.

Vous pouvez commander des copies ou des copies certifiées d'un document précis, ou le dossier complet d'une demande de brevet ou d'un brevet accessible au public. Il est également possible d'en faire la demande au CSC ou [en ligne](#).

# **Chapitre 2 Communications avec le Bureau des brevets**

## **2.01 Introduction aux communications avec le Bureau des brevets – octobre 2019**

Ce Chapitre, qui comporte deux parties, présente des directives sur les procédures liées aux communications avec le commissaire aux brevets et le Bureau des brevets. La première partie, intitulée « Communications écrites », indique les formalités applicables à la correspondance papier et à la correspondance électronique. La deuxième partie, intitulée « Délais », explique les dispositions législatives relatives aux jours réglementaires, aux délais et aux prorogations de délai. La section 12.06 dans le Chapitre 12 décrit la pratique d'examen relative aux entrevues de l'examineur.

## 2.02 Partie 1 — Communications écrites - octobre 2019

### 2.02.01 Exigences générales relatives à la présentation de communications écrites

Toutes les communications écrites à l'intention du commissaire aux brevets ou du Bureau des brevets doivent être adressées au commissaire aux brevets (article 6 des *Règles sur les brevets*).

Une personne qui traite avec le Bureau des brevets par la voie d'une communication écrite doit toujours fournir son adresse postale (article 7 des *Règles sur les brevets*).

Chaque élément de communication, soumise aux exceptions énoncées dans la section 2.02.02a de ce chapitre, doit être lié à une seule demande de brevet ou un seul brevet et doit, au moins, indiquer le numéro de la demande ou du brevet et le ou les noms du demandeur ou du breveté (articles 8 et 9 des *Règles sur les brevets*).

Dans les faits, les premières communications avec le commissaire doivent être en anglais ou en français pour que le Bureau puisse offrir un niveau de service de base. De façon générale, cette exigence s'applique à tout document présenté qui accompagne ou qui fait partie de la première communication (article 15 des *Règles sur les brevets*), à l'exception des documents suivants, lesquels peuvent être dans une langue autre que l'anglais ou le français (bien qu'une traduction sera généralement demandée):

- a. Un renvoi lors du dépôt à une demande déposée antérieurement ou un ajout d'éléments au mémoire descriptif ou aux dessins ou une copie d'une demande de priorité (alinéa 15(1)a), en vertu des alinéas 67(2)b), 72(3)a) et du paragraphe 74(1) des *Règles sur les brevets*);
- b. une description au moment du dépôt (alinéa 15(1)b), en vertu de l'alinéa 71d) des *Règles sur les brevets*);
- c. un document présenté en réponse à une demande de document au sujet d'une demande étrangère divulguant la même invention (alinéa 15(1)c), en vertu de l'alinéa 85(1)b) des *Règles sur les brevets*);
- d. une copie d'une demande internationale présentée dans le cadre de la procédure de dépôt en vertu du PCT (alinéa 15(1)d), en vertu de l'alinéa 154(1)a) des *Règles sur les brevets*); ou
- e. du texte contenu dans un listage des séquences (alinéa 15(1)e) des *Règles sur*

*les brevets*).

## **2.02.02 Exigences générales relatives au format**

Tous les documents présentés au Bureau des brevets en lien avec un brevet ou une demande de brevet doivent être conformes aux exigences relatives au format indiquées à l'article 13 des *Règles sur les brevets*. Le but est de s'assurer que le Bureau puisse numériser optiquement et sauvegarder numériquement toutes les communications.

Les documents présentés sur papier doivent être :

- a. sur des feuilles de papier blanc sans plis de 21,6 cm par 27,9 cm (8,5 par 11 pouces) ou de 21 cm par 29,7 cm (format A4);
- b. d'une manière qui permet la reproduction directe par le Bureau des brevets; et
- c. sans notes interlinéaires, ratures, ni corrections.

Voir les articles portant sur les exigences relatives au format pour la présentation d'une demande (articles 47 à 52 des *Règles sur les brevets*) qui s'appliquent à la description, aux revendications et à l'abrégé.

Se rapporter à la Section [2.02.07](#) de ce Chapitre pour des instructions relatives aux exigences de format qui s'appliquent aux formats électroniques de présentation.

### **2.02.02a Exception relative aux communications portant sur plus d'une demande ou d'un brevet**

Les communications écrites peuvent porter sur plus d'un seul brevet ou d'une seule demande de brevet si la communication se rapporte aux actions suivantes :

- a. changements de nom et d'adresse;
- b. transferts;
- c. demande d'enregistrement de documents;
- d. paiement de la taxe pour le maintien en état;
- e. nominations ou révocations d'agents; ou
- f. correction d'une erreur, si l'erreur est la même dans chaque demande ou brevet.

(paragraphe 8(2) des *Règles sur les brevets*)

### **2.02.02b Exception relative à l'indication du numéro de la demande de brevet**

Si le numéro de la demande de brevet n'est pas connu (par exemple lorsqu'un numéro de demande n'a pas encore été attribué), des renseignements suffisants doivent être fournis pour pouvoir identifier la demande. Le Bureau des brevets met tout en œuvre pour repérer la demande de brevet avec les renseignements fournis. Veuillez noter que les fonctions de recherche des bases de données du Bureau des brevets sont limitées et nous encourageons les clients à fournir le plus de renseignements possible lorsque le numéro de la demande n'est pas connu (paragraphe 9(1) des *Règles sur les brevets*).

### **2.02.03 Qui peut communiquer avec le Bureau des brevets**

Les *Règles sur les brevets* comportent des exigences spécifiques à propos de qui peut communiquer avec le Bureau des brevets en ce qui concerne les demandes de brevet et les brevets à l'égard de certaines actions. Le [Chapitre 5](#) comporte des renseignements supplémentaires sur la représentation.

### **2.02.04 Mise à jour des adresses**

Le Bureau s'efforce de maintenir ses dossiers à jour et exacts. En vertu de l'article 7 des *Règles sur les brevets*, les communications écrites envoyées à l'adresse, postale ou courriel, fournie par la personne sont considérées avoir été envoyées à cette personne à la date qu'elles portent. Il est donc impératif que les personnes qui traitent avec le Bureau des brevets mettent leur adresse à jour en temps opportun.

### **2.02.05 Livraison matérielle de communications écrites**

Les communications écrites peuvent être livrées matériellement au Bureau des brevets, par la poste, en personne ou dans un établissement désigné uniquement comme indiqué ci-dessous (article 10 des *Règles sur les brevets*).

Pour tout renseignement concernant la date de réception accordée à des documents, des renseignements ou des taxes, veuillez consulter les renseignements compris sous la rubrique « Délais » de la section [2.03](#).

#### **2.02.05a Courrier ordinaire ou en personne**

Les communications écrites adressées au commissaire aux brevets peuvent être envoyées par la poste ou livrées en personne au Bureau des brevets durant les heures d'ouverture à l'adresse suivante :

Office de la propriété intellectuelle du Canada  
Place du Portage I  
50, rue Victoria, salle C-114  
Gatineau (Québec) K1A 0C9

Veillez noter qu'une communication reçue par l'OPIC ne peut être renvoyée à l'expéditeur, même si, suivant la réception, l'expéditeur déclare que la communication a été envoyée par erreur. Au moment de payer une taxe, le Bureau recommande fortement d'inclure un [formulaire de paiement des frais](#) comme document d'accompagnement et qu'il soit le seul document présenté à l'OPIC comprenant des renseignements financiers comme des numéros de carte de crédit.

### **2.02.05b Établissements désignés — bureaux régionaux d'ISDE**

Aux fins des paragraphes 10(1) et (4) des *Règles sur les brevets*, les bureaux régionaux d'ISDE suivants sont désignés par le commissaire pour accepté la livraison physique de documents, renseignements ou taxes au commissaire ou au Bureau des brevets. Les communications écrites adressées au commissaire aux brevets peuvent être livrées en personne, dans une enveloppe scellée, à n'importe lequel de ces bureaux, qui sont ouverts de 8 h 30 à 16 h 30 (heure locale), du lundi au vendredi (sauf les jours fériés):

- Innovation, Sciences et Développement économique Canada (**Ottawa**)  
Édifice C.D. Howe  
235, rue Queen, pièce S-143  
Ottawa (Ontario) K1A 0H5  
Tél. : 343-291-3436
- Innovation, Sciences et Développement économique Canada (**Montréal**)  
Édifice Sun Life  
1155, rue Metcalfe, bureau 950  
Montréal (Québec) H3B 2V6  
Tél. : 514-496-1797  
Sans frais : 1-888-237-3037
- Innovation, Sciences et Développement économique Canada (**Toronto**)  
151, rue Yonge, 4e étage  
Toronto (Ontario) M5C 2W7  
Tél. : 416-973-5000
- Innovation, Sciences et Développement économique Canada (**Edmonton**)

Canada Place  
9700, avenue Jasper, pièce 725  
Edmonton (Alberta) T5J 4C3  
Tél. : 780-495-4782  
Sans frais : 1-800-461-2646

- Innovation, Sciences et Développement économique Canada (**Vancouver**)  
Library Square  
300, rue Georgia Ouest, pièce 2000  
Vancouver (C.-B.) V6B 6E1  
Tél. : 604-666-5000

### **2.02.05c Établissement désigné – services Courrier recommandé<sup>MC</sup> et Xpresspost<sup>MC</sup> de Postes Canada**

Aux fins des paragraphes 10(1) et (4) des *Règles sur les brevets*, les services Courrier recommandé<sup>MC</sup> et Xpresspost<sup>MC</sup> de Postes Canada sont désignés par le commissaire pour accepté la livraison physique de documents, renseignements ou taxes au commissaire ou au Bureau des brevets. Les communications écrites adressées au commissaire aux brevets peuvent donc être envoyées par les services Courrier recommandé<sup>MC</sup> et Xpresspost<sup>MC</sup> de Postes Canada.

### **2.02.06 Documents, renseignements ou taxes fournis par moyen électronique**

Aux fins du paragraphe 8.1(1) de la *Loi sur les brevets*, les documents, renseignements ou taxes peuvent être fournis au commissaire ou au Bureau des brevets par moyen électronique uniquement de la façon prévue dans ce document. Les communications écrites envoyées par moyen électronique ou par télécopieur constituent l'original; par conséquent, une copie papier n'a pas à être envoyée. Pour plus d'information relativement à la date de réception des documents, renseignements ou taxes, veuillez-vous référer aux informations contenues dans la Section [2.03](#) intitulée Délais de ce Chapitre.

Veillez prendre note que les documents, informations et taxes soumis par le biais de moyens informatiques doivent être conforme aux exigences de formats électroniques décrites à la section [2.02.07](#) de ce Chapitre.

### **2.02.06a En ligne**

Les communications écrites adressées au commissaire aux brevets peuvent être



envoyées par voie électronique en ligne par l'intermédiaire des liens pertinents ci-dessous :

- [Déposer une demande de brevet \(demande régulière\)](#);
- [Déposer une demande d'entrée en phase nationale du PCT](#);
- [Correspondance générale relative aux demandes et aux brevets](#);
- [Maintenir le nom d'un agent de brevets au registre des agents de brevets](#);
- [Commander des copies papier ou électroniques d'un document](#).

#### **2.02.06b Télécopieur**

La correspondance par télécopieur adressée au commissaire aux brevets peut être transmise aux numéros ci-dessous :

- 819-953-CIPO (2476)
- 819-953-OPIC (6742)

La correspondance par télécopieur qui est transmise à tout autre numéro de télécopieur que ceux qui sont indiqués ci-dessus, y compris ceux d'établissements désignés, sera considérée non reçue.

Le rapport de transmission électronique que vous recevez après votre envoi par télécopieur constituera votre accusé de réception de l'envoi. La confidentialité du processus de transmission par télécopieur ne peut être garantie. Veuillez noter que l'OPIC décourage fortement l'utilisation d'une interface de télécopieur électronique ou de services de télécopieur accessibles sur internet en raison de problèmes techniques liés à la réception.

Quand on transmet par télécopieur un document comprenant une demande d'acquiescement de taxes, il faut clairement indiquer le mode de paiement préféré sur le formulaire de paiements en vue d'assurer un traitement rapide.

#### **2.02.06c Le Canada à titre d'office récepteur en vertu du PCT : PCT-SAFE**

En vertu de la règle 89bis du PCT, l'OPIC, à titre d'office récepteur, accepte le dépôt électronique en ligne d'une demande internationale préparée avec la version la plus récente du logiciel PCT-SAFE de l'OMPI et les demandes préparées à l'aide du service en ligne ePCT de l'OMPI. Dans les deux cas, le dépôt doit être fait par la voie du

service de dépôt international électronique [Dépôt électronique de demandes PCT](#) de l'OPIIC.

Remarque : Les communications relatives aux demandes internationales du PCT ne peuvent pas être envoyées électroniquement à l'OPIIC par l'un des moyens de présentation indiqués ci-dessus. À défaut, les communications relatives aux demandes internationales du PCT peuvent être livrées physiquement par courrier ordinaire, en personne, à un établissement désigné, ou présentées par télécopieur de la façon indiquée dans ce document.

### **2.02.07 Formats électroniques acceptable**

Aux fins du paragraphe 8.1(1) de la Loi sur les brevets, les documents, renseignements ou taxes peuvent être fournis au commissaire ou au Bureau des brevets en ligne ou sur support électroniques, doivent être soumis selon le format électronique prévu dans ce document.

Les formats électroniques acceptables sont TIFF et PDF. Pour qu'une date de correspondance soit attribuée, le Bureau acceptera des documents initialement déposés dans d'autres formats à condition qu'ils soient consultables à l'aide du logiciel « Stellant Quick View Plus 8.0.0 ». Dans de tels cas, le Bureau exigera le remplacement des documents par des fichiers en format PDF ou TIFF, ainsi qu'une déclaration indiquant que ces fichiers sont identiques aux documents initialement déposés.

Le listage de séquences pourra être initialement soumis en formats TIFF, PDF ou ASCII. Cependant, l'article 58 des *Règles sur les brevets* exige que le listage de séquences soit conforme à la Norme PCT de listage des séquences, qui exige le format ASCII<sup>1</sup>. Ainsi, l'OPIIC encourage les demandeurs à soumettre leurs listages de séquences dans le format ASCII dès le départ.

Le Bureau des brevets accepte les fichiers de formats TIFF, PDF et ASCII qui sont conformes aux spécifications suivantes :

Format TIFF :

- TIFF CCITT groupe 4, une ou plusieurs pages, noir et blanc;
- Résolution de 300 ou 400 ppp;
- Les dimensions des images numérisées/stockées doivent correspondre à celles sous format papier, à savoir 8 ½ po X 11 po ou A4.

Format PDF :

- Compatible avec la version 1.4 d'« Adobe Portable Document Format »;
- Texte non comprimé pour faciliter la recherche;
- Texte non crypté;
- Pas d'objets OLE intégrés;
- Toutes les polices doivent être intégrées et faire l'objet d'une licence de distribution.

ASCII :

- Doit être encodé en utilisant la page de code 437 d'IBM, la page de code 932 d'IBM ou une page de code compatible.

### **2.02.07a Bibliothèque numérique – Service d'accès numérique de l'OMPI**

En vertu des sous-alinéas 67(2)(b)(i), 72(3)(a)(ii) et des alinéas 74(1)(b), 181(1)(b) et 196(1)(b) des *Règles sur les brevets*, le Service d'accès numérique de l'Office mondial de la propriété intellectuelle (DAS) est désigné par le commissaire pour rendre une copie d'une demande de brevet déposée antérieurement accessible au commissaire.

Le DAS est un service de bibliothèque numérique sécuritaire, qui est géré par l'OMPI afin de faciliter les échanges sécuritaires de documents de brevets, de marques de commerce et de dessins prioritaires entre les Offices de propriété intellectuelle. Les demandeurs peuvent demander à l'office de PI qui possède leurs documents de priorité d'en télécharger une copie électronique dans le DAS.

### **2.02.08 Documents, renseignements ou taxes fournis par le biais de support électronique**

Aux fins du paragraphe 8.1(1) de la *Loi sur les brevets*, les documents, renseignements ou taxes peuvent être fournis par le biais de support électronique au commissaire ou au Bureau des brevets seulement selon ce qui est prévu dans ce document.

Les documents remis physiquement par le biais d'un support électronique devraient comprendre une lettre de présentation et une table des matières qui seront estampillées avec la date de réception par le Bureau et qui seront insérées dans le dossier de la demande.

Lorsque la demande est fournie dans une forme électronique, les parties de la demande qui sont présentées en format électronique doivent être divisées en fichiers individuels ne dépassant pas 25 mégaoctets.

Le Bureau des brevets acceptera les disquettes 3.5 pouces, CD-ROM, CD-R, DVD, DVD-R.

Le support électronique doit également être exempt de vers, de virus ou d'autres contenus malveillants. Les fichiers avec contenu malveillant seront supprimés.

Pour plus d'information relativement à la date de réception des documents, renseignements ou taxes, veuillez-vous référer aux informations contenues dans la Section [2.03](#) intitulée Délais de ce Chapitre.

### **2.02.08a Dépôt électronique des listages des séquences auprès de l'office récepteur en vertu du PCT**

Conformément aux Règles 89*bis* et 89*ter* du PCT, ainsi qu'à la partie 7 des *Instructions administratives* du PCT, lorsqu'une demande internationale contient la divulgation d'un ou de plusieurs listages des séquences de nucléotides et/ou d'acides aminés, l'OPIB, en sa qualité d'office récepteur, accepte le dépôt de la partie de la description contenant le listage des séquences et/ou de tout tableau lié au listage des séquences, au choix du demandeur :

- uniquement en formats électroniques, conformément à l'article 40, Annexe C (Annexe C/ST.25 format texte) et à l'article 702 de la partie 7 des *Instructions administratives* du PCT, en tant que faisant partie, tous les deux, de la description et dans le but d'une recherche internationale en vertu de la Règle 13*ter*, à condition que les autres éléments de la demande internationale soient également déposés en formats électroniques;
- à la fois en tant qu'image électronique (\*.pdf, \*.tiff) formant une partie de la description et dans un format électronique Annexe C/ST.25 format texte, dans le but d'une recherche internationale, en vertu de la Règle 13*ter*, conformément à l'article 702 de la partie 7 des *Instructions administratives* du PCT; à condition que les autres éléments de la demande internationale soient déposés en formats électroniques.
- à la fois sur papier formant une partie de la description et dans le format électronique Annexe C/ST.25 format texte, dans le but d'une recherche internationale, en vertu de la Règle 13*ter*, conformément à l'article 702 de la

partie 7 des *Instructions administratives* du PCT,

à condition que les autres éléments de la demande internationale soient déposés sous les exigences du PCT.

À cette fin, l'office récepteur canadien acceptera tout support électronique précisé à l'annexe F des *Instructions administratives* du PCT. Lorsque le listage des séquences et les tableaux sont déposés sous forme électronique, le listage et les tableaux doivent se trouver sur des supports électroniques distincts, qui ne doivent contenir aucun autre programme ou fichier.

Pour plus de détails sur le dépôt des listages de séquences et/ou des tableaux sous forme électronique, y compris l'étiquetage des supports électroniques et le calcul des taxes de dépôt internationales, reportez-vous à la partie 7 des *Instructions administratives* du PCT.

## **2.02.09 Communications écrites du commissaire aux brevets ou du Bureau des brevets**

Le commissaire aux brevets ou le Bureau des brevets envoie des communications écrites aux personnes qui traitent avec le Bureau des brevets à l'adresse postale ou à l'adresse électronique qu'elles ont fournie conformément à l'article 7 des *Règles sur les brevets*. À moins que la personne ne demande et n'autorise spécifiquement des communications par courriel, le Bureau envoie toutes les communications écrites à l'adresse postale fournie.

### **2.02.09a Pratique relative aux communications renvoyées**

Il est de la responsabilité du demandeur, du breveté ou de leur représentant de maintenir l'adresse à jour dans les dossiers du brevet ou de la demande de brevet. Dans les cas où une communication est renvoyée, le Bureau vérifie l'adresse inscrite au dossier. Si l'adresse est correcte, le Bureau envoie de nouveau une copie de courtoisie à la même adresse et toute conséquence découlant de la communication reste valable. Si l'adresse est incorrecte, le Bureau retire alors la communication et l'envoi de nouveau avec une nouvelle date.

### **2.02.09b Pratique relative aux allégations de communications manquantes du Bureau des brevets ou du commissaire aux brevets**

Dans les rares cas où le demandeur, le breveté ou une autre personne allègue qu'une communication écrite du Bureau n'a pas été reçue à l'adresse postale ou électronique à

laquelle la communication a été adressée, le Bureau envisagera de retirer la communication si un affidavit ou une déclaration solennelle renfermant une preuve justificative sont présentés à l'appui de l'allégation. Le Bureau recommande que l'affidavit ou la déclaration solennelle contiennent des renseignements sur les systèmes de tenue de dossiers de la personne et des copies des dossiers pertinents (p. ex. dossiers de repérage de la salle du courrier ou des courriels) pour démontrer que la communication n'a pas été reçue.

Si, après examen de l'affidavit ou de la déclaration solennelle, le Bureau est convaincu que la communication n'a pas été reçue à l'adresse postale ou électronique à laquelle la communication a été adressée, le Bureau retirera la communication et l'enverra à nouveau avec une nouvelle date. Si le Bureau n'en est pas convaincu, il en informera la personne au moyen d'une lettre et le Bureau considérera que la communication a été reçue.

#### **2.02.09c Exception – Communications écrites envoyées avant le retrait ou la suppression du registre des agents de brevets**

Dans de rares circonstances, des agents de brevets peuvent être retirés du registre (paragraphe 23(2) des *Règles sur les brevets*) ou ne pas être reconnus par le commissaire (article 16 de la *Loi sur les brevets*).

Toute communication écrite envoyée à l'agent retiré ou non reconnu dans les 4 mois précédant le retrait ou la suppression — à laquelle aucune réponse n'a été fournie — est considérée ne pas avoir été envoyée (article 11 des *Règles sur les brevets*).

Concrètement, le demandeur est informé du retrait ou de la suppression de l'agent et toute communication écrite envoyée dans les 4 mois précédant cette action est envoyée de nouveau au demandeur avec une nouvelle date. Le demandeur peut également recevoir un avis demandant la nomination d'un agent si un agent est nécessaire.

### **2.03 Délais – octobre 2019**

#### **2.03.01 Date de réception attribuée aux documents, aux renseignements et aux taxes présentés au Bureau des brevets**

Une date de réception est attribuée à tous les documents et les renseignements et à toutes les taxes présentés au Bureau des brevets, conformément à l'article 10 des *Règles sur les brevets*.

### **2.03.01a Date de réception — remise physique au Bureau des brevets**

La date de réception dans le cas de la remise physique au Bureau des brevets dépend de la question de savoir si le Bureau est ouvert au public. Pour une description des modes de remise physique des documents, des renseignements ou des taxes au Bureau, voir la section [2.02.05a](#). Si ces derniers sont remis lorsque le Bureau est ouvert au public, ils sont réputés avoir été reçus à cette date. S'ils sont remis lorsque le Bureau est fermé au public, ils sont réputés avoir été reçus le prochain jour d'ouverture du Bureau. (Paragraphe 10(2) des *Règles sur les brevets*)

### **2.03.01b Date de réception — remise physique aux établissements désignés**

La date de réception dans le cas de la remise physique aux établissements désignés dépend de la question de savoir si le Bureau et l'établissement désigné sont ouverts au public. Pour une description des modes de remise physique des documents, des renseignements ou des taxes aux établissements désignés, voir les sections [2.02.05b](#) et [2.02.05c](#) ci-dessus.

Si ces derniers sont remis physiquement à un établissement désigné lorsqu'il est ouvert au public et si

- le Bureau est ouvert au public, ils sont réputés avoir été reçus à cette date.
- le Bureau est fermé au public, ils sont réputés avoir été reçus le prochain jour d'ouverture du Bureau.

Si ces derniers sont remis physiquement à un établissement désigné lorsqu'il est fermé au public, ils sont réputés avoir été reçus le premier jour de réouverture du Bureau qui coïncide avec le premier jour de réouverture de l'établissement ou qui suit ce jour. (Paragraphe 10(3) des *Règles sur les brevets*)

### **2.03.01c Date de réception — présentation par un moyen électronique**

La date de réception des documents, des renseignements ou des taxes présentés par un moyen électronique précisé par le commissaire est la date, selon l'heure locale du Bureau des brevets, à laquelle ils sont reçus, peu importe que le Bureau soit ouvert ou non au public. Pour une description de la présentation des documents, des renseignements ou des taxes par un moyen électronique, voir la section [2.02.07](#).

## **2.03.02 Délais**

Plusieurs délais sont prévus dans la *Loi sur les brevets* et les *Règles sur les brevets*

relativement à la présentation de documents et de renseignements et au paiement des taxes. Les délais sont généralement exprimés en fonction de mesures à prendre dans un délai d'un certain nombre de mois suivant une date précise.

### **2.03.02a Calcul des délais**

Lorsqu'une mesure doit être prise dans un nombre défini de mois suivant une date précise, les règles suivantes s'appliquent :

- a. le nombre de mois se calcule, à partir de la date précise, exclusion faite du mois où tombe cette date;
- b. la date précise ne compte pas;
- c. Le jour qui, dans le dernier mois obtenu selon a. ci-dessus, porte le même quantième que la date précise compte. À défaut de quantième identique, c'est le dernier jour de ce mois qui compte.

Quelques exemples sont présentés ci-dessus à titre indicatif :

#### Exemple 1 :

Une demande de l'examineur datée du 15 janvier requiert une réponse dans les quatre mois. Par conséquent, le délai de réponse est le 15 mai de la même année.

#### Exemple 2 :

La taxe pour le maintien en état d'une demande est due le 29, le 30 ou le 31 août et n'est pas payée à la date d'échéance. L'avis du commissaire est envoyé le 15 septembre et exige que le demandeur paie la taxe et la surtaxe dans les deux mois suivant l'avis ou dans les six mois suivant la date d'échéance de la taxe pour le maintien en état, selon le délai qui expire le dernier. Le délai qui expire le dernier correspond à six mois suivant la date d'échéance de la taxe pour le maintien en état, soit le 28 février (ou le 29 février s'il s'agit d'une année bissextile) de l'année suivante.

#### Exemple 3 :

Un avis du commissaire envoyé aux termes de l'article 65 des *Règles sur les brevets* exige que le demandeur se conforme dans les trois mois suivant la date de l'avis envoyé le 31 mars. Le demandeur doit répondre au plus tard le 30 juin.



### **2.03.03 Prorogations de délai**

Des dispositions de la *Loi sur les brevets* et des *Règles sur les brevets* prévoient une prorogation de délai dans les circonstances décrites ci-dessous.

#### **2.03.03a Prorogation de délai pour les jours réglementaires et désignés**

En vertu du paragraphe 78(1) de la *Loi sur les brevets*, lorsque le délai imparti pour faire une action quelconque se termine un jour réglementaire ou désigné par le commissaire, le délai est prorogé au jour suivant qui n'est pas un jour réglementaire ou désigné.

#### **2.03.03b Jours réglementaires**

En vertu du paragraphe 78(1) de la *Loi sur les brevets*, les jours réglementaires sont énumérés à l'article 5 des *Règles sur les brevets* et sont reproduits ici pour des raisons de commodité :

- a. le samedi
- b. le dimanche
- c. le 1<sup>er</sup> janvier ou, si le 1<sup>er</sup> janvier tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant
- d. le vendredi saint
- e. le lundi de Pâques
- f. le lundi qui précède le 25 mai
- g. le 24 juin ou, si le 24 juin tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant
- h. le 1<sup>er</sup> juillet ou, si le 1<sup>er</sup> juillet tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant
- i. le premier lundi d'août\*
- j. le premier lundi de septembre
- k. le deuxième lundi d'octobre
- l. le 11 novembre ou si le 11 novembre tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant
- m. les 25 et 26 décembre, ou

- i. si le 25 décembre tombe un vendredi, ce vendredi et le lundi suivant; et
  - ii. si le 25 décembre tombe un samedi ou un dimanche, les lundi et mardi suivants
- n. tout jour pendant lequel le Bureau des brevets est fermé toute la journée ou une partie de la journée pendant les heures d'ouverture normales

\*Il convient de noter que le Bureau est ouvert le premier lundi d'août.

Un exemple de prorogation de délai réputé en raison d'un jour réglementaire est présenté ci-dessous à titre indicatif :

Un avis d'acceptation daté du 11 juillet requiert le paiement de la taxe finale dans les quatre mois suivant la date de l'avis (le 11 novembre).

- Si le 11 novembre tombe un lundi, un mardi, un mercredi ou un jeudi, le délai imparti au paiement de la taxe finale est prorogé au prochain jour, soit le 12 novembre.
- Si le 11 novembre tombe un vendredi, le délai imparti au paiement de la taxe finale est prorogé au lundi 14 novembre.
- Si le 11 novembre tombe un samedi, le délai imparti au paiement de la taxe finale est prorogé au mardi 14 novembre.
- Si le 11 novembre tombe un dimanche, le délai imparti au paiement de la taxe finale est prorogé au mardi 13 novembre.

### **2.03.03c Fermetures imprévues du Bureau**

En cas de circonstances imprévues, le Bureau des brevets tente de rester ouvert et d'assurer que les services essentiels soient offerts à nos clients avec le moins de perturbation et de retard possible. Des fermetures imprévues, qu'elles soient d'une journée complète ou d'une partie d'une journée, sont annoncées sur le site Web de l'OPIC et sur les réseaux sociaux. De telles fermetures imprévues sont énumérées à l'alinéa 5n) des *Règles sur les brevets* présentées à la section 2.03.03b de ce Chapitre. En vertu du paragraphe 78(1) de la *Loi sur les brevets*, si le délai se termine un jour de fermeture imprévue, le délai est prorogé au prochain jour d'ouverture du Bureau des brevets.

### **2.03.03d Jours désignés — force majeure**

En vertu du paragraphe 78(2) de la *Loi sur les brevets*, le commissaire peut, en raison de circonstances imprévues, si le commissaire est convaincu qu'il est dans l'intérêt public de le faire, désigner un jour pour proroger les délais qui terminent à cette date. Ce type d'événement est décrit dans le milieu des affaires comme un cas de « force majeure », bien que ce ne soit pas décrit ainsi dans la *Loi sur les brevets* ou les *Règles sur les brevets*. Cette disposition permet au commissaire de suspendre les obligations en cas de circonstances imprévues qui empêchent les demandeurs et les brevetés de respecter leurs obligations comme prévu. Toute déclaration de jour désigné par le commissaire est annoncée sur le site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada et les délais qui se terminent ce jour-là seront prorogés au prochain jour d'ouverture du Bureau des brevets, en vertu du paragraphe 78(1) de la *Loi sur les brevets*.

### **2.03.03e Demande de prorogation de délai — paragraphe 3(1) des *Règles sur les brevets***

Le commissaire a le pouvoir de proroger le délai de certaines mesures aux termes des *Règles sur les brevets* si le commissaire estime que les circonstances justifient la prorogation et que les autres conditions administratives sont respectées. Les demandeurs et les brevetés peuvent, avant l'expiration d'un délai, demander une prorogation de délai pour certaines mesures lorsque les Règles le permettent (veuillez consulter Section [2.02.03\(f\)](#) de ce Chapitre pour la liste des exceptions pour lesquelles la prorogation de délai n'est pas autorisée).

La demande de prorogation de délai doit être présentée avant l'expiration du délai initial et le demandeur doit payer la taxe prescrite de 200 \$ (point 1 de l'annexe 2 des *Règles sur les brevets*). Bien qu'aucun affidavit ne soit nécessaire pour demander une prorogation de délai, le demandeur doit expliquer les raisons pour lesquelles il est incapable de prendre les mesures nécessaires dans le délai initial prescrit. Le Bureau examine la demande et, si elle est satisfaisante, le commissaire accorde généralement une prorogation de délai de six mois par dossier et par mesure. Le demandeur ou le breveté est informé par lettre de la décision du commissaire. Pour tout renseignement concernant la norme de service relative à cette demande, veuillez vous référer au [site internet de l'OPIC](#).

Exemples de mesures pour lesquelles la prorogation de délai est autorisée

- Le délai pour répondre à une demande de l'examineur est de quatre mois. Le commissaire peut proroger le délai pour répondre à la demande de l'examineur

pour un maximum de six mois suivant la date de la demande de l'examineur (paragraphe 131(2) des *Règles sur les brevets*).

- Le délai pour répondre à un avis du commissaire en vertu de l'article 65 des *Règles sur les brevets* exigeant que le demandeur se conforme à la Loi ou aux Règles est de trois mois. Le commissaire peut proroger le délai pour répondre à l'avis.

D'autres demandes de prorogation de délai visant la même mesure dans le même dossier sont prises en considération seulement dans des circonstances exceptionnelles.

Exemples de circonstances exceptionnelles qui justifient une nouvelle prorogation de délai :

- Changement récent de l'agent de brevets
  - S'il y a eu un changement récent dans la nomination d'un agent de brevets, le commissaire peut accorder une autre prorogation de délai pour permettre à l'agent de brevets nouvellement nommé de prendre connaissance du dossier.
- Circonstances indépendantes de la volonté de la personne concernée
  - Des exemples comprennent une maladie grave, un accident, un décès, une faillite ou toute autre circonstance grave et imprévue.

### **2.03.03f Non-application du paragraphe 3(1) des Règles sur les brevets**

Bien que des prorogations de délai puissent être accordées pour certaines mesures, le paragraphe 3(1) des *Règles sur les brevets* ne s'applique pas à tous les délais prévus dans les Règles. . Les mesures pour lesquelles le commissaire ne peut accorder de prorogation de délai en vertu des *Règles sur les brevets* sont énumérées ci-dessous :

- Paragraphe 15(4) Avis du commissaire exigeant une traduction dans les deux mois
- Paragraphe 44(4) Taxe de dépôt (à l'exception des taxes applicables aux petites entités qui peuvent faire l'objet d'un « complément »)
- Paragraphes 67(3) et 73(7) Demande de priorité
- Paragraphe 68(3) Taxe pour le maintien en état d'une demande de brevet

- Paragraphe 72(5) Ajout d'éléments au mémoire descriptif ou d'un dessin
- Paragraphe 77(3) Restauration du droit de la priorité
- Paragraphe 80(2) Taxe pour l'examen d'une demande
- Paragraphes 81(2) et 83(2) Délai prescrit pour la requête d'examen
- Paragraphes 86(1), 86(10), 86(12) et 86(17) Demande jugée acceptable
- Paragraphe 87(1) Taxe de base de la taxe finale
- Paragraphe 89(2) Dépôt d'une demande divisionnaire
- Paragraphes 93(2) et 95(1) Dépôt de matières biologiques
- Article 110 Corrections (article 108, paragraphes 109(1), 109(3) et 109(4))
- Paragraphe 112(4) Taxe pour le maintien en état des brevets
- Paragraphe 116(2) demande d'annuler la péremption réputée d'un brevet
- Paragraphe 130(2) Délai de remise d'un contre-mémoire
- Paragraphe 133(4) Requête en rétablissement
- Paragraphe 135(2) Requête en rétablissement
- Paragraphe 154(9) Exigences pour entrer en phase nationale
- Paragraphe 172(7) Demande jugée acceptable après la décision finale ou des modifications précises
- Paragraphe 180(2) Modalités relatives aux demandes de priorité
- Paragraphe 182(2) Requête d'examen pour les demandes de catégorie 2 pour les demandes divisionnaires seulement
- Paragraphe 184(7) Demande jugées acceptable après la décision finale ou des modifications précises
- Paragraphe 195(2) Modalités relatives aux demandes de priorité pour une demande de catégorie 3
- Paragraphe 197(2) Requête d'examen pour une demande de catégorie 3

- Paragraphe 199(7) Refus pour irrégularités pour une demande de catégorie 3

Veillez prendre note que les délais qui sont fixés par la *Loi sur les brevets* ne peuvent être prorogés en vertu du paragraphe 3(1) des *Règles sur les brevets*. Le délai prévu par le paragraphe 18(2) de la *Loi sur les brevets* et prorogeable en vertu de l'article 4 des *Règles sur les brevets*.

### **2.03.03g Prorogation de délai pour « compléter » le paiement de la taxe applicable aux petites entités — paragraphe 3(3) des *Règles sur les brevets***

Le commissaire a le pouvoir de proroger le délai, que ce délai soit expiré ou non, pour le paiement des taxes au taux applicable aux petites entités si le commissaire estime que des circonstances justifient la prorogation et si les conditions suivantes sont respectées :

- La taxe applicable aux petites entités a été payée avant l'expiration du délai de paiement de cette taxe;
- Il est par la suite déterminé que la taxe générale aurait dû être payée;
- Le demandeur ou le breveté dépose une déclaration dans laquelle il affirme que, à sa connaissance, la taxe applicable aux petites entités a été payée de bonne foi et que la demande de prorogation de délai est déposée sans retard indu après qu'il ait constaté que la taxe générale aurait dû être payée;
- Le demandeur ou le breveté paie la différence entre le montant de la taxe applicable aux petites entités qui a été payée et le montant de la taxe générale prévue à la date du paiement de la taxe applicable aux petites entités; et
- Le demandeur ou le breveté paie la taxe de 200 \$ pour la prorogation du délai (point 1 de l'annexe 2 des *Règles sur les brevets*).

Le demandeur est informé par lettre de la décision du commissaire à l'égard de toute demande de prorogation de délai. Les taxes suivantes peuvent faire l'objet d'un complément :

- Paragraphe 44(1) — Taxe pour le dépôt
- Paragraphe 68(1) ou paragraphe 68(2) Taxes pour le maintien en état des demandes de brevet régulières et des demandes divisionnaires
- Paragraphe 80(1) — Taxe pour la requête d'examen

- Paragraphe 86(1), paragraphe 86(6), paragraphe 86(10) ou paragraphe 86(12) — Taxe de base de la taxe finale
- Paragraphe 112(1), alinéa 112(5)a) ou alinéa 112(5)c) — Taxes pour le maintien en état des brevets
- Alinéa 154(1)c) — Taxe nationale de base pour l'entrée en phase nationale du PCT
- Paragraphe 154(2) ou sous-alinéa 154(3)a)iii) ou sous-alinéa 154(3)b)i) ou sous-alinéa 154(3)b)ii) — Taxes pour le maintien en état des demandes de brevet dues à la date d'entrée en phase nationale du PCT

Il convient de noter que le Bureau accepte une seule demande et déclaration (alinéa 3(3)c) des *Règles sur les brevets*) pour compléter plusieurs taxes payées au taux applicable aux petites entités pourvu que le demandeur ou le breveté paie la taxe de prorogation de délai de 200 \$ pour chaque taxe préalablement payée au taux applicable aux petites entités qui doit faire l'objet d'un « complément », en plus de la différence à payer pour chaque taxe.

Lorsque le demandeur ou le breveté s'est acquitté avec succès du « complément » paiement de toutes les anciennes taxes applicables aux petites entités pour la demande ou le brevet au taux de la taxe générale, le Bureau ajuste la taille de l'entité qui est inscrite au dossier et toutes les taxes ultérieures ainsi que les avis et les lettres correspondants indiqueront la taxe générale. Si toutes les taxes n'ont pas fait l'objet d'un « complément », la taille de l'entité inscrite au dossier du Bureau reste la même aux fins des taxes et des avis et lettres correspondants. Les demandeurs et les brevetés peuvent toujours payer les taxes ultérieures au taux général quoique la différence est inscrite au dossier du Bureau et peut être remboursée dans les trois ans suivant le paiement, sur demande.

#### **2.03.04 Délais prévus dans le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) avant l'entrée en phase nationale**

En vertu de l'article 160 des *Règles sur les brevets*, les délais pour soumettre des documents ou de l'information au commissaire avant l'entrée en phase nationale d'une demande internationale sont gouvernés par la règle 80.05 du Règlement d'exécution du PCT plutôt qu'en vertu de l'article 78 de la *Loi sur les brevets*.

La règle 80.5 du *Règlement d'exécution du PCT* prévoit ce qui suit : Si un délai quelconque pendant lequel un document ou une taxe doit parvenir à un office national

ou à une organisation intergouvernementale expire un jour :

- i. où cet office ou cette organisation n'est pas ouvert pour traiter d'affaires officielles;
- ii. où le courrier ordinaire n'est pas livré dans la localité où cet office ou cette organisation est situé;
- iii. qui, lorsque cet office ou cette organisation est situé dans plus d'une localité, est un jour férié dans au moins une des localités dans lesquelles cet office ou cette organisation est situé, et dans le cas où la législation nationale applicable par cet office ou cette organisation prévoit, à l'égard des demandes nationales, que, dans cette situation, ce délai prend fin le jour suivant; ou
- iv. qui, lorsque cet office est l'administration gouvernementale d'un état contractant chargée de délivrer des brevets, est un jour férié dans une partie de cet état contractant, et dans le cas où la législation nationale applicable par cet office prévoit, à l'égard des demandes nationales, que, dans cette situation, ce délai prend fin le jour suivant;

le délai prend fin le premier jour suivant auquel aucune de ces quatre circonstances n'existe plus.

## **Chapitre 3 Dépôt d'une demande de brevet**

### **3.01 Introduction — Types de demandes de brevet - octobre 2019**

L'obtention d'un brevet au Canada commence par le dépôt et la poursuite d'une demande de brevet. Il existe trois types de demandes de brevet :

- Demande de brevet canadien régulière : demande déposée au Canada en vertu de la *Loi sur les brevets*.
- Demande PCT à la phase nationale : demande internationale déposée en vertu du Traité de coopération en matière de brevet (PCT), qui entre ensuite en phase nationale au Canada en vertu des *Règles sur les brevets*.
- Demande divisionnaire : demande de brevet distincte pour une invention distincte comprise dans une demande de brevet originale.



Ce Chapitre présente en détail les documents et les renseignements qui doivent être fournis afin d'obtenir une date de dépôt pour une demande de brevet déposée de façon régulière, de demander l'entrée en phase nationale pour une demande PCT et de déposer une demande divisionnaire.

## **3.02 Dépôt d'une demande de brevet canadien régulière - octobre 2019**

Une demande de brevet déposée au Canada en vertu de la *Loi sur les brevets* est désignée comme étant une demande de brevet canadien régulière. Cette distinction des autres types de demandes de brevet (Demande PCT à la phase nationale et demande divisionnaire) se trouve seulement dans ce Chapitre.

### **3.02.01 Exigences pour obtenir une date de dépôt pour une demande de brevet canadien régulière**

Pour obtenir une date de dépôt en vertu du paragraphe 28(1) de la *Loi sur les brevets*, un demandeur doit fournir les documents et les renseignements suivants, comme l'exige l'article 71 des *Règles sur les brevets* :

- a. une indication portant que les éléments fournis se rapportent à une demande de brevet;
- b. des renseignements permettant d'établir l'identité du demandeur;
- c. des renseignements permettant de communiquer avec le demandeur;
- d. un document, en quelque langue que ce soit, qui, à première vue, semble être une description.

Lorsque les documents et les renseignements réglementaires sont fournis à différentes dates, la date de dépôt de la demande de brevet est la dernière de ces dates.

Le paiement d'une taxe pour le dépôt n'est pas exigé pour obtenir une date de dépôt pour votre demande de brevet. Si la taxe pour le dépôt n'est pas payée lorsque la demande de brevet est déposée, le commissaire enverra au demandeur un avis, en vertu du paragraphe 27(7) de la *Loi sur les brevets*, exigeant le paiement de la taxe pour le dépôt et de la surtaxe dans les trois mois suivant la date de l'avis. Si la taxe pour le dépôt et la surtaxe ne sont pas payées dans les trois mois suivant la date de l'avis, la demande est considérée comme retirée suivant le paragraphe 66(2) des *Règles sur les brevets*.

### **3.02.02 Omission de fournir tous les renseignements et/ou les documents pour obtenir une date de dépôt**

Si l'un des documents et/ou des renseignements requis n'est pas compris dans la demande, le demandeur sera avisé, comme l'exige le paragraphe 28(2) de la *Loi sur les brevets*, de tout document ou renseignement manquant. Le demandeur devra soumettre les documents ou les renseignements manquants dans les deux mois suivant la date de l'avis.

Si le demandeur soumet les documents ou les renseignements manquants dans les deux mois suivant la date de l'avis, la date de dépôt de la demande de brevet sera la date à laquelle le dernier document ou renseignement nécessaire pour établir la date de dépôt a été fourni.

Si le demandeur ne soumet pas les documents ou les renseignements manquants dans les deux mois suivant la date de l'avis, la demande sera réputée n'avoir jamais été déposée suivant le paragraphe 28(3) de la *Loi sur les brevets*.

### **3.02.03 Description fournie dans une langue autre que l'anglais ou le français**

Il n'est pas nécessaire que le document qui décrit l'invention (la description) soit en anglais ou en français pour qu'une date de dépôt soit établie. Toutefois, si la date de dépôt est établie à l'aide d'une description en langue étrangère, le demandeur est tenu de fournir une traduction en anglais ou en français de toute partie du mémoire descriptif ou des dessins qui, à la date de dépôt, n'était pas entièrement en anglais ou en français. Si la traduction requise n'est pas fournie, le commissaire enverra un avis au demandeur, comme l'exige le paragraphe 15(4) des *Règles sur les brevets*, exigeant la fourniture du document traduit au plus tard deux mois après la date de l'avis.

Si le demandeur fournit la traduction en anglais ou en français dans les deux mois suivant la date de l'avis, la traduction remplacera le document original. Si aucune traduction en anglais ou en français n'est fournie dans le délai réglementaire, la demande sera réputée abandonnée en vertu du paragraphe 73(2) de la *Loi sur les brevets*, comme l'exige l'alinéa 132a) des *Règles sur les brevets*. Pour obtenir des renseignements sur l'abandon et le rétablissement d'une demande de brevet, veuillez consulter le [Chapitre 9](#).

### **3.02.04 Renvoi à une demande déposée antérieurement, au lieu d'une description**

Sous réserve de l'article 27.01 de la *Loi sur les brevets*, le demandeur peut fournir au commissaire une déclaration de renvoi tenant lieu de description pour obtenir une date de dépôt. La déclaration de renvoi doit être rédigée en anglais ou en français et indiquer qu'un renvoi à une demande de brevet particulière déposée antérieurement est présenté au lieu de la totalité ou d'une partie du mémoire descriptif ou d'un dessin qui doit être contenu dans la demande.

Le délai réglementaire pour faire une déclaration de renvoi complète commence à la date à laquelle tout document visant à établir une date de dépôt est reçu et se termine à la première des dates suivantes :

- i. deux mois suivant la réception du premier document ou renseignement requis pour l'établissement d'une date de dépôt, ou si un avis est envoyé en vertu du paragraphe 28(2) de la *Loi sur les brevets*, deux mois suivant la date de l'avis;
- ii. la date de dépôt.

Il n'est pas possible d'utiliser une déclaration de renvoi pour établir une date de dépôt pour une demande divisionnaire.

#### **3.02.04a Déclaration de renvoi**

La déclaration de renvoi doit inclure les renseignements suivants, énoncés en détail à l'alinéa 67(2)a des *Règles sur les brevets*, relativement à la demande déposée antérieurement :

- a. le nom du pays ou du bureau où a été déposée la demande de brevet déposée antérieurement; et
  - i. s'il est connu, le numéro de la demande déposée antérieurement pour un brevet, ou
  - ii. dans le cas contraire, une déclaration indiquant :
    - A. le numéro provisoire attribué à la demande déposée antérieurement par le bureau où elle a été déposée,
    - B. la date à laquelle la demande déposée antérieurement a été envoyée à ce bureau – la déclaration doit être accompagnée d'une copie de la requête figurant dans la demande, ou

- C. le numéro de référence attribué à la demande déposée antérieurement par le demandeur – la déclaration doit contenir les nom et adresse postale du demandeur, le titre de l'invention et la date à laquelle la demande déposée antérieurement a été envoyée à ce bureau.

#### **3.02.04b Copie de la demande déposée antérieurement**

Le demandeur a deux mois à compter de la date à laquelle la déclaration de référence a été présentée au commissaire pour fournir à ce dernier une copie de la demande déposée antérieurement, ainsi qu'il est énoncé à l'alinéa 67(2)b) des *Règles sur les brevets*. Le demandeur peut soit fournir une copie, soit rendre une telle copie accessible au commissaire dans une bibliothèque numérique désignée et l'informer que la copie est ainsi accessible. Si la demande déposée antérieurement a été déposée au Canada, le demandeur n'est pas tenu de fournir une copie.

Si le demandeur satisfait à toutes les exigences, le mémoire descriptif ou les dessins dans la demande déposée antérieurement sont réputés, au titre du paragraphe 27.01(2) de la *Loi sur les brevets*, avoir été compris dans la demande à la date à laquelle la déclaration est reçue. Il s'agira alors de la date de fourniture de la description de la demande de brevet. La date de dépôt de la demande sera la dernière des dates auxquelles les documents et les renseignements requis ont été fournis, suivant l'article 71 des *Règles sur les brevets*.

#### **3.02.04c Traduction de la demande déposée antérieurement dans une langue autre que l'anglais ou le français**

Si la demande déposée antérieurement est dans une langue autre que l'anglais ou le français, le demandeur doit fournir une traduction en anglais ou en français, ainsi qu'il est énoncé au paragraphe 15(2) des *Règles sur les brevets*. Si le demandeur ne soumet pas la traduction requise en même temps que la copie de la demande déposée antérieurement, le commissaire enverra un avis au demandeur, suivant le paragraphe 15(4) des *Règles sur les brevets*, exigeant la fourniture du document traduit dans les deux mois suivant la date de l'avis.

Si le demandeur fournit la traduction en anglais ou en français dans les deux mois suivant la date de l'avis, la traduction remplacera le document original. Si aucune traduction en anglais ou en français n'est fournie dans le délai réglementaire, la demande sera réputée abandonnée en vertu du paragraphe 73(2) de la *Loi sur les brevets*, comme l'exige l'alinéa 132a) des *Règles sur les brevets*. Pour obtenir des renseignements sur l'abandon et le rétablissement d'une demande de brevet, veuillez consulter le [Chapitre 9](#).

### **3.02.05 Ajout au mémoire descriptif ou ajout d'un dessin**

Dans les rares cas où un demandeur dépose par erreur le mauvais mémoire descriptif ou les mauvais dessins, ou s'il oublie d'inclure un élément du mémoire descriptif ou d'un dessin, il est possible de faire un ajout en vertu de l'article 28.01 de la *Loi sur les brevets*. Le délai accordé pour effectuer un tel ajout est serré et pourrait avoir une incidence sur la date de dépôt. Pour cette raison, on encourage les demandeurs à s'assurer que les documents qu'ils fournissent pour l'établissement d'une date de dépôt sont complets et exempts d'erreurs.

S'il manque un élément du mémoire descriptif ou un dessin mentionné dans la demande, le demandeur peut ajouter l'élément manquant à sa demande en soumettant l'élément ajouté accompagné d'une déclaration précisant que l'ajout est fait en vertu de l'article 28.01 de la *Loi sur les brevets*.

Si dans les deux mois suivant la date la plus ancienne à laquelle le commissaire a reçu tout document ou renseignement en vertu du paragraphe 28(1) des *Règles sur les brevets*, le commissaire estime qu'un élément du mémoire descriptif ou un dessin semble manquer, il avisera le demandeur de l'élément manquant par avis selon le paragraphe 72(1) des *Règles sur les brevets*. Il est important de noter que le Bureau s'assurera généralement que les pages sont correctement numérotées et vérifiera que tous les éléments énumérés ont été fournis pour l'obtention d'une date de dépôt. C'est pourquoi on encourage les demandeurs à fournir une liste des différentes sections de leur demande en page couverture, de sorte que le Bureau puisse en faire la vérification (p. ex. abrégé, 1 page; description, 6 pages; revendications, 20 sur 4 pages; dessins, 7 sur 5 pages).

#### **3.02.05a Délai accordé pour effectuer un ajout**

Les demandeurs ont deux mois suivant la date la plus ancienne à laquelle le commissaire a reçu tout document ou renseignement requis pour établir une date de dépôt, suivant le paragraphe 28(1) de la *Loi sur les brevets*, pour ajouter l'élément manquant à la demande.

Si le commissaire avise le demandeur d'un élément manquant, le demandeur doit en faire l'ajout avant la date la plus ancienne parmi les dates suivantes :

- i. la fin du délai de deux mois suivant la date de l'avis,
- ii. la fin du délai de six mois suivant la date à laquelle le commissaire a reçu tout document ou renseignement suivant le paragraphe 28(1) de la *Loi sur les brevets*.

### **3.02.05b Incidence sur la date de dépôt**

Si l'élément manquant et le dessin manquant sont compris en totalité dans une demande antérieure sur laquelle une demande de priorité est fondée, le demandeur peut fournir les renseignements manquants sans que cela ait d'incidence sur la date de dépôt.

Pour obtenir la date de date de dépôt originale, le demandeur devra s'assurer de ce qui suit, en vertu du paragraphe 28.01(2) de la *Loi sur les brevets* :

- i. Le demandeur a, à la date la plus ancienne à laquelle le commissaire a reçu tout document ou renseignement en vertu du paragraphe 28(1) de la *Loi sur les brevets*, présenté une demande de priorité à l'égard de cette demande en vertu de l'article 28.4 de la *Loi sur les brevets*;
- ii. L'élément ajouté est compris en totalité dans la demande déposée antérieurement sur laquelle la demande de priorité est fondée;
- iii. Le demandeur demande que la date de dépôt soit la date de dépôt mentionnée au paragraphe 28(1) de la *Loi sur les brevets*;
- iv. Se conformer à toute autre exigence réglementaire.

Si la demande antérieure n'a pas été déposée au Canada, le demandeur doit fournir une copie de la demande antérieure ou rendre une copie accessible au commissaire dans une des bibliothèques numériques désignées par le commissaire comme acceptées à cette fin.

Si un élément de cette demande antérieure est rédigé dans une langue autre que l'anglais ou le français, le demandeur doit fournir une traduction en anglais ou en français de cet élément. Il doit également indiquer à quel endroit dans la demande antérieure ou dans la traduction l'élément ajouté est compris.

Lorsque les éléments ajoutés ne sont pas compris dans une demande antérieure pour laquelle une priorité a été demandée et que la demande n'est pas retirée avant la date réglementaire, les éléments manquants seront ajoutés à la demande, et la date de dépôt sera la date la plus tardive entre la date à laquelle l'ajout est reçu et la date du dépôt (lorsque d'autres exigences de dépôt n'ont pas été respectées avant que l'ajout de l'élément manquant soit demandé). Cela entraînera la modification du certificat de dépôt.

Considérant le court délai, le Bureau des brevets tentera d'accélérer l'examen pour savoir si les éléments ajoutés sont compris ou non dans la demande établissant la

priorité. Le Bureau des brevets s'efforcera d'informer rapidement le demandeur si ce dernier n'aurait pas l'occasion de retirer l'élément ajouté et de maintenir la date de dépôt originale.

Comme un ajout au mémoire descriptif peut entraîner une date de dépôt ultérieure, le demandeur doit s'assurer que la soumission originale de sa demande de brevet est complète et exempte d'erreurs.

L'ajout d'éléments manquants ne s'applique pas aux demandes divisionnaires.

### **3.02.06 Taxe pour le dépôt**

Le paiement de la taxe pour le dépôt n'est pas requis pour qu'une date de dépôt soit établie. Si un demandeur ne paie pas la taxe pour le dépôt à la date de dépôt de la demande, le commissaire informera le demandeur que la taxe pour le dépôt et la surtaxe doivent être payées dans les trois mois suivant la date de l'avis (paragraphe 27(2) de la *Loi sur les brevets*, paragraphe 66(1) des *Règles sur les brevets*). Si le demandeur ne paie pas la taxe pour le dépôt et la surtaxe dans les trois mois suivant la date de l'avis, la demande sera considérée comme ayant été retirée (paragraphe 66(2) des *Règles sur les brevets*).

Un demandeur qui satisfait aux conditions du statut de petite entité et qui soumet la déclaration du statut de petite entité peut bénéficier d'une taxe réduite. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la taxe pour les petites entités, consultez le [Chapitre 10](#).

### **3.02.07 Numérotation des demandes**

Un numéro de demande unique est attribué à la demande de brevet une fois la date de dépôt établie. Les demandes de brevet et tout brevet qui en découle portent le même numéro. Les demandes sont numérotées de manière séquentielle au Canada depuis la première *Loi sur les brevets* en 1869. À la fin des années 1980, les numéros des demandes avaient atteint le million. Afin de distinguer les demandes de brevet déposées après l'entrée en vigueur des modifications apportées à la Loi le 1er octobre 1989, la numérotation est passée à la série de 2 millions, la numérotation des brevets commençant à 2 000 000 à cette date. Comme plus de 1 million de demandes ont été déposées depuis le 1er octobre 1989, une demande de brevet déposée aujourd'hui portera un numéro dans la série de 3 millions. Un brevet redélivré et un brevet réexaminé porteront le même numéro que le brevet original. Les demandes divisionnaires se voient également accorder un numéro de la série, mais différent de celui de la demande de brevet originale.

### **3.02.08 Certificat de dépôt**

Lorsque le demandeur aura établi une date de dépôt au moyen des documents et des renseignements requis fournis au Bureau, le commissaire enverra un certificat de dépôt, comportant un numéro de demande unique, au correspondants par défaut au dossier. Pour plus d'information à propos des correspondants par défaut, veuillez vous référer au [chapitre 5](#).

### **3.02.09 Retrait d'une demande**

Une demande de brevet peut être retirée en tout temps. Une demande de retrait doit être faite par écrit, par la personne autorisée à représenter le ou les demandeurs (pour obtenir plus de renseignements sur la représentation, consultez le [chapitre 5](#)). La taxe pour le dépôt dont il est question au paragraphe 27(2) de la *Loi sur les brevets* n'est pas remboursable. Les autres frais qui ont été payés avant la date de retrait peuvent être remboursés en vertu de l'alinéa 139b) des *Règles sur les brevets*.

## **3.03 Demandes PCT à la phase nationale – octobre 2019**

Une demande internationale déposée en vertu du Traité de coopération en matière de brevet peut entrer en phase nationale au Canada si elle satisfait aux exigences énoncées à l'article 154 des *Règles sur les brevets*. Une fois la demande entrée en phase nationale PCT au Canada, elle est considérée comme une demande de brevet déposée au Canada, à compter de sa date d'entrée en phase nationale. La date de dépôt internationale devient la date de dépôt au Canada et la poursuite de la demande de brevet continuera conformément à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets*.

Pour de plus amples renseignements sur le Traité de coopération en matière de brevet, veuillez consulter le [Chapitre 33](#).

## **3.04 Demandes divisionnaires – octobre 2019**

La demande divisionnaire est une demande de brevet distincte qui est séparée d'une demande originale lorsque la demande de brevet originale décrit plus d'une invention. La demande divisionnaire a la même date de dépôt que la demande originale.

Les sections qui suivent décrivent les exigences administratives concernant le dépôt d'une demande divisionnaire.



### **3.04.01 Signification de « demande originale »**

Conformément au paragraphe 36(4) de la *Loi sur les brevets*, une demande divisionnaire est considérée comme une demande séparée et distincte en vertu de la Loi, à laquelle s'appliquent les dispositions de la Loi dans toute la mesure possible; des taxes distinctes doivent être payées pour la demande divisionnaire et, sauf pour les besoins des paragraphes 27(6) et (7) de la *Loi sur les brevets*, la demande divisionnaire aura la même date de dépôt que la demande originale.

Le Bureau des brevets est d'avis qu'une demande divisionnaire peut elle-même être considérée comme une demande originale au titre de l'article 36 de la *Loi sur les brevets* pour le dépôt de nouvelles demandes divisionnaires.

Par conséquent, si une première demande (la demande « grand-parent ») donne lieu à une première demande divisionnaire (la demande « parent »), une nouvelle demande divisionnaire (la demande « enfant ») peut être déposée sur le fondement de la demande parent ou de la demande grand-parent.

### **3.04.02 Exigences relatives au dépôt de demandes divisionnaires**

Pour déposer une demande divisionnaire, le demandeur doit satisfaire à la majeure partie des exigences de l'article 89 des *Règles sur les brevets* relativement à la date de soumission énoncée à l'article 103 des *Règles sur les brevets* et ainsi qu'il est décrit dans le paragraphe ci-dessous.

Les exigences pour établir une date de soumission sont identiques aux exigences pour établir une date de dépôt d'une demande régulière :

- a. une indication explicite ou implicite que la délivrance d'un brevet est demandée;
- b. des renseignements permettant d'établir l'identité du demandeur;
- c. des renseignements permettant au commissaire de communiquer avec le demandeur;
- d. un document qui, à première vue, semble être une description.

Contrairement à ce qui est exigé pour une demande déposée de façon régulière, le paragraphe 15(1) des *Règles sur les brevets* exige que la description d'une demande divisionnaire, ou le document qui, à première vue, semble être une description, soit rédigée en anglais ou en français. Une demande divisionnaire doit également satisfaire aux exigences énoncées à l'article 89 des *Règles sur les brevets*. Ces exigences sont

les suivantes :

- a. à sa date de soumission, la demande comprend une pétition qui contient une déclaration selon laquelle la demande est une demande divisionnaire issue d'une demande originale déposée au Canada;
- b. le numéro de la demande originale est fourni au commissaire au plus tard trois mois après la date de soumission;
- c. le demandeur ou, s'il y a plus d'un demandeur, au moins un des codemandeurs était un demandeur de la demande originale à un moment quelconque pendant la période allant de la date de dépôt de la demande originale à la date de soumission de cette demande;
- d. à sa date de soumission, la demande contient au moins une revendication;
- e. si le demandeur de la demande originale est tenu, au titre des paragraphes 15(2) ou 15(3), de fournir une traduction à l'égard de cette demande, le demandeur a fourni la traduction au commissaire.

#### **3.04.02a Numéro de la demande de brevet originale fourni après la date de soumission**

Un demandeur peut fournir le numéro de la demande originale après la date de soumission; cependant, le Bureau ne pourra traiter la demande que si le numéro de la demande originale lui est fourni. Par conséquent, il est recommandé de fournir le numéro de la demande originale à la date de soumission.

Si le demandeur fournit le numéro de la demande originale à la date de soumission, et s'aperçoit ultérieurement qu'il a fourni le mauvais numéro, le demandeur peut fournir le bon numéro au Bureau, au plus tard trois mois après la date de soumission. Les dossiers du Bureau seront mis à jour en conséquence.

#### **3.04.03 Mémoire descriptif et dessins fournis à la date de soumission**

Le Bureau recommande que les demandeurs incluent, à la date de soumission, tout objet pertinent à l'égard de l'invention autorisée au titre de l'article 91 des *Règles sur les brevets*, puisque toutes les modifications ultérieures au mémoire descriptif et aux dessins de la demande divisionnaire seront évaluées à l'égard de l'objet soumis à cette date.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les nouveaux objets et leur évaluation

pendant l'examen, veuillez consulter le [Chapitre 20](#).

#### **3.04.04 Taxe pour le dépôt d'une demande divisionnaire**

Le dépôt de chaque demande divisionnaire exige que le demandeur paie la taxe pour le dépôt, bien que celle-ci ne soit pas nécessaire pour établir la date de dépôt d'une demande divisionnaire. Si la taxe pour le dépôt n'est pas payée à la date de soumission, le commissaire enverra un avis, en vertu du paragraphe 27(7) de la *Loi sur les brevets*, enjoignant au demandeur de payer la taxe et la surtaxe avant la fin du délai de trois mois suivant la date de l'avis.

#### **3.04.05 Taxes pour le maintien en état d'une demande divisionnaire**

Les demandeurs doivent payer des taxes pour le maintien en état des demandes divisionnaires, séparées et distinctes des taxes pour le maintien en état de la demande originale. Les taxes pour le maintien en état seront calculées à compter de la date de dépôt de la demande originale et doivent être payées à la date de soumission de la demande divisionnaire. (Paragraphe 68(2) des *Règles sur les brevets*)

Par exemple, si une demande divisionnaire est déposée 40 mois après la date de dépôt de la demande originale, les taxes pour le maintien en état s'appliquant à la deuxième et à la troisième année suivant la date de dépôt doivent être payées à la date de soumission de la demande divisionnaire. Si les taxes exigées pour le maintien en état ne sont pas payées à la date de soumission, le commissaire enverra un avis, en vertu de l'alinéa 27.1(2)b) de la *Loi sur les brevets*, enjoignant au demandeur de payer les taxes pour le maintien en état et la surtaxe avant la fin du délai de deux mois suivant la date de l'avis ou six mois suivant la date de soumission, si cette date est ultérieure. Une seule surtaxe s'applique.

#### **3.04.06 Conséquence du non-respect des exigences prévues à l'article 89 des *Règles sur les brevets* à la date de soumission**

À l'exception de l'obligation de fournir le numéro de la demande originale, le demandeur doit satisfaire aux exigences de l'article 89 des *Règles sur les brevets* à la date de soumission pour que la demande soit une demande divisionnaire. Les *Règles sur les brevets* ne permettent pas qu'une demande soit une demande divisionnaire si les exigences de l'article 89 sont satisfaites après la date de soumission, sauf dans le cas de l'obligation de fournir le numéro de la demande originale.

Par conséquent, si un demandeur satisfait aux exigences relatives à la date de dépôt

telles qu'elles sont énoncées dans la section [3.04.02](#) ci-dessus, mais ne satisfait pas aux exigences permettant de considérer une demande comme étant une demande divisionnaire à sa date de soumission (sauf en ce qui concerne l'obligation de fournir le numéro de la demande originale), la date de soumission deviendra la date de dépôt de la demande. Autrement dit, la demande sera traitée comme une demande déposée de façon régulière. Si c'est le cas, le Bureau des brevets enverra au demandeur un certificat de dépôt pour une demande régulière plutôt qu'une demande divisionnaire.

Si le demandeur ne réussit pas à déposer une demande divisionnaire, le demandeur peut vouloir retirer la demande régulière et déposer de nouveau la demande en tant que demande divisionnaire, en satisfaisant aux exigences relatives à la date de soumission ainsi qu'aux exigences de l'article 89 des *Règles sur les brevets* à la même date, sauf en ce qui concerne l'obligation de fournir le numéro de la demande originale.

### **3.04.07 Délai pour le dépôt d'une demande divisionnaire**

Une demande divisionnaire ne peut pas être déposée si la demande originale est accordée, ou si elle est abandonnée au-delà de la période de rétablissement. Une demande divisionnaire peut être déposée après que la demande originale a été rejetée, si elle est déposée dans le délai réglementaire à l'article 90 des *Règles sur les brevets*.

Une tentative de déposer une demande divisionnaire après le délai réglementaire pour déposer une telle demande sera traitée comme une demande régulière et un certificat de dépôt sera envoyé au demandeur, si ladite demande satisfait aux exigences pour l'obtention d'une date de dépôt.

### **3.04.08 Mesures réputées être prises**

En vertu de l'article 92 des *Règles sur les brevets*, diverses mesures prises à l'égard de la demande originale sont réputées être prises à l'égard de la demande divisionnaire, si la mesure est prise avant la date de soumission de la demande divisionnaire.

Ces mesures sont les suivantes :

- a. une déclaration du statut de petite entité a été déposée;
- b. une demande de priorité a été présentée et n'a pas été retirée;
- c. les renseignements exigés au paragraphe 28.4(2) de la *Loi sur les brevets* ont été communiqués au commissaire à l'égard de la demande de priorité;
- d. une copie d'une traduction en anglais ou en français d'une demande de brevet

déposée antérieurement de façon régulière ou un certificat indiquant la date de dépôt de cette demande ont été fournis au commissaire;

- e. une copie d'une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière a été mise à la disposition du commissaire dans une bibliothèque numérique;
- f. les renseignements exigés à l'alinéa 93(1)b) des *Règles sur les brevets* à l'égard d'un dépôt de matières biologiques ont été communiqués au commissaire;
- g. une demande a été présentée au titre du paragraphe 95(1) des *Règles sur les brevets*.

Le Bureau des brevets s'assurera que les dossiers qu'il tient relativement à la demande divisionnaire témoignent des mesures qui ont été prises à l'égard de la demande originale.

### **3.04.09 Avis concernant la demande originale**

Si le demandeur ne se conforme pas à un avis qui a été envoyé à l'égard de la demande originale avant la date de soumission de la demande divisionnaire, l'avis continuera de s'appliquer à la demande originale. La conformité d'une demande divisionnaire aux exigences de la *Loi sur les brevets* et des *Règles sur les brevets* sera évaluée et la demande divisionnaire sera assujettie à des avis distincts, s'il y a lieu.

### **3.04.10 Consultation d'une demande divisionnaire**

Lorsqu'une demande divisionnaire est déposée après l'expiration de la période de confidentialité de la demande originale de 18 mois spécifiée à l'article 10 de la *Loi sur les brevets*, la demande et les documents déposés en lien avec elle deviennent accessibles au public dès le dépôt. Il convient de souligner que la période de confidentialité d'une demande divisionnaire est calculée à compter de la date de dépôt de la première demande déposée antérieurement pour laquelle une demande de priorité est présentée à l'égard de la demande divisionnaire.

## **Chapitre 4 Exigences relatives à la conformité**

### **4.01 Introduction - Demandes de brevet conformes - octobre 2019**

Une demande de brevet comprend plusieurs parties, mais seulement certaines d'entre

elles doivent être soumises au Bureau des brevets pour obtenir une date de dépôt. Toutes les parties de la demande de brevet doivent toutefois être soumises peu après la date de dépôt afin de se conformer aux exigences de la *Loi sur les brevets* et des *Règles sur les brevets*. Chacune de ces parties sont également soumises à des exigences dont la conformité est examinée après le dépôt d'une demande de brevet et au cours de la poursuite de la demande jusqu'à ce que le brevet soit délivré ou que la demande soit rejetée.

Ce chapitre concerne l'évaluation des exigences relatives aux demandes de brevet qui s'appliquent spécifiquement à la soumission de certaines parties de la demande ou des déclarations relatives au droit du demandeur, ainsi que sur la façon dont elles sont examinées et à quel moment. D'autres exigences, comme la nouveauté, l'évidence et l'utilité, sont évaluées par des examinateurs lorsqu'une requête d'examen a été produite. L'examen de ces autres exigences est décrit plus en détail aux Chapitres [12](#) à [23](#) de ce recueil.

Une demande de brevet conforme doit comprendre :

- une pétition conforme à l'article 53 des *Règles sur les brevets*
- le nom et l'adresse postale de chaque inventeur
- une déclaration relative au droit du demandeur ou au statut d'inventeur
- une ou plusieurs revendications
- un abrégé
- s'il y a lieu, des dessins,
- s'il y a lieu, un listage des séquences conforme à la Norme PCT de listage des séquences

#### **4.01.01 Demandes PCT en phase nationale conformes**

Les renseignements ou les avis compris dans une demande internationale, tels que déposés, ou les renseignements ou les avis fournis conformément aux exigences du PCT avant que la demande ne devienne une demande PCT en phase nationale, sont réputés avoir été reçus par le commissaire à la date de dépôt de la demande internationale ou à la date à laquelle ils ont été fournis, respectivement. Par conséquent, à la date d'entrée en phase nationale, plusieurs demandes PCT en phase nationale sont déjà conformes aux exigences administratives de la *Loi sur les brevets* et

les *Règles sur les brevets*.

## **4.02 Avis de non-conformité - octobre 2019**

Après que la demande de brevet ait obtenu une date de dépôt ou soit entrée en phase nationale via le PCT, le Bureau des brevets examine la demande pour déterminer si toutes les parties requises ont été soumises. Si une des parties requises n'a pas été soumise, le commissaire envoie un avis prévu à l'article 65 des *Règles sur les brevets* pour demander au demandeur de se conformer aux exigences prescrites. Le demandeur a trois mois pour répondre de bonne foi à l'avis pour éviter que sa demande de brevet soit réputée abandonnée en vertu de l'article 73(2) de la *Loi sur les brevets*, comme stipulé au paragraphe 132d) des *Règles sur les brevets*.

Après la soumission de toutes les parties requises de la demande, la conformité de certaines parties de la demande (à savoir le mémoire descriptif, les revendications, l'abrégé et les dessins) n'est analysée de façon approfondie que lors de l'examen de la demande par l'examineur de brevets. Si ces parties de la demande ne sont pas conformes, des irrégularités peuvent être relevées dans un rapport d'examen.

### **4.02.01 Avis de non-conformité — réponse à l'avis**

Le Bureau des brevets examine la réponse du demandeur à l'avis et décide si cela rend la demande conforme. Si la demande demeure non conforme suivant la réponse, le commissaire envoie au demandeur un nouvel avis de non-conformité en vertu de l'article 65 des *Règles sur les brevets*. Le demandeur a de nouveau trois mois pour répondre de bonne foi à l'avis pour éviter que sa demande de brevet soit réputée abandonnée en vertu de l'article 73(2) de la *Loi sur les brevets* (paragraphe 132d) des *Règles sur les brevets*).

## **4.03 Pétition - octobre 2019**

Une demande de brevet, à l'exception d'une demande PCT en phase nationale, doit comprendre une pétition conforme à l'article 53 des *Règles sur les brevets*. Un demandeur peut souhaiter inclure d'autres renseignements ou exigences réglementaires dans la pétition, comme une déclaration du statut de petite entité, une demande de priorité, la déclaration et les renseignements requis en vertu de l'article 54 des *Règles sur les brevets* pour établir le droit du demandeur de demander un brevet, et les nominations nécessaires d'un représentant commun, d'un agent de brevets ou

d'un coagent.

Les demandeurs peuvent utiliser le formulaire disponible [ici](#)<sup>2</sup>.

#### **4.04 Listage des séquences - octobre 2019**

S'il ressort qu'un listage de séquences devait être inclus dans une demande, mais qu'il y est absent au moment du dépôt ou à la date d'entrée d'une demande PCT à la phase nationale, le demandeur en est informé par avis en vertu de l'article 72(1) des *Règles sur les brevets*, ou par voie d'une lettre ordinaire si la demande est une demande divisionnaire ou une demande PCT à la phase nationale.

Un listage des séquences fourni à la date de dépôt ou d'entrée en phase nationale, ou à tout autre moment au cours de la phase de demande, est examiné pour s'assurer de sa conformité à la Norme PCT de listage des séquences et à toute déclaration requise énoncée aux paragraphes 58(3) et (4) des *Règles sur les brevets*. Si le listage des séquences n'est pas conforme, le commissaire envoie un avis au demandeur en vertu de l'article 65 des *Règles sur les brevets* ou par voie d'un rapport d'examen, exigeant que le demandeur se conforme à la norme.

Si, au cours de l'examen, il est déterminé qu'un listage des séquences doit être soumis pour que la demande soit conforme, l'examineur indique cette exigence dans son rapport. Pour plus d'information, veuillez vous référer à la section [23.05.07a](#).

#### **4.05 Dessins – octobre 2019**

S'il ressort que des dessins devaient être inclus dans une demande de brevet, mais qu'ils y sont absents au moment du dépôt ou à la date d'entrée d'une demande PCT à la phase nationale, le demandeur en est informé par avis en vertu de l'article 72(1) des *Règles sur les brevets*, ou par voie d'une lettre ordinaire s'il s'agit d'une demande divisionnaire ou d'une demande PCT à la phase nationale.

Si, au cours de l'examen, l'examineur détermine que des dessins doivent être soumis pour que la demande soit conforme, il indique cette exigence dans son rapport. Pour plus d'information, veuillez vous référer à la section [12.05.01](#).

#### **4.06 Renseignements concernant l'inventeur et établissement du droit du demandeur – octobre 2019**

Suivant le paragraphe 54(1) des *Règles sur les brevets*, la demande de brevet indique



le nom et l'adresse postale de chaque inventeur de l'objet de l'invention dont le demandeur revendique la propriété ou le privilège exclusif.

Si le demandeur est l'inventeur, la demande de brevet contient également une déclaration portant que le demandeur est le seul inventeur de l'objet de l'invention dont la propriété ou le privilège exclusif est revendiqué et que, dans le cas où il y a plus d'un demandeur, chacun d'eux est l'un des inventeurs de l'objet.

Lorsque le demandeur n'est pas l'inventeur, la demande doit comprendre une déclaration portant que le demandeur ou les codemandeurs, le cas échéant, ont le droit de demander un brevet.

Les déclarations susmentionnées doivent être comprises dans la pétition ou soumises dans un document autre que l'abrégé, le mémoire descriptif ou les dessins.

Si les renseignements concernant l'inventeur ou la déclaration portant que le demandeur a le droit de demander un brevet ne sont pas fournis à la date de dépôt, le commissaire envoie un avis en vertu de l'article 65 des *Règles sur les brevets* exigeant que le demandeur fournisse les renseignements manquants ou la déclaration manquante dans les trois mois suivant la date de l'avis.

#### **4.06.01 Statut d'inventeur — exigence permanente**

Lorsque des modifications sont apportées de sorte que l'objet de l'invention, dont la propriété ou le privilège exclusif est revendiqué, est modifié, les demandeurs sont avisés de mettre à jour, au besoin, le statut d'inventeur. Les inventeurs peuvent être ajoutés ou retirés sur demande. Pour plus d'information, veuillez vous référer au [Chapitre 6](#).

#### **4.06.02 Demandes PCT à la phase nationale — demandeur ou représentant légal**

Suivant le paragraphe 154(7) des *Règles sur les brevets*, en ce qui concerne les demandes PCT à la phase nationale, lorsque le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la personne qui s'est conformée aux exigences de l'entrée en phase nationale au Canada n'est pas le demandeur de la demande PCT internationale ni son représentant légal, le commissaire exige, par avis, que cette personne qui s'est conformée aux exigences d'entrée en phase nationale au Canada établisse qu'elle est soit le demandeur de la demande internationale, soit son représentant légal.

La personne peut établir qu'elle est le demandeur de la demande PCT internationale ou

son représentant légal en fournissant au Bureau des brevets un formulaire PCT/IB/306 faisant état du changement de demandeur de la demande internationale, d'un document donnant effet au transfert à la personne s'étant conformée aux exigences d'entrée en phase nationale au Canada ou d'un document relatif à un changement de nom. Le Bureau peut, au besoin, considérer d'autres soumissions comme acceptables.

Suivant le paragraphe 154(8) des *Règles sur les brevets*, lorsque la personne ne se conforme pas à l'avis dans les trois mois suivant la date de cet avis, cette personne est réputée ne s'être jamais conformée aux exigences d'entrée en phase nationale au Canada.

#### **4.07 Traduction de la description ou d'une demande antérieurement déposée – octobre 2019**

Si, pour obtenir une date de dépôt, le demandeur soumet un document qui semble être une description ou une copie d'une demande antérieurement déposée en vertu de l'alinéa 67(2)b des *Règles sur les brevets* et que ce document est en tout ou en partie dans une langue autre que l'anglais ou le français, le demandeur doit soumettre au commissaire une traduction en anglais ou en français du document ou de la demande antérieurement déposée.

#### **4.08 Avis exigeant la traduction de la description — paragraphe 15(4) des *Règles sur les brevets* – octobre 2019**

Si la demande ne comprend pas la traduction requise à la date de dépôt, le commissaire envoie un avis en vertu de l'article 15(4) des *Règles sur les brevets* exigeant que le demandeur fournisse la traduction dans les deux mois suivant la date de cet avis.

#### **4.09 Exigences générales de mise en forme pour certaines parties de la demande – octobre 2019**

La description, les revendications, l'abrégé et les dessins doivent être présentés de façon à permettre au Bureau des brevets de traiter, numériser et consulter aisément les parties de la demande. Les articles 47 à 52 des *Règles sur les brevets* établissent des exigences sur les marges minimales, la numérotation des lignes, les interlignes, la taille des caractères, la numérotation des pages et l'indication des marques de commerce. Les *Règles sur les brevets* exigent que chaque partie de la demande commence sur

une nouvelle page, et que d'autres exigences relatives à l'inclusion de dessins et de formules soient respectées. Si les parties de la demande ne sont pas conformes à ces exigences, le Bureau peut relever une irrégularité dans une lettre officielle ou dans un rapport d'examen. Pour plus d'information, veuillez vous référer à la section [2.02.02](#).

## Chapitre 5 Représentation

### 5.01 Introduction – octobre 2019

Les agents de brevets sont des professionnels qui conseillent les demandeurs et poursuivent les demandes de brevet devant le Bureau des brevets, au nom de leurs clients. La plupart des demandeurs choisissent un agent de brevets pour procéder en leur nom à la poursuite de leur demande de brevet. Le Bureau recommande que toutes les personnes qui soumettent une demande de brevet consultent un agent de brevets inscrit, même si elles ne sont pas tenues de le faire en vertu des Règles.

Le présent chapitre décrit les dispositions des *Règles sur les brevets* concernant le registre des agents de brevets, la représentation des demandeurs et des brevetés par des représentants communs et des agents de brevets, lesquels sont autorisés à agir à différents égards au nom de ces demandeurs et brevetés.

### 5.02 Examen de compétence d'agent de brevets canadiens – octobre 2019

Une fois par année, la Commission d'examen tient un examen de compétence pour les agents de brevets. Une fois l'examen planifié, la date et l'emplacement sont publiés sur le site Web de l'OPIIC, avec une liste des exigences prévues à l'article 19 des *Règles sur les brevets* auxquelles une personne doit satisfaire pour être admissible à l'examen.

Les exigences d'admissibilité à l'examen, énoncées à l'alinéa 19a) des *Règles sur les brevets*, indiquent qu'une personne doit résider au Canada à la date de l'épreuve et satisfaire à **l'une** des exigences suivantes :

- avoir été, pendant au moins vingt-quatre mois, examinateur de brevet à l'OPIIC;
- avoir travaillé au Canada pendant au moins vingt-quatre mois dans le domaine du droit des brevets et de la pratique de ce droit; **ou**
- avoir travaillé dans le domaine du droit des brevets et de la pratique de ce droit pendant au moins vingt-quatre mois, dont au moins douze mois au Canada et le

reste dans un pays étranger où elle était autorisée, en vertu du droit de ce pays, à agir à titre d'agent de brevets.

En outre, l'alinéa 19b) des *Règles sur les brevets* indique qu'une personne qui désire se présenter à l'examen doit, dans un délai de deux mois suivant le jour de publication de la date de l'examen de compétence, prendre chacune des mesures suivantes :

- aviser le commissaire par écrit de son intention de se présenter à cette épreuve;
- verser la taxe de 200 \$ exigée, prévue à l'article 2 de l'annexe 2 des *Règles sur les brevets*;
- remettre au commissaire une déclaration portant qu'elle satisfera aux conditions prévues à l'alinéa 19a) des *Règles sur les brevets*, motifs à l'appui.

### **5.02.01 Registre des agents de brevets**

Le commissaire aux brevets tient le registre des agents de brevets, en vertu de l'article 15 de la *Loi sur les brevets*. Ce registre contient les noms de toutes les personnes et entreprises ayant le droit de représenter des personnes dans toute affaire devant le Bureau des brevets. Toute personne ou toute entreprise qui désire agir à titre d'agent de brevets au Canada doit être inscrite dans ce registre.

### **5.02.02 Inscription dans le registre des agents de brevets**

Quiconque souhaite faire inscrire son nom au registre des agents de brevets doit soumettre une demande, accompagnée de la taxe de 350 \$ exigée, conformément à l'article 22 des *Règles sur les brevets*. Le commissaire inscrira les noms des personnes ou des entreprises suivantes dans le registre des agents de brevets :

- tout résident du Canada qui a réussi l'épreuve d'examen de compétence pour les agents de brevets;
- tout résident de tout pays autre que le Canada qui est autorisé à agir à titre d'agent de brevet, en vertu du droit de ce pays;
- toute entreprise dont au moins un membre a son nom inscrit dans le registre.

Dès qu'une personne ou une entreprise a inscrit son nom avec succès dans le registre, le commissaire lui envoie une lettre de courtoisie et un certificat confirmant son inscription dans le registre des agents de brevets. La date d'entrée en vigueur de l'inscription dans le registre est la date à laquelle le Bureau reçoit la demande et la taxe

exigée.

### 5.02.03 Maintien de l'inscription dans le registre des agents de brevets

Toutes les personnes et toutes les entreprises qui ont leurs noms d'inscrits dans le registre des agents de brevets doivent maintenir leur inscription dans le registre, conformément au paragraphe 23(1) des *Règles sur les brevets*. Elles doivent le faire chaque année, entre le 1<sup>er</sup> janvier et le 31 mars :

- **les agents individuels qui sont des résidents du Canada** doivent payer la taxe de 350 \$ exigée, prévue à l'article 4 de l'annexe 2 des *Règles sur les brevets*;
- **les agents individuels qui sont des résidents d'un pays étranger** doivent déposer une déclaration signée qui précise leur pays de résidence et indique qu'ils sont autorisés, en vertu du droit de ce pays, à agir à titre d'agent de brevets;
- **une entreprise** doit déposer une déclaration signée par un de ses membres dont le nom est inscrit dans ce registre, indiquant le nom de tous les membres de l'entreprise qui y sont inscrits.

Il est à noter que si le 31 mars tombe un jour où le Bureau des brevets est fermé au public, comme la fin de semaine, la date limite pour maintenir l'inscription d'un agent dans le registre sera reportée au jour où le Bureau sera de nouveau ouvert au public, conformément au paragraphe 78(1) de la *Loi sur les brevets*. À titre d'exemple, si le 31 mars est un dimanche, la date limite sera le 1<sup>er</sup> avril. Le Bureau n'envoie pas de rappels de courtoisie aux agents concernant leur obligation annuelle de maintenir leur inscription dans le registre.

### 5.02.04 Suppression dans le registre des agents de brevets

Le commissaire supprimera du registre des agents de brevets le nom de tout agent de brevets qui ne satisfait pas aux exigences prévues au paragraphe 23(1) des *Règles sur les brevets*. Le commissaire avisera l'agent de brevets de sa décision de supprimer son nom du registre et publiera la décision sur le site Web de l'OPIC<sup>3</sup>, comme l'exige le paragraphe 23(3) des *Règles sur les brevets*.

La suppression d'un nom au registre des agents de brevets entre en vigueur le jour suivant la date limite pour le maintien de l'inscription de l'agent dans le registre. Dans la plupart des cas, la date limite sera le 31 mars; donc, tout agent de brevets qui ne

maintient pas son inscription au registre au plus tard le 31 mars verra son nom supprimé du registre à compter du 1er avril.

Conformément aux paragraphes 27(7) et 27(8) des *Règles sur les brevets*, si le nom d'un agent de brevets est supprimé du registre, toute nomination de cet agent à l'égard de toute affaire devant le Bureau des brevets sera automatiquement révoquée.

### **5.02.05 Rétablissement dans le registre des agents de brevets à la suite d'une suppression**

Un agent de brevets dont l'inscription a été supprimée du registre des agents de brevets en vertu du paragraphe 23(2) des *Règles sur les brevets* peut demander le rétablissement en vertu de l'article 24 des *Règles sur les brevets*. Le nom de l'agent de brevets sera de nouveau inscrit dans le registre, si l'agent :

- soumet au commissaire une demande de rétablissement écrite;
- prend les mesures qu'il aurait dû prendre pour maintenir son inscription au registre, notamment :
  - **les agents individuels qui sont des résidents du Canada** doivent payer la taxe de 350 \$ exigée, prévue à l'article 4 de l'annexe 2 des *Règles sur les brevets*;
  - **les agents individuels qui sont des résidents d'un pays étranger** doivent déposer une déclaration signée qui précise leur pays de résidence et indique qu'ils sont autorisés, en vertu du droit de ce pays, à agir à titre d'agent de brevets;
  - **une entreprise** doit déposer une déclaration signée par un de ses membres dont le nom est inscrit dans ce registre, indiquant le nom de tous les membres de l'entreprise qui y sont inscrits.

Le Bureau des brevets doit recevoir la demande de rétablissement dans un délai d'un an après la date à laquelle le nom de l'agent a été supprimé du registre. Le Bureau examinera la demande de rétablissement et, si elle est conforme, le rétablissement entrera en vigueur à la date à laquelle le Bureau a reçu la demande. Il est à noter que la révocation de toute nomination de l'agent découlant de la suppression du nom de l'agent du registre demeurera intacte. Pour que l'agent rétabli puisse représenter des clients devant le Bureau des brevets, les nouvelles nominations doivent être soumises au Bureau conformément aux *Règles sur les brevets* (voir la Section [5.05.03](#) du présent chapitre).

### **5.02.06 Refus de reconnaître l'agent de brevet**

Selon l'article 16 de la *Loi sur les brevets*, le commissaire peut refuser de reconnaître toute personne comme agent de brevet. Bien que le commissaire puisse prendre cette décision pour toute raison qu'il juge appropriée, ce refus s'appliquerait normalement dans les cas d'inconduite grossière, et se distingue de la suppression du nom d'un agent du registre, comme il a été expliqué dans la section [5.02.04](#) du présent chapitre. Le refus du commissaire peut s'appliquer à un cas en particulier ou s'appliquer de manière générale à l'une ou l'autre des affaires dont le Bureau des brevets est saisi.

Lorsque le commissaire refuse de reconnaître une personne comme agent de brevets, cette personne doit être avisée de la décision, et la décision doit être publiée sur le site Web de l'OPIC, conformément à l'article 35 des *Règles sur les brevets*. Le cas échéant, le nom de la personne doit également être supprimé du registre des agents de brevets.

### **5.02.07 Mises à jour du registre des agents de brevets — nom et adresse**

Un agent de brevets doit communiquer tout changement de nom ou d'adresse au Bureau des brevets, et fournir la documentation nécessaire, comme suit :

#### **5.02.07a Changement dans le nom de l'agent de brevet**

Pour un changement de nom, l'agent de brevets doit soumettre la documentation suivante au Bureau des brevets :

- une demande à l'intention du Bureau afin que le nom de l'agent soit mis à jour dans le registre des agents de brevets, et que les dossiers du Bureau liés aux demandes de brevets et aux brevets touchés soient aussi mis à jour;
- une liste des demandes de brevets et des brevets touchés — la liste doit contenir toutes les demandes de brevets actives et tous les brevets délivrés à l'égard desquels l'agent est nommé à titre d'agent ou de coagent de brevets;
- une déclaration indiquant que l'agent dont le nom a été modifié est la même personne que l'agent qui portait le nom précédent;
- tout autre élément de preuve nécessaire pour valider la demande.

Le Bureau des brevets mettra à jour le registre des agents de brevets et les dossiers du Bureau dès réception de la documentation susmentionnée. Le Bureau enverra également une confirmation écrite à l'agent une fois que les mises à jour demandées auront été effectuées.

### **5.02.07b Changement dans l'adresse de l'agent de brevets**

Pour un changement d'adresse, l'agent de brevets doit soumettre la documentation suivante au Bureau des brevets :

- une demande à l'intention du Bureau afin que l'adresse de l'agent soit mise à jour dans le registre des agents de brevets, et que les dossiers du Bureau liés aux demandes de brevets et aux brevets touchés soient aussi mis à jour;
- une liste des demandes de brevets et des brevets touchés — la liste doit contenir toutes les demandes de brevets actives et tous les brevets délivrés à l'égard desquels l'agent est nommé à titre d'agent ou de coagent de brevets.

Le Bureau des brevets mettra à jour le registre des agents de brevets et les dossiers du Bureau dès réception de la documentation susmentionnée. Le Bureau enverra également une confirmation écrite à l'agent une fois que les mises à jour demandées auront été effectuées.

### **5.03 Successeur de l'agent de brevets – octobre 2019**

Lorsqu'un agent de brevets quitte ses fonctions, un autre agent de brevets peut attester être le successeur cet agent (en vertu de l'article 32 de la *Règles sur les brevets*). Pour ce faire, le successeur de l'agent de brevets doit soumettre la documentation suivante au Bureau des brevets :

- une déclaration indiquant que le successeur de l'agent est le successeur de l'agent qui quitte ses fonctions, en vertu de l'article 32 des *Règles sur les brevets*;
- une demande à l'intention du Bureau afin que le registre des agents de brevets soit mis à jour par la suppression du nom de l'agent dans le registre;
- une demande à l'intention du Bureau afin que les dossiers liés aux demandes de brevets et aux brevets touchés soient mis à jour et indiquent que le successeur de l'agent est l'agent nommé;
- une liste des demandes de brevets et des brevets touchés — la liste doit contenir toutes les demandes de brevets actives et tous les brevets délivrés en lien avec lesquels l'agent qui quitte ses fonctions avait été nommé à titre d'agent ou de coagent de brevets.

Dès réception de la documentation susmentionnée, le Bureau des brevets supprimera



le nom de l'agent de brevets qui quitte ses fonctions du registre des agents de brevets et indiquera que le successeur de l'agent de brevets est l'agent de brevet nommé, ou un coagent selon le cas, à l'égard des demandes de brevets et des brevets touchés. Le Bureau enverra également une confirmation écrite au successeur de l'agent une fois que les mises à jour demandées auront été effectuées.

## **5.04 Représentant commun – octobre 2019**

Le représentant commun est un codemandeur ou cobreveté autorisé à agir au nom des autres codemandeurs ou cobrevetés dans certaines actions devant le Bureau, surtout la nomination d'un agent de brevets. Dans tous les cas où il y a des codemandeurs ou cobrevetés, un de ces codemandeurs ou cobrevetés sera le représentant commun. Les codemandeurs ou cobrevetés peuvent collectivement nommer une personne comme représentant commun. Autrement, un des codemandeurs ou cobrevetés sera réputé avoir été nommé comme représentant commun par défaut, conformément aux *Règles sur les brevets*.

### **5.04.01 Nomination d'un représentant commun — date de dépôt ou date d'entrée en phase nationale sous le PCT**

Pour les demandes qui ne sont pas des demandes PCT, le représentant commun peut être désigné dans la pétition de la demande, si cette pétition est comprise dans la demande à la date de dépôt (alinéa 26(3)b) des *Règles sur les brevets*). Pour les demandes PCT à la phase nationale, le représentant commun peut être désigné dans la demande d'entrée en phase nationale ou par voie d'un avis au commissaire à la date d'entrée en phase nationale sous le PCT (alinéa 26(3)c) des *Règles sur les brevets*). Ces nominations ne requièrent aucune signature.

### **5.04.02 Nomination d'un représentant commun par voie d'avis**

Le représentant commun peut également être nommé à tout moment pendant la durée d'une demande ou d'un brevet par voie d'un avis au commissaire signé par chacun des autres codemandeurs ou cobrevetés (alinéa 26(3)a) des *Règles sur les brevets*). Toute nomination antérieure d'un représentant commun est révoquée par la nomination d'un nouveau représentant commun (paragraphe 26(12) des *Règles sur les brevets*). Chaque fois que le Bureau reçoit un document de nomination d'un représentant commun qui est conforme aux *Règles sur les brevets*, le Bureau envoie une lettre de courtoisie à tous les codemandeurs ou cobrevetés confirmant la nomination.

Le Bureau recommande que les codemandeurs nomment leur représentant commun

dans la pétition ou dans la demande d'entrée en phase nationale sous le PCT.

#### **5.04.03 Représentant commun par défaut — demandes de brevet**

Si aucun représentant commun n'est nommé par les autres codemandeurs, un des codemandeurs ou cobrevetés sera réputé désigné comme représentant commun, comme suit :

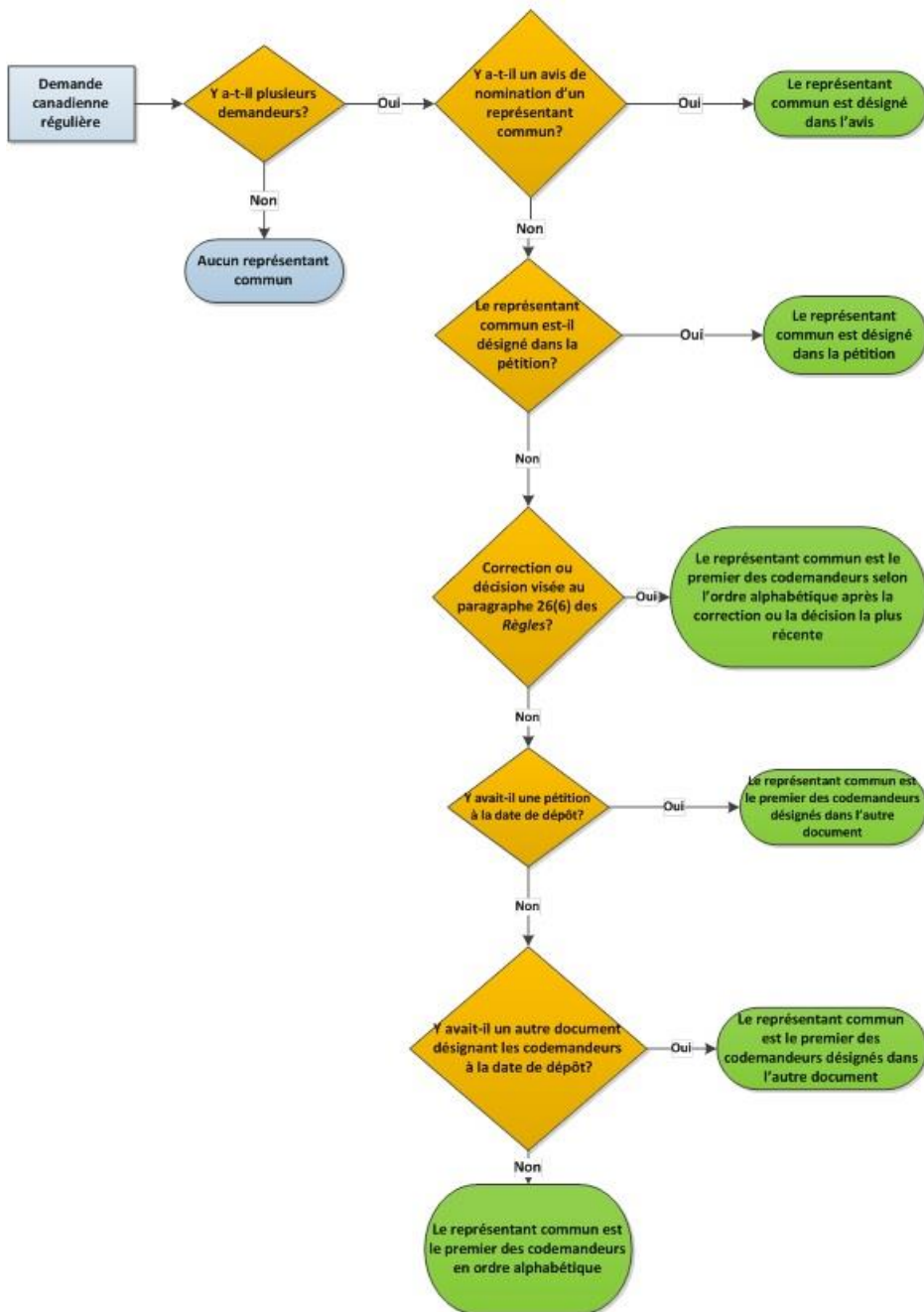
- Demandes qui ne sont pas des demandes PCT : (alinéa 26(4)a) des *Règles sur les brevets*)
  - dans le cas où, à la date de dépôt, la demande comprend une pétition, la première personne désignée comme demandeur dans la pétition;
  - dans le cas où, à la date de dépôt, la demande ne comprend pas de pétition, mais comprend un autre document désignant les codemandeurs, celui d'entre eux dont le nom figure en premier dans le document;
  - dans tout autre cas, le premier des codemandeurs selon l'ordre alphabétique<sup>4</sup>.
- Demandes PCT : (alinéa 26(4)b) des *Règles sur les brevets*)
  - dans le cas où plus d'un déposant est désigné dans la requête correspondante prévue à l'article 4 du PCT, et que la première personne désignée comme codéposant dans la requête est également désignée comme codemandeur dans la demande d'entrée en phase nationale sous le PCT, ladite première personne;
  - dans tout autre cas, le premier des codemandeurs selon l'ordre alphabétique.
- Demandes divisionnaires : (paragraphe 26(5) des *Règles sur les brevets*)
  - si la personne qui était le représentant commun dans la demande originale est également un codemandeur de la demande divisionnaire, cette personne
  - dans tous les autres cas, la première personne nommée dans la pétition à sa date de soumission.

Exception : Si aucun représentant commun n'a expressément été nommé, mais qu'un représentant commun est réputé avoir été nommé et qu'une correction quant à la

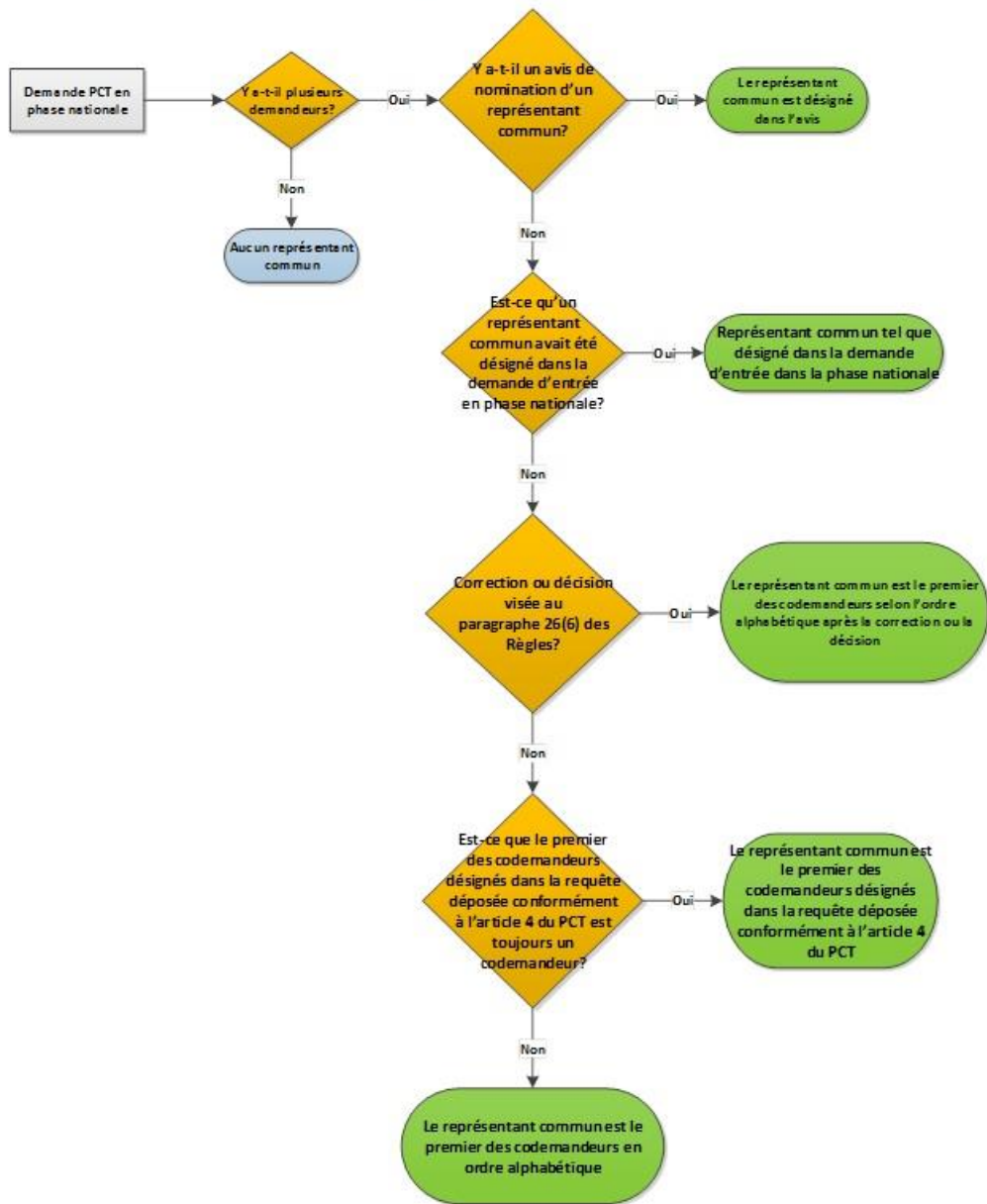
mention du nom d'un codemandeur a été apportée au titre de l'article 104 ou du paragraphe 154(6) des *Règles sur les brevets*, ou encore qu'une décision a été rendue en vertu de l'article 31 de la *Loi sur les brevets* concernant l'ajout ou la suppression d'un codemandeur dans la demande, le premier des codemandeurs selon l'ordre alphabétique est réputé nommé à titre de représentant commun. S'il y a eu plus d'une correction ou décision, le premier des codemandeurs selon l'ordre alphabétique après la plus récente de ces corrections ou décisions est réputé nommé à titre de représentant commun (paragraphe 26(6) des *Règles sur les brevets*).

Le graphique suivant illustre le processus de nomination d'un représentant commun dans le cas des demandes de brevets canadiens régulières (autre que PCT), des demandes PCT et des demandes divisionnaires.

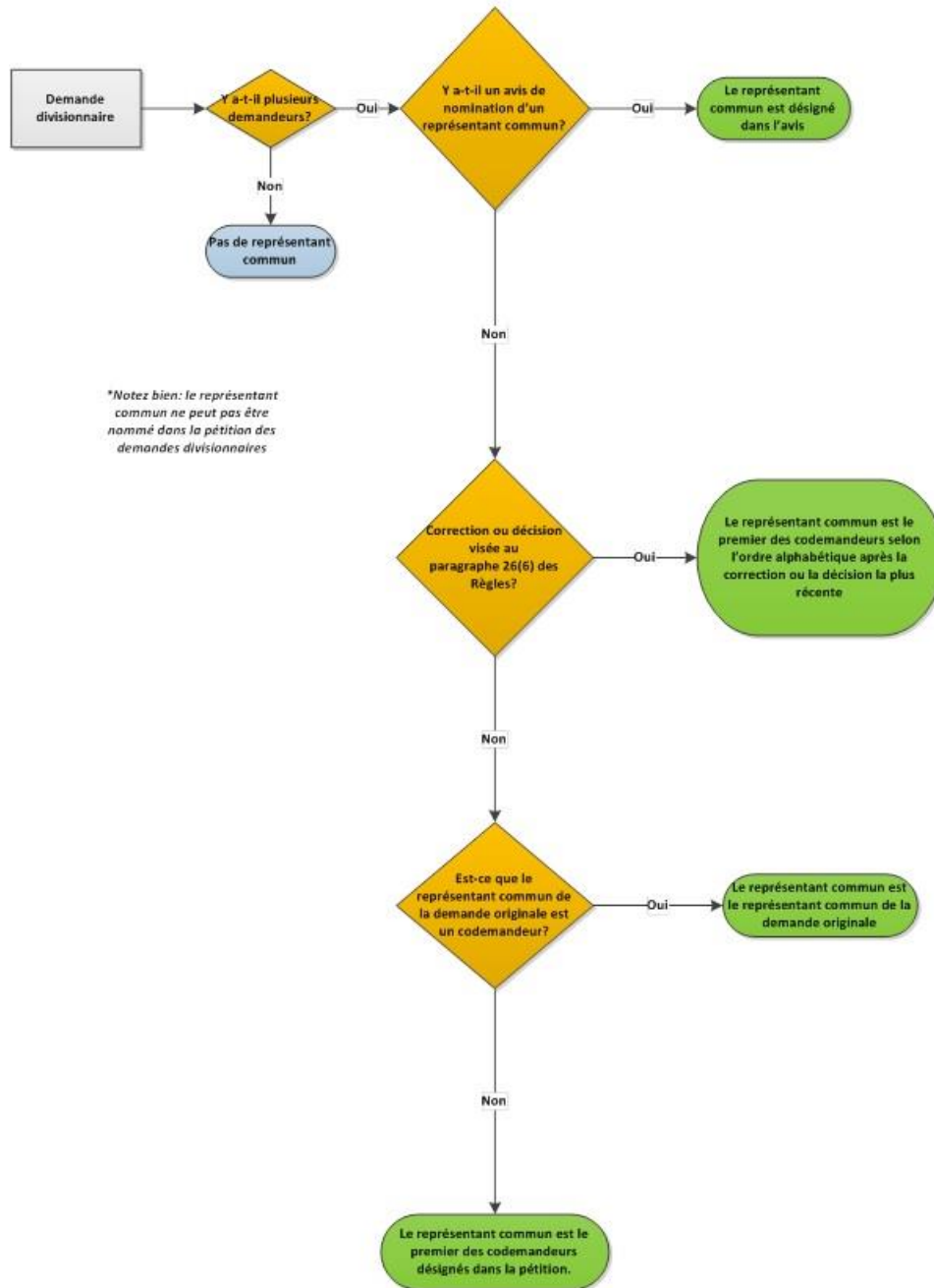
### Demande régulière de brevet canadien



## Demande PCT en phase nationale



### Demande divisionnaire



#### 5.04.04 Représentant commun par défaut — brevets

Conformément au paragraphe 26(7) des *Règles sur les brevets*, la personne qui était le représentant commun immédiatement avant la délivrance du brevet restera le représentant commun une fois le brevet délivré, sauf si les cobrevetés nomment

quelqu'un d'autre en vertu de l'alinéa 26(3)a) des *Règles sur les brevets*. Il en va de même pour les brevets redélivrés (paragraphe 26(8) des *Règles sur les brevets*).

#### **5.04.05 Représentant commun par défaut en cas de transfert (demandes et brevets)**

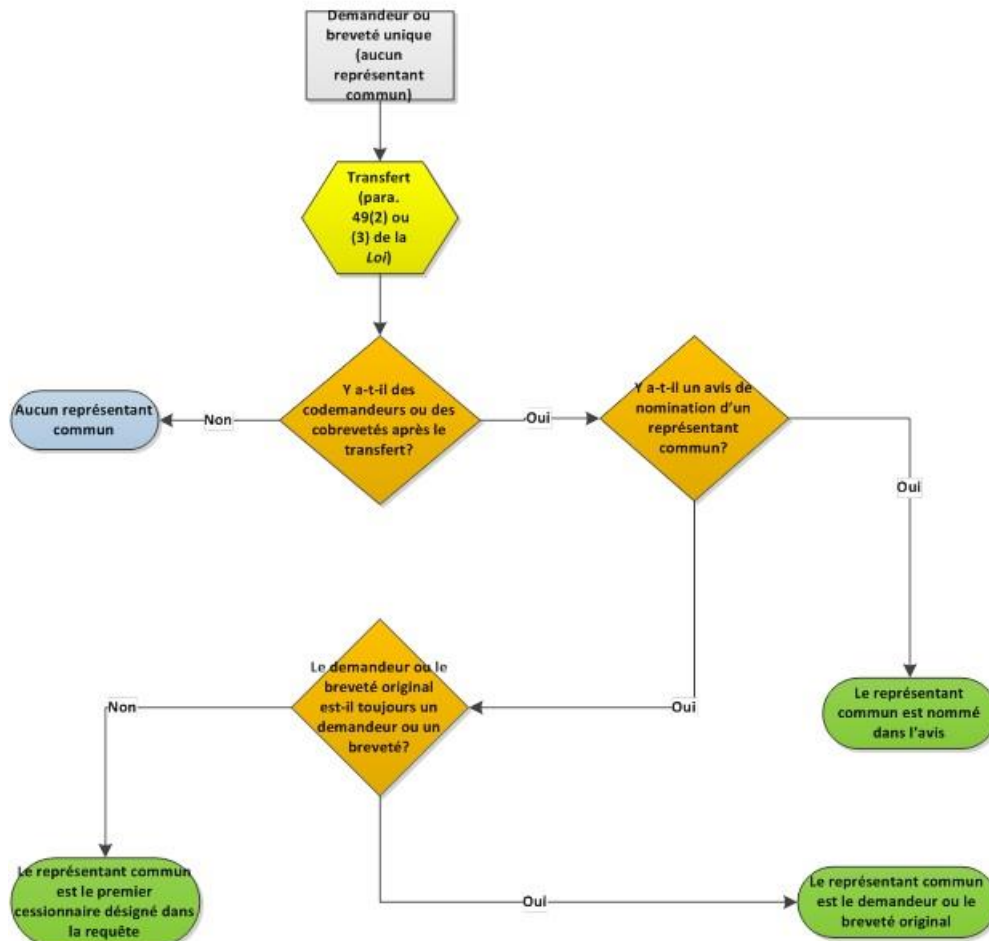
La présente section porte sur les situations où un transfert survient et où aucun document de nomination d'un représentant commun n'est soumis avec la demande de transfert. L'inscription d'un transfert de droits à l'égard d'une demande ou d'un brevet en vertu de l'article 49 de la *Loi sur les brevets* aura une incidence sur la nomination d'un représentant commun (réputé ou non) si la totalité ou une partie des droits du représentant commun fait l'objet de ce transfert. Tant que le représentant commun nommé ou réputé avoir été nommé demeure un codemandeur ou cobreveté, le représentant commun reste le même.

Lorsque la totalité des droits à l'égard d'une demande de brevet ou d'un brevet du représentant commun est transférée ou inscrite en vertu de l'article 49 de la *Loi sur les brevets* à une personne, cette personne, le cessionnaire, est réputée avoir été nommée comme représentant commun à l'égard de la demande ou du brevet. Si le représentant commun transfère la totalité de ses droits à plusieurs personnes, ou cessionnaires, le cessionnaire dont le nom apparaît en premier dans la demande d'inscription du transfert est réputé avoir été nommé comme représentant commun (paragraphe 26(11) des *Règles sur les brevets*).

Si les droits d'un demandeur ou d'un breveté unique sont transférés, et qu'après le transfert il y a plus d'un demandeur ou breveté, un représentant commun doit être nommé. Si la personne qui était le demandeur ou le breveté unique avant le transfert est un codemandeur ou cobreveté après le transfert, elle est réputée nommée comme représentant commun. Si le représentant commun transfère la totalité de ses droits à plusieurs personnes, ou cessionnaires, le cessionnaire dont le nom apparaît en premier dans la demande d'inscription du transfert est réputé avoir été nommé comme représentant commun (paragraphe 26(9) des *Règles sur les brevets*).

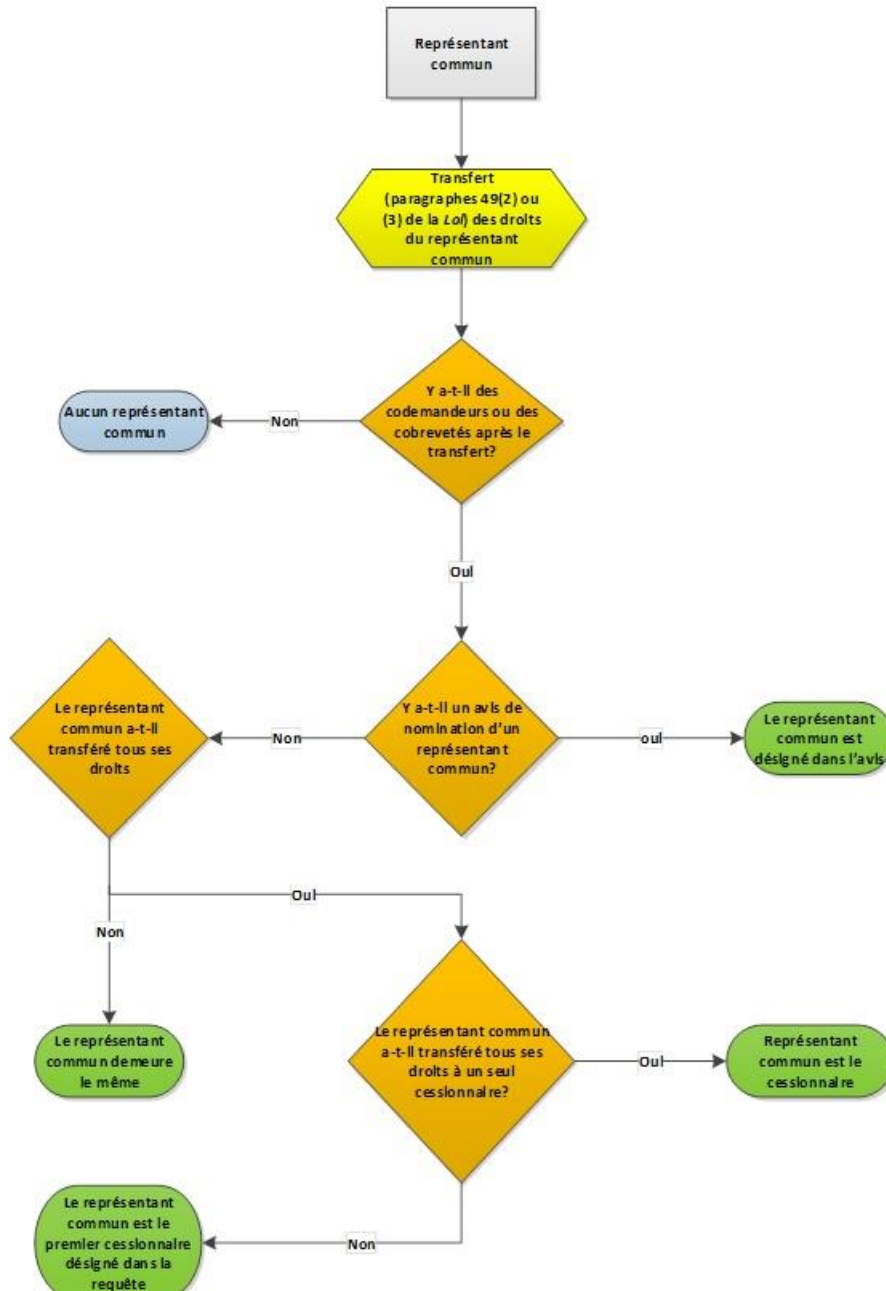
Le graphique suivant illustre le processus de nomination du représentant commun dans le cas d'un transfert.

## Transfert des droits par le demandeur/ breveté unique





## Le représentant commun est désigné dans l'avis



### 5.05 Agents de brevets – octobre 2019

Tout demandeur, breveté ou tiers peut nommer un agent de brevets pour le représenter dans toute affaire devant le Bureau des brevets. Parmi les activités de tiers pour lesquelles la nomination d'un agent de brevets serait bénéfique, on compte le dépôt

d'une opposition à la délivrance d'un brevet, ou la demande de réexamen d'un brevet.

### **5.05.01 Exigence relative à la nomination d'un agent de brevets**

Un demandeur doit nommer un agent de brevets pour le représenter s'il n'est pas l'inventeur. Dans le même ordre d'idées, s'il y a plusieurs demandeurs et qu'ils ne sont pas tous inventeurs, ils doivent nommer un agent de brevets. Le ou les demandeurs doivent nommer un agent de brevets lorsqu'un transfert de droits à l'égard d'une demande en vertu de l'article 49 de la *Loi sur les brevets* a été inscrit par le commissaire (paragraphe 27(2) des *Règles sur les brevets*).

### **5.05.02 Avis du commissaire — exigence relative à la nomination d'un agent de brevets**

Si un agent est requis, mais qu'aucun n'est nommé, le commissaire enverra un avis au demandeur exigeant qu'un agent de brevets soit nommé dans les trois mois suivant la date de l'avis (paragraphe 31(1) des *Règles sur les brevets*). S'il y a des codemandeurs, l'avis sera envoyé au représentant commun. L'omission de nommer un agent de brevets résidant au Canada ou un agent de brevets non résidant qui, à son tour, doit nommer un coagent de brevets dans les trois mois suivant la date de l'avis entraînera l'abandon réputé de la demande.

### **5.05.03 Nomination d'un agent de brevets**

Les demandeurs de brevets peuvent nommer leur agent de brevets au moment du dépôt ou de l'entrée en phase nationale, comme il est décrit dans la Section [5.05.03a](#) du présent Chapitre. Un agent de brevets peut aussi être nommé par voie d'un avis à tout moment pendant la durée de la demande de brevet ou du brevet, comme il est décrit dans la Section [5.05.03b](#) du présent Chapitre. Toute nomination d'un agent de brevets entrera en vigueur à la date à laquelle le Bureau des brevets reçoit la nomination.

#### **5.05.03a Nomination d'un agent de brevets dans la pétition ou dans la demande d'entrée en phase nationale sous le PCT**

Pour les demandes qui ne sont pas des demandes PCT, la nomination d'un agent de brevets peut être faite dans la pétition si la demande comprend une pétition à la date de dépôt. Pour les demandes PCT à la phase nationale, la nomination peut être faite dans un avis soumis au commissaire au plus tard à la date d'entrée en phase nationale. Pour les demandes divisionnaires, la nomination peut être faite dans la pétition qui est

comprise dans la demande à la date de dépôt (alinéas 27(3)b), c) et d) des *Règles sur les brevets*). Ces nominations ne requièrent pas la signature du demandeur unique ou du représentant commun.

#### **5.05.03b Nomination d'un agent de brevets par voie d'un avis**

À tout moment, un agent de brevets peut être nommé par voie d'un avis au commissaire signé par le demandeur ou breveté, ou par un tiers qui nomme l'agent de brevets. Dans les cas où il y a des codemandeurs ou cobrevetés, l'avis doit être signé par le représentant commun (alinéa 27(3)a) et paragraphe 27(4) des *Règles sur les brevets*). Chaque fois que le Bureau reçoit un document de nomination d'un agent qui est conforme aux Règles sur les brevets, le Bureau envoie une lettre de courtoisie à l'agent ainsi qu'à la personne qui nomme l'agent, confirmant la nomination.

#### **5.05.03c Consentement de l'agent de brevets à la nomination**

L'agent de brevets doit consentir à sa nomination. Si le document constatant la nomination d'un agent (une pétition, une demande d'entrée en phase nationale sous le PCT, un avis de nomination d'agent) est soumis par l'agent, alors le consentement de l'agent est implicite et aucune preuve n'est requise. Si la nomination de l'agent est soumise par quelqu'un d'autre que l'agent, la nomination n'entrera en vigueur qu'à la réception de la preuve du consentement de l'agent (paragraphe 27(5) des *Règles sur les brevets*). Une lettre rédigée par l'agent affirmant son consentement à la nomination est considérée comme une preuve du consentement de l'agent à la nomination. Il peut s'agir d'une lettre générique; aucune signature n'est requise. Un courriel envoyé par l'agent au demandeur, exprimant son consentement, constitue également une preuve de consentement. La preuve du consentement de l'agent doit être soumise avec la nomination pour éviter la non-conformité aux *Règles sur les brevets*.

#### **5.05.04 Agent de brevets par défaut — brevets**

La nomination d'un agent de brevets pour représenter des demandeurs est réputée avoir été faite pour le brevet résultant (paragraphe 27(6) des *Règles sur les brevets*). Il convient de noter que le Bureau ne peut pas suivre les nominations conditionnelles d'agents et incite les demandeurs et brevetés à informer le Bureau des brevets de la date à laquelle ils souhaitent que la nomination prenne fin ou soit révoquée afin que le Bureau des brevets y donne suite.

### **5.05.05 Agent de brevets par défaut — transferts**

Conformément à l'article 30 des *Règles sur les brevets*, l'agent de brevets nommé pour représenter le demandeur ou breveté est réputé avoir également été nommé pour représenter le cessionnaire lorsqu'un transfert d'une demande ou d'un brevet est inscrit par le commissaire en vertu de l'article 49 de la *Loi sur les brevets*, sauf si la demande d'inscription du transfert indique autre chose.

### **5.05.06 Révocation de la nomination d'un agent de brevets**

La nomination d'un agent de brevets peut être révoquée par voie d'un avis soumis au commissaire, signé par l'agent ou le demandeur ou breveté (représentant commun s'il y a des codemandeurs ou cobrevetés) ou toute autre personne qui a nommé l'agent. La nomination d'un agent est automatiquement révoquée lorsque le commissaire supprime le nom de l'agent du registre des agents de brevets ou refuse de le reconnaître comme un agent de brevets (paragraphe 27(7) et (8) des *Règles sur les brevets*).

## **5.06 Coagents de brevets – octobre 2019**

Un coagent de brevets est un agent de brevets nommé par l'agent de brevets nommé. Bien qu'un agent de brevet nommé résidant au Canada puisse nommer un coagent de brevets qui réside également au Canada, un agent de brevet nommé qui réside à l'étranger doit nommer un coagent de brevets qui réside au Canada à l'égard de cette affaire. Les coagents de brevets doivent résider au Canada (paragraphe 28(2) des *Règles sur les brevets*).

### **5.06.01 Avis du commissaire — exigence relative à la nomination d'un coagent de brevets au Canada**

Le commissaire enverra un avis à l'agent de brevets nommé exigeant qu'un coagent de brevets résidant au Canada soit nommé dans les trois mois suivant la date de l'avis si un agent est requis, mais qu'aucun n'est nommé (paragraphe 31(2) des *Règles sur les brevets*). L'omission de prendre l'une des mesures suivantes dans les trois mois suivant la date de l'avis entraînera l'abandon réputé de la demande :

- l'agent de brevets nommé ne résidant pas au Canada nomme un coagent de brevets résidant au Canada;
- le demandeur nomme un agent de brevets résidant au Canada;
- le demandeur nomme un autre agent de brevets ne résidant pas au Canada; le

nouvel agent de brevet nommé à son tour un coagent de brevets qui réside au Canada.

### **5.06.02 Nomination du coagent de brevets**

Un coagent de brevets peut être nommé au moment du dépôt ou de l'entrée en phase nationale, comme il est décrit dans la Section [5.05.03a](#) du présent Chapitre. Un coagent de brevets peut également être nommé par voie d'un avis à tout moment pendant la durée de la demande de brevet ou du brevet, comme il est décrit dans la Section [5.05.03b](#) du présent Chapitre. Toute nomination d'un coagent de brevets entrera en vigueur à la date à laquelle le Bureau des brevets reçoit la nomination.

#### **5.06.02a Nomination d'un coagent de brevets dans la pétition ou dans la demande d'entrée en phase nationale sous le PCT**

Pour les demandes qui ne sont pas des demandes PCT, la nomination d'un coagent de brevets peut être faite dans la pétition si la demande comprend une pétition à la date de dépôt et que la pétition est soumise par l'agent de brevets. Pour les demandes PCT à la phase nationale, la nomination peut être faite par l'agent de brevets dans un avis soumis au commissaire au plus tard à la date d'entrée en phase nationale. Pour les demandes divisionnaires, la nomination peut être faite dans la pétition qui est comprise dans la demande à la date de dépôt, si la pétition est soumise par l'agent de brevets (alinéas 28(3)b), c) et d) des *Règles sur les brevets*). Ces nominations ne requièrent aucune signature.

#### **5.06.02b Nomination d'un coagent de brevets par voie d'un avis**

À tout moment, un coagent de brevets peut être nommé par voie d'un avis au commissaire signé par l'agent de brevets nommé (alinéa 28(3)a) des *Règles sur les brevets*). Le Bureau répondra à une nomination conforme d'un coagent de brevets dans une lettre de courtoisie envoyée au coagent de brevets, de même qu'à l'agent de brevet qui a nommé le coagent, confirmant la nomination.

### **5.06.03 Nomination par défaut d'un coagent de brevets — brevets**

Conformément au paragraphe 28(4) des *Règles sur les brevets*, la nomination d'un coagent de brevets par l'agent de brevets nommé est réputée avoir été faite pour le brevet résultant. Il convient de noter que le Bureau ne peut pas assurer le suivi des nominations conditionnelles de coagents et incite les agents à informer le Bureau de la date à laquelle ils souhaitent que la nomination prenne fin ou soit révoquée afin que le

Bureau des brevets y donne suite.

#### **5.06.04 Révocation de la nomination d'un coagent de brevets**

La nomination d'un coagent de brevets peut être révoquée par la voie d'un avis soumis au commissaire, signé par l'agent de brevets nommé ou le coagent de brevets. La nomination d'un coagent de brevets est automatiquement révoquée lorsque la nomination de l'agent de brevets qui l'a nommé est révoquée. La nomination est également automatiquement révoquée lorsque le commissaire retire l'agent du registre des agents de brevets ou refuse de le reconnaître comme un agent de brevets (paragraphe 28(5) des *Règles sur les brevets*).

### **5.07 Exigences relatives à la représentation — qui peut prendre quelles mesures – octobre 2019**

Dans le présent chapitre, le rôle de certaines personnes, comme les représentants communs, les agents de brevets et les coagents de brevets, a été décrit. Ces personnes peuvent représenter des demandeurs de brevets et des brevetés devant le Bureau des brevets. Le reste du présent chapitre présente globalement les mesures particulières qui peuvent être prises et les personnes qui peuvent les prendre, relativement aux demandes de brevets et à l'égard des brevets.

#### **5.07.01 Représentation pendant la poursuite de la demande de brevet**

Si un agent de brevets résidant au Canada est nommé pour représenter le ou les demandeurs, l'agent de brevets nommé résidant au Canada agira au nom du ou des demandeurs à l'étape de la poursuite de la demande. Cet agent de brevets nommé résidant au Canada peut être l'agent de brevets ou le coagent de brevets. Si un agent de brevets n'est pas requis et qu'il y a un demandeur ou inventeur unique, le demandeur unique peut se représenter lui-même à l'étape de la poursuite; s'il y a des codemandeurs ou co-inventeurs, ils peuvent être représentés par le représentant commun (paragraphe 36(1) des *Règles sur les brevets*).

Bien qu'il existe des exceptions à cette disposition (voir les Sections [5.07.01a](#) et [5.07.02](#) du présent manuel Chapitre), il est important de souligner que certaines mesures importantes, comme celles énoncées ci-dessous, doivent être prises par l'agent de brevet résidant nommé, le cas échéant, ou s'il est nécessaire d'en nommer un. Si aucun agent n'est nommé et qu'il n'est pas nécessaire d'en nommer un, les mesures suivantes doivent être prises par le demandeur unique ou le représentant commun (s'il y a des codemandeurs) :

- Répondre à une demande de l'examineur;
- Répondre à l'avis de conformité prévu à l'article 65 des *Règles sur les brevets*;
- Rétablir une demande qui avait été abandonnée pour toute raison autre que l'omission de payer les taxes de maintien.

#### **5.07.01a Représentation par des tiers**

Les *Règles sur les brevets* prévoient des exceptions : un ou des demandeurs peuvent se représenter eux-mêmes et toute autre personne peut agir au nom du ou des demandeurs même si un agent de brevets est nommé pour représenter le ou les demandeurs.

Remarque : Certaines mesures relatives aux demandes de brevets peuvent être prises par des « personnes autorisées » par un demandeur, breveté ou représentant commun. Dans ces cas, le Bureau ne requiert pas de preuve d'autorisation et présume implicitement que la personne est autorisée.

#### **5.07.02 Liste de mesures et personnes autorisées pour la représentation — demandes de brevet**

Les sections qui suivent présentent en détail les mesures pouvant être prises et les personnes autorisées à représenter les demandeurs relativement aux demandes de brevets.

##### **5.07.02a Dépôt d'une demande de brevet, paiement de la taxe pour le dépôt d'un brevet ou soumission d'une demande d'entrée en phase nationale sous le PCT et paiement des taxes connexes**

Les personnes suivantes peuvent déposer une demande, payer la taxe pour le dépôt, ou dans le cas des demandes PCT à la phase nationale, satisfaire aux exigences d'entrée en phase nationale et payer les taxes connexes (paragraphe 36(2) des *Règles sur les brevets*):

- l'agent de brevets nommé résidant au Canada;
- le demandeur (tout demandeur s'il y a des codemandeurs);
- toute personne autorisée par l'un des demandeurs.

### **5.07.02b Paiement de la taxe pour le maintien en état annuelle — demandes de brevet**

Les personnes suivantes peuvent payer la taxe pour le maintien en état des demandes et les surtaxes correspondantes, le cas échéant (paragraphe 36(2) des *Règles sur les brevets*):

- l'agent de brevets nommé résidant au Canada;
- le demandeur (tout demandeur s'il y a des codemandeurs);
- toute personne autorisée par l'un des demandeurs.

Remarque : pour savoir qui est autorisé à payer les taxes de maintien annuelles relativement à un brevet, veuillez consulter la Section [5.07.03a](#) du présent Chapitre.

### **5.07.02c Paiement des autres taxes relatives à une demande**

Toutes les autres taxes relatives à une demande de brevet, comme la taxe finale, peuvent être payées par (paragraphe 36(5) des *Règles sur les brevets*):

- l'agent de brevets nommé résidant au Canada;
- le demandeur unique; ou
- le représentant commun.

### **5.07.02d Signature d'une déclaration de petite entité**

Une déclaration de petite entité peut être signée par :

- l'agent nommé (soit l'agent de brevets ou le coagent de brevets); ou
- le demandeur (tout demandeur s'il y a des codemandeurs) (alinéa 44(3)c) des *Règles sur les brevets*).

Remarque : pour savoir qui est autorisé à signer une déclaration de petite entité relativement à un brevet, veuillez consulter la Section [5.07.03d](#) du présent Chapitre.

### **5.07.02e Rétablissement d'une demande réputée abandonnée pour omission de paiement de la taxe pour le maintien en état**

Lorsqu'une demande est réputée abandonnée pour omission de paiement de la taxe pour le maintien en état, l'agent nommé résidant au Canada ou le demandeur unique



ou représentant commun peut prendre les mesures nécessaires (soulignées à l'alinéa 73(3)a) de la *Loi sur les brevets*) pour rétablir la demande (paragraphe 36(5) des *Règles sur les brevets*).

#### **5.07.02f Soumission d'une demande d'inscription d'un transfert**

S'il y a un demandeur unique, une demande, faite par le demandeur, d'inscrire le transfert de l'application en vertu du paragraphe 49(2) de la *Loi sur les brevets* peut être soumise par les personnes suivantes (paragraphe 36(3) des *Règles sur les brevets*):

- l'agent de brevets nommé résidant au Canada;
- le demandeur;
- toute personne autorisée par le demandeur.

S'il y a des codemandeurs et que les droits d'un seul codemandeur sont transférés, la demande d'inscription d'un transfert en vertu du paragraphe 49(2) de la *Loi sur les brevets* peut être soumise par les personnes suivantes (paragraphe 36(3) des *Règles sur les brevets*):

- l'agent de brevets nommé résidant au Canada;
- le représentant commun;
- une personne autorisée par le représentant commun;
- le codemandeur dont les droits sont transférés;
- toute personne autorisée par le codemandeur dont les droits sont transférés.

S'il y a des codemandeurs et que les droits de plusieurs codemandeurs sont transférés, la demande d'inscription d'un transfert en vertu du paragraphe 49(2) de la *Loi sur les brevets* peut être soumise par les personnes suivantes (paragraphe 36(3) des *Règles sur les brevets*):

- l'agent de brevets nommé résidant au Canada;
- le représentant commun;
- toute personne autorisée par le représentant commun.

Remarque : lorsqu'une demande d'inscrire un transfert d'une demande est faite par le

cessionnaire, le cessionnaire peut être représenté par toute personne autorisée par celui-ci.

#### **5.07.02g Soumission d'une demande d'inscription d'un changement de nom**

S'il y a un demandeur unique, les personnes suivantes peuvent soumettre une demande d'inscription d'un changement de nom en vertu de l'article 126 des *Règles sur les brevets* (paragraphe 36(4) des *Règles sur les brevets*):

- l'agent de brevets nommé résidant au Canada;
- le demandeur;
- toute personne autorisée par le demandeur.

S'il y a des codemandeurs, les personnes suivantes peuvent soumettre une demande d'inscription d'un changement de nom en vertu de l'article 126 des *Règles sur les brevets* (paragraphe 36(4) des *Règles sur les brevets*):

- l'agent de brevets nommé résidant au Canada;
- le représentant commun;
- toute personne autorisée par le représentant commun.

#### **5.07.02h Soumission d'un renvoi à une demande déposée antérieurement ou ajout au mémoire descriptif ou ajout de dessins**

L'agent de brevets résidant au Canada ou le demandeur unique ou représentant commun peut soumettre un renvoi à une demande déposée antérieurement (article 27.01 de la *Loi sur les brevets*) ou un ajout au mémoire descriptif de la demande ou un ajout de dessin (article 28.01 de la *Loi sur les brevets*) (paragraphe 36(5) des *Règles sur les brevets*)

#### **5.07.02i Entrevue avec le personnel du Bureau des brevets**

Si un agent de brevets a été nommé, les personnes suivantes peuvent s'entretenir avec le personnel du Bureau des brevets (article 39 des *Règles sur les brevets*):

- l'agent de brevets nommé résidant au Canada;
- l'agent de brevets nommé ne résidant pas au Canada, avec l'autorisation du coagent de brevets nommé résidant au Canada;

- le demandeur unique (s'il y a lieu), avec l'autorisation de l'agent de brevets nommé résidant au Canada;
- le représentant commun (s'il y a lieu), avec l'autorisation de l'agent de brevets nommé résidant au Canada.

Si un agent de brevets n'a pas été nommé et qu'il n'est pas nécessaire de nommer un agent de brevets (article 39 des *Règles sur les brevets*):

- le demandeur unique (le cas échéant);
- Le représentant commun (le cas échéant).

#### **5.07.02j Correction du nom ou de l'identité du demandeur**

Si la correction demandée est faite en vertu de l'article 104 ou paragraphe 154(6) des *Règles sur les brevets*, la personne qui a soumis la demande ou qui a payé la taxe nationale de base pour l'entrée en phase nationale du PCT doit demander la correction de l'identité du demandeur. Pour savoir qui est autorisé à soumettre une demande de brevet, veuillez consulter la Section [5.07.02a](#) du présent Chapitre.

Les autres types de corrections du nom ou de l'identité d'un demandeur ou d'un inventeur doivent être faits par :

- Si un agent de brevets a été nommé :
  - l'agent de brevets nommé résidant au Canada;
- Si un agent de brevets n'a pas été nommé et qu'il n'est pas nécessaire de nommer un agent de brevets :
  - le demandeur unique (le cas échéant);
  - le représentant commun (le cas échéant).

Pour obtenir d'autres renseignements sur les corrections apportées au nom ou à l'identité du demandeur, veuillez consulter la Section [6.03](#) du [Chapitre 6](#).

#### **5.07.02k Représentation des demandeurs de brevets — qui peut agir?**

Les tableaux ci-après résument les dispositions relatives à la représentation des demandeurs de brevets :

**Si aucun agent de brevets n'est nommé et qu'il n'est pas nécessaire de nommer**

un agent de brevets :

	Demandeur unique ou représentant commun	Tout demandeur	Personne autorisée par le demandeur unique ou le représentant commun	Personne autorisée par tout demandeur
Déposer la demande et payer la taxe pour le dépôt	✓	✓	✓	✓
Demander l'entrée en phase nationale et payer la taxe	✓	✓	✓	✓
Payer la taxe pour le maintien en état	✓	✓	✓	✓
Payer d'autres taxes	✓	×	×	×
Examen d'une demande de brevet	Toute personne peut demander l'examen <sup>5</sup>			
Signer la déclaration de petite entité	✓	✓	×	×
Rétablir une demande abandonnée pour défaut de payer paiement la taxe pour le maintien en état	✓	×	×	×
Rétablir une demande abandonnée pour toute autre raison	✓	×	×	×
Demander l'inscription d'un transfert	✓ <sup>6</sup>	×	✓ <sup>7</sup>	×
Demander un changement de nom	✓	×	✓	×
Présenter un renvoi à une demande déposée antérieurement (art. 27.01 de la <i>Loi sur les brevets</i> )	✓	×	×	×
Présenter un ajout au mémoire descriptif ou aux dessins (art. 28.01 de la <i>Loi sur les brevets</i> )	✓	×	×	×
Entrevue avec le personnel du Bureau	✓	×	×	×
Corriger un nom/l'identité du demandeur en vertu de l'art. 104 ou par. 154(6) des <i>Règles sur les brevets</i>	La correction doit être demandée par la personne qui a soumis la demande ou qui a payé la taxe nationale de base pour entrée nationale PCT			
Autre type de correction à apporter au nom du demandeur	✓	×	×	×
Autres activités (p. ex. répondre	✓	×	×	×

à une demande de l'examineur ou à un avis de conformité)				
--	--	--	--	--

Si un agent de brevets a été nommé ou qu'il est nécessaire de nommer un agent de brevets :

	Agent nommé résidant au Canada	Demandeur unique ou représentant commun	Tout demandeur	Personne autorisée par le demandeur unique ou le représentant commun	Personne autorisée par tout demandeur
Déposer la demande et payer la taxe pour le dépôt	✓	✓	✓	✓	✓
Demander l'entrée en phase nationale et payer la taxe	✓	✓	✓	✓	✓
Payer la taxe pour le maintien en état	✓	✓	✓	✓	✓
Payer d' autres taxes	✓	✓	✗	✗	✗
Examen d'une demande de brevet	Toute personne peut demander l'examen <sup>8</sup>				
Signer une déclaration de petite entité	✓	✓	✓	✗	✗
Rétablir une demande abandonnée pour défaut de payer la taxe pour le maintien en état	✓	✓	✗	✗	✗
Rétablir une demande abandonnée pour toute autre raison	✓	✗	✗	✗	✗
Demander l'inscription d'un transfert	✓	✓ <sup>9</sup>	✗	✓ <sup>10</sup>	✗
Demander un changement de nom	✓	✓	✗	✓	✗
Présenter un	✓	✓	✗	✗	✗

renvoi à une demande déposée antérieurement (art. 27.01 de la <i>Loi sur les brevets</i> )					
Présenter un ajout au mémoire descriptif ou aux dessins (art. 28.01 de la <i>Loi sur les brevets</i> )	✓	✓	×	×	×
Entrevue avec le personnel du Bureau	✓	✓ <sup>11</sup>	×	×	×
Corriger le nom/l'identité du demandeur en vertu de l'art. 104 des <i>Règles sur les brevets</i>	La correction doit être demandée par la personne qui a soumis la demande				
Autre type de correction à apporter au nom du demandeur	✓	×	×	×	×
Autres activités (p. ex. répondre à une demande de l'examinateur ou à un avis de conformité)	✓	×	×	×	×

### 5.07.03 Représentation dans des procédures relatives aux brevets

Lorsqu'un brevet est délivré, un breveté unique peut se représenter lui-même ou être représenté par toute personne qu'il a autorisée. Des cobrevetés peuvent être représentés par le représentant commun ou par toute personne autorisée par le représentant commun (paragraphe 37(1) des *Règles sur les brevets*). Les *Règles sur les brevets* prévoient quelques exceptions qui sont indiquées dans les sections suivantes.

Il convient de noter que dans des cas où des mesures relatives aux brevets peuvent être prises par des « personnes autorisées » par le breveté unique, un cobreveté ou le représentant commun, le Bureau ne requiert aucune preuve d'autorisation et présume

que la personne est autorisée. Il convient de noter que « toute personne » comprend l'agent de brevets nommé.

### **5.07.03a Paiement de la taxe pour le maintien en état annuelle — brevets**

Les personnes suivantes peuvent payer la taxe pour le maintien en état des brevets et les surtaxes correspondantes correspondants, le cas échéant (paragraphe 37(1) des *Règles sur les brevets*):

- l'agent de brevets nommé résidant au Canada;
- le breveté (tout breveté s'il y a des cobrevetés);
- toute personne autorisée par l'un des brevetés.

Remarque : pour savoir qui est autorisé à payer les taxes de maintien annuelles relativement à une demande de brevet, veuillez consulter la Section [5.07.02b](#) du présent Chapitre.

### **5.07.03b Soumission d'une demande d'inscription d'un transfert**

S'il y a un breveté unique, les personnes suivantes peuvent soumettre une demande d'inscription d'un transfert en vertu du paragraphe 49(3) de la *Loi sur les brevets* (alinéa 37(1)a) et sous-alinéa 37(1)b)(ii) des *Règles sur les brevets*):

- l'agent de brevets nommé résidant au Canada;
- le breveté;
- toute personne autorisée par le breveté.

S'il y a des cobrevetés et que les droits d'un seul breveté sont transférés, les personnes suivantes peuvent soumettre une demande d'inscription d'un transfert (alinéa 37(1)a) et sous-alinéa 37(1)b)(ii) des *Règles sur les brevets*):

- l'agent de brevets nommé résidant au Canada;
- le représentant commun;
- une personne autorisée par le représentant commun;
- le cobreveté dont les droits sont transférés;
- toute personne autorisée par le cobreveté dont les droits sont transférés.

S'il y a des cobrevetés et que les droits de plusieurs cobrevetés sont transférés, les personnes suivantes peuvent soumettre une demande d'inscription d'un transfert (alinéa 37(1)a) et sous-alinéa 37(1)b)(ii) des *Règles sur les brevets*:

- l'agent de brevets nommé résidant au Canada;
- le représentant commun;
- toute personne autorisée par le représentant commun.

Remarque : dans chacun des cas susmentionnés, le cessionnaire, ou toute personne représentant le cessionnaire, est censé être autorisé par la personne concernée à soumettre la demande.

### **5.07.03c Rétablissement, renonciation et réexamen**

Les personnes suivantes peuvent prendre des mesures relatives au rétablissement d'un brevet en vertu de l'article 47 de la *Loi sur les brevets*, faire une renonciation en vertu de l'article 48 de la *Loi sur les brevets*, produire une réponse en vertu du paragraphe 48.2(5) de la *Loi sur les brevets* ou prendre part à un processus, en vertu de l'article 48.3 de la *Loi sur les brevets*, en ce qui concerne le réexamen (paragraphe 37(2) des *Règles sur les brevets*):

- S'il y a un breveté unique, le breveté unique ou un agent de brevets nommé résidant au Canada;
- S'il y a des cobrevetés, le représentant commun ou un agent de brevets nommé résidant au Canada.

### **5.07.03d Signature d'une déclaration de petite entité**

L'agent nommé (l'agent de brevets ou le coagent de brevets) ou le breveté (tout breveté s'il y a des cobrevetés) peut signer une déclaration de petite entité (alinéa 112(3)c) des *Règles sur les brevets*).

En ce qui concerne une demande de réexamen, une déclaration de petite entité peut être signée par la personne qui demande le réexamen ou par un agent de brevets nommé à l'égard de la demande de réexamen. alinéa 122(4)d) des *Règles sur les brevets*.

Remarque : pour savoir qui est autorisé à signer une déclaration de petite entité relativement à une demande de brevet, veuillez consulter la Section [5.07.02d](#) du



présent Chapitre.

Le tableau ci-après résume les dispositions relatives à la représentation des brevetés :

	Agent nommé résidant au Canada	Breveté unique ou représentant commun	Tout breveté	Personne autorisée par le breveté unique ou le représentant commun	Personne autorisée par tout breveté
Payer la taxe pour le maintien en état	✓	✓	✓	✓	✓
Signer une déclaration de petite entité	✓	✓	✓	×	×
Demander l'inscription d'un transfert	✓	✓ <sup>12</sup>	×	✓ <sup>13</sup>	×
Redélivrer un brevet	✓	✓	×	×	×
Présenter une renonciation	✓	✓	×	×	×
Présenter une réponse (para. 48.2(5) de la <i>Loi sur les brevets</i> )	✓	✓	×	×	×
Prendre part à une procédure de réexamen (art. 48.2 de la <i>Loi sur les brevets</i> )	✓	✓	×	×	×
Autres activités	✓	✓	×	✓	×

## 5.08 Correspondant par défaut - Avec qui le Bureau des brevets communiquera-t-il - octobre 2019

Le Bureau enverra toute la correspondance relative à une demande de brevet ou à un brevet à la personne suivante :

- L'agent de brevet nommé (le coagent par défaut si un tel coagent est nommé, sinon, l'agent nommé).

Si aucun agent de brevet n'est nommé, le Bureau enverra toute la correspondance à :

- Le représentant commun, s'il y a des codemandeurs ou des cobrevetés; ou
- Le demandeur unique ou le breveté unique, le cas échéant.

Il y aura des exceptions dans les cas suivants :

- Lorsque le Bureau a un motif raisonnable d'envoyer un avis de communication ignorée (voir la Section [5.09](#) de ce Chapitre), le Bureau répondra à la personne qui a soumis la correspondance en question.
- Lorsque le Bureau répond à un avis de nomination ou de révocation d'une nomination du représentant commun, d'un agent de brevets ou d'un coagent de brevets, le Bureau répond à la personne ou aux personnes qui ont signé l'avis.
- Lorsqu'il répond à une demande d'inscription d'un transfert, le Bureau répond à la personne qui a soumis la demande.
- Lorsque le Bureau reçoit une requête d'examen, le Bureau répond à la personne qui a présenté la requête.
- Lorsqu'un tiers correspond avec le Bureau pour soumettre des antériorités d'antériorité en vertu de l'article 34.1 de la *Loi sur les brevets* ou pour s'opposer à l'octroi d'un brevet visé par une demande, le Bureau correspond à ce tiers, à condition que la demande puisse être accessible au public en vertu de l'article 10 de la *Loi sur les brevets*. Sinon, la reconnaissance sera envoyée après que la demande sera accessible au public.
- Lorsqu'un tiers correspond avec le Bureau pour demander un réexamen, le Bureau correspond avec ce tiers ou avec l'agent de brevet nommé pour représenter ce tiers dans cette affaire.

## **5.09 Communication rejetée – octobre 2019**

Le Bureau tiendra compte des communications écrites provenant des personnes autorisées à représenter les demandeurs et les brevetés énoncées dans les articles 33 à 37 des *Règles sur les brevets*. Les communications écrites provenant d'autres personnes seront rejetées, sauf dans les cas suivants :

- un demandeur ou un breveté qui n'est pas le représentant commun communique avec le Bureau afin de prendre une mesure qui doit être prise par le représentant commun; ou

- un agent de brevets résidant au Canada qui n'est pas l'agent de brevets nommé résidant au Canada communique avec le Bureau afin de prendre une mesure qui doit être prise par l'agent de brevets nommé résidant au Canada.

Dans ces deux cas, le Bureau répondra à la personne associée à l'avis de communication rejetée. Dans un cas comme dans l'autre, la personne aura la possibilité de s'imposer comme le représentant approprié du ou des demandeurs ou brevetés (le représentant commun ou l'agent de brevets nommé résidant) et demander que le Bureau tienne compte de sa communication originale. Des renseignements sont fournis aux Sections [5.09.01](#) et [5.09.02](#) du présent Chapitre.

### **5.09.01 Demandeur ou breveté qui n'est pas le représentant commun**

Si le Bureau des brevets reçoit une communication d'un codemandeur ou cobreveté qui n'est pas le représentant commun, dans une affaire qui requiert la représentation par le requérant commun des codemandeurs ou cobrevetés, le Bureau doit envoyer au codemandeur ou au cobreveté un avis rejetant la communication. L'avis indique que le Bureau ne tiendra pas compte de la communication, sauf si dans les trois mois suivant l'avis, le codemandeur ou cobreveté est nommé comme représentant commun et demande que le commissaire tienne compte de sa communication originale (paragraphe 40(1) des *Règles sur les brevets*).

Si le codemandeur ou cobreveté est alors nommé comme représentant commun avant la fin du délai de l'avis (par la voie d'un avis soumis au commissaire conformément à l'alinéa 26(3)a des *Règles sur les brevets*), et demande au commissaire de tenir compte de la communication, le représentant commun est réputé avoir envoyé la communication originale à la date de sa réception par le Bureau des brevets (paragraphe 40(3) des *Règles sur les brevets*). Il convient de noter que ces dispositions ne s'appliquent pas aux communications relatives à des mesures qui doivent être prises par un des codemandeurs ou cobrevetés ou toute personne autorisée par un codemandeur ou cobreveté (paragraphe 40(2) des *Règles sur les brevets*).

### **5.09.02 Agent de brevets non nommé**

Le Bureau enverra également un avis rejetant la communication à un agent de brevets résidant au Canada qui communique avec le Bureau au nom d'un demandeur ou breveté sans être nommé comme agent de brevets par ce demandeur ou breveté à l'égard de cette demande ou de ce brevet. L'avis indique que le Bureau ne tiendra pas compte de la communication de l'agent de brevets, sauf si dans les trois mois suivant l'avis, l'agent de brevets est nommé comme agent de ce demandeur ou breveté à

l'égard de cette demande ou de ce brevet et demande que le Bureau tienne compte de sa communication originale (paragraphe 41(1) des *Règles sur les brevets*).

Si l'agent de brevets est alors nommé comme agent de brevets de ce demandeur ou breveté à l'égard de cette demande ou de ce brevet (par la voie d'un avis soumis au commissaire conformément à l'alinéa 27(3)a des *Règles sur les brevets*), et demande au commissaire de tenir compte de la communication, le demandeur ou breveté est réputé avoir envoyé la communication originale à la date de sa réception par le Bureau (paragraphe 41(3) des *Règles sur les brevets*). Il convient de noter que ces dispositions s'appliquent aux communications relatives à des mesures qui doivent être prises par l'agent de brevets nommé résidant au Canada. Elles ne s'appliquent pas aux communications relatives à des mesures qui doivent être prises par toute personne autorisée par un demandeur ou breveté (paragraphe 41(2) des *Règles sur les brevets*).

## **Chapitre 6 Propriété, statut d'inventeur, transferts, changements de noms**

### **6.01 Propriété — demandeurs/brevetés – octobre 2019**

#### **6.01.01 Propriété**

Un brevet pour une invention accorde un droit de propriété à l'inventeur ou, dans certains cas, à l'employeur de l'inventeur lorsque l'invention a été faite dans le cadre de la pratique normale de l'emploi. En vertu de l'article 49 de la *Loi sur les brevets*, ce droit comprend le droit de déposer une demande de brevet. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'établissement du droit de déposer une demande de brevet, veuillez consulter la Section [4.06](#) au [Chapitre 4](#).

Les droits liés à une demande de brevet ou à un brevet peuvent être transférés à un tiers en tout temps, sur demande, conformément à l'article 126 des *Règles sur les brevets*, et moyennant le paiement de la taxe établie à l'article 35 de l'annexe 2 des *Règles sur les brevets*.

La succession de titularité est l'historique de transfert ou de cession de droit à l'égard d'un brevet ou d'une demande de brevet. Cette succession de titularité reflète toute demande, sous réserve de la *Loi sur les brevets* et des *Règles sur les brevets*, qui transfère la propriété du demandeur d'origine ou tout changement subséquent de propriétaire.

### **6.01.02 Maintien d'une succession de titularité**

Les brevets peuvent être vendues, exploitées sous licence ou utilisées pour négocier un financement ou un capital de risque ou pour obtenir d'autres formes de financement. Bien que les demandeurs ou les brevetés ne doivent pas obligatoirement inscrire un transfert ou un changement de nom auprès du Bureau des brevets, il demeure avantageux de le faire en temps opportun. L'inscription opportune permet au Bureau des brevets de délivrer les brevets aux détenteurs des droits conférés par le brevet et d'assurer l'exactitude de ses dossiers. Elle permet également de s'assurer que les dossiers du Bureau des brevets sont à jour et d'indiquer d'emblée aux tiers qui les consultent l'identité du/des détenteurs des droits à l'égard de telle ou telle invention.

Le Bureau des brevets recommande que les personnes qui présentent des demandes en vertu de l'article 126 des *Règles sur les brevets* utilisent le formulaire fourni<sup>14</sup>. L'utilisation du formulaire permet de s'assurer que tous les renseignements nécessaires sont bien fournis et d'accélérer le traitement de ces demandes.

### **6.01.03 Ajout et retrait de demandeurs**

En vertu du paragraphe 31(3) de la *Loi sur les brevets*, lorsqu'une demande de brevet est déposée par des codemandeurs et qu'il apparaît, par la suite, que l'un ou plusieurs d'entre eux n'ont pas participé à l'invention, la poursuite de cette demande peut être conduite par le ou les demandeurs qui restent, à la condition de démontrer par affidavit au commissaire que le ou les derniers demandeurs sont les seuls inventeurs.

En vertu du paragraphe 31(4) de la *Loi sur les brevets*, lorsqu'une demande de brevet est déposée par un ou plusieurs demandeurs et qu'il apparaît, par la suite, qu'un autre ou plusieurs autres demandeurs auraient dû se joindre à la demande, cet autre ou ces autres demandeurs peuvent se joindre à la demande, à la condition de démontrer au commissaire qu'ils doivent y être joints, et que leur omission s'est produite par inadvertance ou par erreur, et non pas dans le dessein de causer un délai.

### **6.01.04 Juridiction de la Cour fédérale**

En vertu de l'article 52 de la *Loi sur les brevets*, la Cour fédérale est compétente, sur la demande du commissaire ou de toute personne intéressée, pour ordonner que toute inscription dans les registres du Bureau des brevets concernant le titre à un brevet soit modifiée ou radiée, y compris la suppression d'un document enregistré antérieurement.

## **6.02 Inventeurs conjoints – octobre 2019**

Les inventions sont fréquemment créées dans le cadre d'un effort commun. Dans un tel cas, tous les inventeurs doivent se regrouper pour faire une demande de brevet.

En vertu du paragraphe 31(1) de la *Loi sur les brevets*, si l'un des inventeurs refuse de soumettre une demande de brevet ou que le lieu où il se trouve ne peut être déterminé après une enquête diligente, les autres inventeurs ou leur représentant légal peuvent soumettre une demande, et un brevet peut être accordé au nom des inventeurs qui font la demande, si le commissaire est convaincu que l'inventeur conjoint a refusé de soumettre une demande ou que le lieu où il se trouve ne peut être déterminé après une enquête diligente.

### **6.02.01 Ajout et retrait d'inventeurs (demande de brevet)**

Un inventeur peut être ajouté ou retiré à la demande écrite du représentant autorisé à faire ladite demande (voir le [Chapitre 5](#) sur la représentation).

Il est à noter qu'en cas de différend entre des inventeurs et/ou des demandeurs, le Bureau n'évaluera aucune preuve de propriété de brevet ou de demande de brevet.

## **6.03 Correction des noms et/ou de l'identité des demandeurs – octobre 2019**

L'une des erreurs les plus courantes dans les demandes de brevet concerne l'identification des demandeurs et l'épellation de leurs noms. C'est pourquoi le Bureau des brevets encourage les clients à réviser tous les documents avant de les présenter pour s'assurer qu'ils sont exempts de toute erreur. Les sections suivantes présentent en détail la façon de corriger l'identité des demandeurs et leurs noms.

Il est à noter que les corrections sont distinctes des mécanismes prévus pour l'inscription des transferts de droits ou des changements de noms. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter la section [6.06](#).

Si le demandeur est également un inventeur, une demande distincte de correction de son nom ou de son identité à titre d'inventeur devra être soumise. Il est à noter que le délai prescrit énoncé dans les *Règles sur les brevets* pour apporter les corrections à l'identité est plus court que celui prescrit pour la correction de l'identité de l'inventeur.

Il convient de noter qu'aucune taxe n'est exigée pour la correction d'une erreur dans l'identité ou le nom du demandeur à l'étape de la demande.

### **6.03.01 Correction de l'identité du demandeur par rapport à une correction du nom du demandeur**

Lorsqu'un demandeur est identifié de façon erronée au moment du dépôt d'une demande de brevet ou lorsqu'une demande PCT entre en phase nationale, il existe une courte période pendant laquelle l'identité peut être corrigée, pourvu que l'erreur ait été commise par inadvertance ou par méprise, sans intention de tromper. Autrement dit, lorsque la personne nommée comme demandeur n'a aucun droit sur l'invention, les *Règles sur les brevets* prévoient un mécanisme de remplacement de la personne nommée de façon erronée par le demandeur approprié.

À titre d'exemple, Véro a été nommée comme demandeur au moment du dépôt de la demande, mais Véro n'a aucun droit sur l'invention. La personne qui a présenté la demande a identifié Véro de façon erronée alors que Julie aurait dû être identifiée comme demandeur.

Une correction d'un nom vise à corriger des erreurs qui ne modifient pas l'identité, comme des erreurs d'orthographe. À titre d'exemple, Véro a été nommée comme demandeur au moment du dépôt de la demande et elle a des droits sur l'invention. Véro étant un surnom, le demandeur aurait plutôt dû être identifié comme Véronique.

Le Bureau n'est généralement pas en mesure de déterminer si la correction du nom d'un demandeur vient corriger l'identité de celui-ci ou seulement son nom. Par conséquent, les personnes qui présentent une demande de correction au Bureau doivent noter clairement le type de correction (c.-à-d. d'identité ou de nom seulement) pour qu'elle soit généralement traitée en conséquence.

### **6.03.02 Correction de l'identité du demandeur**

La personne qui a présenté une demande d'obtention d'une date de dépôt ou d'entrée en phase nationale du PCT peut demander la correction de l'identité du demandeur, pourvu que l'erreur ait été commise par inadvertance, accident ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper, et que la personne qui a présenté la demande fournisse une déclaration à cet effet.

#### **6.03.02a Délai pour présenter une correction de l'identité du demandeur — demande de brevet canadien régulière**

Pour une demande déposée de façon régulière, la demande de correction doit être présentée avant la première des dates suivantes : la date à partir de laquelle la demande de brevet peut être consultée au Bureau des brevets et la date à laquelle le

commissaire reçoit une demande d'inscription d'un transfert aux termes de l'article 49 de la *Loi sur les brevets* (article 104 des *Règles sur les brevets*).

### **6.03.02b Délai pour présenter une correction de l'identité du demandeur — demande PCT à la phase nationale**

Pour une demande PCT à la phase nationale, la demande doit être présentée avant la première des dates suivantes (paragraphe 154(6) des *Règles sur les brevets*) :

- celle des dates ci-après qui est postérieure à l'autre :
  - la date à laquelle expire la période de trois mois qui suit la date d'entrée en phase nationale de la demande;
  - si le commissaire envoie un avis en vertu du paragraphe 154(7) des *Règles sur les brevets* (qui exige que la personne ayant demandé que la demande entre en phase nationale établisse qu'elle est le demandeur ou le représentant légal du demandeur nommé dans la demande internationale) avant l'expiration de cette période, la date à laquelle expire la période de trois mois qui suit la date de l'avis;
- si le commissaire inscrit un transfert de la demande de brevet en vertu de l'article 49 de la *Loi sur les brevets*.

### **6.03.03 Contenu d'une demande de correction d'erreurs dans une demande de brevet**

Toutes les demandes de correction d'une demande de brevet doivent respecter les exigences de présentation de documents écrits adressés au commissaire. Chaque demande doit comprendre :

- le numéro de la demande;
- le nom du ou des demandeurs;
- une demande claire indiquant s'il faut corriger une erreur d'identité ou une erreur dans le nom seulement;
- tout autre renseignement qui pourrait être requis, comme une déclaration décrite dans l'article 104 ou dans le paragraphe 154(6) des *Règles sur les brevets* dans le cas où la correction concerne l'identité d'un demandeur.

(voir la Section [2.02.01](#) au [Chapitre 2](#) pour obtenir d'autres renseignements)



#### **6.03.04 Conséquence de la correction d'une erreur dans une demande de brevet**

La correction d'une erreur dans une demande de brevet entraîne la mise à jour des dossiers du Bureau. Le demandeur est informé par lettre que la correction a été apportée.

### **6.04 Correction des noms et/ou des identités des inventeurs – octobre 2019**

L'une des erreurs les plus courantes dans les demandes de brevet concerne l'identification des inventeurs et l'épellation de leurs noms. C'est pourquoi le Bureau des brevets encourage les clients à réviser tous les documents avant de les présenter pour s'assurer qu'ils sont exempts de toute erreur. Les sections suivantes présentent en détail la façon de corriger l'identité des inventeurs et leurs noms.

La correction de l'identité de l'inventeur se fait lorsque la mauvaise personne est identifiée dans la demande. À titre d'exemple, Véro a été nommée de façon erronée comme inventeur, alors que c'est plutôt Julie qui aurait dû être identifiée comme inventrice.

Une correction d'un nom vise à corriger des erreurs qui ne modifient pas l'identité, comme des erreurs d'orthographe. À titre d'exemple, Véro a été nommée comme inventrice. Véro étant un surnom, elle aurait plutôt dû être identifiée comme Véronique.

Le Bureau n'est généralement pas en mesure de déterminer si la correction du nom d'un inventeur vient corriger l'identité de celui-ci ou seulement son nom. Par conséquent, les personnes qui présentent une demande de correction au Bureau doivent noter clairement le type de correction (c.-à-d. d'identité ou de nom seulement) pour qu'elle soit généralement traitée en conséquence.

Si l'inventeur est également un demandeur, une demande distincte de correction de son nom ou de son identité à titre de demandeur devra être soumise. Il est à noter que le délai prescrit énoncé dans les *Règles sur les brevets* pour apporter les corrections à l'identité du demandeur est plus court que celui prescrit pour la correction de l'identité de l'inventeur.

Il est important de noter que les corrections sont distinctes des mécanismes prévus pour les changements de nom. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter la Section [6.06](#) de ce Chapitre.

Il convient de noter qu'aucune taxe n'est exigée pour la correction du nom de l'inventeur ou de son identité à l'étape de la demande.

#### **6.04.01 Correction de l'identité de l'inventeur**

Une erreur dans l'identité de l'inventeur figurant dans une demande de brevet peut être corrigée si le demandeur en fait la demande avant la date à laquelle un avis d'acceptation est envoyé (article 105 des *Règles sur les brevets*).

#### **6.04.02 Correction du nom de l'inventeur**

Une erreur dans le nom de l'inventeur figurant dans une demande de brevet qui n'entraîne pas un changement d'identité peut être corrigée si le demandeur en fait la demande. La demande doit être présentée avant le paiement de la taxe finale ou, si la taxe finale est remboursée, avant qu'elle soit payée de nouveau (article 106 des *Règles sur les brevets*).

#### **6.04.03 Contenu d'une demande de correction du nom ou de l'identité de l'inventeur dans une demande de brevet**

Toutes les demandes de correction d'une demande de brevet doivent respecter les exigences de présentation de documents écrits adressés au commissaire. Chaque demande doit comprendre :

- le numéro de la demande;
- le nom du ou des demandeurs;
- une demande claire indiquant s'il faut corriger une erreur d'identité ou une erreur dans le nom seulement;

(voir la Section [2.02.01](#) du [Chapitre 2](#) pour obtenir d'autres renseignements)

#### **6.04.04 Conséquences de la correction du nom ou de l'identité de l'inventeur dans une demande de brevet**

La correction d'une erreur dans une demande de brevet entraîne la mise à jour des dossiers du Bureau. Le demandeur est informé par lettre que la correction a été apportée.

## **6.05 Transferts – octobre 2019**

Un brevet donne au breveté et aux représentants légaux du breveté le droit, la faculté et le privilège exclusifs de fabriquer, construire, exploiter et vendre l'invention à d'autres, pour qu'ils l'exploitent. Ces droits sont établis à la date de dépôt lorsque le ou les demandeurs revendiquent ces droits exclusifs par la voie de la demande de brevet. Le transfert subséquent de ces droits d'un demandeur ou breveté peut être inscrit par le commissaire suivant une demande en vertu de l'article 49 de la *Loi sur les brevets*. Il convient de noter que la date d'entrée en vigueur de l'inscription est la date à laquelle le commissaire inscrit le transfert et non la date à laquelle la demande est présentée au Bureau des brevets.

### **6.05.01 Demande d'inscription d'un transfert**

La demande d'inscription d'un transfert doit comprendre (article 126 des *Règles sur les brevets*) :

- la demande d'inscription en tant que telle;
- le nom et l'adresse postale du cessionnaire;
- le paiement de la taxe de 100,00 \$.

Toutes les demandes de correction d'une demande de brevet doivent respecter les exigences de présentation de documents écrits adressés au commissaire (voir la Section [2.02.01](#) du [Chapitre 2](#) pour obtenir d'autres renseignements).

#### **6.05.01a Demande d'inscription d'un transfert par le demandeur ou le breveté**

Si une demande d'inscription d'un transfert est soumise par le demandeur ou le breveté, le commissaire inscrira le transfert sans preuve supplémentaire requise (paragraphe 49(2) et (3) de la *Loi sur les brevets*). Pour de plus amples renseignements sur qui peut représenter le demandeur ou le breveté, veuillez consulter le [Chapitre 5](#).

#### **6.05.01b Demande d'inscription d'un transfert par le cessionnaire**

Si une demande d'inscription d'un transfert est soumise par le cessionnaire (plutôt que par le demandeur ou le breveté inscrit), le cessionnaire devra fournir au commissaire une preuve de transfert (paragraphe 49(2) et (3) de la *Loi sur les brevets*). Une copie de l'acte de transfert des droits, accompagnée de l'un des exemples de preuve ci-

dessous, seraient considérés comme satisfaisants :

- une déclaration signée par le cessionnaire portant que, à sa connaissance, l'acte de transfert a été signé et souscrit par toutes les parties;
- un affidavit, ou toute autre preuve à la satisfaction du commissaire, émanant d'un témoin attestant que l'acte de transfert a été signé et souscrit par le cédant;
- la signature d'un témoin ou la présence d'un sceau de société sur l'acte de transfert;
- un document établissant que le transfert a été inscrit dans un bureau des brevets d'un autre pays.

Il convient de noter que la demande et toute preuve soumise seront versées au dossier et pourront être consultées par le public au Bureau des brevets comme l'exige l'article 10 de la *Loi sur les brevets*.

Pour de plus amples renseignements sur qui peut représenter le cessionnaire, veuillez consulter le [Chapitre 5](#).

### **6.05.02 Certificat d'inscription**

Lorsque le commissaire a inscrit le transfert, un certificat portant un numéro d'identification unique sera envoyé à la personne ayant demandé l'inscription du transfert.

### **6.05.03 Retrait d'une inscription de transfert**

Le commissaire retirera l'inscription du transfert d'une demande ou d'un brevet à la réception d'une preuve qu'il juge satisfaisante portant que le transfert n'aurait pas dû être inscrit. Cependant, le commissaire n'est pas autorisé à retirer l'inscription d'un transfert pour un brevet pour la simple raison que l'auteur du transfert avait auparavant transféré son brevet à une autre personne.

## **6.06 Changements de noms (demandeurs) – octobre 2019**

Les changements de noms qui ne modifient pas l'identité seront reconnus à la demande du demandeur ou du breveté. Les changements de noms sont distincts et indépendants des mécanismes de correction qui sont prévus dans les *Règles sur les brevets* pour les demandeurs. Pour de plus amples renseignements sur les mécanismes de correction, veuillez consulter les Sections [6.03](#) et [6.04](#) du présent Chapitre.

### **6.06.01 Demande d'inscription d'un changement de nom**

La demande d'inscription d'un changement de nom doit comprendre (article 125 des *Règles sur les brevets*):

- la demande d'inscription en tant que telle;
- le paiement de la taxe de 100 \$.

Toutes les demandes d'inscription d'un changement de nom doivent respecter les exigences de présentation de documents écrits adressés au commissaire (voir la section [2.02.01](#) pour obtenir d'autres renseignements).

Pour de plus amples renseignements sur qui peut représenter le demandeur, veuillez consulter le [chapitre 5](#).

### **6.06.02 Certificat de changement de nom**

Lorsque le commissaire a inscrit un changement de nom, un certificat portant un numéro d'identification unique sera envoyé à la personne ayant demandé le changement de nom.

## **6.07 Enregistrement de documents connexes – octobre 2019**

Toute personne peut présenter au commissaire une demande d'enregistrement d'un document se rapportant à une demande de brevet ou à un brevet (article 124 des *Règles sur les brevets*). Il convient de noter que l'enregistrement d'un document est un mécanisme indépendant de l'inscription d'un transfert. L'enregistrement d'un document, qui a une incidence sur un transfert de brevet ou qui documente un changement de nom, entraîne simplement le versement de ce document au dossier du Bureau des brevets. Il ne sera pas traité comme une demande d'inscription d'un transfert ou de changement de nom.

### **6.07.01 Demande d'enregistrement d'un document**

La demande d'enregistrement d'un document doit comprendre (article 124 des *Règles sur les brevets*):

- la demande d'enregistrement en tant que telle;

- le document à enregistrer;
- le numéro de la demande de brevet ou du brevet auquel il se rapporte;
- le paiement de la taxe de 100 \$.

### **6.07.02 Certificat d'enregistrement d'un document**

Lorsque le commissaire a enregistré un document, un certificat portant un numéro d'identification unique sera envoyé à la personne ayant demandé l'enregistrement du document.

## **6.08 Protection de vos renseignements personnels dans la Base de données sur les brevets canadiens (BDBC) – octobre 2019**

En vertu de l'article 10 de la *Loi sur les brevets*, la plupart des documents relatifs à un brevet ou à une demande de brevet soumis par les demandeurs et/ou leurs agents peuvent être consultés dans la [Base de données sur les brevets canadiens](#) (BDBC). L'ensemble des brevets, des demandes de brevets et des documents relatifs aux brevets ou aux demandes de brevets que le Bureau des brevets a en sa possession peuvent être consultés une fois que la période de confidentialité de la demande de brevet prévue dans la *Loi sur les brevets* est expirée.

Les documents et les renseignements présentés par les demandeurs et/ou les agents qui confirment les transferts ou les changements de nom peuvent contenir des renseignements personnels confidentiels. L'OPIC ne publiera pas ces documents dans la BDBC, mais ils pourront être consultés par le public en personne à notre bureau de Gatineau ou sur demande, moyennant le paiement d'une taxe.

Il est donc recommandé de ne soumettre que les renseignements requis par la *Loi sur les brevets* et les *Règles sur les brevets*. Vous pouvez censurer ou supprimer tout renseignement que vous souhaitez garder confidentiel avant de soumettre le document à l'OPIC, à condition que cette information ne soit pas requise en vertu de la *Loi sur les brevets* et des *Règles sur les brevets*.

# Chapitre 7 Priorité

## 7.01 Introduction - octobre 2019

Le présent chapitre traite des exigences pour demander la priorité à l'égard d'une demande déposée antérieurement au Canada ou dans tout pays signataire de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (« la Convention de Paris ») ou dans tout pays membre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Le présent chapitre traite aussi des mécanismes pour retirer la priorité à l'égard d'une demande.

## 7.02 Priorité – octobre 2019

L'article 4 de la Convention de Paris traite du droit de priorité pour des demandes de brevet déposées dans tout pays de l'Union établie par l'alinéa 1 de l'article premier de la Convention de Paris. Le paragraphe 1 de l'article 2 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) de l'OMC prévoit que les membres doivent se conformer aux articles 1 à 12 et à l'article 19 de la Convention de Paris (1967).

Revendiquer une priorité permet à un demandeur de profiter d'une date de revendication antérieure à la date de dépôt de la demande. Un demandeur doit déposer une demande de priorité pour obtenir la date de revendication plus ancienne. La priorité est fondée sur l'objet divulgué dans un document de priorité et ne se limite pas à ce qui est revendiqué dans le document de priorité<sup>15</sup>. Un avantage principal accordé par le droit de priorité est de donner aux demandeurs le temps de décider s'ils veulent obtenir la protection dans un ou plusieurs pays pour une invention fondée sur le dépôt d'une demande antérieure (c.-à-d. un document de priorité) dans un pays qui accorde des droits de priorité. Cela permet à un demandeur de divulguer ou de mettre en pratique publiquement l'invention revendiquée ultérieurement entre le dépôt du document de priorité et la demande subséquente. Les effets d'une demande de priorité sont discutés dans le contexte de la brevetabilité d'une revendication au [Chapitre 18](#).

## 7.03 Demander une priorité – octobre 2019

Les exigences pour demander la priorité à l'égard d'une demande de brevet déposée de façon régulière<sup>16</sup> au Canada sont précisées à l'article 28.4 de la *Loi sur les brevets* et à l'article 73 des *Règles sur les brevets*.

Le paragraphe 28.4 de la *Loi sur les brevets* prévoit ce qui suit :

(1) Pour l'application des articles 28.1, 28.2 et 78.3, le demandeur de brevet peut présenter une demande de priorité fondée sur une ou plusieurs demandes de brevet antérieurement déposées de façon régulière.

### **7.03.01 Présentation de la demande de priorité**

La demande de priorité doit être présentée dans la pétition de la demande en instance ou dans un document autre que les dessins ou le mémoire descriptif de la demande en instance.

Pour chaque demande déposée antérieurement de façon régulière (demande prioritaire), les paragraphes 28.4(1) de la *Loi sur les brevets* et 73(1) des *Règles sur les brevets* indiquent les renseignements pour présenter la demande de priorité, qui sont les suivants :

- La date de dépôt;
- Le nom du pays ou du bureau où a été déposée la demande;
- Le numéro de la demande déposée antérieurement de façon régulière.

#### **7.03.01a Exception — Lorsque le numéro de la demande prioritaire est inconnu**

Le paragraphe 28.4(2.1) de la *Loi sur les brevets* prévoit ce qui suit :

(2.1) [...] la demande de priorité est réputée n'avoir jamais été présentée si le demandeur ne la présente pas selon les modalités réglementaires ou ne fournit pas les renseignements — autres que le numéro — exigés au paragraphe (2).

Lorsque le numéro de dépôt de la demande prioritaire est inconnu, le Bureau acceptera ce qui suit au lieu du numéro de dépôt :

- un numéro provisoire de la demande déposée antérieurement, le cas échéant, attribué par le bureau où la demande déposée antérieurement a été déposée;
- une copie de la requête figurant dans la demande déposée antérieurement, ainsi que la date à laquelle la demande a été envoyée au bureau où elle a été déposée; ou,
- un numéro de référence attribué à la demande déposée antérieurement par le demandeur ou son représentant, lequel est également indiqué dans la demande



déposée antérieurement, ainsi que le nom et l'adresse du demandeur, le titre de l'invention et la date à laquelle la demande a été envoyée au bureau où elle a été déposée.

S'il est possible d'apporter des corrections aux renseignements requis pour présenter une demande de priorité, le délai pour apporter ces corrections peut être très court. Par conséquent, le Bureau recommande fortement aux demandeurs de s'assurer que la demande est exempte d'erreurs avant de la présenter au Bureau.

### **7.03.02 Délai pour présenter une demande de priorité**

En vertu du paragraphe 73(1) des *Règles sur les brevets*, le demandeur peut présenter une demande de priorité avant le premier des moments ci-après à survenir :

- la date à laquelle le demandeur donne son autorisation pour que la demande puisse être consultée avant l'expiration de la période de confidentialité; ou
- la fin de la dernière des périodes ci-après à expirer :
  - la période de seize mois suivant la date de dépôt de la première des demandes de brevet déposées antérieurement de façon régulière (les demandes prioritaires);
  - la période de quatre mois suivant la date de dépôt de la demande en instance.

### **7.03.03 Correction des renseignements relatifs à la priorité — date de dépôt du document prioritaire**

Si la date de dépôt de la demande prioritaire présentée au Bureau comporte une erreur, il peut être possible de la corriger si le demandeur n'a pas demandé qu'elle soit rendue accessible au public avant la fin de la période de confidentialité. Si cette condition est remplie, il peut alors être possible de demander la correction d'une erreur dans la date de dépôt de la demande prioritaire en vertu du paragraphe 73(4) des *Règles sur les brevets*, si cette demande est présentée avant la date d'échéance pour effectuer une demande de priorité en calculant la date erronée et la date corrigée, selon la première de ces dates à survenir.

		16 mois de la date de priorité <u>corrigée</u>
	Le dernier	ET
		4 mois de la date de dépôt en instance
	Le premier de	ET
		16 mois de la date de priorité <u>erronée</u>
	Le dernier de	ET
		4 mois de la date de dépôt en instance

### Exemple 1 :

Un demandeur, qui a obtenu une date de dépôt du 25 Novembre 2019, présente une unique demande de priorité à cette date pour une priorité qui a une date de dépôt inscrite de façon erronée en date du 19 novembre 2019. Le demandeur reçoit par la suite un certificat de dépôt, envoyé le 17 décembre 2019 et aperçoit l'erreur commise et que la vraie date de dépôt pour la demande de priorité est le 29 novembre 2018. Le demandeur n'a pas demandé que la demande soit accessible au public en vertu du paragraphe 10(2) de la *Loi sur les brevets*.

Le dernier entre 16 mois de la date de priorité corrigée (29 novembre 2018 + 16 mois = 29 mars 2020) et 4 mois de la date de dépôt de la demande (25 novembre 2019 + 4 mois = 25 mars 2020) est le 29 mars 2020.

Le dernier entre 16 mois de la date de priorité présentée initialement (19 novembre 2018 + 16 mois = 19 mars 2020) et 4 mois de la date de dépôt de la demande (25 novembre 2019 + 4 mois = 25 mars 2020) est le 25 mars 2020.

La date qui survient en premier entre ces deux résultats est le 25 mars 2020.

Ainsi, le demandeur peut demander une correction de la date de dépôt de la demande de priorité au plus tard le 25 mars 2020.

### Exemple 2 :

Un demandeur, qui a obtenu une date de dépôt du 10 février 2020, présente une unique demande de priorité quatre mois après la date de dépôt (le 10 juin 2020) pour une demande de priorité datée du 14 février 2019. Le demandeur reçoit par la suite un certificat de dépôt, envoyé le 30 juin 2020, pour la

demande de priorité et s'aperçoit de l'erreur et que la date de priorité aurait dû être le 10 février 2019. Le demandeur n'a pas demandé que la demande soit accessible au public en vertu du paragraphe 10(2) de la *Loi sur les brevets*.

Le dernier entre 16 mois de la date de priorité corrigée (10 février 2019 + 16 mois = 10 juin 2020) et 4 mois de la date de dépôt de la demande (10 février 2020 + 4 mois = 10 juin 2020) est le 10 juin 2020.

Le dernier entre 16 mois de la date de priorité erronée (14 février 2019 + 16 mois = 14 juin 2020) et 4 mois de la date de dépôt de la demande (10 février 2020 + 4 mois = 10 juin 2020) est le 14 juin 2020.

La date qui survient en premier entre ces deux résultats est le 10 juin 2020.

Ainsi, le demandeur peut demander une correction de la date de dépôt de la demande de priorité au plus tard le 10 juin 2020.

#### **7.03.04 Correction des renseignements relatifs à la priorité — pays, bureau de dépôt ou numéro de la demande de priorité**

Il est possible de demander la correction d'une erreur dans le nom d'un pays ou d'un bureau de dépôt et dans le numéro de la demande prioritaire en vertu du paragraphe 73(5) des *Règles sur les brevets*. La demande doit être présentée au moment du paiement de la taxe finale ou avant ce paiement ou, si la taxe finale est remboursée, au moment où elle est payée de nouveau ou avant.

### **7.04 Copie de la demande prioritaire – octobre 2019**

Le demandeur doit fournir une copie de chaque demande prioritaire pour laquelle il a présenté une demande de priorité au titre du paragraphe 74(1) des *Règles sur les brevets*. Il peut le faire de l'une ou l'autre des manières suivantes :

- en présentant une copie certifiée du document de priorité et un certificat du bureau où il a été déposé indiquant la date de dépôt; ou
- en rendant accessible au commissaire une copie du document de priorité dans une bibliothèque numérique désignée par le commissaire et en informant le commissaire que la copie est ainsi accessible et en lui fournissant le code d'accès.

Voir le chapitre [12.05.03](#) pour plus de renseignements

### **7.04.01 Bibliothèque numérique**

Les demandeurs qui souhaitent rendre accessible au commissaire une copie d'une demande déposée antérieurement par l'intermédiaire d'une bibliothèque numérique, le Service d'accès numérique (DAS) de l'OMPI, doivent fournir au Bureau le code d'accès pour cette demande. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la Section [2.02.07a](#) au [Chapitre 2](#).

### **7.04.02 Exception — Copie de la demande prioritaire non requise**

Les demandeurs ne sont pas tenus de fournir des copies des demandes de brevet déposées antérieurement, en vertu des paragraphes 74(1) et (12) des *Règles sur les brevets*, dans les circonstances suivantes :

- Le document de priorité est une demande canadienne;
- Le document de priorité est une demande déposée en vertu du PCT auprès du Canada en tant qu'office récepteur; ou
- La demande en instance est une demande PCT à la phase nationale et le demandeur s'est conformé à la règle 17.1(a), (b) ou (b-bis) du *Règlement d'exécution du PCT* en ce qui concerne la demande déposée antérieurement de façon régulière sur laquelle repose la demande de priorité.

### **7.04.03 Délai pour fournir une copie des documents de priorité**

Les demandeurs qui sont tenus de présenter ou de rendre accessibles des copies des documents de priorité, en vertu du paragraphe 74(2) des *Règles sur les brevets*, doivent le faire avant la plus tardive des dates suivantes :

- seize mois suivant la date de dépôt de la première des demandes de brevet déposées antérieurement de façon régulière sur lesquelles la demande de priorité est fondée;
- quatre mois suivant la date de dépôt de la demande de brevet en instance;
- si la demande de brevet en instance est une demande PCT à la phase nationale, la date d'entrée en phase nationale.

#### **7.04.04 Avis du commissaire relatif à la présentation d'une copie des documents de priorité**

Si le demandeur ne s'est pas conformé à l'exigence de fournir une copie du document de priorité avant la date limite énoncée au paragraphe 74(2) des *Règles sur les brevets* et indiquée à la Section [7.04.03](#) de ce Chapitre, le commissaire enverra un avis au demandeur en vertu du paragraphe 74(4) des *Règles sur les brevets* exigeant que le demandeur s'y conforme au plus tard deux mois suivant la date de l'avis.

#### **7.04.04a Dispositions transitoires — demandes déposées avant le 30 octobre 2019 avec une demande de priorité conforme présentée avant cette date**

Pour les demandes déposées avant le 30 octobre 2019 (la date d'entrée en vigueur des Règles sur les brevets [DORS/2019-251]) qui contiennent une demande de priorité conforme présentée avant cette date, il n'est pas nécessaire de fournir une copie de la demande prioritaire.

Si, pendant l'examen de la demande, l'examineur tient compte de la priorité, il peut exiger que le demandeur présente une copie de la demande prioritaire en envoyant un avis en vertu du paragraphe 196(1) des *Règles sur les brevets*. Le demandeur doit présenter ou rendre accessible une copie du ou des documents de priorité pertinents au plus tard quatre mois suivant la date de l'avis.

#### **7.04.05 Exception – Une copie du document de priorité n'est pas accessible**

Dans l'éventualité où le demandeur ne serait pas en mesure de se conformer à l'exigence de présenter une copie du document de priorité ou de la rendre accessible, en vertu du paragraphe 74(6) des *Règles sur les brevets*, le demandeur sera considéré comme s'être conformé à l'exigence d'en présenter une copie ou de le rendre accessible si le demandeur prend les mesures suivantes :

- le demandeur doit demander une copie de la demande prioritaire du bureau des brevets où le document a été déposé ainsi qu'un certificat indiquant la date de dépôt, avant le délai énoncé dans le paragraphe 74(1) des *Règles sur les brevets*;
- le demandeur doit présenter au commissaire une requête pour obtenir la restauration du droit de priorité fondé sur la demande prioritaire et un énoncé indiquant qu'une demande de la copie du document a été présentée au bureau des brevets où a été déposée la demande prioritaire ainsi que la date de la

demande, avant la date limite pour répondre à l'avis envoyé en vertu du paragraphe 74(4) des *Règles sur les brevets*.

En vertu du paragraphe 74(8) des *Règles sur les brevets*, lorsqu'une copie du document de priorité et un certificat sont fournis par le bureau où la demande a été présentée, le demandeur doit les présenter au commissaire au plus tard trois mois suivant la date à laquelle ils ont été reçus par la personne qui les a demandés.

## **7.05 Traduction du document de priorité – octobre 2019**

Durant l'examen d'une demande de brevet, l'examineur peut envoyer un avis exigeant au demandeur de présenter une traduction du document de priorité qui est en partie ou entièrement dans une langue autre que le français ou l'anglais. Voir le chapitre [12.05.02](#) pour plus de renseignements.

Si l'examineur a des motifs raisonnables de croire que la traduction n'est pas fidèle, l'examineur peut envoyer un autre avis au demandeur l'exigeant de fournir :

- une déclaration du traducteur portant que, à sa connaissance, la traduction est fidèle; ou
- une nouvelle traduction en anglais ou en français accompagnée d'une déclaration du traducteur portant que, à sa connaissance, la nouvelle traduction est fidèle.

## **7.06 Restauration du droit de priorité – octobre 2019**

La « restauration du droit de priorité » est un mécanisme au moyen duquel le délai pour déposer une demande accompagnée d'une demande de priorité est prolongé au-delà de la période habituelle de douze mois suivant le dépôt d'un document de priorité.

Pour les demandes régulières déposées au Canada et les demandes PCT à la phase nationale, les demandeurs peuvent demander la restauration du droit de priorité lorsque la date de dépôt de la demande en instance est plus de douze mois suivant la date de dépôt de la demande déposée antérieurement de façon régulière, mais dans les deux mois suivant la fin de ces douze mois.

### **7.06.01 Restauration du droit de priorité — prise d'effet au Canada**

La restauration du droit de priorité peut être demandée à l'égard des demandes de brevet dont la date de dépôt est au 30 octobre 2019 ou après, la date d'entrée en

vigueur des *Règles sur les brevets* (DORS/2019-251).

### **7.06.02 Demande de restauration du droit de priorité**

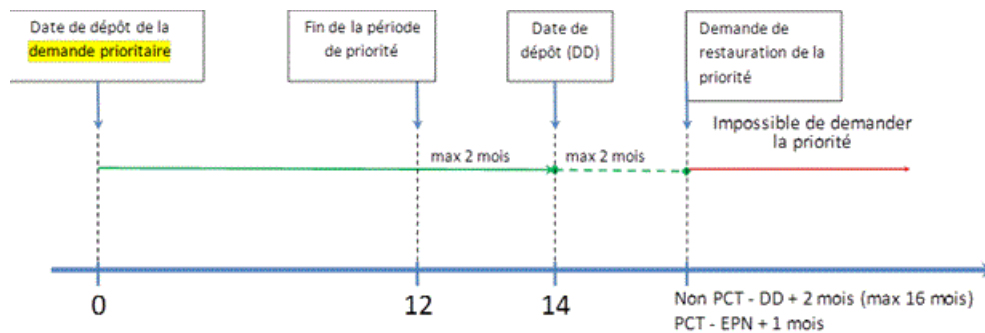
Afin de demander la restauration du droit de priorité en vertu de l'alinéa 28.4(6)b) de la *Loi sur les brevets* et des paragraphes 77(1) et 77(2) des *Règles sur les brevets*, le demandeur doit, dans le délai pertinent réglementaire énoncé à l'article 77 des *Règles sur les brevets* (voir la section [7.03.02](#) du présent de ce Chapitre) :

- présenter une demande pour que le paragraphe 28.4(6) de la *Loi sur les brevets* s'applique;
- déclarer dans la demande que l'omission de déposer la demande en instance ou la demande en co-instance, selon le cas, dans les douze mois suivant la date de dépôt de la demande déposée antérieurement de façon régulière n'était pas intentionnelle;
- présenter une demande de priorité dans la pétition ou dans un document autre que l'abrégé, le mémoire descriptif ou les dessins;
- présenter au commissaire la date de dépôt et le nom du pays ou du bureau où a été déposée la demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière.

### **7.06.03 Délai pour présenter une demande de restauration du droit de priorité**

Le délai pour présenter une demande de restauration du droit de priorité, en vertu du paragraphe 77(1) des *Règles sur les brevets*, est le suivant :

- pour une demande régulière (non déposée en vertu du PCT) — au plus tard deux mois suivant la date de dépôt de la demande ou de la demande en co-instance;
- pour une demande PCT à la phase nationale — au plus tard un mois suivant la date d'entrée en phase nationale (EPN).



#### 7.06.04 Droit de priorité réputé restauré

La restauration du droit de priorité sera reconnue au Canada à la date d'entrée en phase nationale d'une demande PCT à la phase nationale ou d'une demande divisionnaire découlant de la division d'une demande PCT à la phase nationale en vertu de l'article 162 des *Règles sur les brevets* si :

- la date de dépôt de la demande en instance est plus de 12 mois suivant la date de dépôt de la demande déposée antérieurement de façon régulière, mais dans les deux mois suivant la fin de ces 12 mois;
- si le droit de priorité à l'égard de la demande déposée antérieurement de façon régulière a été restauré en vertu de la règle 26*bis*.3 du Règlement d'exécution du PCT, et si cette restitution produit ses effets au Canada en vertu de la règle 49*ter*.1 de ce règlement.

##### 7.06.04a Restauration réputée du droit de priorité — prise d'effet au Canada

La restauration réputée au Canada prendra effet pour les demandes PCT à la phase nationale ayant une date de dépôt international qui au 30 octobre 2019 ou après, la date d'entrée en vigueur des *Règles sur les brevets* (DORS/2019-251).

#### 7.07 Demande de priorité considérée comme retirée – octobre 2019

En vertu des paragraphes 74(6), 74(9) et 76(3) des *Règles sur les brevets*, une demande de priorité sera considérée comme retirée dans les circonstances suivantes :

- le demandeur ne se conforme pas à l'exigence de fournir une copie du document de priorité ou de la rendre accessible au plus tard deux mois suivant la date de l'avis envoyé, en vertu du paragraphe 74(4) des *Règles sur les brevets* (section



Section [7.04.04](#));

- le demandeur est considéré comme ayant répondu à l'exigence de fournir une copie du document de priorité ou de la rendre accessible, mais ne présente pas une copie du document de priorité au plus tard trois mois suivant la date à laquelle cette copie a été reçue par le demandeur, tel qu'exigé par le paragraphe 74(8) des *Règles sur les brevets* (Section [7.04.05](#)); ou
- le demandeur ne fournit pas une traduction du document de priorité, une nouvelle traduction ou une déclaration du traducteur et une nouvelle traduction dans les quatre mois suivant la date de l'avis envoyé, en vertu du paragraphe 76(1) ou 76(2) des *Règles sur les brevets* (Section [7.05](#)).

## **7.08 Retrait d'une demande de priorité – octobre 2019**

Dans certaines circonstances, le demandeur peut vouloir retirer une demande de priorité. Ce peut être le cas lorsque, par exemple, la demande antérieure est retirée avant qu'elle soit accessible au public ou lorsque le demandeur détermine que l'objet revendiqué ultérieurement n'est pas divulgué dans la demande antérieure.

Une demande de priorité peut être retirée par le demandeur s'il en fait la demande au commissaire. La date de prise d'effet du retrait d'une demande de priorité est la date à laquelle la demande est reçue par le commissaire.

Une demande pour laquelle un avis d'acceptation a été délivré peut faire l'objet d'un retrait de l'acceptation lorsque l'applicabilité des antériorités en vertu du paragraphe 28.2(1) et de l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets* doit être reconsidérée compte tenu de la perte de la priorité.

Pour de plus amples renseignements, si le demandeur retire une demande de priorité découlant de la première des demandes de brevet antérieurement déposées avant l'expiration de la période de confidentialité, il est possible de reporter la consultation de la demande jusqu'à dix-huit mois suivant la première date de la prochaine demande ou, lorsqu'il n'existe pas d'autre document de priorité, la date de dépôt de la demande.

Le retrait d'une demande de priorité à l'égard d'une demande non accessible au public peut avoir une incidence sur la période de confidentialité. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le [Chapitre 8](#).

## **7.09 Demandes déposées auprès d'une autorité intergouvernementale – octobre 2019**

Il existe plusieurs organisations intergouvernementales afin de centraliser le processus de recherche et d'examen de brevets pour de nombreux pays membres. Le demandeur peut demander la priorité au Canada sur le fondement d'une demande de brevet déposée antérieurement auprès d'une organisation intergouvernementale.

Par exemple, le demandeur qui souhaite obtenir la priorité sur le fondement d'une demande déposée auprès de l'Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO) peut identifier le document de priorité en nommant l'ARIPO à titre d'administration<sup>17</sup> et en fournissant la date de dépôt et le numéro de demande émis par l'ARIPO.

## **7.10 Demandes déposées auprès d'un organisme international – octobre 2019**

Les demandes internationales sont déposées auprès d'un organisme international qui examine la demande, mais n'émet pas un brevet applicable dans tout état membre sans que le demandeur prenne des mesures supplémentaires afin de protéger les droits de brevet dans les états sélectionnés. Ces demandes peuvent constituer la base de priorité pour des demandes déposées au Canada.

## **7.11 Demandes déposées en vertu du PCT – octobre 2019**

Le dépôt d'une demande PCT a l'effet d'un dépôt d'une demande de brevet national déposée régulièrement<sup>18</sup> dans chacun des états désignés dans la demande internationale. La date de dépôt au Canada de la demande à la phase nationale est la même que la date de dépôt pour la demande PCT correspondante. Aux fins de la Convention de Paris, l'effet d'une demande de brevet internationale équivaut à celui d'un dépôt national. Les droits de priorité, par exemple, peuvent être fondés sur une demande de brevet internationale.

Par exemple, une demande internationale peut être déposée directement au Bureau international de l'OMPI. Une telle demande se verra attribuer un numéro de demande portant le code à deux lettres « IB ». Par conséquent, lors du dépôt d'une demande de priorité au Canada qui se fonde sur la demande internationale, le demandeur identifiera le Bureau international en tant qu'office récepteur et communiquera le numéro de demande attribué par le Bureau international.

Si la demande internationale a obtenu des droits de priorité auprès du Bureau international se fondant sur une demande antérieurement déposée, ces droits seront étendus à la demande lors de son entrée en phase nationale au Canada, sauf dans les cas où la restauration des droits de priorité s'est produite pendant la phase internationale par rapport à une demande dont la date de dépôt est antérieure au 30 octobre 2019. (voir la Section [7.06](#) de ce Chapitre).

## **7.12 Demandes déposées auprès de l'Office européen des brevets – octobre 2019**

Le Bureau reconnaît la priorité fondée sur une demande déposée auprès de l'Office européen des brevets (OEB)<sup>19</sup>.

## **7.13 Prorogations de délais non permises – octobre 2019**

Bien que le paragraphe 3(1) des *Règles sur les brevets* permette généralement au commissaire d'accorder des prorogations de délais, le paragraphe 73(7) des *Règles sur les brevets* prévoit que le commissaire ne peut pas proroger les délais afin de communiquer au Bureau l'information nécessaire pour reconnaître une demande de priorité.

## **7.14 Prolongation de délai pour les jours réglementaires et désignés – octobre 2019**

Lorsque la date anniversaire de douze mois définie à l'alinéa 28.1(1)b) de la *Loi sur les brevets* tombe un jour réglementaire ou un jour désigné en vertu de l'article 78 de la *Loi sur les brevets*, tel qu'un jour où le Bureau des brevets est fermé au public, la demande en instance peut être déposée le prochain jour qui n'est pas un jour réglementaire ou un jour désigné sans perdre ses droits de priorité.

## **7.15 Sujets particuliers liés à la priorité – octobre 2019**

Il convient de souligner plusieurs autres considérations relatives aux droits de priorité valides, mais qui ne sont pas abordées expressément dans la *Loi sur les brevets* et les *Règles sur les brevets*.

### **7.15.01 Transfert de propriété**

Si le demandeur nommé dans le document de priorité est différent du demandeur pour

la demande en instance canadienne, le demandeur au Canada doit fournir au Bureau des brevets la preuve que les droits de priorité ont été transférés afin d'établir que les exigences de l'alinéa 28.1(1)a(i) de la *Loi sur les brevets* ont été respectées..

### **7.15.02 Types de documents de priorité reconnus**

Le Bureau reconnaît la priorité découlant de la Convention de Paris fondée sur les demandes de petits brevets, les demandes de « certificat d'inventeur »<sup>20</sup> et les modèles d'utilité déposés dans les pays étrangers<sup>21</sup>, puisque ceux-ci sont considérés comme des formes de demandes de brevet. Aucune priorité ne peut être fondée sur une demande de dessin ou modèle industriel, de brevet de dessin ou modèle, ou leur équivalent. Les droits de priorité ne peuvent être fondés sur le contenu d'une demande de dessin ou modèle industriel.

## **Chapitre 8 Taxes pour le maintien en état des brevets et des demandes de brevets, inspection publique et renseignements généraux sur les demandes de brevet**

### **8.01 Taxes pour le maintien en état des demandes de brevet – octobre 2019**

Un demandeur qui dépose une demande de brevet au Canada doit payer les taxes pour le maintien en état annuellement à compter du 2e anniversaire de la date de dépôt pour maintenir la demande selon le paragraphe 27.1(1) de la *Loi sur les brevets* et l'article 68 des *Règles sur les brevets*.

Veillez consulter le [Chapitre 5](#) pour obtenir des renseignements sur la personne pouvant payer les taxes pour le maintien en état et la surtaxe relativement à des demandes.

#### **8.01.01 Montants et dates d'échéance des taxes pour le maintien des demandes de brevet**

Les montants et les délais de paiement des taxes pour le maintien en état d'une demande sont précisés à l'élément 8 de l'annexe 2 des *Règles sur les brevets*. Les taxes pour le maintien en état sont dues annuellement au plus tard le jour

d'anniversaire de la date de dépôt, à partir du 2e anniversaire de la date de dépôt.

Toute taxe pour le maintien en état d'une demande ou d'un brevet peut être payée à l'avance. Conformément au paragraphe 68(3) des *Règles sur les brevets*, le délai de paiement des taxes pour le maintien en état des demandes de brevets ne peut être prorogé.

### **8.01.02 Période de surtaxe — taxes pour le maintien en état des demandes de brevet**

Si les taxes pour le maintien en état ne sont pas payées entièrement au plus tard à la date d'anniversaire, une surtaxe de 150 \$ devra également être payée (alinéa 27.1(2)a) de la *Loi sur les brevets* et article 70 des *Règles sur les brevets*). Un avis du commissaire en vertu de l'alinéa 27.1(2)b) de la *Loi sur les brevets* sera envoyé au demandeur peu de temps après la date d'échéance de la taxe de maintien. L'avis exigera du demandeur qu'il paie les taxes pour le maintien en état et la surtaxe selon celui de ces délais qui expire le dernier:

- six mois après la date d'échéance des taxes pour le maintien en état (l'anniversaire de la date de dépôt) ou
- deux mois après la date de l'avis

La période entre la date d'échéance originale et la plus tardive des deux dates ci-dessus correspond à la période de surtaxe. Si les taxes pour le maintien en état et la surtaxe ne sont pas payées avant l'échéance de la période de surtaxe, la demande sera réputée abandonnée en vertu du paragraphe 73(1)c) de la *Loi sur les brevets*. La demande peut être rétablie en vertu du paragraphe 73(3) de la *Loi sur les brevets*. Veuillez consulter le [Chapitre 9](#) pour obtenir de plus amples renseignements sur l'abandon et le rétablissement.

### **8.01.03 Taxes pour le maintien en état des demandes divisionnaires**

Les demandes divisionnaires comportent des taxes pour le maintien en état qui leur sont propres, distinctes de celles de la demande de brevet originale. Ces taxes sont calculées en fonction de la date de dépôt de la demande divisionnaire (qui est la même que celle de la demande originale) conformément au paragraphe 68(2) des *Règles sur les brevets*.

Toutes les taxes pour le maintien en état depuis la date de dépôt jusqu'à la date de soumission de la demande divisionnaire sont dues à la date de soumission. Si elles ne

sont pas payées à cette date, un avis du commissaire en vertu de l'alinéa 27.1(2)b) de la *Loi sur les brevets* sera envoyé pour en exiger le paiement, ainsi qu'une surtaxe de 150 \$, au plus tard six mois après la date de soumission ou deux mois après la date de l'avis, selon la plus tardive de ces deux dates.

#### **8.01.04 Taxes pour le maintien en état des demandes PCT à la phase nationale**

Les demandes déposées en vertu des dispositions du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et entrant en phase nationale au Canada comportent des taxes pour le maintien en état qui doivent être payées à la date d'entrée en phase nationale du PCT, conformément à l'annexe 2 des *Règles sur les brevets*. Il est à noter que la date du dépôt international est la date sur laquelle est basée la grille des taxes pour le maintien en état.

### **8.02 Inspection publique – octobre 2019**

Toutes les demandes de brevet sont accessibles au public après la fin de la période de confidentialité en vertu de l'article 10 de la *Loi sur les brevets*. L'objectif fondamental de la consultation publique est d'encourager l'innovation en divulguant les détails des inventions au public pour encourager la distribution de l'information et permettre à d'autres inventeurs de rester au fait des plus récents développements dans leur domaine et de développer des améliorations. La consultation publique est la contrepartie du contre le monopole accordé pour une période limitée par les brevets aux inventeurs et à leurs représentants légaux.

Toutes les demandes de brevet, sauf celles déposées avant le 1er octobre 1989, et les documents connexes au dossier, sont accessibles au public après l'expiration de la période de confidentialité de dix-huit mois (paragraphe 10(2) de la *Loi sur les brevets*). La période de confidentialité correspond à la première de ces dates :

- dix-huit mois à compter de la date de dépôt de la demande au Canada ou
- lorsqu'une demande de priorité a été faite, dix-huit mois à compter de la date de dépôt la plus ancienne de toute demande déposée de façon régulière sur laquelle la demande de priorité est fondée.

#### **8.02.01 Inspection publique des demandes PCT à la phase nationale**

Les demandes déposées en vertu du PCT sont également rendues accessibles au

public par l'Organisation mondiale de la propriété Intellectuelle (OMPI) dix-huit mois après le dépôt ou, si une demande de priorité a été déposée, dix-huit mois après la date de priorité revendiquée la plus hâtive. En vertu de l'article 157 des *Règles sur les brevets*, si une demande a été publiée en français ou en anglais par l'OMPI au plus tard à la date d'entrée en phase nationale au Canada, la demande est considérée comme accessible au public en vertu de l'article 10 de la *Loi sur les brevets* à la date de publication internationale. Autrement, la date d'inspection publique sera la date à laquelle la demande est rendue accessible au public pour consultation.

### **8.02.02 Inspection publique devancée**

En vertu du paragraphe 10(2) de la *Loi sur les brevets*, un demandeur peut présenter une demande écrite en vue d'obtenir l'accessibilité au public d'une demande avant l'expiration de la période de confidentialité. Dans la pratique du Bureau, une telle demande est dite en « inspection publique devancée ». Il n'y a aucune taxe associée à une telle demande de service.

### **8.02.03 Confidentialité des demandes non accessibles au public**

Les demandes qui ne sont pas accessibles au public sont confidentielles en vertu de l'article 10 de la *Loi sur les brevets*, et articles 16, 17 et 18 des *Règles sur les brevets* établies les modalités d'accès durant ce temps. Le commissaire fournira l'accès à l'information en lien avec une demande de brevet qui n'est pas accessible au public à un demandeur, un agent de brevet nommé relativement à cette demande et qui réside au Canada ou toute personne autorisée par le demandeur (en cas de demandeur unique) ou le représentant commun (en cas de codemandeurs).

Les personnes autorisées doivent décliner leur identité lorsqu'elles demandent l'accès à un dossier. Les personnes ayant une autorisation d'accès donnée par le demandeur ou un représentant commun doivent décliner leur identité et doivent fournir un document signé leur accordant l'autorisation. Ce document doit comprendre le numéro de la demande de brevet et les coordonnées du demandeur ou du représentant commun et doit être signé par le demandeur ou le représentant commun. Les inventeurs qui ont cédé à autrui tous leurs intérêts dans leur invention n'auront pas accès à un dossier non rendu accessible au public sans autorisation du demandeur ou du représentant commun. Si un agent a été nommé et que l'inventeur a conservé certains intérêts dans la demande, l'inventeur peut consulter le dossier et en discuter avec l'examineur en termes généraux, mais, conformément à l'article 39 des *Règles sur les brevets*, une entrevue comprenant une discussion détaillée la poursuite n'est permise qu'en présence de l'agent ou avec le consentement de l'agent. Un examineur ne discutera pas de

sujets portant sur la poursuite d'une demande avec des personnes autres que l'agent ou des personnes autorisées par celui-ci à en discuter (Section [12.06](#)).

#### **8.02.04 Demandes accessibles au public**

Une fois qu'une demande est accessible au public, celui-ci peut consulter la demande et l'information associée par divers moyens.

La demande, l'historique complet de la poursuite et tous les documents déposés en lien avec la demande ou le brevet obtenu peuvent être consultés en personne à l'OPIC, à Gatineau, au Québec, achetés en ligne auprès de la Section de la diffusion des données et des documents ou obtenus en communiquant avec la Section de la diffusion des données et des documents à :

Section de la diffusion des données et des documents  
Office de la propriété intellectuelle du Canada  
Innovation, Sciences et Développement économique Canada  
Place du Portage, Phase I  
50, rue Victoria, bureau C-229  
Gatineau (Québec) K1A 0C9  
Tél. : 1 866 997-1936 (de 8 h 30 à 16 h 30 HNE)  
Télec. : 819-953-9969

#### **8.02.05 Base de données sur les brevets canadiens**

La Base de données sur les brevets canadiens (BDBC) est une base de données accessible en ligne en tout temps et donne accès aux demandes, aux brevets, aux renseignements administratifs et à la majorité des documents déposés relatifs aux demandes et aux brevets. <http://www.ic.gc.ca/opic-cipo/cpd/fra/introduction.html>

##### **8.02.05a Renseignements personnels dans la demande ou renseignements à l'appui**

Tous les documents relatifs à un brevet ou à une demande de brevet soumis par les demandeurs, les brevetés, le public et leurs agents de brevets peuvent être consultés au Bureau des brevets, conformément à l'article 10 de la *Loi sur les brevets*, après l'expiration de la période de confidentialité. La majorité des renseignements fournis sont également accessibles en ligne dans la [Base de données sur les brevets canadiens](#). Toutefois, si le demandeur indique expressément que le document contient des renseignements personnels de nature délicate, le Bureau des brevets s'emploiera à empêcher la publication de ces renseignements en ligne dans la Base de données sur



les brevets canadiens. Par conséquent, il est recommandé que les documents contenant des renseignements personnels de nature délicate, comme des renseignements médicaux de nature personnelle, soient clairement identifiés comme tels et soumis sous pli distinct. Veuillez cliquer [ici](#) pour obtenir plus d'information sur la protection de vos renseignements personnels dans la Base de données sur les brevets canadiens.

### **8.02.06 Gazette du Bureau des brevets**

La [Gazette du Bureau des brevets](#) (GBB) présente une liste de toutes les demandes de brevets accessible au public et de tous les brevets octroyés pendant la semaine se terminant le mardi de la publication. La GBB est publiée le mardi, sauf les jours fériés.

## **8.03 Retrait des demandes de brevet – octobre 2019**

Une demande de brevet peut être retirée en tout temps. Une demande de retrait écrite doit être présentée par la personne autorisée à représenter le demandeur (voir le [Chapitre 5](#)). Les taxes autres que la taxe de dépôt peuvent être remboursés pour une demande retirée si la demande a été déposée par erreur, accident ou inadvertance et qu'elle a été retirée au plus tard quatorze jours après la première date à laquelle des documents ont été soumis au commissaire afin d'établir une date de dépôt (alinéa 139(1)(b) des *Règles sur les brevets*).

### **8.03.01 Incidence du retrait d'une demande sur l'inspection publique**

En vertu du paragraphe 10(5) de la *Loi sur les brevets*, une demande de brevet sera retirée des dossiers actifs et ne sera pas rendu accessible au public si la demande est retirée le premier de deux mois avant la fin de la période de confidentialité, ou le jour qu'une demande d'inspection publique devancée est faite.

Les demandes de retrait de la demande après la fin de la période de confidentialité et avant la délivrance du brevet auront l'effet de retirer la demande des dossiers actifs, mais n'annulera pas l'effet de la publication et la divulgation publique.

### **8.03.02 Incidence du retrait de la demande de priorité sur l'inspection publique**

Une demande de priorité peut être retirée à tout moment avant la délivrance du brevet. Si le demandeur retire sa demande de priorité assez tôt il est possible de retarder sa consultation (paragraphe 10(4) de la *Loi sur les brevets*). Le retrait doit être fait dans les

seize mois de la première date de dépôt de la demande sur laquelle les priorités sont fondées (article 17 des *Règles sur les brevets*). La demande sera alors accessible au public à la fin de la nouvelle période de confidentialité (dix-huit mois à compter de la date de dépôt de la demande au Canada ou dix-huit mois à compter de la plus ancienne de toute autre date de priorité, si plus d'une priorité a été demandée).

## **8.04 Publication de la page couverture et corrections – octobre 2019**

Une page de présentation est préparée par le Bureau des brevets pour toutes les demandes lorsque la demande est rendue accessible au public et encore lorsque le brevet est octroyé. La page couvertures contient des renseignements administratifs et bibliographiques relatifs à la demande ou au brevet. Les champs de données suivants se trouvent à la page de publication :

- (22) Date de dépôt
- (45) Date de délivrance
- (86) Date de dépôt PCT
- (87) Date de publication PCT
- (41) Date de mise à la disposition du public
- (30) Données relatives à la priorité
- (21) Numéro attribué à la demande
- (12) Désignation claire du type de document
- (13) Code du type de document selon la norme ST.16 de l'OMPI
- (85) Date d'entrée en la phase nationale
- (86) N° de demande PCT
- (87) N° de publication PCT
- (51) Classification internationale des brevets
- (54) Titre de l'invention
- (71) Nom(s) du (ou des) déposant(s)

(72) Nom(s) du (ou des) inventeur(s)

(73) Nom(s) du (ou des) propriétaire(s)

(74) Nom(s) du (ou des) agent(s) ou procureur(s)

Il y a deux moments distincts pour la publication de la page couvertures pendant le traitement d'une demande de brevet.

Le premier moment survient lorsque à la mise à la disponibilité du public de la demande de brevet qui suit l'expiration de la période de confidentialité se terminant dix-huit mois après la date de dépôt ou la date de priorité la plus antérieure, selon la première de ces deux dates. En prévision de la mise à la disponibilité du public, le Bureau des brevets préparera une page de présentation pour la demande de brevet, qui contient diverses données bibliographiques. Dans le cadre de ce processus, les versions courantes de l'abrégé et des revendications sont produites en format texte consultable.

Le deuxième moment correspond à la date de délivrance du brevet. Une nouvelle page de présentation sera créée qui comportera toutes les données bibliographiques courantes jusqu'à la date de délivrance du brevet. La version de l'abrégé et la version des revendications, comme elles ont été admises et accordées, seront produites en texte consultable.

La page couverture est un document statique et ne peut normalement pas être modifiée. Tout changement subséquent aux données bibliographiques après la publication en raison d'un changement, d'une inscription ou d'une correction, n'entraînera pas la reprise, la correction ou la republication de la page couverture, ces changements seront toutefois visibles dans les dossiers du Bureau, ainsi qu'en ligne dans la Base de données sur les brevets canadiens.

## **8.05 Caractères spéciaux – octobre 2019**

Le Bureau des brevets souhaite fournir des clarifications sur sa pratique concernant les caractères spéciaux et la façon dont ils sont saisis dans notre base de données. Les caractères spéciaux sont ceux qui ne font pas partie des 26 lettres de l'alphabet romain, des chiffres 0 à 9 et des caractères suivants : & (perluète), ° (degré) et % (pourcentage). Les caractères autres que ceux qui sont énumérés ci-dessus, comme les lettres accentuées (é, è, ö, etc.) et la plupart des caractères grecs sont traités comme des caractères spéciaux aux fins du présent Énoncé de pratique.

En raison des limites techniques actuelles des records du bureau, certains caractères spéciaux ne peuvent y être saisis et ne peuvent pas être reproduits de façon fiable sur

la page couverture et dans la Base de données sur les brevets canadiens.

Par conséquent, tous les caractères spéciaux figurant dans les noms, les titres ou toute autre information transcrite dans notre base de données seront saisis dans celle-ci suivant la Table de conversion des caractères spéciaux présentée dans cette Section. Les caractères convertis apparaîtront ensuite sur la page couverture, dans les données bibliographiques dans la Base de données sur les brevets canadiens et dans toute la correspondance provenant du Bureau.

Les caractères apparaissant dans les documents qui ne sont pas transcrits dans la base de données ne sont pas visés par cette limite technique, car ils sont stockés uniquement sous forme d'images dans notre base de données.

### **Table de conversion des caractères spéciaux**

Caractère spécial	Caractère saisi
æ, Æ	A
ä, Ä	A
â, Â	A
á, Á	A
à, À	A
å, Å	A
ß	SS
ç, Ç	C
é, É	E
è, È	E
ê, Ê	E
ë, Ë	E
ï, Ì	I
î, Î	I
í, Í	I
ì, Ì	I
ñ, Ñ	N

œ, Œ	O
ø, Ø	O
ö, Ö	O
ô, Ô	O
ù, Ù	U
ü, Ü	U
û, Û	U
ÿ, Ÿ	Y
«»	'' ''

Caractère spécial (alphabet grec)	Caractère saisi
A, α	.ALPHA.
B, β	.BETA.
Γ, γ	.GAMMA.
Δ, δ	.DELTA.
E, ε	.EPSILON.
Z, ζ	.ZETA.
H, η	.ETA.
Θ, θ	.THETA.
I, ι	.IOTA.
K, κ	.KAPPA.
Λ, λ	.LAMDA.
M, μ	.MU.
N, ν	.NU.
Ξ, ξ	.XI.
O, ο	.OMICRON.
Π, π	.PI.
P, ρ	.RHO.
Σ, σ, ς	.SIGMA.

T, τ	.TAU.
Υ, υ	.UPSILON.
Φ, φ	.PHI.
Χ, χ	.CHI.
Ψ, ψ	.PSI.
Ω, ω	.OMEGA.

## Chapitre 9 Abandon et rétablissement de demandes de brevet, droits des tiers

### 9.01 Introduction – octobre 2019

Ce chapitre présente des conseils sur des sujets liés à l'abandon et au rétablissement des demandes de brevet.

### 9.02 Abandon des demandes de brevet – octobre 2019

Pour qu'une demande de brevet aboutisse à l'octroi d'un brevet, le demandeur doit respecter plusieurs exigences administratives (comme la fourniture de renseignements et de documents pour assurer la conformité de la demande, le paiement des taxes annuelles pour le maintien en état, etc.) et faire vérifier la conformité de la demande à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets* pour s'assurer que l'invention est brevetable. Le régime des brevets est établi de manière à assurer le traitement de la demande à compter de sa date de dépôt en vue de la délivrance d'un brevet ou de son refus dans un délai raisonnable, afin de limiter la période pendant laquelle les droits sont incertains et ainsi éviter tout effet paralysant sur les tiers qui peuvent vouloir utiliser cette invention.

Si le demandeur ne se conforme pas aux exigences énoncées dans la *Loi sur les brevets* et les *Règles sur les brevets*, la demande sera réputée abandonnée en vertu des paragraphes 73(1) ou 73(2) de la *Loi sur les brevets*. La liste présentée dans la section [9.02.01](#) contient les causes de l'abandon réputé. Une demande de brevet peut faire l'objet d'abandons multiples, concurrents ou qui se recourent.

Il revient au demandeur de respecter toutes les obligations prévues par la *Loi sur les brevets* et les *Règles sur les brevets* qui sont nécessaires pour éviter l'abandon d'une

demande de brevet.

### **9.02.01 Abandon réputé des demandes de brevet en vertu du paragraphe 73(1) de la *Loi sur les brevets***

Une demande de brevet est réputée abandonnée en vertu du paragraphe 73(1) de la *Loi sur les brevets* si :

- a. le demandeur ne répond pas de bonne foi à toute demande de l'examineur dans les quatre mois suivant la date de la demande de l'examineur;
- b. le demandeur ne se conforme pas à un avis de conformité en vertu du paragraphe 27(6) de la *Loi sur les brevets* dans les trois mois suivant la date de l'avis;
- c. la taxe pour le maintien en état et la surtaxe indiquées dans l'avis donné en vertu de l'alinéa 27.1(2)b) de la *Loi sur les brevets* ne sont pas payées dans les six mois suivant la date limite de paiement de la taxe pour le maintien en état ou les deux mois suivant la date de l'avis, selon celui de ces délais qui expire le dernier;
- d. la requête d'examen mentionnée dans l'avis donné en vertu de l'alinéa 35(3)b) de la *Loi sur les brevets* n'est pas présentée et la taxe et la surtaxe ne sont pas payées avant l'expiration du délai de deux mois suivant la date de l'avis; et
- e. la requête d'examen mentionnée dans l'avis donné en vertu du paragraphe 35(5) de la *Loi sur les brevets* n'est pas présentée et la taxe n'est pas payée avant l'expiration du délai de trois mois suivant la date de l'avis.

### **9.02.02 Abandon réputé des demandes de brevet en vertu du paragraphe 73(2) de la *Loi sur les brevets***

Une demande de brevet sera également réputée abandonnée en vertu du paragraphe 73(2) de la *Loi sur les brevets* dans toute autre circonstance prévue à l'article 132 des *Règles sur les brevets*. Suivant l'article 132, la demande sera réputée abandonnée si :

- a. le demandeur ne se conforme pas à un avis donné en vertu du paragraphe 15(4) des *Règles sur les brevets* exigeant de fournir une traduction dans les deux mois suivant la date de l'avis;
- b. le demandeur ne se conforme pas à l'avis donné en vertu de l'article 31 des *Règles sur les brevets* exigeant la nomination d'un agent de brevets dans les trois mois suivant la date de l'avis;

- c. le demandeur ne répond pas de bonne foi à une demande du commissaire de présenter de nouveaux dessins en vertu du paragraphe 27(5.2) de la *Loi sur les brevets* dans les trois mois suivant la date de la demande;
- d. le demandeur ne répond pas de bonne foi à un avis donné en vertu de l'article 65 des *Règles sur les brevets* exigeant que le demandeur modifie la demande afin de répondre aux exigences à l'intérieur du délai précisé dans l'avis; et
- e. le demandeur ne paie pas la taxe finale prévue à l'article 13 de l'annexe 2 dans les quatre mois suivant la date de l'avis exigeant le paiement de la taxe finale.

### **9.02.03 Lettres de courtoisie concernant l'abandon**

Bien que la *Loi sur les brevets* ou les *Règles sur les brevets* ne l'exigent pas, le Bureau des brevets s'efforcera d'informer les demandeurs des abandons réputés dans une lettre de courtoisie. Néanmoins, dans tous les cas, le demandeur va recevoir un avis qui leur a informé de la possibilité d'abandon s'il ne se conforme pas aux conditions.

## **9.03 Rétablissement des demandes de brevet abandonnées – octobre 2019**

Si une demande est réputée abandonnée en vertu du paragraphe 73(1) ou 73(2) de la *Loi sur les brevets*, le demandeur peut rétablir la demande conformément au paragraphe 73(3) de la *Loi sur les brevets* dans les 12 mois suivant la date à laquelle la demande a été réputée abandonnée, comme suit :

- a. en présentant au commissaire une requête en rétablissement;
- b. en prenant la mesure qui s'imposait pour éviter l'abandon; et
- c. en payant la taxe pour le rétablissement de 200 \$ prévue à l'article 15 de l'annexe 2 des *Règles sur les brevets*.

Il convient de prendre note que la période de 12 mois pour le rétablissement et la taxe pour le rétablissement sont prévues aux articles 133 et 134 des *Règles sur les brevets*.

### **9.03.01 Rétablissements exigeant une décision quant à la diligence requise**

Certains rétablissements exigent également une décision favorable du commissaire selon laquelle l'omission a été commise bien que la diligence requise en l'espèce ait été



exercée, suivant l'alinéa 73(3)b) de la *Loi sur les brevets*.

Les circonstances suivantes entourant les demandes de rétablissement relatives à des demandes réputées abandonnées exigent une décision favorable quant à la diligence requise (comme le prévoit l'article 135 des *Règles sur les brevets*) :

- a. la taxe pour le maintien en état n'est pas payée (alinéa 73(1)c) de la *Loi sur les brevets*);
- b. la requête d'examen n'est pas faite et la taxe n'est pas payée (alinéa 73(1)d) de la *Loi sur les brevets*), alors que plus de six mois se sont écoulés après la date limite pour présenter une requête d'examen en vertu du paragraphe 35(2) de la *Loi sur les brevets*.

Par conséquent, toute requête en rétablissement pour laquelle le commissaire doit rendre une décision quant à la diligence requise doit être accompagnée d'une déclaration indiquant les raisons de l'omission ayant mené à l'abandon.

Pour de plus amples renseignements sur la norme de diligence requise et sur la manière dont elle sera appliquée, veuillez consulter la section [9.04](#) de ce chapitre.

### **9.03.02 Délai de rétablissement**

Une fois qu'une demande de brevet est réputée abandonnée, le demandeur dispose de 12 mois pour rétablir la demande.

Quelques exemples sont présentés ci-dessous à titre indicatif :

Exemple 1 :

Une demande de l'examineur datée du 15 janvier requiert une réponse dans les quatre mois. Par conséquent, le délai de réponse est le 15 mai de la même année. Aucune réponse n'est donnée au 15 mai et la demande est par conséquent réputée abandonnée le 15 mai. La période de rétablissement se termine le 15 mai de l'année suivante.

Exemple 2 :

La taxe pour le maintien en état d'une demande est due le 29, le 30 ou le 31 août et n'est pas payée à la date d'échéance. L'avis du commissaire est donné le 15 septembre et exige que le demandeur paie la taxe et la surtaxe dans les deux mois suivant la date de l'avis ou dans les six mois suivant la date limite de paiement de la taxe pour le maintien en état, selon celui de ces

délais qui expire le dernier. Le délai qui expire le dernier correspond à six mois suivant la date limite de paiement de la taxe pour le maintien en état, soit le 28 février (ou le 29 février s'il s'agit d'une année bissextile) de l'année suivante. La taxe pour le maintien en état et la surtaxe n'est pas payée au 28 février (ou au 29 février s'il s'agit d'une année bissextile) et, par conséquent, la demande est réputée abandonnée le 28 février (ou le 29 février s'il s'agit d'une année bissextile). La période de rétablissement se termine le 28 février de l'année suivante.

Exemple 3 :

Un avis du commissaire envoyé en vertu de l'article 65 des *Règles sur les brevets* exige que le demandeur se conforme dans les trois mois suivant la date de l'avis envoyé le 31 mars. Le demandeur doit répondre avant le 30 juin. Aucune réponse n'est donnée par le demandeur au 30 juin et la demande est par conséquent réputée abandonnée le 30 juin. La période de rétablissement se termine le 30 juin de l'année suivante.

### **9.03.03 Requête en rétablissement unique liée à plusieurs abandons**

Si une demande est réputée abandonnée en raison de plusieurs omissions, une requête en rétablissement unique de la demande peut être présentée dans la mesure où la taxe pour le rétablissement est payée à l'égard de chaque omission et que toutes les mesures sont prises pour remédier à toutes les omissions ayant donné lieu aux abandons. Dans le cas d'une demande unique liée à plusieurs omissions, les demandes de rétablissement doivent être soumises avant la fin de la première période de rétablissement.

## **9.04 Diligence requise – octobre 2019**

Les modifications apportées à la Loi sur les brevets et aux *Règles sur les brevets* (DORS/2019-251) pour la mise en œuvre du Traité sur le droit des brevets (PLT) introduisent une norme de diligence requise à laquelle un demandeur devra satisfaire avant qu'une demande réputée abandonnée puisse être rétablie, après que l'une des situations suivantes est survenue :

- omission de payer une taxe pour le maintien en état ainsi que la surtaxe;
- omission de présenter une requête d'examen, payer la taxe pour l'examen, et il applicable, payer la surtaxe lorsque la requête en rétablissement est reçue plus de six mois après l'expiration du délai réglementaire alloué pour faire la requête

d'examen;

sous réserve des dispositions transitoires ci-dessous, le commissaire est tenu de rendre une décision favorable portant qu'il y a eu omission, malgré l'exercice de la diligence requise en l'espèce, pour que la demande puisse être rétablie à la suite des omissions susmentionnées.

#### **9.04.01 Dispositions transitoires**

Un demandeur qui requiert le rétablissement d'une demande après avoir omis de payer une taxe pour le maintien en état ou de présenter une requête d'examen avant le 30 octobre 2019, soit la date d'entrée en vigueur de la *Loi sur les brevets* et des *Règles sur les brevets* (DORS/2019-251) modifiées, n'est pas assujéti à la norme de diligence requise. L'article 73 de la *Loi sur les brevets*, tel qu'interprété immédiatement avant l'entrée en vigueur de la *Loi sur les brevets* et des *Règles sur les brevets* modifiées (DORS/2019-251) le 30 octobre 2019, s'applique à l'égard de ces demandes de rétablissement.

#### **9.04.02 Décision du commissaire aux brevets quant à la diligence requise**

Pour que le commissaire aux brevets puisse déterminer si la diligence requise a été exercée, le demandeur doit fournir les raisons à l'origine de l'omission de prendre la mesure qui s'imposait pour éviter l'abandon de la demande. La demande sera rétablie s'il est satisfait aux exigences énoncées à l'alinéa 73(3)a) de la *Loi sur les brevets* et si le commissaire détermine, d'après les raisons fournies par le demandeur, que l'omission est survenue malgré l'exercice de la diligence requise en l'espèce; le commissaire en informe alors le demandeur.

#### **9.04.03 La norme de diligence requise**

Pour déterminer si l'omission est survenue bien que le demandeur ait exercé la diligence requise, le commissaire évaluera si le demandeur a pris toutes les mesures qu'un demandeur raisonnablement prudent aurait prises — dans les circonstances particulières entourant l'omission — pour éviter l'omission, et si l'omission est survenue même si ces mesures ont été prises. Les mesures prises par le demandeur après que l'omission est survenue ne seront pas prises en considération aux fins de cette décision. De façon générale, cette approche concorde avec l'approche qu'adopte actuellement l'OPIIC lorsqu'il agit en qualité d'office récepteur dans le contexte d'une requête en rétablissement du droit de priorité en vertu du Traité de coopération en

matière de brevets, lorsque cette requête en rétablissement du droit de priorité est fondée sur la présomption que la diligence requise en l'espèce a été exercée.

#### **9.04.04 Contenu d'une requête en rétablissement d'une demande de brevet réputée abandonnée en raison de l'omission de payer une taxe pour le maintien en état et une surtaxe**

Pour faire rétablir sa demande, le demandeur doit, dans les 12 mois suivant la date à laquelle la demande a été réputée abandonnée, satisfaire aux exigences qui sont énoncées à l'alinéa 73(3)a) de la *Loi sur les brevets*, c'est-à-dire :

- présenter au commissaire une requête en rétablissement;
- exposer les raisons à l'origine de l'omission de payer la taxe réglementaire pour le maintien en état de la demande ainsi que la surtaxe indiquées dans l'avis donné en vertu de l'alinéa 27.1(2)b) de la *Loi sur les brevets* avant l'expiration du délai de six mois suivant la date limite de paiement de la taxe pour le maintien en état ou du délai de deux mois suivant la date de l'avis, selon celui de ces délais qui expire le dernier;
- prendre les mesures qui s'imposent pour éviter l'abandon;
- payer la taxe pour le rétablissement réglementaire de 200 \$.

#### **9.04.05 Contenu d'une requête en rétablissement d'une demande de brevet réputée abandonnée en raison de l'omission de présenter une requête d'examen et de payer la surtaxe**

Si la requête en rétablissement est soumise plus de six mois après l'expiration du délai alloué pour présenter une requête d'examen, le demandeur doit, pour faire rétablir sa demande, satisfaire aux exigences énoncées à l'alinéa 73(3)a) dans les 12 mois suivant la date à laquelle la demande a été réputée abandonnée, c'est-à-dire :

- présenter au commissaire une requête en rétablissement;
- exposer les raisons à l'origine de l'omission de présenter une requête d'examen et de payer la taxe d'examen ainsi que la surtaxe indiquées dans l'avis donné en vertu de l'alinéa 35(3)b) de la *Loi sur les brevets* dans les deux mois suivant la date de l'avis;
- prendre les mesures qui s'imposent pour éviter l'abandon;

- payer la taxe pour le rétablissement réglementaire de 200 \$.

#### **9.04.06 Renseignements que l'on recommande d'inclure dans la demande**

Pour déterminer si l'omission est survenue malgré l'exercice de la diligence requise en l'espèce, le commissaire examinera les raisons fournies par le demandeur expliquant pourquoi il a omis de prendre les mesures qui s'imposaient. Pour aider le commissaire à prendre une décision, le Bureau des brevets recommande que le demandeur inclue, à même les raisons exigées pour expliquer l'omission, les éléments suivants dans sa requête en rétablissement :

- les circonstances qui ont mené à l'omission;
- les mesures prises par le demandeur dans le but de prévenir l'omission (y compris toute démarche de correction et de remplacement destinée à prévenir l'omission);
- tout autre motif.

Le demandeur peut également inclure des éléments de preuve confirmant l'existence des circonstances alléguées ou des raisons à l'origine de l'omission, tels qu'un certificat médical ou des affidavits pertinents. Pour obtenir plus d'information sur la protection de vos renseignements personnels, veuillez consulter le section [8.02.05a](#).

#### **9.04.07 Procédure du Bureau — Décision**

Afin de déterminer si l'omission est survenue malgré l'exercice de la diligence requise en l'espèce, le commissaire examinera les raisons à l'origine de l'omission de payer la taxe pour le maintien en état et la surtaxe, ou les raisons à l'origine de l'omission de présenter une requête d'examen avant l'expiration du délai alloué et de payer la surtaxe. À cette fin, le commissaire déterminera si l'on aurait raisonnablement pu s'attendre à ce que d'autres mesures soient prises afin de prévenir l'omission et tiendra compte des circonstances particulières entourant l'omission de prendre la mesure qui s'imposait. Les mesures prises par le demandeur après que l'omission est survenue ne seront pas prises en considération aux fins de cette décision. Aux fins de cette décision, le commissaire tiendra compte de la diligence habituelle dont une personne prudente aurait fait preuve dans les circonstances.

Aux fins de cette décision, le Bureau des brevets tiendra compte des facteurs pris en considération par le Bureau international et les offices récepteurs qui sont décrits au

[paragraphe 166M des Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT](#) tout en gardant à l'esprit que les faits et les circonstances qui entourent chaque omission ne sont jamais identiques.

En règle générale, dans les circonstances énumérées ci-dessous, une décision portant que l'omission est survenue malgré l'exercice, par le demandeur, son agent de brevets ou toute autre personne autorisée, de la diligence requise en l'espèce peut être rendue, si l'agent de brevets ou le demandeur démontre que la diligence requise dont aurait fait preuve une personne raisonnablement prudente a été exercée :

- Force majeure : Lorsque qu'une circonstance externe, imprévisible et/ou inévitable, indépendante de la volonté du demandeur (telle qu'un ouragan, une éruption volcanique, un séisme ou une guerre) fait en sorte qu'il est impossible pour un demandeur ou son agent de prendre la mesure qui s'impose pour éviter l'abandon d'une demande ou l'expiration d'un brevet.
- Maladie soudaine : Lorsqu'un demandeur ou son agent devient subitement malade ou doit recevoir un traitement médical d'urgence qui rend impossible toute communication avec d'autres personnes.
- Erreur de transmission par télécopieur ou logiciel de dépôt : Lorsque la transmission par télécopieur ou au moyen d'un logiciel de dépôt échoue en raison d'un problème technique externe indépendant de la volonté du demandeur ou de son agent et que ces derniers ont tenté par tous les autres moyens possibles de prendre la ou les mesures requises.
- Erreur du système d'enregistrement : Lorsqu'une erreur technique inattendue et imprévisible se produit dans un système d'enregistrement et empêche un demandeur ou son agent de respecter la date limite pour prendre la ou les mesures qui s'imposaient pour éviter l'abandon d'une demande ou l'expiration d'un brevet.
- Erreur humaine isolée commise par un assistant : Lorsqu'un assistant commet une erreur isolée dans le dossier, le suivi, la préparation ou le dépôt d'une demande ou d'un brevet.

En règle générale, dans les circonstances énumérées ci-dessous, il sera déterminé que la diligence raisonnable en l'espèce n'a pas été exercée par le demandeur ou son agent de brevets, ou toute autre personne autorisée par le demandeur :

- Moyens financiers du demandeur insuffisants : Lorsqu'un demandeur affirme qu'il ne disposait pas des moyens financiers nécessaires pour prendre la ou les

mesures qui s'imposaient pour éviter l'abandon d'une demande.

- Erreur humaine commise par le demandeur, son agent ou toute autre personne autorisée par le demandeur : Lorsqu'une erreur humaine découle d'une augmentation de la charge de travail, de la perte d'un dossier ou d'un manque d'organisation ou de diligence dans la gestion des dossiers.
- Méconnaissance de la part du demandeur : Lorsqu'un demandeur omet de prendre la ou les mesures qui s'imposent pour éviter l'abandon d'une demande en raison de sa méconnaissance de la *Loi sur les brevets* et des *Règles sur les brevets canadiennes*.
- Absences du travail : Lorsqu'un demandeur, son agent ou toute autre personne autorisée par le demandeur n'a pas respecté la date limite pour prendre la ou les mesures qui s'imposaient pour éviter l'abandon d'une demande parce que la date limite coïncidait avec une période de congé prévue ou un rendez-vous médical.

#### **9.04.08 Procédure du Bureau — Observations**

Avant que toute décision soit rendue par le commissaire en vertu des alinéas 73(3)b) de la *Loi sur les brevets* portant que la diligence requise en l'espèce n'a pas été exercée, le Bureau des brevets enverra une lettre au demandeur ou au breveté pour l'informer que le commissaire entend rendre cette décision et lui offrir la possibilité de présenter des observations dans le mois suivant la date de la lettre.

#### **9.04.09 Procédure du Bureau — Norme de service**

Sauf lorsque le demandeur est informé que le commissaire entend déterminer que la diligence requise en l'espèce n'a pas été exercée, les demandeurs peuvent s'attendre à recevoir une réponse à leur requête en rétablissement, y compris la décision du commissaire en ce qui concerne la norme de diligence requise, dans les deux mois suivant la réception de leur requête en rétablissement par le Bureau ou dans les deux mois suivant la réception de la dernière pièce de correspondance concernant la requête en rétablissement.

### **9.05 Droit des tiers – octobre 2019**

Des droits sont reconnus aux tiers qui, alors que des droits de brevet semblent incertains, accomplissent de bonne foi des actes qui constitueraient par ailleurs des actes de contrefaçon. Dans certaines circonstances précises, il ne pourra être intenté

d'action en contrefaçon contre les tiers qui auront commencé à exploiter ou auront fait des préparatifs effectifs et sérieux en vue de commencer à exploiter une invention brevetée postérieurement à l'expiration d'une certaine période réglementaire après que l'octroi de droits de brevets à l'égard de l'invention en cause a commencé à sembler incertain.

L'omission de payer une taxe pour le maintien en état d'une demande de brevet et l'omission de présenter une requête d'examen à l'égard d'une demande de brevet et de payer la taxe réglementaire peut faire naître des droits des tiers. (article 55.11 de la *Loi sur les brevets* et article 128 des *Règles sur les brevets*).

## **Chapitre 10      Taxes**

### **10.01 Tarif des taxes – octobre 2019**

Les taxes en ce qui concerne les demandes de brevet, les brevets et les autres services qui leur sont liés sont énoncées à [l'annexe 2](#) des *Règles sur les brevets*.

Un résumé des taxes les plus courantes est également présenté sur le [site Web de l'OPIC](#).

On peut consulter ce [lien](#) pour obtenir une liste exhaustive des taxes, ainsi qu'une brève description de chacune d'entre elles. Il s'agit d'une adaptation de l'annexe 2 des *Règles sur les brevets* qui présente des catégories pour les demandes nationales, les demandes internationales, les brevets et les taxes générales, ainsi que des renseignements pour obtenir des copies de documents.

#### **10.01.01            Barème de taxes PCT**

L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) établit les taxes liées au Traité de coopération en matière de brevets. Ces taxes payées à l'égard des demandes internationales sont pour les services obtenus à la phase internationale du cycle de vie des demandes PCT, jusqu'au paiement de la taxe nationale de base à l'entrée en phase nationale. Consultez ce [lien](#) sur le site Web de l'OPIC pour obtenir des renseignements sur le barème de taxes PCT.

Veuillez consulter le [Chapitre 33](#) pour obtenir de plus amples renseignements sur le Traité de coopération en matière de brevets.



## 10.02 Taxes applicables aux petites entités – octobre 2019

Certaines taxes ont été réduites de 50 % pour les petites entités comme les petites entreprises et les universités, afin de les encourager à utiliser le régime des brevets. Pour payer les taxes au taux applicable aux petites entités, le demandeur ou le breveté doit :

- être admissible selon la définition de petite entité
- présenter une [déclaration signée du statut de petite entité](#).

### 10.02.01 Définition de petite entité

Selon les *Règles sur les brevets*, une petite entité est une entité qui compte 50 employés au plus ou une université. Cela exclut :

- a. être une entité qui est contrôlée directement ou indirectement par une entité, autre qu'une université, employant plus de 50 personnes
- b. être une entité qui a transféré un droit ou un intérêt dans une invention, revendiquée à une entité, autre qu'une université, employant plus de 50 personnes, qui a octroyé une licence à l'égard du droit ou de l'intérêt à une telle identité ou qui est tenue de faire un tel transfert ou octroi en vertu d'une obligation non conditionnelle

**Remarque** : Le statut de petite entité est déterminé à la date de dépôt ou la date d'entrée en phase nationale de la demande de brevet. Si une entreprise emploie 10 personnes à la date de dépôt ou la date d'entrée en phase nationale et croît ensuite jusqu'à 200 personnes 5 ans plus tard, elle se qualifie toujours comme petite entité.

### 10.02.02 Déclaration du statut de petite entité

Lorsqu'un demandeur veut payer la taxe applicable aux petites entités, il doit soumettre une déclaration de petite entité. Une déclaration signée de petite entité peut être incluse dans la pétition pour l'octroi d'un brevet au moment du dépôt de la demande ou le demandeur peut la soumettre dans un document distinct à n'importe quel temps. La déclaration de petite entité peut être signée par :

- le demandeur unique lorsqu'il y a seulement un demandeur,
- l'un des demandeurs, s'il y a plus d'un demandeur,

- le breveté, ou s'il y a plus d'un breveté, l'un d'eux, ou
- l'agent de brevet nommé par le demandeur ou le breveté en son nom.

La déclaration doit également indiquer le nom du demandeur ou du breveté, et, le cas échéant, le nom de l'agent de brevet qui l'ont signée. [L'outil de déclaration du statut de petite entité](#) suivant est disponible et on encourage les demandeurs ou les brevetés à utiliser le formulaire type.

Une taxe au taux applicable aux petites entités à l'égard d'une demande ou d'un brevet peuvent seulement être payé si une déclaration du statut de petite entité signée est présentée.

### **10.03 Payer les taxes – octobre 2019**

Pour de nombreuses étapes administratives dans le cycle de vie d'une demande de brevet, comme le dépôt, la requête d'examen et le maintien en état de la demande, il sera nécessaire de payer la taxe. Le client doit fournir les renseignements financiers nécessaires avec chaque paiement, et les règles de correspondance générale doivent également être respectées dans les communications avec le Bureau (voir [Chapitre 2](#) sur les communications).

Pour faciliter les paiements faits par les clients, l'OPIC autorise divers modes de paiement (voir la Section [10.03.01](#) dans ce Chapitre) et a préparé un Formulaire de paiement des taxes par souci de commodité pour l'utilisateur (voir la Section [10.03.02](#) dans ce Chapitre).

Veillez consulter l'énoncé de pratique Pratique de l'OPIC relative aux paiements, en vigueur depuis le 8 juin 2009, pour obtenir de plus amples renseignements. [PN — Pratique de l'OPIC relative aux paiements](#).

#### **10.03.01 Modes de paiement**

Les paiements faits à l'OPIC de toutes les taxes requises pour les dossiers dont est saisi le Bureau des brevets doivent être faits en dollars canadiens. En plus des modes de paiement traditionnels par chèque ou par carte de crédit, les taxes peuvent également être payées par voie électronique au moyen du service électronique de paiement de l'OPIC, qui nécessite d'abord l'obtention d'un code d'activation.

Consultez le site Web de l'OPIC pour obtenir de plus amples renseignements sur les modes de paiement. [OPIC — modes de paiement](#)

Consultez le site Web de l'OPIC pour obtenir de plus amples renseignements sur les paiements électroniques. [OPIC — paiements électroniques](#)

### **10.03.01a Comptes de dépôt**

Comme autre mode de paiement, l'OPIC offre la possibilité d'ouvrir un compte de dépôt, dans lequel le client peut transférer des fonds et le Bureau peut retirer des fonds lorsque le client le demande expressément pour satisfaire aux exigences du cycle de vie du brevet.

On peut consulter des instructions détaillées pour ouvrir, transférer et utiliser un compte de dépôt sur le site Web de l'OPIC. [OPIC — Comptes de dépôt](#).

### **10.03.02 Formulaire de paiement des taxes**

Si un paiement est fait par courrier, par télécopieur ou en personne, il est fortement recommandé d'utiliser le Formulaire de paiement des taxes conçu par l'OPIC. Ce formulaire facilite le traitement des paiements tout en permettant de mieux assurer la sécurité des renseignements financiers des clients. Bien que le Formulaire de paiement des taxes doive accompagner les communications écrites concernant les taxes, il ne sera pas versé au dossier de la demande de brevet accessible au public et il ne sera pas visible dans le contenu du dossier dans la Base de données sur les brevets canadiens. L'OPIC considère que la sécurité des renseignements financiers des clients a une importance primordiale.

On peut consulter des renseignements concernant le formulaire sur le site Web de l'OPIC à ce [lien](#).

Il importe de souligner que les paiements électroniques en ligne peuvent être faits au moyen des outils services en ligne / paiement électronique du Bureau. On peut y accéder sur le site Web de l'OPIC à ce [lien](#).

### **10.03.03 Déclarations générales d'autorisation**

Dans les cas limités où il y a un défaut ou une insuffisance de paiement, il est possible d'exercer un recours dans des déclarations d'autorisation générale incluses dans des communications du client envoyées en temps opportun demandant le prélèvement du solde ou de l'intégralité des taxes lorsque l'intention de payer était claire et évidente. De telles déclarations ne dispensent pas le client de prendre les mesures nécessaires ou de s'acquitter de sa responsabilité de maintenir ses demandes en état. Cette responsabilité ne peut pas être transférée au Bureau.

De telles déclarations ne peuvent pas être employées dans des situations hypothétiques ou conditionnelles au-delà de l'intention clairement déclarée du client dans la communication précise dans laquelle l'autorisation figure. Par exemple, un demandeur présente une lettre dont le but unique était de faire la requête d'examen et de payer la taxe pour la requête d'examen. Aucune taxe est incluse avec la lettre. Une taxe de maintien en état est due le jour que la lettre est présentée au Bureau et aucune instruction de payer cette taxe est comprise dans la lettre. La lettre contient une déclaration d'autorisation générale qui autorise le Bureau de prélever les taxes manquantes de leur compte de dépôt ainsi qu'une demande au Bureau de prélever toutes autres taxes qui sont dues et une demande conditionnelle de rétablir la demande si elle est réputée abandonnée. Dans cette instance particulière, le Bureau prélèvera la taxe pour la demande d'examen du compte de dépôt puisqu'il y avait une instruction explicite quant au paiement de cette taxe dans la lettre. Le Bureau ne prélèvera pas la taxe de maintien en état car il n'y avait pas d'instruction explicite pour payer la taxe dans la lettre. Même si la demande était réputée abandonnée, le Bureau ne prendrait pas compte de la demande de rétablissement conditionnel dans la déclaration d'autorisation générale.

On peut consulter l'énoncé de pratique, en vigueur depuis le 8 juin 2009, sur l'utilisation de la déclaration autorisant le prélèvement d'un montant en souffrance sur le site Web de l'OPIC à ce [lien](#).

## **10.04 Remboursements – octobre 2019**

Le commissaire accordera un remboursement suite à une demande écrite du client s'il est permis sous le paragraphe 139(1) des *Règles sur les brevets*. Les types de taxes remboursables et les conditions de remboursement sont :

- a. La taxe payée à l'égard d'une épreuve d'un examen de compétence au titre d'agent, lorsque l'intention a été exprimée de ne pas se présenter à cette épreuve et la demande est reçue au plus 30 jours suivant la notification du commissaire.
- b. Toute taxe, autre que la taxe pour le dépôt, payée au moment du dépôt d'une demande nationale régulière qui a par la suite été retirée au plus tard 14 jours suivant la première date à laquelle tout document est reçu par le commissaire.
- c. Toute taxe, autre que les taxes des demandes internationales telles que décrites aux articles 16 à 21 de l'annexe 2, payée au moment de l'entrée en phase nationale d'une demande PCT à la phase nationale qui a par la suite été retirée au plus tard 14 jours suivant la date d'entrée en phase nationale.

- d. La taxe payée pour l'enregistrement d'un document lorsque ledit document n'a pas été déposé.
- e. La taxe payée pour l'annonce sur le site Web relativement à l'article 65 de la *Loi sur les brevets* sous Abus des droits si la requête n'a pas été annoncée.
- f. La taxe payée pour la demande d'une copie d'un document si la demande est retirée avant que la copie soit faite.
- g. La taxe payée pour la demande d'une copie d'un document si le Bureau ne détient pas ce document.
- h. Toute somme versée en trop à titre de taxe, y compris tout paiement excédentaire d'une taxe déjà payée en entier et tout paiement d'une taxe si le paiement n'est pas ou n'est plus prescrit par la *Loi* et les *Règles sur les brevets*.
- i. Toute taxe payée à laquelle le commissaire renonce (voir la Section [10.05](#) de ce Chapitre).

Selon le paragraphe 139(2) des *Règles sur les brevets*, le commissaire n'accorde de remboursement dans aucune circonstance pour une demande reçue plus de trois ans suivant la date à laquelle la taxe a été payée.

## **10.05 Renonciation au paiement des taxes – octobre 2019**

Le commissaire peut renoncer au versement de la taxe payée pour une demande de correction au titre du paragraphe 109(1) des *Règles sur les brevets* ou pour présenter une demande de redélivrance d'un brevet au titre de l'article 47 de la *Loi sur les brevets*. La demande de correction ou de redélivrance doit découler d'une erreur du commissaire et si le commissaire doit être convaincu que les circonstances justifient la renonciation.

Le Bureau encourage les brevetés à présenter la demande de renonciation au paiement de la taxe avec leur demande de correction ou de redélivrance ainsi qu'à fournir une justification expliquant en quoi l'erreur est celle du commissaire. Le Bureau examinera la demande de renonciation et la justification. Si la taxe a été payée et si le commissaire accepte de renoncer à la taxe, elle sera remboursée automatiquement sans qu'une demande soit présentée. Si la taxe n'a pas été payée et si le commissaire n'accepte pas de renoncer à la taxe, la taxe sera alors demandée avant que le Bureau poursuive le traitement de la demande de correction ou de redélivrance.

## **10.06 Normes de service à la clientèle – octobre 2019**

L'OPIIC est déterminé à assurer la prestation de services le plus efficacement possible sans compromettre la grande qualité et la rapidité à laquelle les clients s'attendent. Les normes de service témoignent de nos niveaux de service actuels, mais concrètement, cela signifie assurer la prestation du meilleur service le plus rapidement possible, sous réserve de nos capacités opérationnelles, de nos ressources et de notre infrastructure.

Avec l'avènement de la *Loi sur les frais de service*, qui a reçu la sanction royale le 22 juin 2017, nous visons à atteindre les cibles des normes de service de l'OPIIC 100 % du temps.

Consultez ce [lien](#) sur le site Web de l'OPIIC pour obtenir des renseignements sur les normes de service à la clientèle.

## **10.07 Cibles de rendement – octobre 2019**

L'OPIIC est déterminé à fournir un service à ses clients selon des cibles de rendement définies et vérifie sur une base régulière si les engagements sont respectés. La mesure du rendement et la surveillance des progrès accomplis constituent des éléments importants de la planification. Ces processus nous permettent d'évaluer ce que nous avons accompli au fil du temps et de déterminer les améliorations à apporter au sein de l'organisation.

Consultez ce [lien](#) sur le site Web de l'OPIIC pour obtenir des renseignements sur les cibles de rendement.

# **Chapitre 11      Pratique administrative relative à l'examen**

## **11.01 Requête d'examen – octobre 2019**

Dans le cadre du régime des brevets du Canada, une demande de brevet n'est pas automatiquement examinée après avoir été déposée. Le Canada s'est doté d'un régime d'examen différé, selon lequel une demande n'est examinée que sur requête. Le présent chapitre fournit des indications sur les procédures et pratiques administratives qui s'appliquent à la présentation d'une requête d'examen à l'égard d'une demande de brevet, ainsi que sur les types de requêtes. Pour en savoir plus sur les pratiques relatives à l'examen de fond, veuillez consulter les chapitres [12](#) à [23](#) du présent recueil.

Selon le paragraphe 35(1) de la *Loi sur les brevets*, quiconque\* peut présenter une requête d'examen du moment que cette dernière est présentée en la forme réglementaire spécifiée à l'article 79 des *Règles sur les brevets* et accompagnée du paiement de la taxe prévue au paragraphe 80(1) des *Règles sur les brevets*. Le commissaire aux brevets a également le pouvoir, en vertu du paragraphe 35(2) de la *Loi sur les brevets*, d'exiger qu'un demandeur présente une requête d'examen à l'égard d'une demande de brevet.

Conformément au paragraphe 80(1) des *Règles sur les brevets*, la taxe à payer pour l'examen d'une demande de brevet est, selon le cas, de :

- 200 \$ (100 \$ pour une petite entité) si la demande a fait l'objet d'une recherche internationale par le commissaire;
- 800 \$ (400 \$ pour une petite entité) si la demande n'a pas fait l'objet d'une recherche internationale par le commissaire.

\* *Si la requête d'examen est présentée par un tiers, le Bureau des brevets en avisera le demandeur.*

Conformément à l'article 79 des *Règles sur les brevets*, la requête d'examen doit contenir les renseignements suivants :

- le nom et l'adresse postale de l'auteur de la requête;
- le nom du demandeur, si celui-ci n'est pas l'auteur de la requête;
- le numéro de la demande ou tout autre renseignement permettant d'identifier la demande.

### **11.01.01 Délais relatifs à la présentation d'une requête d'examen**

Le délai pour présenter une requête d'examen en vertu du paragraphe 35(2) de la *Loi sur les brevets* est fixé au paragraphe 81(1) des *Règles sur les brevets*. La requête d'examen doit être présentée avant :

- la fin du délai de quatre ans qui suit la date de dépôt de la demande de brevet;  
ou
- dans le cas des demandes divisionnaires, la fin de celui des délais suivants qui expire le dernier :
  - le délai de quatre ans qui suit la date de dépôt de la demande de brevet,

ou

- le délai de trois mois qui suit la date de soumission de la demande divisionnaire<sup>22</sup>.

### **11.01.02 Période pour la surtaxe — la requête d'examen n'est pas présentée dans le délai réglementaire**

Si la requête d'examen n'est pas reçue avant l'expiration du délai réglementaire, le paiement d'une surtaxe de 150 \$ sera exigé (alinéa 35(3)a) de la *Loi sur les brevets* et article 82 des *Règles sur les brevets*). Conformément à l'alinéa 35(3)b) de la *Loi sur les brevets*, le commissaire enverra un avis au demandeur peu après l'expiration du délai réglementaire. L'avis enjoindra au demandeur de présenter la requête d'examen et de payer la taxe pour la requête d'examen et la surtaxe dans les deux mois suivant la date de l'avis.

La période comprise entre l'expiration du délai réglementaire et l'expiration du délai de deux mois suivant la date de l'avis est appelée « période pour la surtaxe ». Si la requête d'examen n'est pas présentée et que la taxe pour la requête d'examen et la surtaxe ne sont pas payées avant l'expiration du délai de paiement de la surtaxe, la demande de brevet sera réputée abandonnée en vertu de l'alinéa 73(1)d) de la *Loi sur les brevets*. Une demande de brevet peut être rétablie en vertu du paragraphe 73(3) de la *Loi sur les brevets*. Pour en savoir plus l'abandon et le rétablissement, veuillez consulter le [chapitre 9](#).

### **11.02 Délais relatifs à l'examen – octobre 2019**

Une demande de brevet qui est conforme aux *Règles sur les brevets* est transmise à l'examineur approprié, puis examinée dans les délais d'usage. Pour en savoir plus sur les délais relatifs à l'examen, veuillez consulter ce [lien](#) pour obtenir des renseignements sur les normes de service à la clientèle.

Le but de l'examen, à chacune de ses étapes, est d'effectuer une analyse approfondie de la demande de brevet afin de déterminer si elle satisfait aux exigences de la *Loi sur les brevets* et des *Règles sur les brevets*. Après avoir reçu une requête d'examen, l'examineur analysera la demande de brevet en tenant compte de la demande initialement déposée et de toute modification reçue ultérieurement par le Bureau des brevets.

Au terme de son analyse, l'examineur pourra soit accepter la demande conformément au paragraphe 86(1) des *Règles sur les brevets*, soit envoyer au demandeur une



demande de l'examineur répertoriant les irrégularités de la demande de brevet conformément au paragraphe 86(2) des *Règles sur les brevets*. Lorsqu'une demande de l'examineur est envoyée, le demandeur dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date de la demande de l'examineur pour y répondre. Il est possible de demander que le délai fixé pour répondre à une demande de l'examineur soit prorogé jusqu'à six mois après la date de la demande de l'examineur, en vertu du paragraphe 3(1) et de l'article 132 des *Règles sur les brevets*. Pour en savoir plus sur les prorogations de délai, veuillez consulter le [chapitre 2](#).

### **11.03 Avancement de l'examen – octobre 2019**

Les demandes de brevet sont généralement examinées successivement en fonction de la date à laquelle la requête d'examen a été présentée. Il existe cependant des mécanismes qui permettent d'avancer l'examen d'une demande de brevet. Ces mécanismes comprennent l'avancement de l'examen sur « ordonnance spéciale », l'avancement de l'examen des demandes de brevet liées à des technologies vertes et l'Autoroute du traitement des demandes de brevet.

#### **11.03.01 Avancement de l'examen (« ordonnance spéciale »)**

Conformément au paragraphe 84(1) des *Règles sur les brevets*, le commissaire aux brevets doit, sur requête de la personne qui paie la taxe prévue à l'article 12 de l'annexe 2 des *Règles sur les brevets*, avancer la date normale de l'examen d'une demande s'il juge que le non-avancement est susceptible de porter préjudice aux droits de cette personne. Les demandes qui font l'objet d'un avancement de l'examen sont généralement désignées comme des demandes faisant l'objet d'une « ordonnance spéciale ».

Selon le paragraphe 84(1) des *Règles sur les brevets*, une requête d'avancement de l'examen sur « ordonnance spéciale » ne peut être accordée que si la demande de brevet en question est accessible au public pour consultation au sens de l'article 10 de la *Loi sur les brevets*, et si elle fait l'objet d'une requête d'examen présentée conformément aux exigences des *Règles sur les brevets*. Pour en savoir plus sur les exigences de conformité, veuillez consulter le [chapitre 4](#).

Lorsque la date normale de l'examen d'une demande de brevet est avancée, cet avancement s'applique généralement à toute la durée de la poursuite; cependant, le paragraphe 84(2) des *Règles sur les brevets* précise que la date normale de l'examen d'une demande de brevet sera rétablie si, selon le cas :

- le commissaire a prorogé le délai fixé pour l'accomplissement d'un acte à l'égard de la demande en vertu du paragraphe 3(1) des *Règles sur les brevets*;
- la demande a été ou est réputée abandonnée.

Une personne qui a demandé un avancement de l'examen sur « ordonnance spéciale » peut également demander de mettre fin à l'examen avancé, auquel cas la demande de brevet sera examinée selon l'ordre normal. La taxe payée pour un avancement de l'examen n'est pas remboursable.

### **11.03.02 Demandes de brevet liées à une technologie verte**

Selon l'alinéa 84(1)b) des *Règles sur les brevets*, la date normale de l'examen d'une demande de brevet liée à une technologie verte peut être avancée sur requête. Le demandeur doit déposer une déclaration portant que « la demande de brevet se rapporte à une technologie dont la commercialisation aiderait à remédier à des problèmes environnementaux ou à en atténuer les conséquences, ou à préserver l'environnement ou les ressources naturelles ». Aucune taxe supplémentaire n'est exigée.

Selon le paragraphe 84(1) des *Règles sur les brevets*, une requête d'avancement de l'examen d'une demande de brevet liée à une technologie verte ne peut être accordée que si la demande de brevet en question est accessible au public pour consultation au sens de l'article 10 de la *Loi sur les brevets*, et si elle fait l'objet d'une requête d'examen présentée conformément aux exigences des *Règles sur les brevets*. Pour en savoir plus les exigences de conformité, veuillez consulter le [chapitre 4](#).

### **11.03.03 Autoroute du traitement des demandes de brevet (PPH)**

L'Autoroute du traitement des demandes de brevet (PPH) permet aux demandeurs d'accélérer considérablement l'examen de leur demande de brevet, du moment qu'ils ont déposé une demande de brevet correspondante auprès d'un des partenaires PPH internationaux du Canada.

Pour qu'une demande de brevet soit admissible au programme PPH, une demande de participation au programme PPH doit être reçue avant le début de l'examen, toutes les revendications doivent correspondre suffisamment à une ou plusieurs revendications jugées acceptables par l'office partenaire et la demande doit être déjà accessible au public pour consultation. Aucune taxe supplémentaire n'est exigée pour participer au programme PPH.

## **11.04 Modification de demandes de brevet – octobre 2019**

Après l'établissement d'une date de dépôt, le demandeur peut modifier le contenu de sa demande, le mémoire descriptif (qui est formé de la description et des revendications) et les dessins avant que le brevet soit octroyé (paragraphe 38.2(1) de la *Loi sur les brevets*). La modification est apportée à la demande le jour où elle est soumise.

Les demandeurs peuvent apporter des modifications de manière volontaire ou en réponse à un rapport d'examen. Le Bureau traitera toute demande d'un demandeur de modifier une demande de brevet. La demande doit être faite par écrit et respecter les exigences précisées dans les *Règles sur les brevets*. Veuillez vous reporter au [chapitre 2](#) pour obtenir des renseignements sur les exigences de présentation de communications écrites au Bureau et au [chapitre 5](#) pour des renseignements sur le représentant du demandeur relativement au traitement des demandes de brevet.

Les modifications soumises par des personnes non autorisées par le demandeur seront versées au dossier, mais ne seront pas saisies comme modifications. Autrement dit, le contenu de la demande visible dans les onglets Revendications, Description ou Dessin représentatif de la Base de données sur les brevets canadiens ne sera pas mis à jour. Le document sera visible dans l'onglet Documents.

### **11.04.01 Modifications volontaires**

Une modification volontaire peut être apportée à une demande de brevet en tout temps pendant le traitement; cependant, l'examen de ces modifications ne se fera qu'une fois la requête d'examen reçue. Autrement dit, le document sera visible dans l'onglet Documents de la Base de données sur les brevets canadiens quand le Bureau l'aura reçu, mais la modification ne sera pas visible dans les onglets Revendications, Description ou Dessin représentatif avant la réception d'une requête d'examen.

Une modification volontaire sera rendue publique à la plus tardive des dates suivantes : la date à laquelle la demande est accessible au public; ou à la date à laquelle la modification est versée au dossier. Il est à noter que la brevetabilité de tout nouvel objet divulgué dans la modification pourrait en être affectée. Veuillez consulter le [chapitre 20](#) pour de plus amples renseignements.

### **11.04.02 Modification d'une demande PCT**

Les modifications apportées aux demandes PCT pendant la phase internationale en vertu des articles 19 et 34, avant la date d'entrée en phase nationale au Canada, feront partie de la demande à la phase nationale au moment de l'entrée en phase nationale.

Les modifications apportées pendant la phase internationale après la date d'entrée en phase nationale au Canada ne seront pas automatiquement incluses dans la demande PCT à la phase nationale. Après la date d'entrée en phase nationale, une demande est assujettie aux mêmes exigences relatives aux modifications qu'une demande de brevet déposée de façon régulière.

### **11.04.03 Modifications en réponse à une demande de l'examineur**

Pendant leur examen d'une demande de brevet relativement à la conformité à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets*, les examinateurs relèveront les irrégularités et les communiqueront aux demandeurs dans un rapport appelé une demande de l'examineur en vertu de l'article 86 des *Règles sur les brevets*.

Lorsqu'une modification est soumise en réponse à une demande de l'examineur relevant des irrégularités dans la demande de brevet, un énoncé écrit (voir la section [11.04.04a](#) du présent chapitre) doit expliquer la manière dont la modification remédie aux irrégularités.

### **11.04.04 Format et exigences de soumission des modifications**

Toutes les modifications apportées au mémoire descriptif et aux dessins doivent être présentées en soumettant une nouvelle page qui remplacera chaque page changée par la modification. Elles doivent aussi être accompagnées d'un énoncé expliquant l'objet de la modification et précisant les différences entre les nouvelles pages et les pages remplacées, comme décrit dans l'article 102 des *Règles sur les brevets*.

#### **11.04.04a Déclaration de l'objet de la modification et directives de remplacement des pages**

Le Bureau des brevets recommande fortement que chaque modification soumise soit accompagnée d'une lettre de présentation qui inclut l'énoncé précisé dans le précédent paragraphe ainsi que des directives de saisie de la modification. En général, les modifications sont apportées en soumettant de nouvelles pages qui remplaceront les pages changées par la modification.

Conformément au paragraphe 50(1) des *Règles sur les brevets*, les pages contenant le mémoire descriptif doivent être numérotées de façon consécutive. Il est correct de numéroter les pages en y ajoutant des lettres, par exemple la séquence 1, 2, 3, 3A, 3B, 4 est acceptable. Si des pages sont supprimées, le demandeur doit renuméroter les

pages concernées de sorte que la numérotation demeure consécutive. Autrement, le demandeur peut insérer une page blanche numérotée à la place d'une page supprimée pour autant que la page blanche porte une ligne diagonale ou un Z pour indiquer qu'aucun texte ne manque et que l'espace est prévu pour être laissé vide. De même pour les suppressions qui produisent des pages partiellement blanches, le demandeur peut insérer un « Z » ou une ligne diagonale pour remplir les espaces vides, de manière à indiquer qu'il ne manque pas de texte et que l'espace est laissé vide intentionnellement.

L'article 61 des *Règles sur les brevets* exige que les revendications soient numérotées de manière consécutive à l'aide de chiffres arabes, en commençant par le chiffre 1.

Les directives devraient clairement indiquer la façon de remplacer ces pages.

Exemple 1 : Si une demande contient des pages de description 1 à 3 et le demandeur soumet une page 2 modifiée, la page 2 existante sera retirée et la page 2 de remplacement sera insérée.

Exemple 2 : Si une demande contient des pages de description 1 à 3 et le demandeur soumet une page 2A, la page 2A sera insérée après la page 2 existante. La page 2 ne serait pas retirée à moins que le demandeur n'inclue des directives spécifiques à cet effet.

Toutes les demandes de modifications doivent respecter les exigences précisées dans les *Règles sur les brevets* relativement à la soumission de communications écrites au commissaire. Veuillez consulter le [chapitre 2](#) pour de plus amples renseignements.

#### **11.04.04b            Lettre de présentation de modifications**

La lettre de présentation devrait respecter le format et l'ordre suivants :

- Entête précisant le type de modification, en caractères majuscules :
  - MODIFICATION VOLONTAIRE
  - MODIFICATION VOLONTAIRE SUIVANT L'ENTRÉE EN PHASE NATIONALE DU PCT
  - MODIFICATION/RÉPONSE À UNE DEMANDE DE L'EXAMINATEUR
  - MODIFICATION APRÈS ACCEPTATION — ERREUR ÉVIDENTE
- Énoncé expliquant l'objet de la modification

- Directives de saisie de la modification

#### **11.04.05          Autres éléments soumis relatifs à la demande et accompagnant la modification**

Le Bureau recommande aux demandeurs de faire des soumissions séparées pour la modification d'une demande et d'autres sujets relatifs au traitement et au maintien en état de la demande, comme une soumission d'un dossier d'antériorité, la nomination ou la révocation d'un agent de brevet, une requête d'avancement d'examen, le paiement des taxes comme les taxes pour le maintien en état, etc.

Si le demandeur choisit d'inclure ces autres sujets avec la soumission d'une modification, il doit indiquer clairement ces demandes en lettres majuscules, sur la première page de la lettre de présentation, ainsi que le type de modification indiqué à la section [11.04.04b](#). Voici quelques exemples :

- SOUMISSION D'UN DOSSIER D'ANTÉRIORITÉ
- NOMINATION ET RÉVOCATION D'UN AGENT
- REQUÊTE D'EXAMEN
- REQUÊTE D'AVANCEMENT D'EXAMEN
- TAXES POUR LE MAINTIEN EN ÉTAT

Si la soumission d'une modification comprend également un formulaire de [demande de participation au programme PPH](#), il faut également le mentionner dans la lettre de présentation.

## **Chapitre 12          Principes fondamentaux de l'examen**

### **12.01 Examen — octobre 2019**

À chaque étape, le but de l'examen est d'effectuer une analyse approfondie de la demande de brevet pour déterminer si elle répond aux exigences de la *Loi sur les brevets* et des *Règles sur les brevets*. Après avoir reçu une requête d'examen, l'examineur analyse la demande de brevet en tenant compte de la demande telle que déposée et de toute modification reçue au Bureau des brevets.

Au terme de son analyse, l'examineur accepte la demande selon le paragraphe 86(1) des *Règles sur les brevets* ou produit un rapport expliquant les irrégularités de la demande selon le paragraphe 86(2) des *Règles sur les brevets*. Dans le cas où un rapport doit être produit, ce rapport doit être le plus complet possible pour que le demandeur puisse prendre des décisions éclairées sur la poursuite de l'examen de sa demande et, dans la mesure du possible, pour qu'il puisse rendre la demande acceptable [voir le [chapitre 25](#)]. Dans certaines circonstances, l'examineur peut mener une [entrevue téléphonique](#), au lieu de produire un rapport, si une telle entrevue favorise l'accélération de la poursuite.

On notera qu'une demande qui a fait l'objet d'une requête d'examen peut être examinée avant d'être accessible au public en vertu de l'article 10 de la *Loi sur les brevets*, mais qu'un examineur ne peut approuver une demande de brevet aux fins d'acceptation avant qu'elle soit accessible au public.

### **12.01.01 Examen des abrégés, des descriptions et des dessins**

Vous trouverez une analyse plus détaillée de l'examen des abrégés, des descriptions et des dessins aux chapitres [13](#), [14](#) et [15](#) du présent recueil, respectivement.

## **12.02 Examen des revendications à l'aide de l'interprétation téléologique — juin 2015**

Dans *Canada (Procureur général) c. Amazon.com Inc*, la Cour d'appel fédérale a fait observer que, lors de l'examen, la jurisprudence de la Cour suprême « requiert que l'identification de l'invention réelle par le commissaire soit fondée sur une interprétation téléologique des revendications du brevet »<sup>23</sup>.

L'application des principes d'interprétation téléologique à l'examen d'une demande de brevet doit tenir compte du rôle de l'examineur de brevet et du but ainsi que du contexte de l'examen<sup>24</sup>.

Dans *Free World Trust* et *Whirlpool*, la Cour suprême a souligné que l'interprétation téléologique est réalisée par la cour pour déterminer objectivement ce que la personne versée dans l'art, à la date de publication de la demande de brevet et sur le fondement des mots ou expressions particuliers utilisés dans la revendication, aurait compris de ce que le demandeur avait l'intention de protéger pour l'invention divulguée<sup>25</sup>.

Lorsqu'une revendication a été interprétée de façon téléologique, cette interprétation est utilisée pour déterminer si la revendication est conforme à la *Loi sur les brevets* et aux

*Règles sur les brevets.* Lorsqu'il n'y a aucune mésentente au sujet de l'interprétation d'une revendication, l'examineur peut décider de ne pas fournir l'analyse détaillée de l'interprétation téléologique dans son rapport.

### **12.02.01 Étapes de l'interprétation téléologique — juin 2015**

Lors de l'examen d'une revendication, l'examineur doit l'interpréter de façon éclairée et en fonction de l'objet. Avant d'interpréter une revendication, l'examineur doit :

1. Identifier la personne versée dans l'art [voir la section [12.02.02b](#)];
2. Définir les connaissances générales courantes pertinentes de la personne versée dans l'art au moment de la publication [voir la section [12.02.02c](#)].

Les étapes ci-dessus fournissent le contexte dans lequel la revendication doit être lue. Après avoir déterminé le contexte, l'examineur doit :

3. Déterminer le problème abordé dans la demande et sa solution telle qu'elle est envisagée par l'inventeur [voir la section [12.02.02d](#)];
4. Déterminer la signification des termes employés dans la revendication ainsi que les éléments de la revendication qui sont essentiels à la résolution du problème identifié [voir la section [12.02.02e](#)].

### **12.02.02 Considérations en vue d'interpréter la revendication — juin 2015**

L'interprétation d'une revendication lors de l'examen exige donc que l'examineur interprète chaque revendication de manière structurée; l'examineur doit donc :

#### **12.02.02a Utiliser une approche équitable, équilibrée et éclairée — juin 2015**

Le mémoire descriptif dans son ensemble s'adresse à la personne versée dans l'art et à ce titre, fournit le contexte dans lequel la revendication doit être interprétée, et nous renseigne sur le sens à donner aux termes employés dans la revendication et sur la nature de l'invention<sup>26</sup>. Lors de l'interprétation téléologique d'une revendication, les termes employés prendront un sens technique particulier d'après les connaissances générales courantes de la personne versée dans l'art<sup>27</sup>. Par conséquent, afin d'en arriver à une compréhension équitable, équilibrée et éclairée de l'objet d'une revendication, il est essentiel que l'interprétation téléologique de la revendication tienne compte de l'ensemble du mémoire descriptif, tel que lu par la personne versée dans



l'art, conformément aux connaissances générales courantes dans le ou les domaines auxquels l'invention a trait à la date de publication de la demande.

Pendant l'examen, les connaissances de base requises pour réaliser une interprétation téléologique des revendications se trouvent dans les présentations du demandeur de brevet et les connaissances d'un examinateur ayant l'expérience appropriée<sup>28</sup>.

### **12.02.02b Identifier la personne versée dans l'art – octobre 2019**

Tel qu'il est indiqué ci-dessus, avant d'interpréter les revendications, l'examinateur doit d'abord identifier la personne versée dans l'art.

La personne versée dans l'art est une construction fictive qui représente un travailleur normalement compétent dans le ou les domaines dont relève l'invention<sup>29</sup>. La personne versée dans l'art peut être une personne ou une équipe formée de plusieurs personnes dont les connaissances combinées sont pertinentes pour l'invention à l'examen<sup>30</sup>.

La personne versée dans l'art est réputée compétente; un travailleur pourvu de logique, mais dépourvu d'imagination dans le domaine<sup>31</sup>, qui n'est ni un incompetent guère doué ni un expert créatif et intuitif<sup>32</sup>. Dans un domaine hautement technique, la personne versée dans l'art peut être réputée avoir un niveau élevé de connaissances spécialisées et d'expertise<sup>33</sup>. La personne versée dans l'art n'a pas besoin d'être un fabricant ou un créateur, mais doit comprendre le problème à résoudre, connaître les moyens d'aborder le problème et l'effet probable de l'utilisation de ces moyens<sup>34</sup>. De plus, la personne versée dans l'art est raisonnablement diligente dans ses efforts pour se tenir au courant des progrès réalisés dans le ou les domaines dont relève l'invention<sup>35</sup> et elle a l'avantage d'être polyglotte et d'être, de ce fait, capable de comprendre l'art antérieur dans n'importe quelle langue<sup>36</sup>. Il convient de noter que la personne versée dans l'art peut avoir des connaissances en dehors du domaine de l'invention, même si cela ne devrait pas être présumé<sup>37</sup>. Dans ce contexte, la nature du problème présenté par l'invention présumée peut servir à identifier la personne versée dans l'art.

Pendant l'examen, la personne versée dans l'art est pertinente dans plusieurs contextes. Il est important de reconnaître qu'il n'y a qu'une seule définition de la personne versée dans l'art pour une invention présumée donnée. Néanmoins, les connaissances générales courantes de la personne versée dans l'art dépendent de la date à laquelle une compréhension de la demande est nécessaire<sup>38</sup>. Il convient de noter que, dans certaines circonstances, il est possible que la personne versée dans l'art doive s'appuyer sur des connaissances qui, même si généralement acceptées à la date pertinente, se révèlent ultérieurement fausses<sup>39</sup>.

Selon les détails d'un dossier donné, il peut être nécessaire d'identifier de façon explicite la personne versée dans l'art. Il importe de souligner que ce n'est pas nécessaire si la nature de la personne versée dans l'art ne semble pas faire l'objet d'un débat ou si cela ne risque pas d'avoir un impact sur les conclusions de la brevetabilité.

Lorsque la nature précise de la personne versée dans l'art est pertinente pour résoudre un problème durant l'examen, l'examinateur déterminera qui est cette personne par rapport à un ou plusieurs domaines pertinents à l'invention et prendra en considération les observations du demandeur à cet égard. La personne versée dans l'art peut être déterminée en fonction des termes utilisés dans le mémoire descriptif de la demande<sup>40</sup>. Des qualités comme la propension à participer à des projets de recherche ou à l'expérimentation peuvent servir à tracer le portrait de la personne versée dans l'art.

Même si la caractérisation de la personne versée dans l'art doit être effectuée avec soin<sup>41</sup>, elle doit également être faite avec un certain degré de généralisation<sup>42</sup>. Pendant l'examen, l'examinateur doit s'efforcer d'interpréter la demande à la lumière des connaissances appropriées que la personne versée dans l'art aurait possédées à la date de revendication. Des renseignements précis, tels que le niveau exact de scolarité de la personne versée dans l'art et la durée de son expérience de travail, ne sont généralement pas nécessaires et peuvent même être trompeurs ou trop restrictifs; les définitions précises de la personne versée dans l'art devraient, par conséquent, être évitées.

### **12.02.02c                    Définir les connaissances générales courantes – octobre 2019**

Une fois qu'il a identifié la personne versée dans l'art (voir la section [12.02.02b](#)), l'examinateur doit définir les connaissances générales courantes que possédait la personne versée dans l'art à la date pertinente. La date pertinente pour l'interprétation des revendications est la date de publication.

« Les connaissances générales courantes sont les connaissances que possède généralement une personne versée dans l'art en cause à la date pertinente<sup>43</sup>. » Les connaissances générales courantes dans un domaine ont été décrites comme les connaissances qui émergent de la « forêt de la technique antérieure » en tant que thèmes communs et en viennent à faire partie des connaissances courantes de la personne versée dans l'art<sup>44</sup>. Ces connaissances évoluent et augmentent constamment<sup>45</sup>.

Les connaissances générales courantes se distinguent de l'information qui est simplement disponible au public en ce qu'elles correspondent à la masse de renseignements qui est généralement reconnue. Des divulgations individuelles peuvent

devenir des connaissances générales courantes, mais uniquement lorsqu'elles sont généralement connues et considérées comme un bon fondement pour continuer<sup>46</sup>. En même temps, certains renseignements qui font partie des connaissances générales courantes peuvent ne pas avoir été écrits du tout.

Lorsque les connaissances générales courantes d'un domaine deviennent pertinentes aux fins de l'examen, l'examineur peut se référer aux renseignements qu'il considère avoir été des connaissances générales courantes à la *date de revendication*. Sauf s'il devient évident, à la lumière des observations du demandeur, que les connaissances générales courantes ne font pas l'unanimité et sont à juste titre contestées, l'examineur n'a pas à citer de documents pour établir les connaissances générales courantes.

Lorsqu'il convient ou il est nécessaire d'établir les connaissances générales courantes dans un domaine (par exemple, lorsque l'examineur et le demandeur sont en désaccord quant aux connaissances générales courantes), celles-ci peuvent être établies en citant des ouvrages de référence reconnus (tels des manuels, des articles de synthèse, des recueils, etc.) ou en démontrant que certaines connaissances sont communes à un certain nombre de divulgations dans le domaine. Les connaissances générales courantes à une date donnée peuvent être confirmées par des publications ultérieures<sup>47</sup> ou en établissant que les connaissances ont été reconnues dans le domaine sur une certaine période. Des déclarations contenues dans la description de la demande qui décrivent certains renseignements ou certaines connaissances comme étant couramment connus peuvent servir à établir, sans autre vérification, certains aspects des connaissances générales courantes; un demandeur sera tenu à ces déclarations<sup>48</sup>.

### **12.02.02d Déterminer le problème et sa solution – octobre 2019**

La *Loi sur les brevets* vise à fournir à un inventeur des droits exclusifs à une invention nouvelle et utile en échange d'une divulgation afin que le public puisse utiliser ou exploiter l'invention aux fins prévues par l'inventeur. Ainsi, si l'on reconnaît qu'une invention brevetable est une solution ingénieuse à un problème concret<sup>49</sup>, l'invention doit donc être divulguée (puis revendiquée) pour pouvoir être utilisée par la personne versée dans l'art.

La détermination du problème et de la solution fournie par l'invention éclaire l'interprétation téléologique des revendications<sup>50</sup>.

L'identification du problème auquel les inventeurs font face dépend de la compréhension qu'a l'examineur des connaissances générales courantes dans l'art et

des enseignements de la description.

Les connaissances générales courantes dans l'art fournissent la base des renseignements auxquels la description devrait s'ajouter. La personne versée dans l'art lira le mémoire descriptif en s'attendant à ce qu'elle précise quelque chose qui va au-delà des solutions généralement connues à des problèmes généralement connus.

Il faut garder à l'esprit que le demandeur n'a pas à énoncer explicitement le problème et la solution. L'alinéa 56(1)d) des *Règles sur les brevets* le précise clairement et indique que la description doit contenir :

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

Par conséquent, l'identification du problème et de sa solution peut constituer un exercice intégré, c.-à-d. la manière par laquelle la solution est décrite peut aider à documenter le problème, et vice versa. Par exemple, un accent particulier mis sur la description de certains détails de la solution peut contribuer à l'identification du problème alors que l'absence relative d'insistance sur certains aspects de la solution peut également suggérer que le problème se situe ailleurs. Lorsque le demandeur est explicite sur la nature du problème, l'examen devrait généralement procéder de la même façon, à moins qu'une telle façon de procéder soit déraisonnable pour une lecture éclairée de l'application à la lumière des connaissances générales courantes.

L'examineur tiendra compte de ce que les inventeurs déclarent à propos du contexte de l'invention, de leurs objectifs (« le but de l'invention »), de tout problème spécifique, des besoins, des limites ou des désavantages connus dans l'art ou découverts par les inventeurs, etc. dans l'identification du problème auquel font face les inventeurs.

Même si l'interprétation de la revendication lors de l'examen doit rester ancrée dans le texte des revendications, elle « ne peut reposer seulement sur l'interprétation littérale » des revendications<sup>51</sup>. Une interprétation téléologique bien éclairée doit tenir compte de la demande dans son ensemble.

Non seulement il ne faut pas perdre de vue le fait que les revendications doivent être interprétées en tenant compte de la description, mais l'analyse d'une revendication « ne signifie pas que la commissaire ne peut pas demander ou déterminer ce que l'inventeur a réellement inventé ou ce que l'inventeur prétend avoir inventé. Au contraire, ce sont là des questions pertinentes et nécessaires dans un certain nombre de contextes, dont la nouveauté, l'évidence et l'objet brevetable »<sup>52</sup>. Cela concorde avec la reconnaissance dans *Free World Trust* de la nécessité d'éviter les « pièges du langage » afin de

garantir que l'inventeur reçoive la « protection de ce qu'il a réellement inventé de bonne foi »<sup>53</sup>.

### **12.02.02e Établir quels éléments de la revendication apportent une solution au problème déterminé — juin 2015**

Un aspect de l'interprétation téléologique est la détermination des éléments essentiels d'une revendication. La détermination des éléments essentiels d'une revendication ne peut pas être effectuée sans avoir correctement déterminé au préalable la solution proposée au problème divulgué. Sans la détermination préalable du problème et de la solution, la détermination des éléments essentiels serait inutile – elle se limiterait au texte de la revendication, contrairement à *Free World Trust*, qui reconnaît que des éléments peuvent être qualifiés de non essentiels si, à la date de la publication du brevet, le destinataire versé dans l'art avait constaté qu'un élément donné pouvait être substitué ou omis sans que cela modifie le fonctionnement de l'invention<sup>54</sup>. En fin de compte, certains éléments ou une combinaison d'éléments définis dans la revendication doivent fournir la solution. Il faut, toutefois, aborder chaque revendication en sachant que tout élément qui affecte matériellement le fonctionnement d'un mode de réalisation donné n'est pas nécessairement essentiel à la solution. Certains éléments d'une revendication définissent le contexte ou l'environnement d'un mode de réalisation spécifique sans réellement changer la nature de la solution au problème<sup>55</sup>.

Il convient de remarquer que même si la détermination des éléments essentiels est effectuée en fonction des connaissances dans l'art à la date de publication du mémoire descriptif du brevet<sup>56</sup>, cela ne permet pas de simplement conclure que les éléments essentiels de l'invention sont ceux qui distinguent l'objet revendiqué de l'art antérieur<sup>57</sup>. En d'autres termes, un élément n'est pas nécessairement essentiel simplement en raison du fait qu'on ne le retrouve pas dans l'art antérieur. De la même manière, un élément ne peut nécessairement être qualifié de non essentiel simplement parce qu'il fait partie des CGC. Un élément est essentiel s'il est requis pour fournir la solution au problème, peu importe s'il est connu ou non.

Une fois qu'il a déterminé le problème et la solution et qu'il a établi les éléments essentiels d'une revendication, l'examinateur peut conclure que la revendication peut soit omettre un élément essentiel, soit contenir des éléments non essentiels.

Lorsqu'il apparaît, après avoir fait l'examen d'une revendication selon une interprétation juste de la description, qu'un élément essentiel au fonctionnement de la solution n'est pas décrit dans la revendication, celle-ci peut être jugée irrégulière pour portée excessive (c.-à-d., absence de fondement) ou pour manque d'utilité.

Dans certains cas, l'examineur peut juger que certains éléments contenus dans la revendication d'une demande sont superflus (non essentiels) à la solution au problème donné. La simple présence d'éléments superflus ne constitue pas une irrégularité en soi, bien que l'ajout de tels éléments pourrait rendre une revendication irrégulière (par exemple, si leur présence donne lieu à de l'ambiguïté). Il faut reconnaître que même si le Bureau juge que les éléments superflus ne sont pas essentiels ni pertinents dans la détermination de la brevetabilité d'une invention lors de l'examen, si le demandeur maintient de tels éléments dans sa revendication jusqu'à l'octroi du brevet, la cour pourrait les interpréter comme étant essentiels lors de l'interprétation téléologique relativement au « [TRADUCTION] tort causé à soi-même », comme décrit dans *Free World Trust* et *Whirlpool*<sup>58</sup>.

Une invention est un élément ou une combinaison d'éléments qui fournit une solution à un problème. Lorsqu'une revendication présente des solutions à plus d'un problème, elle présente plus d'une invention<sup>59</sup>.

Si une revendication présente des solutions à plus d'un problème, l'examen doit être centré sur une solution à un problème lors de l'interprétation téléologique. Le choix initial de la solution doit être guidé par la description, en sélectionnant la solution sur laquelle les inventeurs mettent davantage l'accent. Si une autre solution doit être examinée, l'analyse doit être faite de nouveau.

À l'occasion, il se pourrait que des éléments ou des ensembles d'éléments contenus dans une revendication n'interagissent pas pour donner un résultat unitaire; cela pourrait correspondre à une « [juxtaposition](#) » et non à une combinaison<sup>60</sup>. La prise en compte du problème et de la solution sur lesquels l'inventeur met l'accent dans la description pourrait aider l'examineur à sélectionner seulement l'élément ou l'ensemble d'éléments qui interagissent dans la revendication pour fournir la solution utilisable.

### **12.02.03 Examen après l'interprétation des revendications — juin 2015**

Dans la plupart des cas, l'examineur qui lit une revendication attribue automatiquement le sens qui convient aux termes qui s'y trouvent à la lumière des enseignements de la description et des compétences techniques qu'il possède. Il n'est pas nécessaire d'expliquer ces conclusions dans un rapport, sauf lorsqu'il devient évident qu'une divergence d'opinion pertinente existe entre l'examineur et le demandeur quant au sens de certains termes. Dans ces cas, il est seulement nécessaire de commenter explicitement l'interprétation des termes contestés.

De façon similaire, il est possible dans certains cas de conclure qu'une revendication n'est pas conforme à la *Loi sur les brevets* ou aux *Règles sur les brevets* sans déterminer explicitement si un élément est essentiel ou non essentiel. Par exemple, un document de l'art antérieur qui divulgue tous les éléments d'une revendication constituera une antériorité à l'objet revendiqué, que les éléments soient essentiels ou non. Une fois de plus, il n'est pas nécessaire que les examinateurs détaillent dans leurs rapports les parties de leur analyse qui ne sont pas en cause.

Lorsque les conclusions d'un examinateur concernant un élément donné sont pertinentes à la détermination d'une irrégularité perçue, l'examineur doit fournir les motifs pour appuyer ses conclusions, par exemple, mettre l'accent sur le problème et la solution déterminés et sur les éléments essentiels pour fournir cette solution.

Lorsque les revendications ont fait l'objet d'une interprétation téléologique, on peut en analyser les éléments essentiels afin de déterminer s'ils définissent clairement un objet conformément à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets*. Les exigences particulières sont abordées dans les chapitres suivants du RPBB :

Les exigences relatives à la clarté et à la forme des revendications sont abordées au [chapitre 16](#).

L'objet est abordé au [chapitre 17](#).

L'utilité est abordée au [chapitre 19](#).

La nouveauté, l'évidence et le double brevet sont abordés au [chapitre 18](#).

#### **12.02.04 Exemples d'interprétation téléologique — juin 2015**

Les exemples suivants appliquent les directives de la présente section afin de déterminer si un objet est prévu par la Loi.

##### *Exemple 1 :*

Une demande de brevet vise une poêle connue et une cuillère connue, où la poêle et la cuillère incorporent toutes deux un « identificateur particulier » sous forme de caractéristique commune aux deux produits. La description indique qu'il est connu de fournir un couvre-manche en silicone sur les poignées des cuillères afin d'améliorer la préhension de l'utilisateur, et qu'il est connu d'inclure un couvre-manche en silicone à la poignée d'une poêle afin de l'isoler. La demande divulgue qu'en incorporant l'identificateur particulier aux manches des deux produits, un consommateur est susceptible d'acheter les deux produits ensemble en raison de la

reconnaissance de l'identificateur particulier. La description indique que l'identificateur particulier présente un attrait esthétique et que les modes de réalisations comprennent un logo en relief moulé dans la silicone et un motif à rayures particulier.

Revendication :

1. Une trousse comprenant :

- a. une cuillère comprenant une poignée recouverte de silicone, où la silicone sur la poignée offre une meilleure préhension au consommateur, et où la silicone sur la poignée comprend un identificateur particulier;
- b. une poêle comprenant une poignée recouverte de silicone, où la silicone sur la poignée permet d'isoler la poignée de la poêle, et où la silicone sur la poignée comprend l'identificateur particulier; où l'identificateur particulier comprend un logo en relief.

Analyse :

Personne versée dans l'art (PVA)

La PVA est considérée comme une personne qui est versée dans la conception, la production et la fabrication des ustensiles de cuisson, y compris dans les domaines de la transformation des métaux, du forgeage et de la moulure plastique. La PVA possède des connaissances dans le domaine de la commercialisation.

Connaissances générales courantes (CGC)

La description déclare que l'utilisation de silicone sur les poignées de cuillère pour améliorer la préhension relève des CGC et que l'utilisation de silicone sur les poignées de poêles est largement connue comme isolant. Même si un examinateur pourrait vérifier indépendamment que l'utilisation de silicone sur des ustensiles de cuisson relève des CGC, si un demandeur déclare explicitement que certaines connaissances relèvent des CGC, l'examineur peut prendre de telles déclarations au mot. Les méthodes de moulure de poignées en silicone sur des ustensiles de cuisson sont bien connues. Les méthodes de moulure de logos et de divers motifs en silicone relèvent des connaissances générales courantes.

Le problème

Il est évident, à partir de la description, que le problème que l'inventeur a décidé de régler consiste à influencer un consommateur à associer un produit (la cuillère) à un



autre produit (la poêle). En tenant compte des déclarations faites dans la description et des connaissances générales courantes, l'amélioration de la poignée de la cuillère et l'isolation de la poignée de la poêle ne faisaient pas partie du problème que l'inventeur avait décidé de résoudre.

La solution

Même si le demandeur a revendiqué les poignées recouvertes de silicone et explique les avantages respectifs qu'elles confèrent à la cuillère et à la poêle, ces avantages ne sont pas importants en vue de résoudre le problème qui consiste à influencer un consommateur à associer les deux produits ensemble. La solution au problème que le demandeur a établi est de fournir l'identificateur particulier sur les deux produits.

Quels sont les éléments essentiels?

Comme les identificateurs particuliers sont les seuls éléments de la revendication qui fournissent la solution au problème précisé dans la description, les identificateurs particuliers sont les seuls éléments essentiels de la revendication.

La revendication est-elle prévue par la Loi?

Les identificateurs particuliers sont des caractéristiques présentant une signification purement intellectuelle ou esthétique qui n'ont aucune incidence sur la fonctionnalité pratique des produits. L'examineur déterminera donc une défectuosité au sens de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*, puisque les seuls éléments essentiels de la revendication sont les identificateurs particuliers; les revendications ne déterminent donc pas une invention prévue par la Loi [voir le [chapitre 17](#) du RPBB pour une analyse sur l'objet prévu par la Loi].

*Exemple 2 :*

Une demande vise un parc portable pour usage extérieur. La description indique que de tels parcs portables exempts de pattes et pourvus de faces inférieures flexibles sont bien connus pour être utilisés sur des terrains légèrement accidentés, comme un parc, car la face inférieure flexible peut s'adapter au terrain. La demande divulgue que les inventeurs avaient décidé d'améliorer ces parcs en ajoutant une caractéristique qui déterminerait si l'installation du parc est stable et alerterait le parent si l'installation n'est pas stable. Ils ont ajouté de nombreux capteurs à des endroits précis près du centre du parc pour recueillir des données afin de calculer le facteur de stabilité. Si le facteur de stabilité est inférieur à un seuil prédéterminé, une alarme fixée au parc retentira.

Revendication :

1. Une méthode afin de déterminer l'instabilité d'un parc pour enfants comprenant :

- la fourniture d'un parc avec des capteurs fixés aux positions X, Y et Z;
- la mesure de la charge verticale et horizontale à chaque capteur;
- le calcul d'un facteur global de stabilité pour le parc à l'aide des données recueillies par les capteurs;
- et le son d'une alarme si le facteur de stabilité se situe en dessous d'un seuil prédéterminé.

Analyse :

Personne versée dans l'art (PVA)

La PVA possède des connaissances dans le domaine de la conception, de la production et de la fabrication de meubles pour enfants, et dans les domaines de la mesure de la force et de l'électronique.

Connaissances générales courantes (CGC)

Les parcs pour enfants à usage extérieur possédant des dessous flexibles afin de leur permettre de s'adapter aux contours des terrains accidentés sont bien connus. Il est aussi connu que divers types de capteurs peuvent être incorporés à des produits pour calculer diverses valeurs.

Le problème

Il est clair, à partir de la description, que le problème que les inventeurs voulaient résoudre était de déterminer si un parc à usage extérieur possédant un dessous flexible est stable lorsqu'il est placé sur un terrain accidenté.

La solution

La solution, telle que précisée dans la description, consiste à fixer des capteurs aux endroits X, Y et Z du parc, à mesurer les données sur la force à chaque capteur, à calculer un facteur de stabilité à partir des données et à faire retentir une alarme, lorsque le facteur de stabilité est inférieur à un seuil prédéterminé.

Quels sont les éléments essentiels?

Pour résoudre le problème qui consiste à déterminer si un parc à usage extérieur

est stable, les éléments suivants de la revendication sont considérés essentiels : fixer des capteurs aux endroits X, Y et Z d'un parc, mesurer la force à chaque endroit, calculer le facteur de stabilité pour le parc à l'aide des données recueillies par les capteurs et faire retentir une alarme si le facteur de stabilité calculé est inférieur à un seuil prédéterminé.

La revendication est-elle prévue par la Loi?

Oui. Les éléments essentiels consistant à fixer des capteurs aux endroits X, Y et Z, à mesurer la force à chaque endroit et à faire retentir une alarme sont des éléments prévus par la Loi qui présentent une utilisation pratique.

*Exemple 3, scénario a) :*

Une demande s'adresse à un nouveau jeu de société dans lequel les joueurs déplacent les pièces sur un plateau à trois dimensions selon le nombre obtenu après avoir lancé les dés. Le plateau comporte un bras mécanisé muni d'une pince à son extrémité qui tourne autour du plateau; selon l'orientation de la pince et la position de la pièce, la pince frappera la pièce du joueur ou l'attrapera pour la placer à un autre endroit sur le plateau de jeu.

Revendication :

1. Un jeu de société comprenant :

un plateau à trois dimensions comprenant un schéma d'espaces;

le plateau comprenant un bras mécanisé qui tourne autour du centre du plateau à l'aide d'un moteur, ledit bras comprenant une pince qui peut être placée dans deux orientations, horizontale ou verticale;

et une pluralité de pièces de jeu, où chaque pièce comprend un moyen d'interagir avec la pince lorsqu'elle est orientée horizontalement, lui permettant ainsi de ramasser ladite pièce.

Analyse :

Personne versée dans l'art (PVA)

La PVA est un concepteur et fabricant de jeux de société et possède également des connaissances dans le domaine du génie mécanique.

Connaissances générales courantes (CGC)

Les jeux de société en général sont bien connus et la fabrication de pièces de jeu en trois dimensions fait partie des CGC. Les mécanismes mécaniques sont également des CGC.

Le problème

Le problème qui a été déterminé dans la description est le besoin de créer un nouveau jeu de société.

La solution :

La solution, telle que précisée dans la description, est la proposition d'un nouveau jeu de société qui exige une pluralité de pièces de jeu et un plateau à trois dimensions comportant un bras mécanisé et une pince.

Quels sont les éléments essentiels?

Les éléments requis pour obtenir la solution sont les pièces et le plateau à trois dimensions comportant le bras mécanisé et la pince.

La revendication est-elle prévue par la Loi?

Oui. Les éléments essentiels (le plateau à trois dimensions, les pièces de jeu et le bras mécanisé et la pince) fournissent une solution pratique au problème.

*Exemple 3, scénario b) :*

Dix ans après l'introduction du jeu de société de l'exemple 3, scénario a) sur le marché, le jeu a obtenu un succès commercial, et il est bien connu à travers le monde. L'inventeur a produit une nouvelle demande de brevet pour un jeu de société amélioré qui comprend maintenant des directives supplémentaires imprimées sur les espaces du plateau de jeu (p. ex., avancer de trois cases, reculer de deux cases, etc.). Le plateau amélioré comporte toujours le bras mécanisé et la pince d'origine.

Revendication :

1. Un jeu de société comprenant :

un plateau à trois dimensions comprenant un schéma d'espaces;

ledit plateau comprenant un bras mécanisé qui tourne autour du centre du plateau à l'aide d'un moteur, ledit bras comprenant une pince qui peut être placée dans deux orientations, horizontale ou verticale;

et une pluralité de pièces de jeu, où chaque pièce comprend un moyen d'interagir avec la pince lorsqu'elle est orientée horizontalement, lui permettant ainsi de ramasser ladite pièce;

où 20 % des espaces comportent des directives sur la manière de déplacer une pièce de jeu particulière.

Analyse :

Personne versée dans l'art (PVA)

La PVA est la même que pour *l'exemple 3, scénario a)* ci-dessus.

Connaissances générales courantes (CGC)

Les jeux de société sont des CGC. Le plateau particulier à trois dimensions, les pièces, le bras mécanisé et la pince divulgués dans la demande sont tous des CGC. L'utilisation de directives sur les espaces d'un plateau de jeu fait partie des CGC.

Le problème

Comme il est précisé dans la description, le problème se définit comme la nécessité de trouver une méthode améliorée de jouer au jeu.

La solution :

Les directives imprimées sur 20 % des cases offrent la solution au problème déterminé.

Quels sont les éléments essentiels?

Même si la revendication définit le plateau de jeu, les pièces et le bras mécanisé et la pince, ces derniers fournissent simplement le contexte de l'invention. Ils ne changent pas la nature de la solution au problème. L'élément qui est essentiel en vue de résoudre le problème déterminé est l'inclusion de directives sur 20 % des espaces du plateau.

La revendication est-elle prévue par la Loi?

Non, l'élément essentiel est l'inclusion de directives qui sont imprimées sur les espaces. Les directives sont simplement un objet imprimé, qui ne constitue pas un objet brevetable.

*Exemple 3, scénario c) :*

Dix ans après l'introduction du jeu de société de l'exemple 3, scénario a) sur le marché, le jeu a obtenu un succès commercial et il est bien connu à travers le monde. L'inventeur a produit une nouvelle demande de brevet pour un jeu de société amélioré, doté de petits pistons hydrauliques à chaque coin du plateau. Les pistons sont utilisés pour élever et abaisser chaque coin du plateau pendant le jeu, de sorte que les caractéristiques tridimensionnelles changent (c.-à-d., le plateau est penché), entraînant ainsi une interaction changeante entre la pince et les pièces du jeu.

Revendication :

1. Un jeu de société comprenant :

un plateau à trois dimensions comprenant un schéma d'espaces;

le plateau comprenant un bras mécanisé qui tourne autour du centre du plateau à l'aide d'un moteur, ledit bras comprenant une pince qui peut être placée dans deux orientations, horizontale ou verticale;

ledit plateau comprenant un piston hydraulique à chaque coin pour élever ou abaisser les coins, faisant ainsi pencher le plateau;

et une pluralité de pièces de jeu, où chaque pièce comprend un moyen d'interagir avec la pince lorsqu'elle est orientée horizontalement, lui permettant ainsi de ramasser ladite pièce.

Analyse :

Personne versée dans l'art (PVA)

La PVA est la même que pour *l'exemple 3, scénario a)* ci-dessus.

Connaissances générales courantes (CGC)

Les jeux de société sont des CGC. Le plateau particulier à trois dimensions, les pièces, le bras mécanisé et la pince divulgués dans la demande sont tous des CGC. Les pistons hydrauliques en soi sont des CGC.

Le problème

Le problème précisé dans la description se définit comme la nécessité de trouver une méthode améliorée de jouer au jeu.

La solution

La solution au problème est l'inclusion de pistons hydrauliques à chaque coin du plateau de jeu, de sorte qu'il puisse être penché pendant le jeu.

Quels sont les éléments essentiels?

Le plateau, les pièces, le bras et la pince fournissent le contexte pour la solution au problème, mais ne sont pas des éléments essentiels qui mènent à la solution envisagée par l'inventeur. Les éléments essentiels sont les pistons hydrauliques qui permettent de pencher le plateau de jeu et qui peuvent provoquer un changement dans l'interaction entre la pince et les pièces de jeu.

La revendication est-elle prévue par la Loi?

Oui, les éléments essentiels (les pistons hydrauliques) fournissent une nouvelle application pratique au plateau de jeu.

### **12.03 Recherche des antériorités — juin 2015**

La brevetabilité devant s'apprécier à la lumière de l'art antérieur, il est donc nécessaire d'identifier l'art antérieur pertinent. L'art antérieur, en règle générale, comprend toute l'information, sous toutes ses formes, rendue accessible au public au Canada ou ailleurs avant la date de revendication<sup>61</sup>, avec une exception limitée pour de l'information divulgué par le demandeur ou d'un tiers l'ayant obtenue de lui (voir l'alinéa 28.2(1)a) de la *Loi sur les brevets*). Toutefois, en pratique, l'art antérieur sur lequel on s'appuie lors de l'examen comprend généralement des documents de brevets publiés, des articles de revues, des manuels et toutes autres publications semblables.

Une demande de brevet au Canada peut provenir d'un [dépôt national](#) ou de l'entrée en phase nationale d'une demande internationale déposée au Canada ou ailleurs en vertu du [Traité de coopération en matière de brevets](#) (PCT).

L'envergure de la recherche sur les antériorités que réalise l'examineur canadien à la phase nationale est déterminée en partie par la mesure dans laquelle des antériorités pertinentes ont été identifiées dans des recherches antérieures<sup>62</sup>. En outre, les examinateurs ne sont pas tenus d'effectuer des recherches au sujet d'un objet revendiqué qui a été jugé [non prévu par la Loi](#), qui n'a pas d'[utilité](#) pratique ou qui n'est pas étayé par la demande telle que déposée (par exemple, dans le cas où un [nouvel objet](#) est introduit, en contravention du paragraphe 38.2(2) ou 38.2(3.1) de la *Loi sur les brevets*).

Dans le cas où l'objet revendiqué ne nécessite pas de recherche en raison des motifs indiqués ci-dessus, mais où il est évident d'après l'ensemble du mémoire descriptif

qu'une revendication pourrait être présentée sur un objet connexe exigeant une recherche, on devrait généralement effectuer la recherche à l'égard de cet objet connexe. À titre d'exemple, une revendication visant une méthode de traitement médical ne nécessiterait pas de recherche, mais s'il est clair qu'une revendication qui soit prévue par la Loi pourrait être présentée sur un objet connexe (comme un usage connexe), cet objet devrait faire l'objet d'une recherche.

Lorsque l'objet revendiqué a fait l'objet d'une recherche internationale exhaustive par une administration chargée de la recherche internationale, un examinateur canadien réalisera tout de même une recherche de documents de brevet canadiens afin de repérer les documents pertinents au double brevet ou à l'anticipation (au sens des alinéas 28.2(1)c) et 28.2(1)d) de la *Loi sur les brevets*).

Pour éviter le dédoublement de travail, l'examineur prendra habituellement en considération les résultats des recherches étrangères disponibles. Lorsqu'un rapport fait état des résultats d'une recherche étrangère, le rapport doit indiquer les documents identifiés par la recherche étrangère.

Lorsque l'examineur le juge approprié, de plus amples recherches peuvent être entreprises. Cette recherche ne se limite pas nécessairement qu'aux documents de brevets canadiens et peut faire appel à toutes les bases de données et à tout autre outil de recherche auxquels l'examineur a accès. Les recherches sont généralement circonscrites par une combinaison de dates, de mots clefs et de codes de la Classification internationale des brevets (CIB) qui ont une pertinence à l'égard de l'objet revendiqué.

Compte tenu du but du rapport d'examen, il est souhaitable que l'ensemble des antériorités pertinentes soit repéré au moment du premier rapport. Néanmoins, étant donné la disponibilité actuelle d'un volume important d'antériorités, il faut reconnaître que dans la pratique certains documents peuvent échapper à l'examineur ou que celui-ci, aux premières étapes de l'examen, peut sous-estimer la pertinence de certains documents. Il arrive parfois aussi que des modifications apportées aux revendications ou des arguments présentés par le demandeur imposent à l'examineur de s'appuyer sur des antériorités supplémentaires.

Dans le cas où, pour quelque raison que ce soit, des antériorités pertinentes sont repérées au cours de l'examen de la demande, il incombe à l'examineur d'en faire état à l'égard de l'invention revendiquée.



## 12.04 Rapports d'examen — juin 2015

Un rapport émanant de l'examineur est un moyen officiel pour l'examineur de communiquer avec un demandeur. Un rapport contiendra au moins une demande de l'examineur et des renseignements destinés à clarifier la portée ou le contenu de chaque demande. Un rapport indiquera également le délai dans lequel le demandeur doit répondre à chaque demande afin d'éviter l'abandon. [Pour plus d'information sur l'abandon et les délais, voir le [chapitre 9](#) du présent recueil.]

Le paragraphe 86(2) des *Règles sur les brevets* prévoit que lorsque l'examineur a des motifs raisonnables de croire que la demande n'est pas conforme à la *Loi sur les brevets* ou aux *Règles sur les brevets*, le demandeur doit être informé des irrégularités de sa demande et doit être prié de modifier sa demande en conséquence ou de faire parvenir ses arguments justifiant le contraire. Lorsqu'un examineur décelé une ou plusieurs déficiences, ces dernières seront détaillées dans le rapport et, aux fins de l'alinéa 73(1)a) de la *Loi sur les brevets*, elles sont considérées comme une seule demande. Dans le rapport d'examen le début d'une demande commence généralement par une formule telle que « l'examineur a décelé les irrégularités suivantes dans la demande ». La demande de l'examineur se termine par un paragraphe tel que : « compte tenu des irrégularités mentionnées plus haut, le demandeur est tenu, en vertu du paragraphe 86(2) des *Règles sur les brevets*, de modifier la demande afin de la rendre conforme à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets* ou de lui communiquer les motifs pour lesquels il estime que sa demande est conforme ». S'il semble que la poursuite de la demande soit dans une impasse, l'examineur peut décider d'envoyer une décision finale. Veuillez vous référer au [chapitre 26](#) pour plus de détails.

Les rapports peuvent également comprendre d'autres demandes de l'examineur faites en vertu des articles 85 et 94 des *Règles sur les brevets*. De plus amples renseignements sur ces types de demandes de l'examineur sont présentés aux sections [12.04.01](#) et [12.04.02](#).

Chaque demande distincte présente dans le rapport d'examen doit faire l'objet d'une réponse dans le délai indiqué dans le rapport, sous peine d'abandon de la demande en vertu de l'alinéa 73(1)a) de la *Loi sur les brevets*. Pour chaque demande de l'examineur à l'égard de laquelle la demande de brevet est considérée comme abandonnée, le demandeur doit présenter une requête spécifique de rétablissement, payer une taxe de rétablissement distincte et prendre toutes les mesures requises.

Le rapport d'examen comprend généralement d'autres éléments additionnels qui ne font pas partie de la demande de l'examineur, mais qui fournissent des

renseignements utiles sur le rapport lui-même. Ce contenu peut fournir la date des modifications les plus récentes et, s'il s'agit d'un premier rapport, leur origine (phase internationale ou phase nationale), le nombre de revendications au dossier, un exposé de la recherche effectuée et l'identification de toute antériorité repérée ainsi qu'une analyse de sa pertinence. Enfin, le rapport peut aussi comprendre des observations générales sur l'examen de la demande de brevet et aborder des points soulevés par le demandeur dans sa correspondance. Lorsqu'il semble y avoir un désaccord entre le demandeur et l'examineur concernant l'interprétation des revendications, le rapport peut comprendre l'identification par l'examineur de la personne versée dans l'art et des connaissances générales courantes. Le rapport peut également préciser le problème que l'inventeur tente de résoudre tel que compris par l'examineur, la solution que l'inventeur a envisagée et les éléments essentiels qui mènent à cette solution.

Lorsqu'un examineur reporte la recherche et l'examen des revendications, il devra l'indiquer dans le rapport, avec les raisons qui ont mené au report. Un examineur peut, par exemple, décider de reporter la recherche et l'examen des revendications dans des cas où un problème d'unité de l'invention a été décelé; où une demande qui se voulait divisionnaire ne semble pas avoir droit à ce statut ou dans des cas où l'examineur a déterminé que les revendications visent un objet non prévu par la Loi. Si l'examineur considère que la demande est conforme à la *Loi* et aux *Règles sur les brevets*, la demande sera jugée acceptable en vertu du paragraphe 86(1) des *Règles sur les brevets*. Veuillez vous référer au [chapitre 25](#) pour plus de détails.

#### **12.04.01 Demandes de l'examineur concernant des demandes de brevet à l'étranger – octobre 2019**

L'article 85 des *Règles sur les brevets* prévoit que lorsque l'examineur « a des motifs raisonnables de croire qu'une autre demande de brevet divulguant la même invention a été déposée dans un pays autre que le Canada ou pour un tel autre pays par un inventeur de l'invention ou une personne réclamant par l'intermédiaire de celui-ci, l'examineur peut, par avis, demander que le demandeur lui fournisse les renseignements suivants, une copie de tout document connexe et/ou une traduction en français ou en anglais de la totalité ou d'une partie de tout document connexe rédigé dans une langue autre que le français ou l'anglais :

- a. toute invention ou découverte antérieure citée à l'égard de cette demande étrangère;
- b. les numéro et date de dépôt de cette demande étrangère et, si un brevet a été

accordé au titre de cette demande, le numéro du brevet;

- c. les détails relatifs aux oppositions, réexamens, invalidations ou procédures analogues.

Le demandeur doit répondre à cette demande de l'examineur en fournissant les renseignements et/ou les documents demandés ou en indiquant expressément que ces renseignements et documents lui sont inconnus ou ne lui sont pas accessibles.

L'examineur ne doit pas demander l'identification d'antériorités citées dans des rapports de recherche publiés auxquels il a facilement accès. Ces rapports de recherche comprennent le Rapport de recherche international et les rapports de recherche de l'Office européen des brevets ou du United States Patent and Trademark Office accessibles sur les sites Web respectifs de ces offices. De la même manière, l'examineur ne doit pas demander de renseignements qu'il peut consulter sur les sites Internet de ces administrations, notamment les détails relatifs aux examens, aux oppositions ou à certaines procédures analogues.

Reconnaissant que la traduction de documents puisse imposer une lourde charge financière au demandeur, l'examineur doit limiter les demandes de traductions aux cas où aucune alternative viable n'existe.

Dans le cas où un document en langue étrangère semble pertinent à l'examen, l'examineur doit chercher à repérer une version du document (ou au minimum de son résumé) dans une des deux langues officielles dans laquelle il est capable de travailler. A cet égard, l'examineur doit exploiter des moteurs de traduction fiables en ligne, comme celui du JPO, au moins aux premières étapes de l'examen.

Lorsque l'examineur travaille à l'aide d'une traduction automatique ou à partir d'un membre de la même famille qu'un document à citer, il doit en faire état clairement dans son rapport. Toutefois, le demandeur qui veut réfuter des arguments fondés sur un document de cette nature pourra être tenu de fournir une traduction du document visé à l'appui de son argumentation.

Lorsqu'une traduction est demandée, le demandeur doit fournir une traduction en français ou en anglais de tout ou partie du document ou indiquer qu'une telle traduction n'est pas disponible. Dans le cas où une partie seulement du document est nécessaire pour l'examen, l'examineur doit indiquer, dans la mesure du possible, la partie ou les parties du document visées par la demande de traduction.

Selon l'article 42 du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), les offices nationaux recevant le rapport d'examen préliminaire international « ne peuvent exiger

du déposant qu'il leur remette des copies de documents liés à l'examen relatif à la même demande internationale dans tout autre office élu, ou qu'il leur remette des informations relatives au contenu de tels documents ». L'article 42 du PCT s'applique à toute demande d'entrée en phase nationale ayant fait l'objet d'un examen préliminaire international en vertu du chapitre II du PCT.

Le Bureau considère qu'une demande de l'examineur faite en vertu du sous-alinéa 85(1)a(i) des *Règles sur les brevets* aux fins de l'identification d'antériorités ou en vertu du sous-alinéa 85(1)a(ii) des *Règles sur les brevets* aux fins de l'obtention de numéros de demandes, de dates de dépôt ou de numéros de brevets est conforme aux exigences de l'article 42 du PCT, car l'information demandée est liée à la recherche d'antériorités et n'est pas considérée comme une demande de copies de papiers ou d'information sur le contenu de papiers, « liés à l'examen ».

De la même façon, le Bureau ne considère pas que les oppositions, les ré-examens, les invalidations et les procédures analogues sont « liés à l'examen » au sens de l'article 42 du PCT et, par conséquent, les demandes de l'examineur faites en vertu de l'article 85 des *Règles sur les brevets* liées à de telles procédures sont également considérées comme conformes à l'article 42 du PCT.

#### **12.04.02 Demandes de l'examineur concernant les dépôts de matières biologiques – octobre 2019**

Les demandes de l'examineur faites en vertu de l'article 94 des *Règles sur les brevets* concernent l'inclusion dans la description de la date du dépôt de matières biologiques. L'examineur peut exiger du demandeur qu'il modifie la description afin d'y ajouter la date du dépôt. Ce sujet est abordé en détail au [chapitre 23](#) du présent recueil.

#### **12.04.03 Retrait d'un rapport d'examen — juin 2015**

Un rapport d'examen peut être retiré s'il est établi que le contenu de la demande de l'examineur est inapplicable ou inutile.

C'est le cas, par exemple, lorsque le rapport d'examen et une modification du demandeur se croisent par la poste et que le rapport d'examen n'est alors plus pertinent.

Dans le cas où le rapport d'examen doit être retiré, l'examineur en avise l'équipe de soutien à l'examen, qui annulera le rapport, supprimera le délai réglementaire et informera le demandeur par écrit du retrait du rapport. L'examineur peut également informer le demandeur par téléphone que le rapport a été retiré.

## **12.05 Autres avis pendant l'examen – octobre 2019**

### **12.05.01 Dessins supplémentaires**

À sa discrétion, le commissaire peut exiger que des dessins supplémentaires soient fournis si les dessins au dossier ne représentent pas clairement toutes les parties de l'invention. Ces dessins peuvent être demandés par avis en vertu du paragraphe 27(5.2) de la *Loi sur les brevets*. Si une réponse constituant une tentative de bonne foi pour fournir les dessins demandés n'est pas reçue dans les trois mois suivant la date de la demande de l'examineur, la demande de brevet sera réputée abandonnée.

### **12.05.02 Traduction des documents de priorité**

Si, au cours de l'examen, l'examineur doit tenir compte d'un document de priorité partiellement ou entièrement rédigé dans une langue autre que le français ou l'anglais, il peut, par avis, exiger que le demandeur fournisse une traduction en français ou en anglais d'une partie ou de la totalité dudit document, en vertu du paragraphe 76(1) des *Règles sur les brevets*. Si l'examineur a des motifs raisonnables de croire que la traduction fournie n'est pas fidèle, il peut, par avis, exiger qu'une traduction certifiée soit fournie en vertu du paragraphe 76(2) des *Règles sur les brevets*. Si le demandeur omet de répondre à l'un ou l'autre de ces avis dans les quatre mois suivant la date de ces avis, la demande de priorité correspondante sera considérée comme ayant été retirée (voir le [chapitre 7](#) pour en savoir plus).

### **12.05.03 Accessibilité des documents de priorité**

Dans le cas d'une demande de brevet à l'égard de laquelle une demande de priorité fondée sur une demande de brevet déposée dans un pays autre que le Canada a été présentée avant le 30 octobre 2019, l'examineur peut, en vertu du paragraphe 196(1) des *Règles sur les brevets*, exiger par avis que le demandeur, dans les quatre mois suivant la date de l'avis :

- a. fournisse une copie certifiée de ladite demande de brevet servant de fondement à la demande de priorité et un certificat indiquant sa date de dépôt, délivré par l'office où elle a été déposée;
- b. rende une copie numérique de ladite demande de brevet servant de fondement à la demande de priorité accessible dans l'une des bibliothèques numériques désignées.

Si le demandeur omet de se conformer à la demande de l'examineur, la demande de priorité sera considérée comme ayant été retirée, sauf si le demandeur présente une demande de restauration du droit de priorité et fournit la preuve qu'il a bien transmis la demande de l'examineur à l'office où la demande de brevet servant de fondement à la demande de priorité a été déposée. Dans un tel cas, les documents demandés doivent être fournis au commissaire au plus tard deux mois après la date à laquelle le demandeur les a reçus (voir le [chapitre 7](#) pour en savoir plus sur les demandes de priorité et le [chapitre 18](#) pour en savoir plus sur les questions relatives à la priorité pendant l'examen).

## **12.06 Entrevues – octobre 2019**

Dans certaines circonstances, les examinateurs et l'agent de brevets nommé, le représentant commun ou le demandeur unique se rencontrent lors d'une entrevue. Lorsqu'un agent a été nommé, une entrevue ne peut être menée avec le représentant commun ou le demandeur unique, que si l'agent : est présent à l'entrevue; ou a fourni une autorisation écrite au représentant commun ou au demandeur unique pour mener une entrevue en l'absence de l'agent. Ces entrevues seront documentées dans la Base de données sur les brevets canadiens.

### **12.06.01 Entrevues amorcées par le demandeur**

Sous réserve des conditions énoncées à l'article 39 des *Règles sur les brevets*, l'agent de brevets nommé, le représentant commun ou le demandeur unique peuvent demander la tenue d'une entrevue avec un examinateur relativement à une demande. Les rendez-vous doivent être fixés à l'avance afin que l'examineur puisse se libérer et se préparer pour discuter de la poursuite de la demande. Lorsqu'un agent a été nommé, ce dernier doit assister à l'entrevue ou l'avoir autorisée.

Une entrevue concernant la poursuite d'une demande, y compris d'une demande qui fait l'objet d'une décision finale, peut être demandée à tous les stades de la poursuite; elle sera menée par l'examineur chargé de la demande. Lors de l'entrevue, l'examineur peut donner plus d'explications au sujet des irrégularités qu'il a relevées dans un rapport ou éclaircir certains points concernant l'invention. Toutefois, les entrevues ne remplacent pas la poursuite normale d'une demande. Lors d'une entrevue l'examineur ne formulera pas d'opinions verbales définitives et ne s'engagera pas à accepter des modifications au mémoire descriptif.

Dans le cas d'une entrevue avec un nouvel examinateur en formation, un examinateur principal ou un chef de section y assistera également. Les questions qui ne sont pas

liées à l'examen des demandes sont soumises à la section appropriée du Bureau des brevets.

Le commissaire ne rencontre pas les demandeurs ou les agents au sujet des problèmes concernant la poursuite de demandes particulières.

## **12.06.02 Entrevues amorcées par l'examineur**

Le Service d'entrevue concernant l'examen de brevets favorise une communication directe entre les examinateurs de brevets de l'OPIIC et les agents de brevets ou les inventeurs non représentés, en permettant la poursuite de la demande de brevet par téléphone. Le Service encourage les examinateurs de brevets à communiquer par téléphone avec l'agent de brevets nommé ou le demandeur ou le représentant commun si aucun agent n'est nommé dans des situations où cette démarche est susceptible de faire avancer la poursuite d'une demande, par exemple lorsqu'il ne reste que quelques irrégularités mineures dans une demande.

Le Service donne la possibilité à l'agent de brevets nommé ou le demandeur unique ou le représentant commun si aucun agent n'est nommé de discuter de la demande directement avec l'examineur, d'obtenir des suggestions ou des conseils de sa part sur la façon dont une irrégularité repérée peut être résolue et de corriger toute irrégularité repérée par la soumission d'une modification volontaire dans des délais prédéterminés. Les modifications volontaires soumises après une entrevue téléphonique font l'objet d'un examen par l'examineur dans les plus brefs délais, et la demande est ensuite approuvée aux fins d'acceptation si elle est conforme à la *Loi* et aux *Règles sur les brevets*.

L'échéancier prédéterminé présenté n'a pas d'incidence sur l'état de la demande; si une modification volontaire n'est pas reçue à l'échéance prédéterminée, l'examineur produira simplement un rapport fondé sur les dernières modifications reçues.

# **Chapitre 13 L'abrégé**

## **13.01 L'abrégé - octobre 2019**

Le paragraphe 27(2) de la *Loi sur les brevets* définit les éléments requis dans une demande de brevet. Conformément à l'article 55 des *Règles sur les brevets*, la demande doit contenir un abrégé. L'abrégé n'est pas obligatoire pour obtenir une date de dépôt, mais il est nécessaire pour que la demande de brevet soit considérée comme conforme.

L'abrégé doit être en français ou en anglais et rédigé dans la même langue que le reste de la demande (article 46 des *Règles sur les brevets*). Une fois qu'un brevet a été octroyé, le Bureau traduit l'abrégé dans l'autre langue officielle afin de permettre la recherche dans les deux langues.

L'article 55 des *Règles sur les brevets* définit le format et le contenu requis de l'abrégé et exige que l'abrégé:

- a. comprenne un résumé concis de ce qui est divulgué dans la description, les revendications et les dessins et indique, le cas échéant, la formule chimique qui, parmi toutes les formules figurant dans la demande, caractérise le mieux l'invention;
- b. précise le domaine technique auquel se rapporte l'invention;
- c. soit rédigé en des termes qui facilitent la compréhension du problème technique, de l'essence de la solution de ce problème par le moyen de l'invention et de l'usage principal ou des usages principaux de celle-ci;
- d. soit rédigé de manière à pouvoir servir efficacement d'instrument de sélection aux fins de la recherche dans le domaine technique particulier;
- e. compte au plus 150 mots.

L'article 49 des *Règles sur les brevets* stipule que l'abrégé doit commencer sur une page séparée ne faisant pas partie des pages de la description, des dessins ou des revendications. Par ailleurs, pour des raisons de clarté, l'abrégé devrait avoir un en-tête distinct, par exemple « Abrégé du mémoire descriptif ». Puisque l'abrégé sera utilisé comme objet de recherche dans différentes bases de données, son texte devrait être dépourvu du jargon des brevets de sorte qu'il soit compréhensible par les techniciens, les scientifiques et les personnes qui désirent obtenir des renseignements sur les demandes de brevets accessibles au public et sur les brevets délivrés. L'abrégé devrait permettre de déterminer rapidement l'objet du mémoire descriptif afin que le lecteur puisse décider si un examen plus détaillé du document est justifié. Les mérites supposés ou les applications hypothétiques de l'invention ne doivent pas être mentionnés dans l'abrégé; de même, il faut éviter de comparer l'invention avec l'art antérieur dans l'abrégé.

L'abrégé ne doit pas contenir de dessins; cependant, il peut contenir des formules chimiques ou mathématiques (article 51 des *Règles sur les brevets*).



## **13.02 Signes de référence dans l'abrégé - octobre 2019**

Une caractéristique technique mentionnée dans l'abrégé et illustrée par un dessin contenu dans la demande peut être suivie d'un signe de référence figurant entre parenthèses (paragraphe 55(6) des *Règles sur les brevets*). Dans le domaine de la biotechnologie, l'identificateur d'une séquence d'un listage, tel que « SEQ ID NO: 1 », peut être utilisé dans l'abrégé pour désigner la séquence en question.

## **13.03 Examen de l'abrégé - octobre 2019**

Les abrégés sont soumis à un examen visant à vérifier leur conformité avec l'article 55 des *Règles sur les brevets*. En plus de préciser la forme et le contenu de l'abrégé, le paragraphe 55(8) des *Règles sur les brevets* stipule que l'abrégé « ne peut être pris en considération dans l'évaluation de l'étendue de la protection demandée ou obtenue ».

Lorsqu'une modification a été apportée au mémoire descriptif ou aux dessins, l'abrégé ne peut pas servir de fondement pour l'ajout d'éléments qui n'étaient pas déjà présents dans le mémoire descriptif ou les dessins originaux, ou qui ne peuvent raisonnablement s'en inférer.

Lors de l'examen, le commissaire est autorisé, en vertu du paragraphe 55(7) des *Règles sur les brevets*, à modifier ou à remplacer un abrégé non conforme. En général, un abrégé non conforme sera signalé en tant qu'irrégularité dans une demande de l'examineur faite au titre du paragraphe 86(2) des *Règles sur les brevets*. Toutefois, si la non-conformité de l'abrégé est la seule chose qui fait obstacle à l'acceptation de la demande, l'examineur modifiera ou remplacera lui-même l'abrégé avant d'approuver la demande aux fins d'acceptation, plutôt que de signaler cette irrégularité dans un nouveau rapport.

## **13.04 Exemples d'abrégés - septembre 2014**

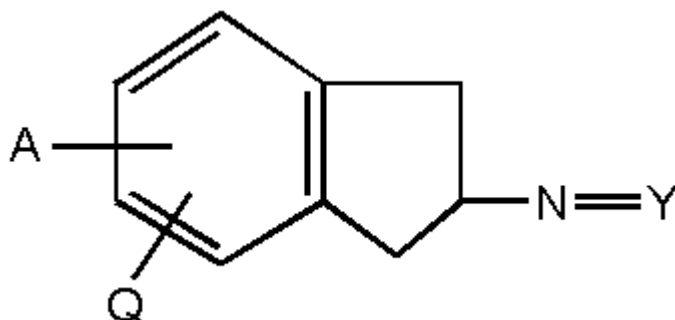
Les exemples suivants illustrent des abrégés satisfaisants :

- a. Une valve cardiaque munie d'un corps de soupape annulaire ménage un orifice et dispose d'une série de supports formant une cage de chaque côté de l'orifice. Les cages retiennent un élément de fermeture sphérique que la pression du sang amène en position ouverte ou fermée comme dans une soupape de retenue. En mettant l'orifice légèrement plus grand que l'élément de fermeture, on permet une légère fuite ou un léger refoulement en position fermée. Le flux sanguin est porté à son maximum dans la position ouverte de la valve en

donnant un profil convexe aux surfaces qui délimitent l'orifice du corps de la soupape. Une nervure annulaire est formée dans un canal situé à la périphérie du corps de la soupape de manière à ancrer un anneau de suture utilisé pour fixer la valve dans le cœur.

- b. Une méthode qui consiste à utiliser la chaleur pour sceller des panneaux de fermeture (1) se chevauchants l'un par rapport à l'autre, d'une boîte pliable (2), faite de carton, dont les surfaces opposées (4) sont recouvertes d'une pellicule thermoplastique extrêmement mince (3) et imperméable à l'humidité. On fait arriver de l'air chaud (6) sur les surfaces à coller (5), la température de l'air au point de contact des surfaces (5) étant supérieure à la température de carbonisation du carton. Les boîtes (2) sont déplacées si rapidement dans le flux d'air (6), que la pellicule thermoplastique (3) qui se trouve sur le côté du panneau (1) qui n'est pas directement exposé à l'air chaud (6) demeure pratiquement non collante. Un joint étanche (7) se forme presque immédiatement à la suite du traitement. Dans de telles conditions, la chaleur fournie pour ramollir la pellicule thermoplastique (3) est dissipée, après l'achèvement du joint (7), par absorption par le carton lui-même qui joue le rôle de puits de chaleur, sans dispositifs de refroidissement.
- c. Des amides résultent de la réaction d'un ester d'acide carboxylique et d'une amine en utilisant comme catalyseur un alkoxyde d'un métal alcalin. L'ester est d'abord chauffé à une température minimale de 75 °C sous une pression d'au plus 500 mm Hg pour permettre l'élimination de l'humidité et des gaz acides qui empêchent la réaction; il est ensuite converti en amide sans chauffage additionnel.
- d. Procédé servant à fabriquer des semi-conducteurs, dans lequel une pellicule d'oxyde de silicium se forme à la surface d'un support semi-conducteur et sur laquelle on dépose ensuite une couche de plomb. L'ensemble est ensuite chauffé à une température de 500 °C à 700 °C pendant au moins 10 minutes dans une atmosphère oxydante, ce qui produit une pellicule de passivation composée essentiellement d'oxydes de silicium et de plomb. Les températures utilisées sont nettement inférieures à celles des procédés classiques et empêchent la détérioration du produit.
- e. De la laine est chauffée à une température de 50 °C à 65 °C pendant moins de 15 minutes dans une dispersion aqueuse contenant de 0.1 % à 2.0 % d'hydroxyde de calcium, lavée et acidifiée de façon à la rendre plus sensible aux teintures, sans nuire autrement à ses propriétés physiques.

f. Des composés ayant la formule :



où A et Q représentent un hydrogène ou des groupes alcoyles, et Y un groupe alkylène contenant de 4 à 7 atomes de carbone. Ces composés sont utiles en tant qu'agents déshydratants pour végétaux.

g. Méthode selon laquelle un réseau local à passage de jetons ayant de  $2$  à  $2^n$  modules est mis en marche, où  $n$  est un nombre entier supérieur à zéro. Lorsque relié au réseau et activé, chaque module détermine si le réseau est mis en marche et, si ce n'est pas le cas, quel module doit faire cette mise en marche. Chaque module comprend une adresse unique de réseau de  $n$  bit. Le module ayant la plus petite adresse de réseau et qui est activé avant la mise en marche de ce dernier est identifié et amorce le processus de mise en marche par la transmission de jetons envoyés séquentiellement aux adresses de réseau en commençant par la prochaine adresse supérieure à la sienne jusqu'à ce qu'un jeton ainsi transmis soit accepté par un module ou qu'un jeton soit envoyé à toutes les adresses du réseau autres que celle du module de mise en marche. Après la transmission de jetons à toutes les adresses possibles du réseau sauf celle du module de mise en marche, celui-ci génère un signal d'erreur pour indiquer son état.

## Chapitre 14 La description

### 14.01 Portée du présent chapitre – octobre 2019

Le mémoire descriptif d'une demande est composé de la description et des revendications<sup>63</sup>. Bien que les revendications jouent un rôle important dans le régime des brevets, en ce qu'elles déterminent la portée du privilège exclusif conféré par un brevet, une description suffisante est essentielle à la validité du brevet. Comme l'a souligné la Cour suprême, « [l]a divulgation est le prix à payer pour obtenir le précieux

droit de propriété exclusif qui est une pure création de la *Loi sur les brevets* »<sup>64</sup>.

Le présent chapitre traite des diverses exigences en matière de divulgation suffisante en vertu du paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets* ainsi que de celles relatives à la forme et à la teneur d'une description en vertu des *Règles sur les brevets*.

## **14.02 Exigences générales en matière de divulgation – décembre 2010**

La description doit fournir une divulgation claire et précise de l'invention de telle sorte que la personne versée dans l'art :

1. puisse reconnaître ce qui a été inventé sans ambiguïté;
2. puisse mettre à exécution cette invention<sup>65</sup>.

Dans *Consolboard Inc. c. Macmillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd.*, le juge Dickson a souligné que « l'inventeur doit, en contrepartie de l'octroi du brevet, fournir au public une description adéquate de l'invention comportant des détails assez complets et précis pour qu'un ouvrier, versé dans l'art auquel l'invention appartient, puisse construire ou exploiter l'invention après la fin du monopole »<sup>66</sup>. La description doit permettre de répondre aux questions « En quoi consiste votre invention? Comment fonctionne-t-elle? »<sup>67</sup>, de telle sorte qu'« une fois la période de monopole terminée, le public puisse, en n'ayant que le mémoire descriptif, utiliser l'invention avec le même succès que l'inventeur, à l'époque de la demande »<sup>68</sup>.

Il ne fait aucun doute que le « public » auquel la citation qui précède renvoie prend la forme de la personne versée dans l'art.

### **14.02.01 Divulgation suffisante - décembre 2010**

Les exigences en matière de divulgation suffisante sont prévues au paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*, dont voici le libellé :

Le mémoire descriptif doit :

- a. décrire d'une façon exacte et complète l'invention et son application ou exploitation, telles que les a conçues son inventeur;
- b. exposer clairement les diverses phases d'un procédé, ou le mode de construction, de confection, de composition ou d'utilisation d'une machine, d'un objet manufacturé ou d'un composé de matières, dans des termes complets,

clairs, concis et exacts qui permettent à toute personne versée dans l'art ou la science dont relève l'invention, ou dans l'art ou la science qui s'en rapproche le plus, de confectionner, construire, composer ou utiliser l'invention;

- c. s'il s'agit d'une machine, en expliquer clairement le principe et la meilleure manière dont son inventeur en a conçu l'application;
- d. s'il s'agit d'un procédé, expliquer la suite nécessaire, le cas échéant, des diverses phases du procédé, de façon à distinguer l'invention en cause d'autres.

Le président Thorson a résumé les exigences qui précèdent dans l'arrêt *Minerals Separation North American Corp. v. Noranda Mines, Ltd.*<sup>69</sup>, soulignant que

[TRADUCTION] [l]a description doit être correcte, ce qui signifie qu'elle doit être à la fois claire et précise. Elle doit être dénuée de toute obscurité ou ambiguïté évitables et être aussi simple et aussi distinctive que le permet la difficulté de la description. Elle ne doit pas comporter de déclarations erronées ou fallacieuses destinées à tromper ou induire en erreur les personnes auxquelles elle est destinée, et ne pas rendre difficile à ces personnes, sans essai et expérimentation, la compréhension du mode d'application de l'invention. Elle ne doit pas, par exemple, prescrire l'emploi de méthodes facultatives de mise en œuvre lorsqu'une seule est praticable, même si des personnes versées dans l'art en question étaient susceptibles de choisir la méthode praticable. La description de l'invention doit également être complète, ce qui signifie que sa portée doit être définie de sorte qu'aucun élément non décrit ne puisse être validement revendiqué. La description doit aussi fournir tous les renseignements nécessaires pour le bon fonctionnement ou la bonne utilisation de l'invention, sans que ce résultat soit laissé au hasard d'une expérience réussie, et si des avertissements sont nécessaires pour éviter l'échec, ces avertissements doivent être présents. De plus, l'inventeur doit agir en toute bonne foi et donner tous les renseignements qu'il connaît pour mettre en œuvre l'invention de façon à obtenir le mieux possible le résultat qu'il a conçu<sup>70</sup>.

Ce qui précède touche aux deux caractéristiques d'une divulgation suffisante, à savoir qu'elle expose en des termes clairs et précis ce qu'est l'invention (c.-à-d. une description exacte et complète), et qu'elle fournit à la personne versée dans l'art des instructions suffisantes pour lui permettre de reproduire et exécuter l'invention revendiquée.

#### **14.02.02 Le destinataire est la personne versée dans l'art – octobre 2019**

Le mémoire descriptif d'une invention vise toute personne versée dans l'art ou la

science dont relève l'invention, ou qui s'en rapproche le plus<sup>71</sup>. La question de savoir si une description est suffisante dépend de l'interprétation qu'en donnerait la personne versée dans l'art, laquelle doit l'interpréter avec un esprit disposé à comprendre<sup>72</sup> et désireux de réussir<sup>73</sup>.

La personne versée dans l'art est compétente et présente le profil d'un travailleur moyen dans le domaine, pourvu de logique, mais dépourvu d'imagination<sup>74</sup>. Cette personne n'est ni un incompetent guère doué ni un expert créatif et intuitif<sup>75</sup>, quoique dans un domaine hautement technique on puisse présumer que la personne versée dans l'art aura un niveau élevé de connaissances spécialisées et d'expertise<sup>76</sup>. De plus, la personne versée dans l'art est raisonnablement diligente dans ses efforts pour se tenir au courant des progrès réalisés dans le ou les domaines dont relève l'invention<sup>77</sup>, et elle a l'avantage d'être polyglotte et d'être, de ce fait, capable de comprendre l'art antérieur dans n'importe quelle langue<sup>78</sup>.

De plus, la personne versée dans l'art n'a nul besoin d'être une personne physique; c'est une fiction qui peut prendre la forme d'une équipe d'individus dont les connaissances combinées se rapportent à l'invention en cause<sup>79</sup>.

Pour évaluer de façon appropriée si une description est correcte et complète, il est nécessaire d'identifier la personne versée dans l'art visée par la demande.

Conformément aux alinéas 56(1)b) et 56(1)d) des *Règles sur les brevets*, la description doit préciser le domaine technique de l'invention et doit décrire l'invention en des termes permettant la compréhension du problème technique et de sa solution. La personne versée dans l'art sera compétente dans le ou les domaines de technologie se rapportant à l'invention.

Une des difficultés découlant de la nature de la personne versée dans l'art réside dans le fait que, règle générale, ni l'examineur ni l'inventeur ne correspondent directement à cette personne. Les examinateurs et les inventeurs ne sont pas dépourvus de créativité et d'intuition. Ils peuvent avoir des connaissances qui dépassent celles auxquelles on peut s'attendre d'une personne versée dans l'art dans un domaine donné, mais elles peuvent ne pas être aussi douées que cette personne dans d'autres domaines se rapportant à l'invention. Lors de l'examen, l'examineur doit tenter d'interpréter la demande et l'art antérieur en ayant recours aux connaissances appropriées dont la personne versée dans l'art aurait disposé à la date pertinente [voir la section [14.02.03](#)]. Ceci est particulièrement problématique lorsque les connaissances dans le domaine au moment de l'examen ont évolué de façon notable depuis la date pertinente, et particulièrement lorsque certaines opinions exprimées à la date pertinente ont par la suite été jugées inexacts<sup>80</sup>.

Lorsqu'il importe de connaître la nature précise de la personne versée dans l'art pour résoudre une question en cours d'examen, l'examineur déterminera qui est cette personne et prendra en compte toute observation faite par le demandeur sur ce point.

### **14.02.03 Description complétée par des connaissances générales - décembre 2010**

Si une description est suffisante pour permettre à la personne versée dans l'art de parvenir à l'invention avec le même succès que l'inventeur, on dit qu'elle est habilitante. Étant donné que la description s'adresse à une personne versée dans l'art, il n'est pas nécessaire d'y divulguer de façon exhaustive des connaissances générales ni d'enseigner à la personne versée dans l'art des choses qui lui apparaîtraient tout simplement évidentes<sup>81</sup>.

La date à laquelle la personne versée dans l'art ajoute à la demande ses connaissances est la date à laquelle elle a accès à la demande, soit la date de publication<sup>82</sup>.

Étant donné l'évolution possible des connaissances générales courantes entre la date de dépôt et celle de la publication, en théorie cela signifie qu'un mémoire descriptif qui ne permettait pas de réaliser l'invention au moment de son dépôt pourrait néanmoins, à partir de connaissances générales courantes plus étendues, permettre de réaliser l'invention à la date de publication. L'invention doit cependant être décrite en détail à la date de dépôt, et l'utilité de l'invention doit avoir été étayée au plus tard à cette date [voir la section [19.01.02](#)].

### **14.02.04 Énoncés trompeurs ou erronés - décembre 2010**

La personne versée dans l'art interprète la description avec un esprit disposé à comprendre et désireux de réussir. Elle enrichit la description avec ses connaissances générales courantes, à la date de publication, afin de réussir à utiliser l'invention et ne tient pas compte des erreurs ou omissions manifestes remédiables sans aucune difficulté<sup>83</sup>.

Si, toutefois, la description contient des instructions qui suggèrent à la personne versée dans l'art de tenter de réaliser l'invention d'une manière contraire à ses connaissances générales courantes, celle-ci suivra néanmoins ces instructions explicites. Si le mode de fonctionnement ainsi divulgué ne permet pas dans les faits de réaliser la promesse de l'invention, la description ne répond pas aux exigences du paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*<sup>84</sup>.

[Au sujet des définitions trompeuses dans les descriptions, voir la section [14.05.03](#)]

### **14.02.05 Éviter de soumettre des problèmes au destinataire - décembre 2010**

La personne versée dans l'art peut devoir réaliser des expériences de routine pour assurer le bon fonctionnement d'une invention, mais elle doit être en mesure de réaliser l'ensemble de la portée de l'invention sans trop de difficultés ou sans devoir recourir à son ingéniosité.

Si la personne versée dans l'art doit résoudre des problèmes qui lui imposent des difficultés excessives ou exigent de l'ingéniosité, la description est insuffisante (et les revendications afférentes ne sont pas étayées)<sup>85</sup>. Voici à cet égard comment est décrite dans l'arrêt *Rice c. Christiani & Nielsen* l'obligation du breveté concernant la divulgation suffisante :

[TRADUCTION] il doit rédiger son mémoire descriptif de telle manière que la personne possédant des connaissances professionnelles du domaine d'activité visé [...] sera en mesure de se faire une idée du rapport entre l'invention et les connaissances existantes dans le domaine d'activité, sans exiger que cette personne fasse des travaux expérimentaux pour découvrir comment l'invention peut être mise en œuvre. Le breveté doit exposer ouvertement tout ce qui est nécessaire pour l'obtention facile et certaine du bien à l'égard duquel le brevet a été conféré. Le breveté ne doit pas dire à autrui de réaliser une expérience, mais doit lui dire comment le faire<sup>86</sup>.

H.G. Fox a par la suite décrit la relation entre le mémoire descriptif et la personne versée dans l'art, ainsi :

[TRADUCTION] la personne à qui s'adresse le mémoire descriptif est présumée posséder toutes les connaissances courantes de l'art auquel l'invention appartient; elle se doit de les appliquer dans son interprétation du mémoire descriptif. Mais elle n'est pas obligée de faire ou d'en connaître davantage, et si le mémoire descriptif contient quelque chose qui requiert la résolution d'un problème, alors le brevet est invalide. Lorsque le mémoire descriptif décrit l'invention de façon suffisamment claire pour permettre à un ouvrier raisonnablement compétent de l'utiliser, même si certaines expériences sont nécessaires, le brevet sera valable, tant et aussi longtemps que ces expériences ne font pas appel au génie inventif<sup>87</sup>.

Dans certains domaines, il est courant de décrire une invention par certaines propriétés requises des matériaux (un métal ayant une certaine ductilité, un isolant ayant une certaine valeur diélectrique, une molécule dotée d'un moment dipolaire donné), sans donner le nom précis des matériaux. Cela est permis dans la mesure où l'identification



de ces matériaux dotés de la propriété requise ne comporte pas de difficultés excessives ou ne nécessite pas d'activité inventive.

Exiger l'absence d'activité inventive suppose que la solution du problème considéré doit apparaître immédiatement à la personne versée dans l'art (c'est-à-dire qu'elle doit être évidente). Apporter à un problème une solution immédiatement apparente est affaire de routine, de sorte qu'une description exigeant la résolution d'un tel problème pourrait être réputée suffisante. Les tribunaux ont souligné que le fait de devoir procéder à « [d]es essais de routine visant à déterminer les caractéristiques des composés connus non effectués dans un but de "quête d'une nouveauté", mais plutôt dans celui de vérifier les attributs véritables de composés déjà connus<sup>88</sup> » peut ne pas être considéré comme impliquant une activité inventive.

Alors que la vérification des qualités prévues ou prévisibles de composés connus peut donc être considérée comme une routine<sup>89</sup>, « vérification » signifie « confirmation », de sorte que la détermination des qualités imprévues ou imprévisibles de nouveaux composés n'est conséquemment pas une « vérification<sup>90</sup> ».

Ce raisonnement peut s'appliquer à des disciplines hors du domaine de la chimie en reformulant ainsi l'énoncé : il est permis d'effectuer un certain nombre de tests de routine aux fins de déterminer les matériaux appropriés pour réaliser une invention, en supposant que la personne versée dans l'art connaît les propriétés requises ou qu'elles lui ont été enseignées, qu'elle sait comment les déterminer, et, de façon générale, quels matériaux existants sont susceptibles de les posséder.

Exemples :

1. L'invention décrit un genre précis de bride permettant l'assemblage d'un accessoire de plomberie à un tuyau, où la fabrication de la bride exige l'utilisation d'un métal dont la ductilité se situe à l'intérieur d'une certaine plage. La détermination de ces valeurs caractéristiques de ductilité constitue la découverte sous-jacente à l'invention. Plusieurs métaux dotés de la ductilité requise sont énumérés, et des enseignements généraux sont prodigués sur le genre de métaux susceptibles de posséder les propriétés requises. L'analyse de la ductilité fait partie des connaissances générales courantes de la personne versée dans l'art, et est une procédure habituelle.

Revendication :

1. Une bride flexible permettant l'assemblage d'un accessoire de plomberie à un tuyau, ladite bride comprenant un métal dont la plage de ductilité est de x à y et [...]

Analyse :

Afin d'étendre la portée de la revendication, la définition de la bride a été axée sur un métal se situant dans la plage définie de ductilité plutôt que sur un métal spécifique selon l'application. La question de savoir si la revendication telle qu'énoncée a un caractère réalisable dépend à son tour de la question de savoir si sa réalisation est possible sans que ne soit placé un fardeau excessif sur la personne versée dans l'art. Cela dépend de la capacité de la personne versée dans l'art de déterminer sur-le-champ les métaux appropriés. Étant donné que la personne versée dans l'art peut analyser un métal donné afin de déterminer s'il possède ou non la ductilité requise, que pour de nombreux métaux ces données sont facilement accessibles dans les références publiées, et que la description contient des indications quant aux métaux susceptibles d'être appropriés, la détermination des métaux dotés des propriétés requises n'implique pas une activité inventive. La vérification des propriétés de métaux connus est une « procédure habituelle », et la personne versée dans l'art n'a donc pas été improprement confrontée à un problème à résoudre.

2. Un demandeur revendique comme son invention des compositions médicamenteuses dont l'ingrédient actif présente un profil de libération très uniforme. La divulgation de certains modes de réalisation est fondée sur des sels spécifiques d'amines cycliques protégées, mais l'invention revendique des compositions médicamenteuses ayant un profil de libération avantageux, et non des compositions médicamenteuses de la famille spécifique des sels.

Revendication :

1. Un médicament ayant un profil de libération caractérisé par [description du profil]

Analyse :

Présumons que le profil de libération réalisé constitue une propriété inattendue et très avantageuse des sels spécifiques divulgués. La description ne divulgue pas les propriétés chimiques des sels qui ont conduit au profil de libération défini, ni n'oriente la personne versée dans l'art vers d'autres composés susceptibles de produire un résultat semblable. Pour réaliser la revendication dans toute son étendue, la personne versée dans l'art aurait à résoudre le problème de la détermination de tous les autres sels qui mèneraient au même profil de libération. Étant donné que l'identité de ces autres sels (en supposant qu'ils existent) n'est pas évidente, leur identification commande une étape inventive. La description est donc insuffisante pour étayer l'invention revendiquée de manière si large.

## **14.02.06 Théorie de l'invention - décembre 2010**

En principe, il n'est pas nécessaire que l'inventeur fournisse une explication théorique de la raison pour laquelle l'invention fonctionne comme elle le fait. Il suffit simplement que la description enseigne à la personne versée dans l'art ce qu'est l'invention et comment la réaliser pour obtenir les avantages promis.

Ainsi, comme le fait observer la cour dans *Apotex c. Wellcome*, « en général, il n'est pas nécessaire que l'inventeur fournisse une explication théorique de la raison pour laquelle l'invention fonctionne. Le lecteur pragmatique est uniquement intéressé de savoir que l'invention fonctionne et comment la mettre en pratique<sup>91</sup> ».

Cet énoncé général doit cependant être compris dans un contexte pertinent. La Cour suprême a ainsi ajouté à l'extrait précité en disant, s'agissant d'une invention découlant d'une prédiction valable, que « dans ce type d'affaire, toutefois, la prédiction valable est, jusqu'à un certain point, la contrepartie que le demandeur offre pour le monopole conféré par le brevet<sup>92</sup> ». On peut par conséquent considérer que si l'utilité d'une invention est fondée sur une prédiction valable [voir la section [19.01.03](#)], et que le raisonnement dépend de la compréhension de la théorie expliquant la raison du fonctionnement de l'invention, il peut s'avérer impossible d'exprimer clairement le raisonnement sans divulguer cette théorie.

## **14.03 Divulcation d'une solution à un problème concret – octobre 2019**

Comme la Cour suprême l'a souligné dans l'arrêt *Apotex c. Wellcome*, l'octroi de brevets est un « moyen d'encourager les gens à rendre publiques les solutions ingénieuses apportées à des problèmes concrets<sup>93</sup> ». Le fait de constituer une solution à un problème concret confère à l'invention l'utilité pratique nécessaire à sa brevetabilité.

La description doit permettre à la personne versée dans l'art de comprendre la nature du problème et la solution apportée par l'invention. Selon l'alinéa 56(1)d) des *Règles sur les brevets*, la description doit comprendre :

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

Aux fins de résoudre un problème concret, la solution doit se présenter sous une forme capable d'interagir avec le monde physique, permettant ainsi à la personne versée dans

l'art d'obtenir le résultat ou le bénéfice voulu. Un brevet est octroyé pour « les moyens par lesquels un résultat est obtenu [...] plutôt que le résultat lui-même<sup>94</sup> ». Ces moyens doivent comporter au moins un élément, que ce soit un objet concret (une machine, un objet manufacturé ou un composé de matières) ou une étape concrète dans une réalisation ou un procédé.

Les éléments utilisés pour obtenir l'avantage que procure l'invention peuvent être considérés collectivement comme étant la « forme pratique » de l'invention (c.-à-d. la forme sous laquelle il est possible de la réaliser). La forme pratique comprend tous les éléments requis pour assurer l'utilité de l'invention.

Pour divulguer adéquatement la forme pratique, la description doit enrichir les connaissances générales courantes de la personne versée dans l'art de façon à ce qu'elle puisse s'approprier l'invention.

Ainsi, tout nouvel élément doit être décrit en détail, étant donné qu'il était nécessairement inconnu auparavant. De même, les éléments (nouveaux ou déjà connus) que la personne versée dans l'art n'aurait pas su comment combiner pour réaliser les objets de l'invention doivent être décrits, non seulement individuellement, mais aussi selon la combinaison appropriée.

Pour que l'invention divulguée soit brevetable, la description doit décrire (et les revendications doivent définir) tous les éléments nécessaires pour produire le résultat utile d'une façon nouvelle et inventive, sans lesquels la solution cesserait d'être inventive<sup>95</sup>.

La description doit aussi fournir les instructions qui sont nécessaires pour permettre à la personne versée dans l'art de comprendre, le cas échéant, la relation entre les éléments nécessaires à la réalisation de la forme pratique de l'invention. L'invention doit être décrite de façon à ce que, comme on dit, « la machine marche<sup>96</sup> », et ne pas exiger que la personne versée dans l'art modifie l'invention pour qu'elle puisse fonctionner<sup>97</sup>.

Bien que la description puisse contenir des renvois à des documents externes, l'invention doit être décrite et réalisable par sa seule description telle qu'interprétée par la personne versée dans l'art à partir de ses connaissances générales courantes. Une connaissance spécifique de l'art antérieur (par ex. de renseignements uniquement accessibles dans un ou quelques documents, et dont il n'est pas établi qu'ils sont communément connus et acceptés) peut être considérée comme ne faisant pas partie « des connaissances générales courantes », et, en ce cas, les enseignements de l'art antérieur qui sont nécessaires pour décrire ou réaliser l'invention doivent être incorporés dans la description pour que la divulgation soit complète et entière.

Une description comme celle qui précède n'a pas à être enrichie par une description des éléments qui seraient de toute évidence nécessaires à la réalisation de l'invention, et dont l'utilisation dans le contexte de l'invention apparaîtrait évidente à la personne versée dans l'art<sup>98</sup>.

Au cours de l'examen, les modifications apportées aux revendications peuvent paraître changer la nature de l'invention. Il faut s'assurer qu'à la date du dépôt l'inventeur était en possession de l'invention alléguée dans les revendications modifiées. L'ingéniosité ne saurait être postérieure à la date de dépôt<sup>99</sup>. Cela est particulièrement pertinent dans les cas où des caractéristiques non identifiées dans le mémoire descriptif initial comme étant reliées à des avantages spécifiques sont ultérieurement incluses dans l'intention de faire voir que les revendications sont non évidentes par rapport aux divulgations de l'art antérieur. Il importe de vérifier si la description indique que les éléments en question sont simplement optionnels, ou constituent des éléments essentiels des réalisations préférentielles. Lorsque l'inclusion d'un élément conduit à l'ajout d'un avantage par rapport à l'invention telle qu'elle est divulguée en termes généraux, cet élément devrait être considéré comme un élément essentiel de « l'invention plus limitée » (l'objet dans une revendication de portée plus limitée).

## **14.04 Cette section a été délibérément laissée en blanc**

### **14.04.01 Cette section a été délibérément laissée en blanc**

### **14.04.02 Cette section a été délibérément laissée en blanc**

### **14.04.03 Combinaisons**

Selon le sens donné à cette expression dans le présent recueil, une combinaison est un assemblage d'éléments (souvent d'éléments connus) dont l'utilisation combinée mène à un résultat [TRADUCTION] « différent de la somme des résultats des éléments » qui la constitue et « qui procède non pas de l'un quelconque des éléments, mais découle de la combinaison en soi et qui ne se produirait pas sans elle<sup>100</sup> ». Un tel résultat peut être qualifié [TRADUCTION] d'« unitaire<sup>101</sup> ».

On a ainsi expliqué en quoi consiste une combinaison brevetable :

Il est un principe juridique accepté selon lequel le fait de mettre côte à côte des éléments anciens afin que chacun remplisse sa propre fonction indépendamment des autres ne constitue pas une combinaison brevetable; mais lorsque des éléments anciens sont mis ensemble et que leur interaction

concourt à un effet nouveau et amélioré, il y a là un objet brevetable, à savoir l'idée même de l'interaction qui se produit à la suite de l'assemblage des éléments<sup>102</sup>.

Si plusieurs éléments sont utilisés ensemble, chacun d'eux produisant son résultat escompté sans que l'ensemble ne conduise à un résultat unitaire, on parle alors de l'assemblage comme d'une « simple agrégation<sup>103</sup> », ou simplement d'une « agrégation », afin de la distinguer d'une véritable combinaison.

L'utilité d'une combinaison réside dans le résultat unitaire qu'elle produit, résultat qui doit être étayé au moyen d'une démonstration ou d'une prédiction valable.

Dans le cas où la structure de la combinaison a été décrite, mais que la personne versée dans l'art ne peut déterminer avec certitude le résultat unitaire qui en découle, une description exacte et complète du résultat lui-même pourrait être nécessaire pour établir que la combinaison est utile et inventive, et pour la distinguer d'une simple agrégation.

## **14.05 Sujets particuliers – décembre 2010**

Les sections suivantes décrivent les pratiques concernant certains sujets particuliers qui appellent des considérations particulières en matière de divulgation suffisante.

### **14.05.01 Limites fonctionnelles - décembre 2010**

Dans certains cas, les demandeurs préfèrent utiliser un langage fonctionnel pour décrire ou définir une invention. L'utilisation de ce langage, dans la revendication ou la description, n'est pas en soi un motif d'objection. Toutefois, comme on s'en sert habituellement pour généraliser, il faut examiner attentivement la question de l'étalement suffisant.

Les limites fonctionnelles doivent toujours être considérées du point de vue de la personne versée dans l'art. C'est pourquoi il faut se demander si la personne versée dans l'art peut réaliser l'ensemble de l'invention telle que revendiquée, à la lumière de la description, sans avoir recours à des expériences indues ou à faire preuve d'ingéniosité [voir la section [14.02.05](#)]. Si les moyens permettant de réaliser la fonction décrite relèvent des connaissances générales courantes, il est peu probable que la limite fonctionnelle fasse l'objet d'une objection. Toutefois, lorsqu'un seul moyen ou quelques moyens seulement sont connus pour réaliser la fonction, l'utilisation d'un langage fonctionnel élargi indiquerait que l'invention revendiquée doit être réalisée par des méthodes qui n'ont pas été totalement décrites ou mises en œuvre et devrait donc

faire l'objet d'une objection.

En règle générale, l'examen du langage fonctionnel doit se faire à la lumière du langage des revendications. Lorsque la limitation fonctionnelle qui sert à décrire l'invention est de portée démesurée, la revendication cherche alors à monopoliser des réalisations hypothétiques que les inventeurs n'ont pas décrites adéquatement. Le corollaire est que la description ne permet pas d'étayer l'invention telle que revendiquée.

Pour paraphraser *Free World Trust c. Électro Santé Inc.*, il n'est pas légitime d'inventer une composition qui permet de faire repousser les cheveux d'un homme atteint de calvitie et de revendiquer ensuite toutes les compositions qui permettent d'obtenir ce résultat<sup>104</sup>.

Ainsi, une revendication visant « une composition qui contient un composé stimulant la repousse des cheveux associé à un excipient acceptable d'un point de vue pharmaceutique » serait trop générale si seul le composé X peut réaliser cette fonction. L'expression « stimulant la repousse des cheveux » impose une limite fonctionnelle à l'identification des composés pouvant entrer dans la composition du produit, mais elle ne sert pas à clarifier d'emblée la portée de la revendication pour une personne versée dans l'art. L'identification de tous les composés manifestant une telle activité exigerait la réalisation d'expériences inventives élaborées [voir la section [14.02.05](#)]. En conséquence, la description ne permet pas de décrire l'invention alléguée dans la revendication ni de la mettre en œuvre, et doit être rejetée en vertu du paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*.

À l'inverse, si l'on avait découvert que la combinaison d'un médicament particulier en association avec n'importe quel anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) se traduisait par des avantages inattendus, la limitation fonctionnelle imposée par le terme « AINS » dans la combinaison ne poserait pas de problème. En effet, la portée du terme AINS serait évidente pour la personne versée dans l'art.

Dans le même esprit, s'agissant d'une invention mécanique fondée sur un « dispositif de coupe », un certain nombre de dispositifs de coupe différents seraient connus de la personne versée dans l'art. Dans les cas où il serait facile de savoir lequel conviendrait pour assurer le fonctionnement de l'invention revendiquée, la restriction « dispositif de coupe » n'élargirait pas indûment la revendication. La détermination et la sélection du dispositif de coupe approprié n'exigeraient pas un effort excessif ou une activité inventive additionnelle dans les circonstances.

## **14.05.02 Divulcation d'inventions biotechnologiques - décembre 2010**

Des exigences précises en matière de divulgation s'appliquent à certaines inventions du domaine de la biotechnologie. En résumé, pour que soit considérée suffisante la description d'une invention biotechnologique il peut s'avérer nécessaire de procéder au dépôt de matière biologique auprès d'une autorité de dépôt internationale, ou d'inclure le listage des séquences de nucléotides ou d'acides aminés dans la description.

Les exigences détaillées concernant les listages de séquences ou les dépôts de matière biologique sont énoncées à la section [23.05.07](#) et à la section [23.06](#), respectivement, du présent recueil.

## **14.05.03 Demandeur établissant son propre lexique - décembre 2010**

Il est entendu depuis longtemps qu'il faut interpréter le langage des revendications en prenant en compte le mémoire descriptif dans son ensemble, et qu'il est loisible au demandeur d'établir son propre lexique.

Leurs Seigneuries ne mettent pas en doute qu'un breveté puisse établir son propre dictionnaire de cette façon. Si le breveté a mis dans la partie antérieure du mémoire descriptif un élément qui prévient clairement le lecteur que, pour les besoins du mémoire descriptif, il emploie un mot particulier en lui donnant le sens indiqué, le lecteur sait alors que lorsqu'il arrivera aux revendications il devra donner au mot le sens indiqué. Mais il s'agit là d'une méthode de rédaction bizarre et très peu souhaitable dans les cas où l'on pourrait facilement adopter une méthode plus simple, et il incombe dans tous les cas au breveté qui opte pour cette méthode d'indiquer clairement son intention aux lecteurs du mémoire descriptif<sup>105</sup>.

Dans le cadre de l'examen, le langage des revendications est interprété en donnant à chaque terme son sens courant dans le domaine dont l'invention relève, sauf s'il apparaît évident, à la lecture de la description, qu'un terme des revendications commande un sens différent.

En matière de divulgation suffisante, il faut noter que lorsque le demandeur, en tentant d'établir son propre lexique, donne à un terme une définition contraire au sens usuel qu'il a dans l'art en cause, qui est susceptible de créer de la confusion ou de l'ambiguïté, ou qui n'est pas nécessaire en ce sens que la même information est facilement transmise par le langage courant, la définition doit faire l'objet d'une objection. Dans ce contexte, rappelons l'exigence proposée à la section [14.02.01](#), selon



laquelle « [l]a description doit être correcte, ce qui signifie qu'elle doit être à la fois claire et précise. Elle doit être dénuée de toute obscurité ou ambiguïté évitables et être aussi simple et aussi distinctive que le permet la difficulté de la description. »

Par exemple, lorsque la description enseigne, aux fins de l'invention, que le symbole P (phosphore) désigne l'azote (dont le symbole de l'élément chimique est N), cette définition est susceptible de causer de la confusion et doit faire l'objet d'une objection en vertu du paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*. Le symbole est déjà reconnu en chimie pour désigner le phosphore, et il peut être remplacé facilement par le symbole approprié, N, pour désigner l'azote.

À l'opposé, une définition est généralement acceptable si, par exemple, par souci de commodité et sans sacrifier la clarté, elle réduit la portée d'un terme qui aurait autrement un sens plus large dans l'art dont il est question. Dans un cas donné, il pourrait ainsi être acceptable, par exemple, d'établir que l'expression « polymère d'éthylène » signifie « un polymère non réticulé ayant une teneur minimum en éthylène de 80 % (en pourcentage molaire) et une teneur maximum de 20 % en alcène en C3-C8, comme comonomère ». Il serait inutilement encombrant de fournir en multiples occasions la définition la plus longue, d'autant plus que l'expression fournie limite sans ambiguïté le terme plus général.

#### **14.05.04 Divulcation de produits portant une marque de commerce - décembre 2010**

La réalisation d'une invention peut se faire avec des produits portant une marque de commerce. La seule mention du produit portant une marque de commerce n'équivaut toutefois pas à la description de la composition de ce produit.

De plus, le simple fait de connaître les éléments incorporés dans le produit portant une marque de commerce ne révèle pas lequel parmi ces éléments est essentiel à l'invention (c.-à-d. lequel ou lesquels éléments sont requis pour permettre au produit portant une marque de commerce de remplir son rôle dans l'invention). Ainsi, même si une personne versée dans l'art, se fondant sur l'état de la technique, réussissait à remonter à la source du produit portant une marque de commerce en identifiant ses éléments, cela ne la conduirait pas nécessairement à l'invention.

En conséquence, lorsqu'une invention est décrite uniquement par référence à un produit portant une marque de commerce, la question de l'étalement suffisant requiert un examen attentif. S'il n'est pas évident de déterminer lequel parmi ses éléments est responsable du rôle que joue le produit dans l'invention, il est impossible de réaliser celle-ci autrement qu'en utilisant le produit portant une marque de commerce.

Si la composition du produit portant une marque de commerce est inconnue, et si le produit n'est pas disponible sur le marché, alors l'invention ne peut être mise en œuvre.

Lorsqu'une invention est décrite en matière d'éléments précis (p. ex. des composés chimiques), mais qu'elle se fonde sur des exemples s'appuyant sur des produits portant une marque de commerce dont la composition n'est pas divulguée, il n'y a aucune présomption que les exemples englobent l'invention décrite. Le demandeur doit établir qu'il connaissait la composition du produit portant une marque de commerce au plus tard à la date du dépôt de la demande.

Si la composition du produit portant une marque de commerce ne faisait pas partie de l'art antérieur à la date de dépôt, elle ne peut être ajoutée ultérieurement à la demande [voir la section [14.08](#)].

[Pour les exigences concernant l'indication des marques de commerce, voir la section [14.07.03](#)]

#### **14.05.05 Description par renvoi aux revendications – octobre 2019**

L'invention doit être décrite de façon « exacte et complète » dans la description, laquelle correspond, selon le paragraphe 1(1) des *Règles sur les brevets*, au « mémoire descriptif, à l'exclusion des revendications ». De plus, conformément à l'article 60 des *Règles sur les brevets*, les revendications doivent se fonder entièrement sur la description.

Il est donc incorrect que la description expose la nature de l'invention en renvoyant aux revendications. Ce renvoi donne à penser que la description ne divulgue pas l'invention « d'une façon exacte et complète » et contrevient au paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*.

Par conséquent, lorsque la description indique d'une certaine façon que l'invention est « conforme aux revendications », cet énoncé doit être radié ou remplacé par une description explicite de l'invention.

À titre d'exemple, des énoncés tels que « le problème d'inflammation prématurée dans la chambre de combustion est résolu au moyen de la méthode de la revendication 1 » ou « les compositions telles que revendiquées démontrent des propriétés insecticides supérieures » n'énoncent pas explicitement la nature de l'invention en cause, mais donnent plutôt à penser qu'elle consiste en tout ce qui peut être revendiqué à quelque moment que ce soit.

Il convient de souligner que le fait de modifier la description d'une demande non divisionnaire pour y intégrer les termes employés dans les revendications initialement déposées est nécessairement conforme au paragraphe 38.2(2) de la *Loi sur les brevets*.

#### **14.05.06 Énoncés élargissant la portée des revendications**

Cette section a été supprimée.

#### **14.05.07 Renvois aux pratiques et aux lois étrangères - décembre 2010**

Un énoncé dans une demande dont le bien-fondé dépend de pratiques d'examen ou de lois étrangères en matière de brevet, peut se révéler inexact ou être source possible de confusion en droit canadien. Dans un tel cas, l'énoncé doit être supprimé. L'énoncé peut être considéré comme « incorrect » et donc irrégulier suivant le paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets* [voir la section [14.09](#)].

L'indication qu'une demande est une continuation ou une demande complémentaire d'un document de brevet étranger, par exemple, est non conforme à la *Loi sur les brevets* du Canada et doit être supprimée.

Un énoncé relatif aux droits des gouvernements étrangers envers l'invention peut également être trompeur, et devrait être supprimé s'il est inexact.

#### **14.06 Forme de la description – octobre 2019**

La forme que devrait prendre une description est énoncée à l'article 56 des *Règles sur les brevets*. Ainsi,

(1) La description contient les éléments ci-après présentés de la manière et dans l'ordre suivants :

- a) le titre de l'invention, lequel doit être bref et précis et ne contenir aucune marque de commerce, mot inventé ou nom de personne;
- b) le domaine technique auquel se rapporte l'invention;
- c) une description de la technique antérieure qui, à la connaissance du demandeur, est importante pour la compréhension de l'invention, la recherche à l'égard de celle-ci et 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, s'il y en a;

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 le paragraphe 58(1).

(2) Il n'y a pas lieu de suivre la manière et l'ordre si, en raison de la nature de l'invention, une manière différente ou un ordre différent permettait une meilleure compréhension ou une présentation plus économique de l'invention.

Les dispositions du paragraphe 56(2) des *Règles sur les brevets* permettraient, par exemple, que les dessins associés à l'art antérieur soient décrits sous la section « technique antérieure », avant la brève description des figures contenues dans les autres dessins.

Le titre de l'invention devrait décrire l'invention en cause, et non simplement le domaine technologique auquel se rapporte l'invention. Un titre tel que « mousse polyuréthane rigide ignifuge » est acceptable, alors que « mousse » ne l'est pas.

Conformément à l'alinéa 56(1)a) des *Règles sur les brevets*, le Bureau considère que le titre indiqué dans la description est le titre exact de l'invention. Si, pour une raison quelconque, le titre de l'invention figurant dans la base de données électronique du Bureau différerait de celui figurant dans la description, la base de données électronique serait mise à jour lors de la délivrance du brevet afin de refléter le titre indiqué dans la description<sup>106</sup>.

La divergence entre le titre indiqué dans la description et celui figurant dans la base de données électronique du Bureau ne constitue pas une irrégularité dans la demande. L'examineur peut noter l'existence de cette divergence, pour en informer le demandeur et lui fournir l'occasion de se pencher sur la question. Le Bureau peut également porter cette divergence à la connaissance du demandeur après la délivrance du brevet en correspondant avec lui.

Conformément à l'alinéa 56(1)c) des *Règles sur les brevets*, le demandeur doit fournir 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 son examen. À ce sujet, le demandeur peut incorporer à la description, au cours du traitement de la demande, une référence à un document ou

une description du contenu d'un document, lorsque ce document est identifié et clairement admis comme faisant partie de l'art antérieur. Cette incorporation à la description est possible seulement selon les limites imposées par l'article 38.2 de la *Loi sur les brevets* [voir la section [14.08](#)]. À noter que si un document faisant partie de l'art antérieur est identifié au cours du traitement de la demande, et que la description n'a pas été modifiée pour refléter ses enseignements, les examinateurs ne devraient pas, habituellement, soulever une objection à ce sujet.

Conformément à l'alinéa 56(1)f) des *Règles sur les brevets*, « si cela est indiqué », le demandeur doit fournir, avec des exemples, une explication d'au moins une manière envisagée par l'inventeur de réaliser l'invention. L'utilisation de l'expression « si cela est indiqué » à cet alinéa suggère que des exemples démonstratifs peuvent être nécessaires dans certains cas. L'expression « si cela est indiqué » ne signifie pas simplement « si le demandeur le juge indiqué » et ne dispense pas le demandeur de se conformer aux exigences relatives à la divulgation énoncées au paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*.

Il n'est pas obligatoire que la description présente les renseignements exigés par l'article 56 des *Règles sur les brevets* dans des sections portant des titres qui correspondent aux alinéas du paragraphe 56(1), bien que le demandeur puisse choisir de le faire par souci de clarté.

La pratique canadienne autorise l'utilisation de titres tels que « Résumé de l'invention », « Description détaillée de l'invention » et « Description détaillée des réalisations préférentielles ». Il convient cependant de noter que si un titre tel que « Description détaillée des réalisations préférentielles » est utilisé, l'étalement des revendications de portée plus générale que ces modes de réalisation doit se trouver dans d'autres sections de la description qui doivent répondre aux exigences du paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*, dont le caractère réalisable et l'étalement de toute prédiction valable, à l'égard de l'invention telle que revendiquée de façon aussi générale.

## **14.07 Formalités applicables aux descriptions – décembre 2010**

La description est assujettie à de nombreuses exigences de formalités touchant divers aspects de son contenu et de sa présentation. Les sections qui suivent les résumés.

### **14.07.01 Pages de la description – octobre 2019**

Conformément au paragraphe 50(1) des *Règles sur les brevets*, les pages de la

description faisant partie du mémoire descriptif doivent être numérotées consécutivement et, conformément à l'article 49 des *Règles sur les brevets*, elles ne peuvent contenir ni pétition, ni abrégé, ni dessin, ni revendications, car ces parties de la demande doivent toutes commencer sur une nouvelle page.

#### **14.07.02 Dessins, croquis et tableaux – octobre 2019**

Conformément à l'article 51 des *Règles sur les brevets*, la description ne doit contenir aucun dessin,<sup>107</sup> mais peut contenir des formules chimiques ou mathématiques<sup>108</sup>. Par souci de clarté, la présentation d'une formule chimique peut prendre la forme d'un croquis (c.-à-d. d'une structure<sup>109</sup>). La description peut également contenir des renseignements disposés dans des tableaux. Conformément au paragraphe 14(2) de *Règles sur les brevets*, pour faciliter la présentation, les formules ou les tableaux peuvent être disposés dans le sens de la longueur (c.-à-d. dans le format paysage) avec la partie supérieure de ceux-ci du côté gauche de la feuille. Par ailleurs, le paragraphe 14(1) des *Règles sur les brevets* prévoit que les pages de la description doivent être utilisées dans le sens vertical (c.-à-d. dans le format portrait).

On peut déduire du paragraphe 27(5.1) de la *Loi sur les brevets* qu'un dessin est une illustration de l'invention. On considère généralement que les schémas qui illustrent un procédé, tels que les organigrammes, sont des dessins.

Les représentations graphiques de données, telles que les graphiques, histogrammes, diagrammes en secteurs et spectres, ne doivent pas nécessairement être considérées comme des « illustrations de l'invention » et peuvent donc être incluses dans la description. Lorsqu'une représentation graphique de données est fournie à titre de dessin, elle doit être conforme à toutes les exigences de l'article 59 des *Règles sur les brevets*.

Les données tabulées ne sont généralement pas considérées comme un « dessin » et devraient habituellement être présentées dans la description.

Lorsque la demande contient des dessins, le paragraphe 59(11) des *Règles sur les brevets* exige que les signes de référence apparaissant sur des figures des dessins (y compris les photographies), et seulement ces signes de référence, soient mentionnés dans la description. De plus, le paragraphe 59(12) des *Règles sur les brevets* prévoit que, lorsqu'un signe de référence est utilisé pour désigner un élément, ce signe doit être le même dans l'abrégé, les dessins et le mémoire descriptif et ne peut pas être utilisé pour désigner un autre élément.

### **14.07.03 Indication des marques de commerce – octobre 2019**

Conformément à l'article 52 des *Règles sur les brevets*, les marques de commerce mentionnées dans l'abrégé, le mémoire descriptif ou les dessins doivent être indiquées comme telles. Le Bureau exige que chaque marque de commerce soit indiquée de façon appropriée au moins une fois, de préférence à sa première occurrence.

L'emploi de l'expression « marque de commerce » entre parenthèses, de l'appellation « <sup>MC</sup> » ou d'un indicateur comme un astérisque (\*) lié à une note en bas de page indiquant que l'astérisque désigne une marque de commerce constituent autant d'exemples d'indications appropriées des marques de commerce.

### **14.07.04 Références des documents – octobre 2019**

Conformément à l'article 57 des *Règles sur les brevets*, un document cité dans la description doit être accessible au public, accompagné de références complètes, et ne doit pas être incorporé par renvoi.

Le Bureau estime que la référence d'un document de brevet est satisfaisante lorsqu'elle fait état du code du pays ou du bureau et de la numérotation permettant de trouver sa version publiée. Ainsi, ce numéro peut être celui d'un brevet accordé, ou le numéro de la demande ou son numéro de publication.

WO 96/937212, US 5 410 288 et EP 1 004 793 constituent des exemples de documents de brevet désignés de façon satisfaisante au moyen d'un numéro de publication ou de brevet.

PCT CA2006/001285 et U.S.S.N. 11/421399 constituent des exemples de numéros de demandes acceptables dans la mesure où ces demandes ont été publiées.

Les demandes présentées en vertu du PCT et les demandes américaines déposées après le 28 novembre 2000 sont habituellement publiées, sauf si elles ont été retirées (ou, dans le cas des demandes américaines, abandonnées) avant la date de publication. En vertu du 35 U.S.C. 122, il est également possible de garder confidentielle une demande américaine (c.-à-d. qu'elle ne sera pas publiée) si le demandeur certifie qu'il ne déposera pas de demande visant l'invention divulguée dans un autre pays. Lorsqu'une demande américaine est invoquée comme document de priorité, cette disposition ne s'applique pas. Les demandes américaines de brevet provisoire, de brevets de dessin, et les demandes dans les séries 09 ou antérieures ne sont pas nécessairement publiées et il n'est pas possible d'y renvoyer par leurs numéros de demandes, à moins que le document ne soit à la disposition du public<sup>110</sup>.

En ce qui concerne les documents non-brevet, ils doivent être suffisamment bien désignés pour permettre leur obtention par une partie intéressée.

Dans le cas d'un article de journal, d'un manuel ou autre document semblable, le document devrait être désigné au moyen des noms de l'auteur et de la publication, de la date de publication, des numéros de volume ou de parution, le cas échéant, et du numéro de page d'article, du numéro de volume et autres indications semblables. De préférence, le titre d'un article ou d'un chapitre devrait être fourni. Il est loisible d'inclure des renseignements additionnels, comme le nom de l'éditeur. Le fait de fournir un seul repère relativement au document comme son code ISBN ne remplace aucune des exigences susmentionnées.

Les renvois aux pages Internet présentent une difficulté particulière en ce que ni leur adresse URL ni leur contenu n'est nécessairement fixe. Les examinateurs doivent faire objection aux documents identifiés par le biais d'une adresse URL, lorsqu'il n'est pas clair si cette adresse URL renvoie à une source publiquement accessible fiable, c'est-à-dire une source divulguant de l'information plus ou moins permanente et accessible en tout temps.

## **14.08 Modifications à la description – octobre 2019**

Des indications générales concernant la modification des demandes sont présentées aux chapitres [11](#) et [20](#) du présent recueil.

Soulignons qu'en ce qui concerne les « nouveaux éléments », il est toujours permis d'apporter une modification consistant à reprendre, dans la description d'une demande non divisionnaire, les termes employés dans les revendications initialement déposées.

En ce qui concerne la description, il faut porter une attention particulière aux modifications qui remplacent une formulation restrictive par une formulation générale. Lorsqu'une demande indique que l'invention (par opposition à une réalisation de l'invention) « doit être » réalisée ou « est » réalisable (ou une expression semblable) d'une certaine façon, la modification de cette formulation pour indiquer que l'invention est réalisable « préféablement » ou « facultativement » (ou une expression semblable) de cette façon élargit la portée de l'invention et pourrait être perçue comme l'ajout de nouveaux éléments.

Dans un même ordre d'idées, la suppression de texte peut équivaloir à l'ajout de nouveaux éléments. Si un passage de la description indique que la réalisation d'une invention est impossible sous certaines conditions, la modification supprimant cette indication pourrait être perçue comme l'ajout de nouveaux éléments par élargissement



de la portée de l'invention réalisable.

Lorsqu'une description contient à la fois une formulation générale et une formulation restrictive à l'égard d'une limitation donnée, la modification de la description en vue d'en assurer la cohérence globale n'est habituellement pas perçue comme l'ajout de nouveaux éléments.

Une invention nécessite une étape inventive, et la présence de cette étape s'apprécie en fonction du mémoire descriptif tel que déposé. Des modifications paraissant introduire de nouveaux aspects d'« inventivité » dans la demande introduisent de nouveaux éléments.

Puisqu'une invention se veut une solution à un problème concret, on comprendra que les modifications tendant à transformer l'invention telle qu'initialement divulguée en une nouvelle invention – c'est-à-dire en une nouvelle solution au même problème ou à un problème différent – constituent l'ajout de nouveaux éléments.

De telles modifications changent le point de l'invention, ce qui entraîne la divulgation d'une invention différente de celle figurant au mémoire descriptif initialement déposé.

Il est possible de modifier la description d'une demande non divisionnaire pour faire référence à des documents d'antériorité. Lorsque la modification apporte simplement une précision à l'état de la technique, cela n'est généralement pas considéré comme l'introduction de nouveaux éléments. Toutefois, lorsqu'une modification introduit des renseignements tirés d'un document d'antériorité, ces modifications peuvent, selon les circonstances, introduire de nouveaux éléments.

La désignation ou l'inclusion d'enseignements précis tirés d'un document d'antériorité constitue l'ajout de nouveaux éléments lorsque ces enseignements sont requis aux fins de la mise en œuvre de l'invention, ou d'étayer une prédiction valable d'utilité, et que la personne versée dans l'art ne pouvait pas clairement savoir, à la date de la revendication, lesquels de ces enseignements étaient nécessaires à cette fin.

## **14.09 Rapports d'examen visant la description – octobre 2019**

Les objections traitant de questions de fond liées à la suffisance sont présentées en vertu du paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*, ou d'un alinéa précis de ce paragraphe lorsque cette précision peut servir à souligner le fondement de l'objection.

Comme dans le cas des objections en vertu du paragraphe 27(4) de la *Loi sur les*

*brevets*, toutefois, les irrégularités visées par les objections en vertu du paragraphe 27(3) peuvent aller de questions importantes touchant la suffisance à des irrégularités mineures concernant la clarté. Le fait de soulever une objection en vertu du paragraphe 27(3) ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une irrégularité touchant à la suffisance à laquelle il ne peut y avoir de remède.

Néanmoins, s'il existe un fondement encore plus spécifique au soutien de l'objection soulevée, il conviendrait d'invoquer ce fondement plutôt que le paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*. Par exemple, si un signe de référence a été incorporé dans les dessins, mais qu'il n'en est pas fait mention dans la description, cette irrégularité devrait être soulevée en vertu du paragraphe 59(11) des *Règles sur les brevets* plutôt qu'en vertu du paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*.

Les objections portant sur le format ou d'autres problèmes mineurs sont présentées au titre de l'article lié à l'irrégularité en cause [voir la section [14.07](#) et les notes correspondantes en fin de chapitre].

Un examinateur peut signaler le non-respect des exigences relatives au format énoncées aux articles 13, 47 et 48 des *Règles sur les brevets* [voir les chapitres [4](#), [11](#) et [34](#) du présent recueil] afin d'informer le demandeur de toute irrégularité et faire en sorte que la demande atteigne plus rapidement l'étape de l'acceptation. Cependant, l'examineur n'est pas tenu de le faire, puisque le personnel de soutien à l'examen peut demander la correction de ces irrégularités. À noter que les exigences canadiennes relatives au format se fondent sur les exigences du Traité de coopération en matière de brevets (PCT). Ainsi, une demande de conformité aux exigences canadiennes est acceptable sous l'article 27 du PCT.

## **Chapitre 15 Dessins**

### **15.01 Dessins – octobre 2019**

Les inventions qui peuvent être illustrées au moyen de dessins doivent être ainsi illustrées dans une demande de brevet. Le rôle des dessins consiste à clarifier les principes de la construction d'un dispositif et non à fournir des détails sur les dimensions ou les proportions relatives. Les dessins doivent représenter clairement toutes les parties de l'invention (paragraphe 27(5.1) de la *Loi sur les brevets*) et doivent être sans couleurs (paragraphe 59(3) des *Règles sur les brevets*). Les dispositifs connus peuvent être illustrés par des symboles conventionnels universellement reconnus à condition que, pour comprendre l'objet de l'invention, aucun autre détail ne

soit nécessaire. Là où la présence du texte dans les dessins facilite la compréhension de ces derniers, on peut utiliser un seul ou quelques mots. Les « blocs » vides dans les diagrammes schématiques doivent être étiquetés de manière descriptive. Les figures qui représentent des antériorités doivent être identifiées par « ANTÉRIORITÉS ».

Tout dessin doit comporter des renvois qui correspondent à ceux du mémoire descriptif. De plus, le commissaire aux brevets peut, à son appréciation, exiger de nouveaux dessins ou dispenser de l'obligation de fournir tout dessin (paragraphe 27(5.2) de la *Loi sur les brevets*). Si de nouveaux dessins sont demandés en vertu du paragraphe 27(5.2) de la *Loi sur les brevets* et que le demandeur omet de répondre de bonne foi à cet avis dans les trois mois, la demande de brevet sera réputée abandonnée conformément à l'alinéa 132c) des *Règles sur les brevets*.

Lorsqu'une demande de brevet comprend des dessins, ces derniers doivent être conformes aux dispositions des articles 46, 49 et 59 et des paragraphes 14(2), 47(2) et 51(1) des *Règles sur les brevets*. Le paragraphe 56(2) des *Règles sur les brevets* permet de faire des renvois aux dessins avant la brève description de ces derniers, lorsque les renvois sont faits en relation à l'art antérieur.

### **15.01.01 Modifications aux dessins – octobre 2019**

Le paragraphe 38.2(1) de la *Loi sur les brevets* stipule que le mémoire descriptif et les dessins fournis dans une demande peuvent être modifiés avant que le brevet soit accordé.

On ne peut modifier les dessins pour y ajouter des éléments qui ne peuvent raisonnablement s'inférer du mémoire descriptif ou des dessins tels que déposés sauf dans la mesure où il est mentionné dans le mémoire descriptif qu'il s'agit d'antériorités dans le contexte de la demande (paragraphe 38.2(2) et 38.2(4) de la *Loi sur les brevets*).

Vous trouverez plus d'information sur la modification d'une demande de brevet aux chapitres [11](#) et [20](#) du présent recueil.

### **15.02 Photographies – octobre 2019**

Dans les cas où, pour l'intelligence de l'invention, il ne peut être fait usage de dessins, mais qu'il peut être fait usage de photographies, le demandeur peut inclure dans la demande de telles photographies illustrant l'invention (paragraphe 59(2) des *Règles sur les brevets*). Ces photographies peuvent être en couleur (paragraphe 59(3) des *Règles sur les brevets*), mais demeurent assujetties aux dispositions des paragraphes 59(3) à

(13) des *Règles sur les brevets*. En outre, bien que le Canada, à titre d'office récepteur, accepte les photographies en couleur, ce n'est pas le cas de tous les offices récepteurs internationaux. Certains offices récepteurs peuvent convertir les photographies couleur en noir et blanc. Il convient donc de prendre les précautions qui s'imposent, car la conversion en noir et blanc des photographies couleur peut entraîner la perte de certains détails et l'ajout de tels détails après la date de dépôt peut être considéré comme un nouvel élément.

## Chapitre 16 Revendications

### 16.01 Exigences de base – octobre 2019

Pour remplir son rôle d'information au public, une revendication doit définir l'invention de telle façon que la personne versée dans l'art comprendra ce qui constitue ou non une contrefaçon du brevet.

Comme l'a souligné lord Loreburn dans *Natural Colour Kinematograph Co. v. Bioschemes Ltd.*, [TRADUCTION] « le régime de concession de brevets vise à favoriser la recherche et le développement et à encourager l'activité économique en général. La réalisation de ces objectifs est cependant compromise lorsqu'un concurrent craint de marcher dans les plates-bandes du titulaire d'un brevet dont la portée n'est pas raisonnablement précise et certaine. Le brevet dont la portée est incertaine devient « une nuisance publique <sup>111</sup> ».

Les revendications doivent donc définir clairement et en des termes explicites la matière de l'invention dont on revendique la propriété exclusive (paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*). Les revendications doivent définir de la nouvelle matière pour être brevetables. Pour être considérée comme nouvelle, l'objet définie par une invention dans l'ensemble ne doit pas faire partie de l'état de la technique. Pour toute revendication dans une demande de brevet au Canada, on entend par « état de la technique » tout objet divulgué de manière à ce que le public puisse y accéder au Canada ou ailleurs avant la **DATE DE REVENDICATION**. La **DATE** d'une revendication appartenant à une demande de brevet canadienne correspond à la date de dépôt de la demande au Canada, à moins qu'on revendique la priorité d'une demande déposée auparavant au Canada ou ailleurs. Dans ce dernier cas, la date de revendication correspond à la date de dépôt de la première demande qui traite de la matière figurant dans la revendication. (Voir les articles 2 et 28.1 de la *Loi sur les brevets* et le [chapitre 18](#) pour de plus amples renseignements). Les revendications doivent également exposer de manière affirmative tous les éléments, caractéristiques et aspects critiques

essentiels de l'invention qui sont nécessaires à l'obtention des résultats prévus dans la description. La revendication (y compris l'introduction aux revendications) doit se restreindre à une seule phrase. Les revendications peuvent comprendre les trois parties principales suivantes :

1. préambule ou introduction
2. expression transitoire
3. corps (ou portée)

Le préambule identifie la catégorie de l'invention et peut exposer son objet par rapport à cette catégorie.

Exemples :

Un appareil servant à cirer le papier ...

Une composition pour fertiliser le sol ...

L'expression transitoire fait le lien entre le préambule et la liste des éléments de l'invention à protéger. Elle indique aussi, de manière abrégée, si d'autres éléments vont s'ajouter ou non à la liste.

Exemples :

qui comprend, comprenant, incluant, ayant, ...

composé de, composé essentiellement de ...

Le corps de la revendication établit la liste des principaux éléments de l'invention, comme les pièces d'un appareil, les étapes d'un processus ou d'une méthode, les ingrédients d'une composition ou les groupes dans la formule chimique d'un composé.

En dépit de ce qui a été présenté plus haut, le Bureau des brevets acceptera toute forme de revendication qui est conforme à l'article 27(4) de la *Loi sur les brevets*, qui présente l'invention en des termes succincts et explicites et qui autrement respecte la *Loi et les Règles sur les brevets*.

Pour la partie des revendications qui a trait à aux antériorités (nouveau et non-évidence), voir le [chapitre 18](#).

Pour la partie des revendications qui a trait à l'utilité, à la fonction et à la matière non brevetable (article 2 de la *Loi sur les brevets*), voir les chapitres [17](#) et [19](#).

## 16.02 Principes de construction – octobre 2019

Les revendications constituent le point de départ dans l'interprétation d'un brevet puisqu'elles définissent l'invention et le droit exclusif. Le défi dans l'analyse d'une telle revendication concerne la date de revendication [voir le [chapitre 18](#)]. Lorsqu'on interprète une revendication, on doit identifier tous les éléments importants. Néanmoins, pour déterminer la nature et les éléments importants de l'invention, il faut interpréter le mémoire descriptif dans son ensemble.

Même si l'on interprète les revendications en tenant compte de la description, les renvois à la description sont permis seulement comme aide à la compréhension des termes utilisés dans les revendications, et ce, à condition que ces termes aient une signification unique. Il est interdit de faire des renvois à la description lorsqu'il s'agit de termes dont la signification est évidente, commune et claire, puisqu'une personne du métier les connaîtrait. De même, les renvois à des expressions rares dans la description ne peuvent appuyer les termes dans la revendication. En outre, on ne peut utiliser des renvois à la description pour modifier la portée des revendications.

Au cours de l'examen, il faut interpréter le libellé des revendications en donnant à chaque terme le sens clair et habituel qu'on lui attribue dans le domaine auquel appartient l'invention, à moins que la description n'indique clairement qu'un terme doit recevoir un sens différent.

Comme indiqué précédemment, les tribunaux ont reconnu que le demandeur peut établir son propre lexique, en précisant dans sa description que certains termes auront un sens particulier aux fins de la demande. Dans un tel cas, il incombe toutefois au demandeur de l'exprimer clairement dans la description. Il est cependant inacceptable de donner à un terme dont le sens est bien connu une définition qui s'y oppose. De telles pratiques créent un doute dans l'esprit du lecteur qui ne peut savoir s'il doit donner au terme utilisé dans la revendication son sens habituel ou un sens déformé.

Par exemple, le fait de décider que le terme « haut » signifie « bas » aux fins de l'invention ne peut que semer la confusion et n'a aucune raison d'être. Lorsque ce type de définition figure dans le mémoire descriptif, une objection fondée sur le paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets* est justifiée. Par ailleurs, dans cet exemple, une autre objection serait soulevée à l'égard de la revendication contenant le terme « haut » sur le fondement du paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets* pour défaut de clarté, car on ne sait pas, à partir des enseignements de la description, si le terme veut en réalité dire « haut » ou « bas ». De même, le fait de décider que le symbole « P » désigne les atomes de l'azote induit en erreur; en chimie, ce symbole désigne le phosphore et il pourrait sans difficulté être remplacé par le symbole approprié, à savoir « N », pour

désigner l'azote. Par contre, il pourrait être acceptable de dire que le terme « protéine », aux fins d'une invention, a un sens précis mais raisonnable, surtout lorsque cela évite d'avoir recours de façon répétitive à une longue définition dans les revendications.

Chaque fois, cependant, qu'une définition présentée dans la description peut être utilisée dans les revendications sans porter atteinte à leur clarté et à leur concision, il faut le faire.

Il convient de faire remarquer que les tribunaux, lorsqu'ils interprètent un brevet, examinent un document dont le texte est figé. Si la revendication est mal rédigée, on ne peut y remédier qu'en l'interprétant de façon « éclairée et en fonction de l'objet ». Par contre, au cours de l'examen, le texte des revendications peut être modifié de manière à éliminer l'ambiguïté et à maximiser sa fonction d'avis public quant à la portée du monopole sollicité<sup>112</sup>.

Lorsque l'examineur signale un manque de clarté dans le libellé d'une revendication, celui-ci sera généralement maintenu si on répond que les tribunaux pourraient, à l'aide d'un témoignage d'expert, arriver à une interprétation de la revendication. L'objet des revendications est de servir d'avis public et [TRADUCTION] « rien ne peut excuser l'emploi de termes ambigus lorsque des termes simples peuvent facilement être employés<sup>113</sup> ».

L'application des principes susmentionnés figurent dans les documents suivants : *Beecham c. Procter Gamble* 1982; *AT&T c. Mitel* 1989; *Airseal c. M&I Heat* 1993; *Hi-Quail c. Rea's Welding* 1994; *Mobil Oil c. Hercules* 1994; *Cochlear c. Cosem*; et *Almecon c. Nutron* 1996.

### **16.03 Clarté – octobre 2019**

La détermination de l'objet de la revendication ne doit être la cause d'aucune spéculation. La revendication ne peut définir certaines parties du monopole désiré en se contentant de faire allusion ou de mentionner vaguement les autres parties. Si la revendication de l'invention présente des difficultés, on accordera une certaine latitude en raison des limites imposées par la langue écrite. Toutefois, il ne faut pas recourir à un langage recherché lorsqu'il est possible de revendiquer l'invention dans un langage plus simple. Il ne faut pas faire des formulations qui prêtent à plusieurs interprétations, c.-à-d. la revendication ne devrait pas avoir plus d'un sens ou se prêter à la fois à une interprétation étendue et limitée.

Une objection fondée sur le paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets* peut être soulevée lorsque les limites d'une revendication sont ambiguës ou manquent de clarté (imprécision). Une revendication n'est pas imprécise simplement parce que sa portée

est étendue, mais plutôt parce que ses limites précises sont incertaines. Par exemple, une revendication visant l'utilisation d'un polyol n'est pas imprécise, car la personne versée dans l'art comprend d'emblée la portée de ce terme. Par contre, une revendication visant « un polyol capable de <remplir une fonction> » est imprécise si une personne versée dans l'art ne pourrait savoir ni ne serait en mesure de prédire ou de déterminer raisonnablement de quels polyols il s'agit.

### **16.03.01 Antécédents – mars 1998**

Lorsqu'un élément est mentionné en termes précis sans avoir été présenté auparavant, la revendication est refusée en vertu du paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*. L'exemple suivant illustre ce fait : « Casse-noix composé d'un socle en forme de coupe et d'un élément de frappe, ce levier rabattant le marteau à intervalles réguliers ». Le « levier » et le « marteau » n'ont pas été mentionnés auparavant dans la revendication.

Les antécédents implicites sont admissibles lorsque le mot ou l'expression, par définition, renferme toujours l'antécédent manquant dans le texte. Par exemple, la revendication commençant par les mots « Une roue, l'axe étant ... » ou « Un composé dont la formule I... » serait acceptable.

### **16.03.02 Ambiguïté dans les revendications – octobre 2019**

Les revendications doivent être formulées dans un langage clair et précis. Elles ne doivent pas comprendre des formulations vagues et équivoques qui font place au doute. Les termes relatifs ou les expressions suivantes constituent des exemples de formulations équivoques : « peu », « très », « une grande partie », « si desiré ». Si ces expressions apparaissent dans une revendication, il faut les définir en termes explicites ou les enlever.

Les expressions suivantes sont des exemples d'imprécision qu'on rencontre couramment dans les revendications :

- a. « Tel que », « ou semblable », « par exemple »
- b. « Si on le desiré », « sur demande »
- c. « Environ », « à peu près », « plus ou moins »
- d. « De préférence »

Dans certaines circonstances, les expressions suivantes peuvent causer des imprécisions :



- a. « Contenant comme un ingrédient actif »
- b. « Quantité thérapeutiquement acceptable »
- c. « Une grande partie »
- d. « De la nature décrite », « Comme il a été décrit dans la présente demande »
- e. « Au moins », « au moins un de »
- f. « Et (ou) », « soit ... ou »
- g. « Une quantité effective », « une quantité suffisante », « une quantité synergique »
- h. « N'étant pas ... », « n'ayant pas ... », « ne nécessitant pas ... »

Lorsqu'on rencontre les expressions ci-dessus dans une revendication, il est fort possible que cette dernière ne satisfait pas aux conditions de la Loi et des *Règles sur les brevets*, particulièrement le paragraphe 27(4) de la Loi et l'article 60 des Règles.

Certaines de ces expressions ont déjà fait l'objet d'une décision des tribunaux et du commissaire.

- a. « Contenant comme un ingrédient actif »

Il faut rejeter cette expression dans certaines circonstances parce qu'elle est ambiguë et imprécise. Ainsi, elle implique l'existence d'autres ingrédients actifs non mentionnés, outre celui précisé dans la revendication.

Nota : Cette expression serait acceptable dans une revendication si « ingrédient » est remplacé par « l'ingrédient actif », à condition que les autres ingrédients de la composition soient désignés et que l'usage auquel cette dernière est destinée ressorte de la teneur de la revendication ou y soit exprimé de façon explicite (*Rohm & Haas c. Commissioner of patents* 30 C.P.R. 113, Ex.C).

- b. « Quantité thérapeutiquement acceptable »

Comme l'énonce l'affaire *Gilbert c. Sandoz* 64 C.P.R. 14, Ex.C, cette expression est ambiguë dans une revendication. On la retrouve dans les revendications en litige concernant un dérivé spécial de la phénothiazine lorsqu'il est produit par des procédés revendiqués en liaison avec un excipient. S'il est reconnu que l'essence de nombreuses inventions fondées sur des composés destinés aux usages médicaux réside davantage dans la découverte de l'utilité médicale imprévue du composé que dans la

découverte du dosage nécessaire à l'utilisation efficace du composé, néanmoins, lorsqu'une revendication renferme une prétention concernant l'effet du médicament, comme celle en litige, il faut que l'utilité médicinale du composé soit explicite dans le préambule de la revendication ou soit implicite dans la teneur de ce préambule.

Une quantité donnée d'un ingrédient actif combiné avec le composé X peut avoir une valeur thérapeutique absolument différente de celle que possède une quantité aussi très différente du même ingrédient actif combiné avec le composé X. Cette prétention concernant l'effet du médicament ne doit donc être autorisée que dans une revendication portant sur la composition de matières lorsque l'utilité de cette composition est exposée dans la revendication et à condition que l'apport en question varie à l'intérieur d'une marge très étendue et évidente pour un expert puisqu'il existe des marges semblables connues de composés analogues destinés au même usage. Toutefois, si la marge de variations constitue un caractère important de l'invention ou si l'invention ne peut fonctionner que dans des limites prescrites pour obtenir les résultats prévus, il faut évidemment que la marge prescrite soit indiquée dans toutes les revendications indépendantes.

c. « Une grande partie »

On accepte cette expression dans une revendication lorsqu'il s'agit d'une partie d'un système de deux parties et qu'il est évident que l'expression signifie plus de 50 %. Toutefois, lorsqu'elle se rapporte à une partie d'un système de trois parties ou plus, elle est refusée parce qu'elle est vague. Ainsi, elle peut signifier une grande partie par rapport à une autre partie ou encore une grande partie par rapport au tout, c.-à-d. plus de 50 %.

### **16.03.03 Restrictions négatives – octobre 2019**

Les revendications qui renferment des expressions négatives comme « n'étant pas ... », « n'ayant pas ... », « ne nécessitant pas ... » peuvent être inadmissibles en vertu du paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*. Ainsi, les revendications doivent décrire ce qu'est l'invention ou ce qu'elle fait et non ce qu'elle n'est pas ou ce qu'elle ne fait pas, à moins qu'il n'y ait aucune façon positive de la décrire. Parfois, une revendication dépendante [voir la section [16.06](#)] renferme des conditions qui annulent certaines caractéristiques de la revendication précédente, et ce faisant elle devient plus étendue que cette dernière. En vertu du paragraphe 63(4) de la *Loi sur les brevets*, une telle revendication est inacceptable.

## **16.04 Complètement des revendications – mars 1998**

Pour définir une invention en des termes précis et explicites, il faut qu'un nombre suffisant d'éléments soient précisés pour garantir son bon fonctionnement. Les caractéristiques de l'invention doivent apparaître dans chaque revendication. Lorsqu'il s'agit d'une composition, la revendication doit définir au moins deux ingrédients, même si c'est de façon générale. Si la revendication ne respecte pas les conditions ci-dessus, on la refuse en raison de son imprécision et de sa non-conformité au paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*.

## **16.05 Fondement – octobre 2019**

En vertu de l'article 60 des *Règles sur les brevets*, une revendication se fonde entièrement sur la description. Il faut que toutes les caractéristiques concernant la réalisation de l'invention mentionnées dans la revendication soient définies dans la description (article 60 des *Règles sur les brevets*). Toutefois, puisque toutes les revendications incluses dans la demande au moment du dépôt font partie du mémoire descriptif (voir le paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets* et la définition de la « description » au paragraphe 1(1) des *Règles sur les brevets*), tout élément des revendications originales non compris dans la description au moment du dépôt peut y être ajouté (à l'exception des demandes divisionnaires pour lesquelles il existe des exigences supplémentaires en ce qui concerne le nouvel objet, voir le [chapitre 20](#) pour obtenir de plus amples renseignements).

On refuse une revendication si elle n'est pas suffisamment étayée par la description et si les termes qui y sont employés ne se retrouvent pas dans la description ou ne peuvent être déduits clairement de celle-ci. Les termes des revendications et de la description doivent avoir le même sens.

### **16.05.01 Renvoi à la description ou aux dessins dans les revendications – octobre 2019**

En règle générale, une revendication ne peut contenir des renvois à la description ou aux dessins (paragraphe 62(1) des *Règles sur les brevets*). Toutefois, dans certains cas, si la revendication est complète en elle-même et peut être lue et comprise sans le renvoi, elle est acceptable. Les revendications ne doivent pas, en ce qui concerne les caractéristiques techniques de l'invention, compter sur les renvois à la description ou aux dessins sauf lorsqu'il est absolument nécessaire. Surtout elles ne doivent pas compter sur des renvois du genre « tel qu'il a été décrit à la description » ou « comme illustré à la figure 3 ». Les exemples suivants illustrent quelques exceptions :

a. Revendications comportant des signes de référence

Les signes de référence aux dessins sont admissibles dans une revendication à condition qu'ils soient entre parenthèses (paragraphe 62(2) des *Règles sur les brevets*) et que la revendication soit explicite et complète. Toutefois, si la revendication n'est pas complète sans le recours aux dessins désignés par les signes entre parenthèses, il faut la refuser en vertu du paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*.

b. Revendications renvoyant à des diagrammes, tableaux et graphiques

Les tableaux sous forme de diagrammes se trouvent souvent dans la description des demandes. Il se peut aussi que ces tableaux soient compris dans les dessins, graphiques, diagrammes de phase, spectrogrammes d'absorption et des figures analogues. Dans les circonstances où l'invention présente un caractère très complexe et où il est à peu près impossible ou extrêmement pénible de définir le rapport scientifique des différents facteurs en termes précis et clairs sans le recours à d'autres parties de la demande, il est alors permis de faire des renvois aux diagrammes, aux graphiques ou aux tableaux dans les revendications. Toutefois, si le diagramme ou le tableau par exemple, est bref et concis, c'est-à-dire qu'il n'occupe pas plus de 5 à 10 lignes, il se peut que le demandeur ait à l'inscrire dans les revendications (paragraphe 62(1) des *Règles sur les brevets*).

c. Renvoi à la divulgation des essais inédits

Si l'essai peut être défini exactement en quelques lignes, il faut inclure cette définition dans la revendication, et ne pas se contenter d'un simple renvoi à la divulgation de l'essai. Toutefois, lorsque la description de l'essai est longue et complexe, par exemple si elle occupe plus d'une page de la description, le demandeur peut alors faire des renvois à cette définition de l'essai plutôt que de la reproduire dans la revendication.

d. Renvoi aux listages des séquences et aux dépôts biologiques

À l'intérieur d'une revendication, il est possible de faire des renvois au numéro d'identification des listages de séquence et aux numéros de catalogue des dépôts biologiques (paragraphe 62(3) et (4) des *Règles sur les brevets*). Le [chapitre 23](#) (Biotechnologie) décrit ces procédures en détail.

## **16.05.02 Portée au regard de la description – octobre 2019**

Une revendication peut être aussi restreinte que le désire le demandeur, selon la portée de l'invention divulguée. Elle ne doit toutefois pas embrasser un domaine plus vaste que l'invention décrite ou étayée dans la description. Elle est refusée si, en plus de revendiquer des objets nouveaux et utiles, elle revendique des objets connus et inutiles. (*Minerals Separation v. Noranda Mines* 12 C.P.R. 99; 12 C.P.R. 182; 15 C.P.R. 133).

On devra considérer toute revendication en donnant à ses mots la portée et la définition normales qu'ils ont dans le domaine de l'invention, à moins que, dans certains cas, la description prête à ces mots un sens particulier en des termes explicites. Si une revendication embrasse une matière hors de la portée de l'invention divulguée, elle sera refusée en vertu de l'article 60 des *Règles sur les brevets*.

## **16.05.03 Intervalles non identifiés – mars 1998**

Lorsqu'une demande renferme des revendications qui précisent une limite particulière relativement aux conditions de fonctionnement, et que cette limite tombe dans un intervalle plus large, on ne peut refuser cette revendication plus restreinte simplement parce qu'elle ne figure pas explicitement dans la description ou que la description ne fait pas mention de la portée de l'intervalle décrit. Par exemple, une demande peut décrire un procédé s'effectuant à certains écarts de température, comme entre 500°C et 800°C. Il n'y a aucun refus, si dans certaines revendications, le procédé s'effectue à des températures entre 500°C et 800°C et qu'à d'autres, dans un intervalle de température plus restreint, par exemple entre 650°C et 700°C. Toutefois, si la revendication large cède en vertu d'un document d'antériorité, la revendication restreinte cédera aussi, à moins qu'il soit démontré qu'un résultat nouveau et non évident découle du procédé s'effectuant dans l'intervalle restreint de température.

## **16.06 Revendications dépendantes et exigences quant à la forme – octobre 2019**

En vertu de l'article 63 des *Règles sur les brevets*, il est possible dans une revendication d'inclure des renvois à une ou plusieurs autres revendications, et ce, afin de restreindre la définition d'une invention par l'ajout de caractéristiques aux revendications existantes. Le terme « revendication dépendante » désigne la revendication qui inclut toutes les caractéristiques d'une ou de plusieurs autres revendications.

Il est également possible, dans une revendication, d'inclure des renvois à d'autres

revendications ou à d'autres parties d'une revendication de la même catégorie ou d'une catégorie différente pour éviter la répétition de longues définitions et simplifier le processus de revendication; pourvu que, ce faisant, la revendication qui contient des renvois ne devienne pas ambiguë en ne respectant pas ainsi les dispositions du paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*. Il est à noter que de telles revendications ne sont pas des revendications dépendantes, de sorte que l'article 63 des *Règles sur les brevets* ne s'applique pas. La brevetabilité de la revendication à laquelle on fait référence ne signifie pas nécessairement que la revendication renfermant cette référence soit brevetable. Les exemples suivants illustrent la forme de revendication acceptable :

Revendication 1 : Un produit comprenant la composition A

Revendication 2 : Une méthode de fabrication de la composition définie à la revendication 1 qui fait réagir B avec C.

Une irrégularité est soulevée toutes les fois qu'un doute existe quant à la partie de la revendication à laquelle se rapporte le renvoi ou toutes les fois qu'une revendication dépendante d'une catégorie (ex. : un procédé) comprend des renvois à une multitude de restrictions d'une autre catégorie (un produit), de sorte qu'il devient difficile de déterminer la catégorie que couvre la revendication.

Une revendication dépendante fait habituellement des renvois à d'autres revendications dans son préambule. En vertu du paragraphe 63(1) des *Règles sur les brevets*, une revendication dépendante doit énoncer les caractéristiques supplémentaires revendiquées. En vertu du paragraphe 63(4) des *Règles sur les brevets*, elle comporte toutes les restrictions figurant dans la revendication ou les revendications auxquelles elle se rapporte. Une revendication ne peut faire des renvois qu'à des revendications antérieures, et ce, par l'entremise des numéros. Une revendication qui fait des renvois à plus d'une revendication doit faire des renvois à ces revendications dans le cadre d'une variante seulement (paragraphe 63(3) des *Règles sur les brevets*). Une expression courante à utiliser pour faire un renvoi aux revendications dans le cadre d'une variante est « ...selon l'une quelconque des revendications... ».

Exemples :

Revendication 1 : Le procédé qui consiste à faire réagir A avec B en présence d'un catalyseur. (acceptable)

Revendication 2 : Le procédé qui consiste à faire réagir A avec B en présence d'un catalyseur contenant du métal. (acceptable)

Revendication 3 : Le procédé de la revendication 2 où le catalyseur contient du fer. (acceptable)

Revendication 4 : Le procédé de la revendication 3 où le catalyseur contient du cuivre. (acceptable)

- Revendication 5 : Le procédé de la revendication 1, 2, 3 ou 4 où le catalyseur contient du zinc. (acceptable)
- Revendication 6 : Le procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 5 où le catalyseur contient du cobalt. (acceptable)
- Revendication 7 : Le procédé selon l'une des revendications précédentes où le catalyseur est déposé sur un support inerte. (non acceptable)
- Revendication 8 : Le procédé de la revendication 5 où le catalyseur est déposé sur un support inerte. (acceptable)
- Revendication 9 : Le procédé de la revendication 6 où le catalyseur est déposé sur un support inerte. (acceptable)
- Revendication 10 : Le procédé de la revendication 8 ou 9 dont le support inerte est une silice. (acceptable)
- Revendication 11 : Procédé des revendications 3 et 4 où le catalyseur contient du manganèse. (non acceptable)

En vertu de l'article 63 des *Règles sur les brevets*, les revendications 1 à 6 et 8 à 10 sont acceptables. En revanche, dans la revendication 7, on n'a pas utilisé des numéros pour faire des renvois aux revendications antérieures. De ce fait, cette revendication n'est pas conforme au paragraphe 63(1) des *Règles sur les brevets*, et elle est refusée. La revendication 11 ne fait pas de renvois aux revendications 3 et 4 dans le cadre d'une variante et serait considérée irrégulière en vertu du paragraphe 63(3) des *Règles sur les brevets*.

### **16.06.01 Numérotation des pages – octobre 2019**

Afin de se conformer au paragraphe 50(1) des *Règles sur les brevets*, les pages des revendications doivent être numérotées consécutivement et sans interruption à partir de la dernière page de la description, de sorte que les pages du mémoire descriptif sont numérotées consécutivement dans l'ensemble.

### **16.06.01a Considérations transitoires – octobre 2019**

Afin de se conformer à l'article 193 des *Règles sur les brevets*, en ce qui concerne les demandes déposées à compter du 1<sup>er</sup> octobre 1996, mais avant le 30 octobre 2019 (c.-à-d. les demandes de catégorie 3), le demandeur peut se conformer aux exigences du paragraphe 73(1) des anciennes *Règles sur les brevets* qui précisait que les pages de la description et des revendications sont numérotées consécutivement.

### **16.07 Combinaisons – mars 1998**

On désigne par « combinaison » tout assemblage d'éléments ou d'étapes d'un procédé dont l'interaction produit un résultat utile et pratique qui n'est pas la somme des caractéristiques connues de ces éléments ou étapes.

On désigne par « combinaison brevetable » toute combinaison dans laquelle les éléments ou étapes d'un procédé interagissent de façon inattendue ou de façon connue pour produire un résultat ou un effet non évident. Si toutes les conditions de la Loi et des Règles sont satisfaites, une revendication visant une telle combinaison est acceptée.

On désigne par « sous-combinaison » toute partie d'une combinaison. Cette sous-combinaison peut comprendre un seul élément ou une étape de la combinaison ou encore toute une combinaison.

### **16.07.01            Combinaison exhaustive – mars 1998**

Les revendications ne doivent pas dépasser la portée de l'invention en outrepassant la protection à laquelle l'inventeur a droit. En général, un inventeur a le droit de revendiquer une invention, que celle-ci soit un appareil, un produit ou une méthode, ainsi que son environnement immédiat. Ainsi, on peut revendiquer une nouvelle pompe d'accélérateur et le carburateur qui la contient ou un nouveau type de grille pour lampe-radio et la lampe-radio contenant cette grille. Cependant, seront refusées les revendications visant une nouvelle pompe dans un carburateur relié à une machine ou les revendications visant un récepteur radio dont la lampe contient une nouvelle grille, à moins que les combinaisons mentionnées ne produisent des résultats nouveaux et inattendus qui donnent lieu à une invention supplémentaire, laquelle pourrait être sujette à des conditions de l'article 36 de la *Loi sur les brevets*.

### **16.07.02            Agrégation – mars 1998**

L'information contenue dans cette section a été déplacée à la section [18.02.04](#) du présent recueil.

## **16.08 Revendications de produits – mars 1998**

Dans les revendications de produits, on peut définir un produit de trois façons :

- i. Par sa structure. En chimie, cela comprend les formules empiriques et développées ainsi que les noms acceptés dans ce domaine.
- ii. Par rapport à son procédé de fabrication. Il s'agit alors de « revendication de produits par le procédé ».
- iii. Par rapport à ses propriétés physiques ou chimiques.



Il est également possible de définir un produit en combinant deux des façons ci-dessus ou toutes les trois.

La définition par la structure est la plus précise et la plus explicite des formes de revendication d'un produit. Compte tenu du paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*, qui exige que le demandeur distingue son produit de tous les autres produits de manière précise et explicite, la structure doit figurer de préférence dans la revendication, si elle est connue.

### **16.08.01 Revendications de produits par le procédé – mars 1998**

La revendication d'un produit par le procédé définit ce produit en tout ou en partie par rapport à son procédé de fabrication. Les limites du procédé peuvent être contenues dans la revendication elle-même ou toute la revendication peut rattachée à une autre visant le procédé. Les exemples suivants illustrent les deux formes possibles :

- i. Le produit obtenu par le chauffage de A et B.
- ii. Le produit obtenu selon le procédé de la revendication 1.

L'emploi de participes passés adjectifs comme soudé, plié, moulé ou enrobé ne transforme pas une revendication de produits en revendication de produits par le procédé.

Lorsqu'elle est admissible, une revendication de produits par le procédé doit donner une définition explicite du produit et le distinguer de tous les autres. Par conséquent, on ne peut revendiquer les produits déjà connus en les rattachant à un nouveau procédé (*Hoffman-La Roche c. Commissioner of Patents* 23 C.P.R. 1).

Une revendication de produits par le procédé doit viser le produit final de la revendication par le procédé, revendication à laquelle se rapporte la revendication de produits.

### **16.09 Revendications de moyens – mars 1998**

« Revendication de moyens » désigne la revendication qui décrit au moins une partie de l'invention à l'aide d'un ou de plusieurs moyens, ou de mécanismes servant à accomplir un acte, au lieu de décrire les éléments qui l'exécutent.

Une combinaison de moyens connus peut constituer une invention (*Lightning Fastener v. Colonial Fastener* 51 RPC 349; *Martin and Biro Swan v. H. Millwood* 1956 RPC 125). Le Bureau des brevets accepte les revendications composées de plus d'un énoncé de

moyens connus, sans structures définies, si l'invention réside dans la nouvelle combinaison de ces moyens.

Si une revendication est constituée seulement d'un énoncé de moyens, elle est rejetée en raison de son imprécision et de sa dérogation au paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*. Le rapport de l'examineur devrait indiquer en détail les raisons pour lesquelles la revendication transgresse le paragraphe 27(4) de la Loi. Il se peut, par exemple, que la revendication en question vise le résultat souhaité plutôt que la combinaison élaborée et illustrée qui permet d'obtenir ce résultat.

Également rejetée est toute revendication qui contient un énoncé étendu de moyens sur l'invention elle-même, à savoir un énoncé qui distingue la revendication des réalisations antérieures, mais qui est tellement étendu qu'il englobe sans distinction tous les moyens possibles de résoudre le problème rencontré par l'inventeur et qui n'est en fait rien d'autre qu'un nouvel exposé du problème ou du résultat recherché.

Exemples :

Une demande décrit un appareil à polir qui peut être soit à entraînement rapide en prise directe à vitesse rapide servant à enlever l'excès de matériel d'une pièce fabriquée, soit à entraînement orbital à vitesse réduite servant à polir cette pièce. L'invention réside ici, dans l'usage combiné d'un embrayage unidirectionnel et d'un moteur réversible connu, le tout faisant partie d'une sableuse rotative tout à fait conventionnelle. Selon la technique antérieure, on faisait appel à deux sableuses différentes ou à un adaptateur afin de convertir une sableuse à entraînement en prise directe à une sableuse à entraînement orbital.

Revendication (i) Moyens permettant de faire fonctionner une sableuse selon le mode à entraînement en prise directe ou selon le mode à entraînement orbital.

Cette revendication serait refusée en vertu de l'article 27 de la *Loi sur les brevets*. Le demandeur devrait revendiquer une sableuse comprenant la combinaison d'un embrayage unidirectionnel et d'un moteur réversible.

Revendication (ii) Un appareil à polir les surfaces comprenant un arbre à moteur, un élément entraîné disposé de façon à être mû par l'arbre moteur, un arbre entraîné monté de façon à tourner dans cet élément entraîné autour d'un axe excentrique par rapport à l'axe de l'arbre moteur, un moyen reliant cet arbre entraîné à l'élément entraîné, un outil à polir monté de façon à être commandé par l'arbre entraîné et un dispositif automatique destiné à relier cet outil directement à l'arbre moteur ou à le laisser tourner librement selon une trajectoire orbitale autour de l'axe de l'arbre moteur.

La revendication 2 serait refusée parce qu'elle ne fait que réitérer le résultat désiré.

Revendication (iii) Un appareil à polir les surfaces comprenant un arbre à moteur, un élément entraîné disposé de façon à être mû par l'arbre moteur, un arbre entraîné monté de façon à tourner dans cet élément entraîné autour d'un axe excentrique par rapport à l'axe de l'arbre moteur, un embrayage unidirectionnel reliant ledit arbre entraîné audit élément entraîné, un outil à polir monté de façon à être commandé par l'arbre entraîné et un dispositif pour entraîner l'arbre moteur soit dans une direction ou dans la direction opposée.

Cette revendication serait acceptée à titre de nouvelle combinaison de moyens connus qui produit un résultat nouveau et inattendu.

## **16.10 Revendications de procédé, de méthode, de mode d'emploi et d'usage – mars 1998**

Le Bureau des brevets accepte les revendications qui ont trait au procédé, à la méthode, au mode d'emploi et à l'usage selon les définitions présentées dans les rubriques suivantes :

### **16.10.01 Revendications de procédé et de méthode – mars 1998**

Par « méthode », on entend un ensemble d'étapes à suivre en elles-mêmes ou à suivre en conjonction avec un procédé dans le but d'obtenir un résultat désiré. Il faut distinguer la méthode du procédé : un procédé comprend la méthode et les substances auxquelles elle s'applique. Le procédé en lui-même peut être nouveau même si la méthode est connue.

Une revendication d'un procédé qui consiste à appliquer une méthode connue sur des substances connues dans une réaction chimique est brevetable, pourvu qu'on n'ait jamais employé auparavant cette méthode sur ces substances et que le produit soit nouveau, utile et non évident. (*Ciba Ltd. c. Commissioner of Patents* 27 C.P.R. 82; 30 C.P.R. 135).

### **16.10.02 Revendications de mode d'emploi et d'usage – mars 1998**

Lorsqu'une revendication d'un composé a été jugée acceptable dans une demande, la revendication du mode d'emploi ou de l'usage de ce composé sera également acceptée dans cette même demande. Lorsqu'une revendication d'un composé a été acceptée

dans une demande, les revendications du même inventeur dans une autre demande, visant le mode d'emploi ou l'usage de ce composé qui est évident en vue de l'utilité divulguée du composé et sur laquelle la brevetabilité du composé est fondée, seront refusées.

Lorsqu'un composé a déjà été breveté, ou est connu du public, des revendications visant l'usage évident du composé devraient faire l'objet d'une objection en raison du manque de matière brevetable. Des revendications visant un usage nouveau et non évident ou un mode d'emploi de ce même composé à une fin nouvelle et non évidente sont acceptables. De plus, lorsque l'invention vise une utilisation nouvelle et non évidente, des revendications du composé connu indiquant le nouvel usage sont acceptables. (*Re demande de brevet de la Wayne State University* 22 C.P.R. (3d) 407).

Lorsqu'un dispositif ou un appareil représente seulement un instrument qui permet d'exécuter une méthode connue d'une nouvelle façon, seul le dispositif ou l'appareil peut faire l'objet d'un brevet. Puisque l'utilité d'un dispositif ou d'un appareil est évidente d'après sa description, la possibilité que ce dispositif ou cet appareil soit breveté est déterminée en fonction de l'état de la technique.

### **Lignes directrices sur les revendications de mode d'emploi**

- i. Les revendications de mode d'emploi visant un usage médical sont rejetées en vertu de l'article 2 de la *Loi sur les brevets* et selon le jugement rendu dans l'affaire *Tennessee Eastman c. Commissioner of Patents* (1970) 62 C.P.R. 117; (1974) S.C.R. 111.

Exemple :

Une méthode pour traiter les symptômes du déclin de la faculté cognitive chez un patient par l'administration à celui-ci d'une quantité adéquate du composé X, qui est utilisé comme agent cholinergique. (rejetée)

- ii. Les revendications de mode d'emploi qui ont pour objet un traitement médical doivent être interprétées de façon à comprendre seulement les méthodes visant à guérir des malades ou à prévenir les maladies chez les êtres humains ou les animaux. On ne doit pas rejeter les revendications de méthodes ayant un usage industriel.

Exemple :

Méthode qui permet d'augmenter le poids de la carcasse parée d'animaux producteurs de viande par l'augmentation du dépôt de viande maigre et

l'amélioration de l'apport de celle-ci à la quantité de gras au moyen d'une injection ou de l'administration orale à ces animaux du composé X avant l'abattage. (accepté)

- iii. D'autres types de revendications de mode d'emploi visant un usage industriel sont acceptables à condition qu'elles comprennent les étapes de manipulation (mode d'emploi). (On exige les étapes de manipulation pour distinguer les revendications de modes d'emploi des revendications d'usage.)

Exemple :

Méthode qui consiste à utiliser le composé X comme intermédiaire pour produire le composé Y, dans laquelle X est réduit par hydrocarbonation ou hydrogénation catalytique. (acceptée)

- iv. Des revendications de mode d'emploi comprenant la description d'un usage sont également acceptables, pourvu qu'elles satisfassent à l'exigence d'une revendication de méthode appropriée (c'est-à-dire les étapes de manipulation). (acceptée)

Exemple :

Méthode de contrôle des bactéries en agriculture qui consiste à introduire dans le lieu à traiter une quantité adéquate du composé X, ce composé étant utilisé comme agent bactérien. (acceptée)

- v. De même, des revendications de produits contenant la description d'un usage ou d'une méthode sont acceptables, à condition qu'il ne s'agit pas d'une méthode de traitement médical.

Exemple :

Le composé X à utiliser comme insecticide où ce composé est appliqué à la surface d'un tronc d'arbre (acceptée).

Exemple :

Le composé Y utilisé pour le traitement des virus où ce composé est administré à un patient par piqûre intravéneuse (non acceptée parce que la revendication renferme une méthode de traitement médical).

### **Lignes directrices sur les revendications d'usage**

- i. On accepte les revendications d'usage même les revendications comprenant la

description du mode d'emploi pourvu que l'usage ait été clairement définie et qu'il ne s'agit pas d'une méthode de traitement médical. Si la revendication est complète et peut être comprise sans le mode d'emploi, l'ensemble de la revendication est alors acceptable. La description du mode d'emploi restreint simplement l'usage déjà décrit.

Exemples :

Utilisation du composé X comme herbicide. (acceptée)

Utilisation du composé X comme herbicide où une quantité adéquate du composé X est introduite dans le lieu à traiter. (acceptée)

Utilisation du composé Y comme agent antiarythmique. (acceptée)

Utilisation du composé Y comme agent antiarythmique où une quantité adéquate du composé Y est administrée à un patient. (non acceptée). L'ajout de l'adverbe relatif « où » transforme l'utilisation en une méthode de traitement médical.

Utilisation de la machine Z pour couper. (acceptée)

Utilisation de la machine Z pour couper où ... (acceptée)

## 16.11 Revendications Markush – mars 1998

Dans les cas relevant de la chimie, on accepte une revendication visant un genre qui représente un groupe de certains matériaux précis (*Ex parte Markush* 1925, 340 U.S.O.G. 839), pourvu qu'il soit clair de la nature connue des matériaux de remplacement ou de la technique antérieure que les matériaux du groupe possèdent au moins une propriété commune, principalement responsable de leur fonctionnement dans la relation revendiquée. Par conséquent, une revendication Markush sera généralement caractérisée par une expression générique qui couvre un ou plusieurs groupes de différents matériaux (éléments, radicaux, composés) comme l'illustrent les exemples suivants :

Un solvant choisi du groupe comprenant l'alcool, l'éther et l'acétone...

Une lame d'un métal conducteur choisi du groupe comprenant le cuivre, l'argent et l'aluminium ...

À l'occasion, le format Markush peut être employé dans les revendications visant de la matière appartenant au domaine électrique ou mécanique comme l'illustre l'exemple suivant :

Un moyen qui permet de joindre un panneau mural à un encadrement, où le joint est choisi du groupe composé des clous, des rivets et des vis ...

## 16.12 Brevets en sélection – mars 1998

L'information contenue dans cette section a été déplacée à la section [18.07](#) du présent recueil.

## 16.13 Jurisprudence – mars 1998

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

### Revendications construction

---

<i>Minerals Separation v. Noranda</i>	(1947) 12 CPR 99; [1952] 69 RPC 81
<i>O'Cedar v. Mallory Hardware</i>	[1956] RC de l'É 299
<i>McPhar v. Sharpe</i>	(1960) 35 CPR 105
<i>Metalliflex v. Wienerberger</i>	(1961) 35 CPR 49; (1961) RCS 117
<i>Lovell v. Beatty</i>	(1962) 41 CPR 18
<i>Burton Parsons c. Hewlett</i>	[1976] 1 RSC 555
<i>Xerox c. IBM</i>	(1977) 33 CPR (2 <sup>e</sup> ) 24
<i>Cutter c. Baxter Travenol</i>	(1983) 68 CPR (2 <sup>e</sup> ) 179
<i>Johnston Controls c. Varta</i>	(1984) 80 CPR (2 <sup>e</sup> ) 1
<i>Reading &amp; Bates c. Baker</i>	(1987) 18 CPR (3 <sup>e</sup> ) 181
<i>AT&amp;T Tech c. Mitel</i>	(1989) 26 CPR (3 <sup>e</sup> ) 238
<i>Energy c. Boissonneault</i>	(1990) 30 CPR (3 <sup>e</sup> ) 420
<i>Lubrizol c. Imperial Oil</i>	(1990) 33 CPR (3 <sup>e</sup> ) 1; (1992) 45 CPR (3 <sup>e</sup> ) 449
<i>Computalog c. Comtech</i>	(1990) 32 CPR (3 <sup>e</sup> ) 289; (1992) 44 CPR (3 <sup>e</sup> ) 77
<i>Procter &amp; Gamble c. Kimberly</i>	(1991) 40 CPR (3 <sup>e</sup> ) 1
<i>Wellcome c. Apotex</i>	(1991) 39 CPR (3 <sup>e</sup> ) 289
<i>TRW Inc c. Walbar</i>	(1991) 39 CPR (3 <sup>e</sup> ) 176
<i>Martinray c. Fabricants</i>	(1991) 14 CPR (3 <sup>e</sup> ) 1
<i>Reliance c. Northern Tel</i>	(1993) 47 CPR (3 <sup>e</sup> ) 55
<i>Airseal c. M&amp;I Heat</i>	(1993) 53 CPR (3 <sup>e</sup> ) 259
<i>Dableh c. Ont Hydro</i>	(1993) 50 CPR (3 <sup>e</sup> ) 290
<i>Unilever c. Procter &amp; Gamble</i>	(1993) 47 CPR (3 <sup>e</sup> ) 479; (1995) 61 CPR (3 <sup>e</sup> ) 499
<i>Nekoosa c. AMCA Int</i>	(1994) 56 CPR (3 <sup>e</sup> ) 470
<i>Anderson c. Machinerics</i>	(1994) 58 CPR (3 <sup>e</sup> ) 449
<i>Pallmann c. CAE</i>	(1995) 62 CPR (3 <sup>e</sup> ) 26
<i>Hi-Quail c. Rea's Welding</i>	(1994) 55 CPR (3 <sup>e</sup> ) 224
<i>Feherguard c. Rocky's</i>	(1994) 53 CPR (3 <sup>e</sup> ) 417; (1995) 60 CPR (3 <sup>e</sup> ) 512
<i>Cochlear c. Coseum</i>	(1995) 64 CPR (3 <sup>e</sup> ) 10
<i>Pallmann c. CAE</i>	(1995) 62 CPR (3 <sup>e</sup> ) 26
<i>Almecon c. Nutron</i>	(1996) 65 CPR (3 <sup>e</sup> ) 417

## Phrases positives

---

<i>Minerals Separation v. Noranda</i>	(1950) 12 CPR 99; [1952] 69 RPC 81
<i>Burton Parsons c. Hewlett</i>	[1976] 1 RCS 555
<i>Eli Lilly c. O'Hara</i>	(1988) 20 CPR (3 <sup>e</sup> ) 342; (1989) 26 CPR (3 <sup>e</sup> ) 1
<i>Hi-Quail c. Rea's Welding</i>	(1994) 55 CPR (3 <sup>e</sup> ) 224
<i>Pallmann c. CAE</i>	(1995) 62 CPR (3 <sup>e</sup> ) 26

## Antécédents

---

<i>Mobil Oil c. Hercules</i>	(1994) 57 CPR (3 <sup>e</sup> ) 488; (1995) 63 CPR (3 <sup>e</sup> ) 473
------------------------------	--

## Préambule

---

<i>Re: Lelke</i>	(1981) 72 CPR (2 <sup>e</sup> ) 139
<i>Shell Oil c. Comm of Pat</i>	(1982) 2 RCS 536
<i>Rucker c. Gavels Vulcanizing</i>	(1985) 7 CPR (3 <sup>e</sup> ) 294
<i>Permacon c. Enterprises</i>	(1987) 19 CPR (3 <sup>e</sup> ) 378
<i>Re: Neuro Med Inc</i>	(1988) 28 CPR (3 <sup>e</sup> ) 281
<i>Computalog c. Comtech</i>	(1992) 44 CPR (3 <sup>e</sup> ) 77

## Explicite, distinct c. ambigu/plusieurs interprétations

---

<i>Rohm &amp; Haas v. Comm of Pat</i>	(1959) 30 CPR 113
<i>Xerox c. IBM</i>	(1977) 33 CPR (2 <sup>e</sup> ) 24
<i>Monsanto c. Comm of Pat</i>	(1979) 42 CPR (2 <sup>e</sup> ) 161; (1979) 2 RCS 1108
<i>Ciba Geigy c. Comm of Pat</i>	(1982) 65 CPR (3 <sup>e</sup> ) 73
<i>Pioneer Hi-Bred c. Com of Pat</i>	(1987) 14 CPR (3 <sup>e</sup> ) 491; (1987) 25 CPR (3 <sup>e</sup> ) 257
<i>Reliance c. Northern Tel</i>	(1989) 28 CPR (3 <sup>e</sup> ) 397; (1992) 44 CPR (3 <sup>e</sup> ) 161; (1993) 47 CPR (3 <sup>e</sup> ) 55
<i>Risi Stone c. Groupe Peracon</i>	(1990) 29 CPR (3 <sup>e</sup> ) 243; (1995) 65 CPR (3 <sup>e</sup> ) 2
<i>Allied c. Du Pont</i>	(1993) 52 CPR (3 <sup>e</sup> ) 351; (1993) 50 CPR (3 <sup>e</sup> ) 1
<i>Mobil Oil c. Hercules</i>	(1994) 57 CPR (3 <sup>e</sup> ) 488; (1995) 63 CPR (3 <sup>e</sup> ) 473

## Insuffisant/suffisant/éléments essentiels

---

<i>BVD Co v. Canadian Celanese</i>	[1936] RC de l'É 139; [1937] RCS 221
<i>Minerals Separation v. Noranda</i>	(1947) 12 CPR 99; (1952) 15 CPR 133
<i>Curl Master v. Atlas Brush</i>	[1967] RCS 514
<i>Burton Parsons c. Hewlett</i>	[1976] 1 RCS 555
<i>Re: Farbwerke Hoechst</i>	(1980) 13 CPR (3 <sup>e</sup> ) 212
<i>Ciba Geigy c. Comm of Pat</i>	(1982) 65 CPR (3 <sup>e</sup> ) 73
<i>Consolboard c. MacMillan</i>	(1981) 56 CPR (2 <sup>e</sup> ) 145; [1981] 1 RCS 504
<i>Ductmate c. Exanno</i>	(1984) 2 CPR (3 <sup>e</sup> ) 289
<i>Amfac Foods c. Irving Pulp</i>	(1986) 12 CPR (3 <sup>e</sup> ) 193
<i>Crila Plastics c. Ninety Eight</i>	(1986) 10 CPR (3 <sup>e</sup> ) 226; (1987) 18 CPR (3 <sup>e</sup> ) 1
<i>Reliance c. Northern Tel</i>	(1989) 28 CPR (3 <sup>e</sup> ) 397; (1992) 44 CPR (3 <sup>e</sup> ) 161; (1995) 47 CPR (3 <sup>e</sup> ) 55
<i>TRW Inc c. Walbar</i>	(1991) 39 CPR (3 <sup>e</sup> ) 176
<i>Atlas c. CIL</i>	(1992) 41 CPR (3 <sup>e</sup> ) 348
<i>Airseal c. M&amp;I Heat</i>	(1993) 53 CPR (3 <sup>e</sup> ) 259
<i>Mobil Oil c. Hercules</i>	(1994) 57 CPR (3 <sup>e</sup> ) 488; (1995) 63 CPR (3 <sup>e</sup> ) 473
<i>Feherguard c. Rocky's</i>	(1994) 53 CPR (3 <sup>e</sup> ) 417; (1995) 60 CPR (3 <sup>e</sup> ) 512

## Fonctionnalité

---



---

<i>Union Carbide v. Trans Canadian Minerals Separation v. Noranda</i>	[1965] RC de l'É 884
<i>Gilbert (Gillcross) v. Sandoz</i>	(1950) 12 CPR 99; (1952) 69 RPC 81
<i>Burton Parsons c. Hewlett</i>	(1970) 64 CPR 14; [1974] RCS 1336
<i>Sandvick c. Windsor</i>	[1976] 1 RCS 555
<i>Mahurkar c. Vas-Cath</i>	(1986) 8 CPR (3 <sup>e</sup> ) 433
<i>Wellcome c. Apotex</i>	(1988) 18 CPR (3 <sup>e</sup> ) 417
<i>TRW Inc c. Walbar</i>	(1991) 39 CPR (3 <sup>e</sup> ) 289
<i>Feherguard c. Rocky's</i>	(1991) 39 CPR (3 <sup>e</sup> ) 176
<i>Mobil Oil c. Hercules</i>	(1994) 53 CPR (3 <sup>e</sup> ) 417; (1995) 60 CPR (3 <sup>e</sup> ) 512
	(1994) 57 CPR (3 <sup>e</sup> ) 488; (1995) 63 CPR (3 <sup>e</sup> ) 473

### **Portée large**

---

<i>BVD Co v. Canadian Celanese</i>	[1936] RC de l'É 139; [1937] RCS 221
<i>Trubenizing v. John Forsyth</i>	(1943) 2 CPR 1
<i>O'Cedar v. Mallory Hardware</i>	[1956] RC de l'É 299
<i>Lovell v. Beatty</i>	(1962) 41 CPR 18
<i>Boehringer v. Bell-Craig</i>	(1962) 39 CPR 201
<i>Union Carbide v. Trans Canadian</i>	[1965] RC de l'É 884
<i>Hoechst v. Gilbert</i>	[1966] RCS 189
<i>Gilbert v. Sandoz</i>	(1970) 64 CPR 14
<i>Burton Parsons c. Hewlett</i>	[1976] 1 RCS 555
<i>Monsanto c. Comm of Pat</i>	(1979) 42 CPR (2 <sup>e</sup> ) 161; (1979) 2 RCS 1108
<i>Re: American Home Products</i>	(1980) 55 CPR (2 <sup>e</sup> ) 238
<i>Re: Farbwerke Hoechst</i>	(1980) 13 CPR (3 <sup>e</sup> ) 212
<i>Cutter c. Baxter Travenol</i>	(1980) 50 CPR (2 <sup>e</sup> ) 163; (1983) 68 CPR (3 <sup>e</sup> ) 179
<i>Johnston Controls c. Varta</i>	(1984) 80 CPR (2 <sup>e</sup> ) 1
<i>Sandvick c. Windsor</i>	(1986) 8 CPR (3 <sup>e</sup> ) 433
<i>Amfac Foods c. Irving Pulp</i>	(1986) 12 CPR (3 <sup>e</sup> ) 193
<i>Cabot Corp c. 318602 Ont</i>	(1988) 20 CPR (3 <sup>e</sup> ) 132
<i>Mahurkar c. Vas-Cath</i>	(1988) 18 CPR (3 <sup>e</sup> ) 417
<i>Reliance c. Northern Tel</i>	(1989) 28 CPR (3 <sup>e</sup> ) 397; (1992) 44 CPR (3 <sup>e</sup> ) 161; (1993) 47 CPR (3 <sup>e</sup> ) 55; (1994) 55 CPR (3 <sup>e</sup> ) 299
<i>Risi Stone c. Groupe Peracon</i>	(1990) 29 CPR (3 <sup>e</sup> ) 243
<i>Lubrizol c. Imperial Oil</i>	(1990) 33 CPR (3 <sup>e</sup> ) 1; (1992) 45 CPR (3 <sup>e</sup> ) 449
<i>Wellcome c. Apotex</i>	(1991) 39 CPR (3 <sup>e</sup> ) 289
<i>Dableh c. Ont Hydro</i>	(1993) 50 CPR (3 <sup>e</sup> ) 290
<i>Unilever c. Procter &amp; Gamble</i>	(1993) 47 CPR (3 <sup>e</sup> ) 479; (1995) 61 CPR (3 <sup>e</sup> ) 499
<i>Mobil Oil c. Hercules</i>	(1994) 57 CPR (3 <sup>e</sup> ) 488; (1995) 63 CPR (3 <sup>e</sup> ) 473
<i>Nekoosa c. AMCA Int</i>	(1994) 56 CPR (3 <sup>e</sup> ) 470
<i>Pallmann c. CAE</i>	(1995) 62 CPR (3 <sup>e</sup> ) 26
<i>Almecon c. Nutron</i>	(1996) 65 CPR (3 <sup>e</sup> ) 417

### **Sélection/amélioration**

---

<i>Sherbrooke v. Hydrolic</i>	[1927] RC de l'É 114
<i>Bergeon v. De Kermor</i>	[1927] RC de l'É 181
<i>Western Electric v. Bell</i>	[1929] RC de l'É 213
<i>Wandscheer v. Sicard</i>	[1948] RCS 1

<i>K v. Uhleman Optical</i>	[1950] RC de l'É 142; [1952] 1 RCS 143
<i>O'Cedar v. Mallory Hardware</i>	[1956] RC de l'É 299
<i>Ciba Geigy v. Comm of Pat</i>	(1957) 27 CPR 82; (1959) 30 CPR 135
<b>Agrégation/combinaison</b>	
<i>Lightning Fastener v. Colonial</i>	[1932] RC de l'É 89; [1933] RCS 363; [1934] 51 RPC 349
<i>Crosley Radio v. CGE</i>	[1936] RCS 551
<i>Lanlois v. Roy</i>	[1941] RC de l'É 1 97
<i>Lester v. Comm of Pat</i>	[1946] RC de l'É 603
<i>Wandscheer v. Sicard</i>	[1946] RC de l'É 112; [1948] RCS 1
<i>R v. Uhleman Optical</i>	[1950] RC de l'É 142; [1952] 1 RCS 143
<i>Defrees v. Dominion Auto</i>	[1963] RC de l'É 331
<i>Barton v. Radiator Specialty</i>	(1965) 44 CPR
<i>Gibney v. Ford</i>	[1972] 2 RC de l'É 279
<i>Rubbermaid v. Tucker Plastics</i>	(1972) 8 CPR (2 <sup>e</sup> ) 6
<i>Agripat c. Comm of Patents</i>	(1977) 52 CPR (2 <sup>e</sup> ) 229
<i>Domtar c. MacMillan</i>	(1977) 33 CPR (2 <sup>e</sup> ) 182
<i>Xerox c. IBM</i>	(1977) 33 CPR (2 <sup>e</sup> ) 24
<i>Ductmate c. Exanno</i>	(1984) 2 CPR (3 <sup>e</sup> ) 289
<i>Windsurfing c. Triatlantic</i>	(1984) 3 CPR (3 <sup>e</sup> ) 95
<i>Hy Kramer c. Lindsay</i>	(1986) 9 CPR (3 <sup>e</sup> ) 297
<i>Crila Plastics c. Ninety Eight</i>	(1986) 10 CPR (3 <sup>e</sup> ) 226; (1987) 18 CPR (3 <sup>e</sup> ) 1
<i>Hoffman-La Roche c. Apotex</i>	(1987) 15 CPR (3 <sup>e</sup> ) 217; (1989) 24 CPR (3 <sup>e</sup> ) 289
<i>Standal c. Swecan</i>	(1989) 28 CPR (3 <sup>e</sup> ) 261
<i>Imperial Tobacco c. Rothmans</i>	(1993) 47 CPR (3 <sup>e</sup> ) 188

## Chapitre 17      Objet prévu par la Loi

### 17.01    Objet prévu par la Loi - novembre 2017

La protection offerte par la *Loi sur les brevets* s'étend à une grande partie, mais pas la totalité, des domaines de l'activité humaine. Les domaines auxquels elle s'applique sont dits « prévus par la Loi ».

L'article 2 de la *Loi sur les brevets* définit une invention comme suit :

Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l'un d'eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité.

Pour être considéré comme prévu par la Loi, l'objet à protéger doit s'inscrire dans l'une des catégories définies à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*. L'exigence qu'une invention soit prévue par la Loi peut être déterminée en se demandant si l'invention est

ou n'est pas un « objet » approprié pour un brevet.

### **17.01.01 Réalisation**

Pour l'application de la *Loi sur les brevets*, le terme « réalisation » concerne l'application d'une connaissance en vue d'obtenir un résultat souhaité<sup>114</sup>. Pour être prévue par la Loi, une « réalisation » doit appartenir à ce que les tribunaux appellent « réalisation utile »<sup>115</sup> et un « domaine de réalisations manuelles ou de production »<sup>116</sup>. Une réalisation doit être l'application pratique de la connaissance<sup>117</sup> et doit, par conséquent, être définie d'une manière qui donne un effet pratique à la connaissance. Il s'ensuit qu'une réalisation est généralement revendiquée soit comme une utilisation, soit comme une méthode.

Une revendication d'utilisation décrit généralement une manière ou un mode d'application de certains moyens en vue d'obtenir un résultat particulier sans prescrire en détail la façon d'obtenir le résultat. Par exemple, une revendication d'utilisation peut prendre la forme d'une « utilisation d'une source de chaleur pour faire bouillir de l'eau ». [Voir le [chapitre 16](#) pour des directives supplémentaires sur les revendications d'utilisation.]

Une revendication de « méthode » décrit également un mode ou une manière d'obtenir un certain résultat, mais comprend une ou plusieurs étapes particulières par lesquelles le résultat est obtenu. Par exemple, une revendication de méthode peut prendre la forme d'« une méthode de chauffage de l'eau comprenant les étapes de verser deux tasses d'eau dans un contenant en acier inoxydable, de placer le contenant sur une source de chaleur, et de faire chauffer l'eau jusqu'à ce que la température de l'eau atteigne 100 degrés Celsius ».

Qu'une méthode soit prévue ou non par la Loi n'est pas fonction du fait que le produit de la méthode est prévu ou non par la Loi.

### **17.01.02 Procédé**

Un « procédé » concerne l'application d'une méthode sur un matériau ou des matériaux<sup>118</sup>. Un procédé peut être considéré comme un mode ou une méthode d'exécution au moyen duquel un résultat ou un effet est obtenu par réaction physique ou chimique, par l'action ou l'application d'un élément ou d'une force naturelle, ou par l'application d'une substance sur une autre. Comme dans le cas des méthodes, qu'un procédé soit prévu ou non par la Loi n'est pas fonction du fait que le produit du procédé est prévu ou non par la Loi.

### **17.01.03 Machine**

Une « machine » est la réalisation sous forme mécanique et/ou physique d'une fonction ou d'un mode d'exécution destiné à accomplir un effet particulier, dans laquelle les parties de la machine coopèrent pour obtenir l'effet. Une machine peut être considérée comme [Traduction] « tout dispositif qui transmet une force ou dirige l'application d'une force » ou comme [Traduction] « un dispositif qui permet à l'énergie d'une source d'être modifiée et transmise en énergie ayant une forme différente ou une fin différente »<sup>119</sup>. Une machine peut être revendiquée comme un dispositif, un appareil ou un système, par exemple.

### **17.01.04 Fabrication**

Le terme « fabrication » a été défini de manière générale comme « un produit ou un procédé mécanique non vivant »; et comme étant le procédé de fabriquer (à la main, à la machine, industriellement, en grande série ...) des objets ou une matière techniques (en grande quantité, selon l'usage contemporain) par l'application d'une énergie manuelle ou mécanique, ou l'objet ou la matière réalisés par ce procédé<sup>120</sup>.

### **17.01.05 Composition de matières**

Une « composition de matières » désigne des composés, compositions et substances physiques ou chimiques, et inclut des combinaisons d'ingrédients, que la combinaison soit une union chimique ou un mélange physique. Le terme « matières » implique que les ingrédients soient perceptibles dans l'espace et possèdent une masse mécanique. Dans l'arrêt *Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets)*, la Cour suprême a noté que la portée de cette catégorie doit être limitée d'une certaine façon, sous peine que les catégories « machine » et « fabrication » deviennent redondantes<sup>121</sup>.

## **17.02 Les inventions ne doivent pas être désincarnées– novembre 2017**

Une invention est une solution apportée à un problème pratique. Pour régler un problème pratique, la solution doit avoir une existence physique ou manifester un effet ou un changement discernable<sup>122</sup> et, par conséquent, permettre à la personne versée dans l'art d'obtenir le résultat ou le bénéfice attendu. Cette forme est désignée dans le présent recueil comme une « forme pratique » ou une « forme susceptible d'être mise en pratique ».

Une idée, une notion ou une découverte désincarnée qui sous-tend une invention ou y

conduit n'est pas directement brevetable; pour qu'elle soit brevetable, elle doit être intégrée à une forme pratique. Une simple idée ou un simple concept intellectuel, si bien conçu ou structuré soit-il dans l'esprit, est désincarné et n'a pas d'existence physique ou ne peut manifester un effet ou un changement discernable. Dans l'arrêt *Shell Oil Co. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, la Cour suprême a noté ceci : [TRADUCTION] « Une idée désincarnée n'est pas brevetable en soi. Mais elle le sera s'il existe une méthode pratique de l'appliquer »<sup>123</sup>. Dans l'arrêt *Riello Canada Inc. c. Lambert*, le tribunal a corroboré les observations de la décision *Reynolds c. Herbert Smith & Co., Ltd.*, qui notait que [TRADUCTION] « l'idée qui mène à l'invention [...] ne fait pas partie de l'invention. L'idée, ou la reconnaissance d'un besoin, incite l'inventeur à faire quelque chose d'autre. C'est la fabrication de ce qui va au-delà qui est l'invention » et, de la même façon, [TRADUCTION] « la découverte enrichit la somme du savoir humain, mais elle le fait seulement en levant le voile et en divulguant ce qui n'avait pas été vu auparavant ou l'avait été vaguement. L'invention enrichit aussi le savoir humain d'une autre manière que par la divulgation de quelque chose. L'invention implique nécessairement la suggestion d'un acte à accomplir, et cet acte doit donner naissance à un nouveau produit, à un nouveau résultat, à un nouveau procédé ou à une nouvelle combinaison en vue de réaliser un produit existant ou de produire un résultat existant<sup>124</sup> ».

### **17.03 Objet exclu de la brevetabilité - novembre 2017**

Il ressort de la définition de l'invention à l'article 2 de la *Loi sur les brevets* que tout ne peut pas être breveté. En ce qui concerne l'article 2, la Cour suprême a noté dans l'arrêt *Harvard College c. Canada* que « [e] n choisissant de définir ainsi le mot invention, le législateur a indiqué qu'il avait clairement l'intention d'inclure certains objets comme étant brevetables et d'exclure d'autres objets pour le motif qu'ils ne relèvent pas de la Loi »<sup>125</sup>.

Les sections suivantes exposent diverses proscriptions prévues par la Loi et la jurisprudence à la portée de l'objet brevetable en vertu de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

#### **17.03.01 Principes scientifiques et conceptions théoriques**

Le paragraphe 27 (8) de la *Loi sur les brevets* prévoit :

Il ne peut être octroyé de brevet pour de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques.

Ce paragraphe a été interprété par les tribunaux comme excluant notamment de la

brevetabilité les formules mathématiques<sup>126</sup>, les phénomènes naturels et les lois de la nature.

Les exclusions visées à ce paragraphe s'appliquent dans le cas où une personne cherche à revendiquer l'objet exclu de manière générale; elles ne s'appliquent pas, par exemple, à un principe scientifique, une loi de la nature ou une formule mathématique qui sous-tend l'exécution d'une forme pratique de l'invention.

Le Bureau des brevets considère que de simples principes scientifiques et conceptions théoriques ne constituent pas une invention au sens de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*. Par conséquent, les revendications considérées comme visant des principes scientifiques ou des conceptions théoriques seront désignées comme étant irrégulières au sens du paragraphe 27 (8) et de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

### **17.03.02 Méthodes de traitement médical ou de chirurgie**

Une méthode ou un procédé de chirurgie ou de thérapie sur des humains ou des animaux sont exclus de la portée de la définition de l'invention énoncée à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

Une description détaillée des méthodes médicales et chirurgicales se trouve au [chapitre 23](#).

### **17.03.03 Formes de vie supérieures**

La Cour suprême du Canada a établi que les formes de vie supérieures ne sont pas brevetables étant donné qu'elles ne sont ni des fabrications ni des compositions de matière au sens de la définition de l'invention énoncée à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*<sup>127</sup>.

Une description détaillée des formes de vie supérieures se trouve au [chapitre 23](#).

### **17.03.04 Formes d'énergie**

Les formes d'énergie, telles que les régions du spectre électromagnétique, les courants électriques et les explosions, ne sont pas considérées comme des objets au sens de la portée de la définition de l'invention énoncée à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

Les formes d'énergie ne sont pas considérées comme des fabrications ou des compositions de matières dans le sens prévu par la *Loi sur les brevets*. Les signaux électromagnétiques et acoustiques sont également considérés comme des formes d'énergie et ne comprennent pas de matière même si le signal peut être transmis par

un support physique. Ainsi, les revendications de signaux électromagnétiques et acoustiques ne constituent pas un objet prévu par la Loi au sens de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

Plus particulièrement, un signal électromagnétique ou acoustique n'est pas considéré comme une réalisation (c.-à-d. n'est pas une méthode ou une utilisation en soi) ou un procédé (c.-à-d. n'est pas un mode ou une méthode d'exécution au moyen duquel un résultat ou un effet est obtenu par réaction physique ou chimique; par l'action de l'application d'un élément d'une force naturelle; ou par l'application d'une substance sur une autre). Un signal électromagnétique ou acoustique n'est pas non plus une machine, puisqu'il ne s'agit pas d'une réalisation sous forme mécanique de toute fonction ou de tout mode d'exécution conçu en vue d'obtenir un effet particulier, pas plus qu'une composition de matières, puisqu'il ne s'agit pas d'un composé, d'une composition ou d'une substance chimique. Un signal électromagnétique ou acoustique est considéré comme n'étant pas en soi un produit matériel et n'est donc pas non plus une fabrication.

### **17.03.05            Caractéristiques présentant un intérêt exclusivement intellectuel ou esthétique**

Les caractéristiques d'une invention présentant un intérêt exclusivement intellectuel ou esthétique sont considérées, sur le plan pratique, comme ne pouvant pas influencer le fonctionnement de l'invention. Ces caractéristiques ne peuvent pas modifier le mode de fonctionnement de la forme pratique de l'invention qui constitue la solution au problème.

Dans le cas où l'invention semble viser un objet présentant un intérêt exclusivement intellectuel ou esthétique, la revendication est irrégulière au sens de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*<sup>128</sup>.

Dans le cas d'une invention où la solution à un problème pratique nécessite l'obtention d'un résultat ou d'un effet présentant un intérêt exclusivement intellectuel ou esthétique, le fait que la finalité de l'invention soit de produire un résultat ou un effet non prévu par la Loi n'a pas d'incidence sur la brevetabilité de l'invention<sup>129</sup>. Dans de tels cas, la forme pratique de l'invention ne réside pas exclusivement dans son intérêt intellectuel ou esthétique puisque la solution à un problème pratique donne lieu à une nouvelle fonctionnalité.

### **17.03.06            Imprimés**

Les imprimés d'intérêt purement intellectuel ou esthétique, comme une œuvre littéraire, sont exclus de toute brevetabilité pour les raisons énoncées en [17.03.05](#). Cependant, dans le cas où l'imprimé confère une nouvelle fonctionnalité au support sur lequel il est

imprimé, une revendication de cet objet peut être considérée comme prévue par la Loi. Pour que l'imprimé et le support soient considérés comme une forme pratique d'une invention, ils doivent apporter une solution à un problème pratique relié à l'utilisation de l'imprimé en général, qui ne soit pas fondée sur le contenu exclusivement intellectuel ou esthétique de l'imprimé lui-même.

À titre d'exemple, le commissaire aux brevets a confirmé que chacun des éléments suivants était brevetable : un matériel textile portant des repères permettant une précision accrue au cours d'un procédé de fabrication,<sup>130</sup> une mise en page de journal où des blancs sont prévus pour faciliter la lecture du journal lorsqu'il est plié, une mise en page de texte sur une suite de pages pour faciliter le processus de reliure et la présentation d'un texte sur un billet qui permet au billet d'être divisé soit horizontalement, soit verticalement de manière que tous les renseignements figurent sur les deux moitiés<sup>131</sup>.

Dans chacun des exemples précédents, l'imprimé a conféré à la combinaison une nouvelle fonctionnalité mécanique. L'invention ne reposait pas sur le contenu même de l'imprimé. Dans le cas où l'imprimé ne présente qu'un intérêt intellectuel ou esthétique, il peut être désigné par l'appellation commode d'« objet descriptif non fonctionnel ».

Le terme « imprimé » ne devrait pas être restreint au procédé classique d'imprimerie « encre sur papier », mais devrait comprendre tout moyen d'affichage d'information.

Exemple :

Une demande décrit un billet de loterie à gratter où les zones à gratter sont disposées en labyrinthe et l'utilisateur doit gratter des cellules pour déterminer s'il peut avancer jusqu'à la fin du labyrinthe.

Revendication :

1. Un billet de loterie à gratter comprenant un motif ou plusieurs sentiers qui s'entrecroisent pour définir un labyrinthe, lesdits sentiers étant divisés en cellules individuelles, chaque cellule comprenant un indicateur de direction et chaque cellule étant couverte par une matière opaque à gratter, où lorsque les indicateurs de direction définissent un sentier partant d'une première cellule du labyrinthe jusqu'à une cellule finale du labyrinthe, le billet de loterie est un « billet gagnant ».

Analyse :

Personne versée dans l'art (PVA)

La PVA est considérée comme une personne qui est versée dans la conception de



billets de loterie à gratter; la PVA possède également des connaissances dans le domaine de la commercialisation.

Connaissances générales courantes (CGC) de la PVA

La PVA considérerait qu'un support sur lequel des renseignements sont couverts par une matière opaque à gratter relève des CGC. L'usage d'un tel support dans le domaine des billets de loterie à gratter comprenant divers scénarios de jeu serait également considéré comme relevant des CGC.

Le problème

La PVA, ayant lu le mémoire descriptif et tenant compte de ses CGC, considérerait que le problème à régler grâce à l'invention revendiquée est de fournir une variante aux billets de loterie à gratter.

La solution

La solution au problème est de fournir le motif ou la pluralité de sentiers qui s'entrecroisent pour définir un labyrinthe.

Quels sont les éléments essentiels?

L'élément essentiel (c.-à-d. l'élément qui fournit la solution au problème) est le motif ou la pluralité de sentiers qui s'entrecroisent pour définir un labyrinthe.

La revendication est-elle prévue par la Loi?

Cet élément essentiel ne confère aucune nouvelle fonctionnalité au support sur lequel il est imprimé; il s'agit simplement d'un imprimé présentant un intérêt exclusivement intellectuel ou esthétique. La revendication vise un objet non prévu par la Loi et est, par conséquent, non conforme à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

### **17.03.07 Beaux-arts**

Les « beaux-arts » ont été décrits comme ceux qui « tien [nen] t uniquement à [...] la réflexion intellectuelle ou au sens esthétique »<sup>132</sup>. Les beaux-arts sont par conséquent un objet non brevetable<sup>133</sup>. Le terme est interprété comme incluant des activités telles que les exercices, la danse, le théâtre, l'écriture, l'enseignement, la coiffure, la cosmétologie, l'arrangement floral, la peinture et la pratique d'instruments de musique. En général, tout produit issu des beaux-arts sera lui aussi non prévu par la Loi.

Les beaux-arts et les produits qui en sont issus ne sont pas des formes pratiques

d'invention, car ils ne constituent la solution d'aucun problème pratique. Généralement, les caractéristiques qui distinguent un produit des beaux-arts présenteront un intérêt purement intellectuel ou esthétique.

La non-brevetabilité des beaux-arts ne s'étend pas aux matériaux et aux instruments inventifs utilisés dans la pratique des beaux-arts. Par exemple, une méthode artistique de peinture et le tableau qui en résulte sont des objets non prévus par la Loi, alors qu'un chevalet inventif sur lequel on pose une toile serait brevetable. De la même manière, les peintures, les pinceaux, etc., utilisés en relation avec l'art visé (mais qui n'en sont pas dérivés comme les tableaux) sont tous des objets prévus par la Loi.

### **17.03.08 Schémas, plans, règles et processus intellectuels**

Un schéma, un plan ou une règle visant l'exécution d'une opération, l'obtention d'un résultat, le contrôle d'une méthode<sup>134</sup> et un procédé constitué exclusivement d'une série d'opérations purement mentales<sup>135</sup> (par ex., l'exécution de calculs, le traitement de données ou de renseignements en vue de produire des données ou des renseignements présentant un intérêt différent purement intellectuel ou esthétique) sont désincarnés (abstraits) et ne sont pas des formes pratiques d'une invention, sans égard à leur reproductibilité.

### **17.03.09 Jeux**

Une façon de jouer à un jeu ou à un sport n'apporte pas de solution à un problème pratique, et, par conséquent, toute méthode de jeu n'est pas un objet prévu par la Loi. Cela s'applique autant dans le cas où une méthode revendiquée se distingue par des règles spécifiques qui s'appliquent au jeu<sup>136</sup>, que lorsque des actes doivent être accomplis en vue d'obtenir des résultats spécifiques liés au jeu.

Les instruments utilisés dans la pratique d'un jeu donné peuvent, en soi, être brevetables (par ex., une table ou une pièce de jeu de conception spéciale, un plateau de jeu doté d'une fonction mécanique particulière ou une combinaison de ces éléments qui est brevetable en elle-même).

# Chapitre 18 Antériorité, évidence et double brevet

## 18.01 Antériorité – juin 2016

L'exigence qu'une invention soit nouvelle trouve son fondement dans la définition de l'*invention* de l'article 2 de la *Loi sur les brevets* – « Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l'un d'eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité. »<sup>137</sup>

Pour qu'une invention soit nouvelle, il doit être établi que les divulgations individuelles dans l'art antérieur n'antériorisent pas l'invention revendiquée.

La question de savoir si une divulgation donnée est réputée être une antériorité est régie par le paragraphe 28.2 de la *Loi sur les brevets*. Même si toute divulgation publique de renseignements peut, en principe, être prise en considération, pour des raisons pratiques, l'évaluation est presque exclusivement déterminée sur la base de divulgations écrites.

L'antériorité est évaluée pour chacune des revendications indépendamment en se demandant si la divulgation antérieure, lorsque comprise par la personne versée dans l'art à la lumière de ses connaissances générales courantes, fournit à la fois une description de l'invention revendiquée (divulgation) et des instructions suffisantes pour permettre à l'invention d'être réalisée (caractère réalisable).<sup>138</sup>

La comparaison entre l'invention revendiquée et la divulgation antérieure est fondée sur une comparaison entre les éléments essentiels de la revendication, valablement interprétés, et l'art antérieur.<sup>139</sup> Les éléments qui ne sont pas requis pour la résolution du problème identifié par les inventeurs ne doivent pas nécessairement être décrits dans la divulgation antériorisante. De plus, une invention est réputée avoir été décrite antérieurement dans les cas où l'objet divulgué antérieurement, s'il était réalisé, contreferait la revendication ultérieure.<sup>140</sup>

Une divulgation antérieure est réputée présenter un caractère réalisable aux fins de l'antériorité si la personne versée dans l'art peut réaliser avec succès l'invention divulguée en ayant recours, au besoin, à une expérimentation par essais successifs non inventive et qui ne représente pas une difficulté excessive.<sup>141</sup>

### **18.01.01 Art antérieur lors de l'évaluation de l'antériorité – octobre 2019**

L'article 28.2 de la *Loi sur les brevets* définit les divulgations qui peuvent être prises en considération aux fins de l'évaluation de l'antériorité. En résumé, cet article établit ce qui suit : un *délai de grâce* à l'égard de la demande pendant lequel les divulgations faites par le demandeur sont exclues de l'art antérieur; les divulgations faites par des tiers n'importe où dans le monde avant la *date de revendication* de la demande constituent des antériorités; et les conditions relatives au premier déposant qui s'appliquent lorsqu'une demande canadienne en co-instance déposée par une personne autre que le demandeur constitue une antériorité.

Selon l'article 163 des *Règles sur les brevets*, une demande internationale (c.-à-d. déposée en vertu du *Traité de coopération en matière de brevets*) n'est pas considérée comme une demande canadienne aux fins de l'antériorité liée au *premier déposant* (alinéas 28.2(1)c) et d) de la *Loi sur les brevets*), sauf si elle est entrée en phase nationale. Le paragraphe 155(1) des *Règles sur les brevets* prévoit que lorsqu'une demande internationale entre en phase nationale pour devenir une demande PCT en phase nationale, elle est dès lors considérée comme une demande déposée au Canada.

Conformément au paragraphe 28.2(2) de la *Loi sur les brevets*, une demande canadienne qui a été retirée avant d'être devenue accessible au public est réputée, aux fins des alinéas 28.2(1)c) et d), n'avoir jamais été déposée. Par conséquent, une telle demande n'est pas admissible comme antériorité d'un *premier déposant*. Toute demande canadienne peut être admissible comme antériorité en vertu de l'alinéa 28.2(1)c) ou d) même si elle a été retirée après être devenue accessible au public, même lorsqu'elle a été abandonnée ou rejetée.

#### **18.01.01a Autoantériorité – octobre 2019**

L'alinéa 28.2(1)a) de la *Loi sur les brevets* prévoit que :

L'objet que définit la revendication d'une demande de brevet ne doit pas : a) soit plus d'un an avant la date de dépôt de celle-ci, soit, si la date de la revendication est antérieure au début de cet an, avant la date de la revendication, avoir fait, de la part du demandeur ou d'un tiers ayant obtenu de lui l'information à cet égard de façon directe ou autrement, l'objet d'une communication qui l'a rendu accessible au public au Canada ou ailleurs[.]

Cette disposition définit l'autoantériorité, laquelle survient lorsqu'une divulgation publique faite par le demandeur ou une personne ayant obtenu de lui l'information à cet

égard de façon directe ou autrement, est considérée comme faisant partie de l'art antérieur aux fins de l'évaluation de l'antériorité, mais exclut une telle divulgation de l'art antérieur si elle a été faite pendant le *délai de grâce*.

Le *délai de grâce* est la période d'un an qui précède la date de dépôt de la demande, sauf si la date de revendication est antérieure à cette période, auquel cas le *délai de grâce* est la période comprise entre la date de revendication et la date de dépôt [voir la section [18.04](#)].

#### **18.01.01b            Antériorité d'un tiers – juin 2016**

L'alinéa 28.2 (1) *b*) de la *Loi sur les brevets* prévoit que :

L'objet que définit la revendication d'une demande de brevet ne doit pas :

b) avant la date de la revendication, avoir fait, de la part d'une autre personne, l'objet d'une communication qui l'a rendu accessible au public au Canada ou ailleurs [.]

Cette disposition définit toute divulgation publique faite par un tiers (c.-à-d. une personne autre que le demandeur ou une personne ayant obtenu de lui l'information à cet égard de façon directe ou autrement) comme document d'art antérieur pour l'évaluation de l'antériorité si elle a été faite avant la *date de revendication* [voir [18.03](#)].

#### **18.01.01c            Antériorité d'un premier déposant fondée sur la date de dépôt – octobre 2019**

L'alinéa 28.2(1)c) de la *Loi sur les brevets* prévoit que :

L'objet que définit la revendication d'une demande de brevet ne doit pas :

c) avoir été divulgué dans une demande de brevet qui a été déposée au Canada par une personne autre que le demandeur et dont la date de dépôt est antérieure à la date de la revendication de la demande visée à l'alinéa (1)a)[.]

Cette disposition existe pour rendre effectives les considérations de *premier déposant*, et permettre à une demande de brevet canadien qui n'est pas devenue accessible au public à la date de revendication de la demande en question et qui, par conséquent, ne serait pas opposable en vertu de l'alinéa 28.2(1)b) de la *Loi sur les brevets* d'être néanmoins prise en considération aux fins de l'antériorité. Il convient de noter que l'ensemble du contenu de la demande antérieure est pris en considération pour l'évaluation de l'antériorité. L'analyse n'est pas restreinte par l'objet revendiqué dans la demande antérieure.

Cette disposition définit une demande de brevet canadienne en co-instance, faite par un tiers, qui n'est pas devenue accessible au public à la date de revendication de la demande en question et ayant une date de dépôt antérieure à la date de revendication de la demande en instance comme document d'art antérieur pour l'évaluation de l'antériorité de la demande en instance. Les alinéas 28.2(1)c) et d) établissent efficacement le régime canadien de premier déposant.

Lorsque l'applicabilité d'une demande canadienne comme antériorité en vertu de l'alinéa 28.2(1)c) dépend de la validité et de l'étendue de la revendication de priorité de la demande à l'examen, l'examineur doit obtenir le document de priorité et vérifier si la date de dépôt du document de priorité peut être utilisée comme date de revendication [voir la section [18.03](#)].

#### **18.01.01d            Antériorité d'un premier déposant fondée sur la date de priorité – octobre 2019**

L'alinéa 28.2(1)d) de la *Loi sur les brevets* prévoit que :

L'objet que définit la revendication d'une demande de brevet ne doit pas :

d) avoir été divulgué dans une demande de brevet qui a été déposée au Canada par une personne autre que le demandeur et dont la date de dépôt correspond ou est postérieure à la date de la revendication de la demande visée à l'alinéa (1)a) si :

(i) cette personne, son agent, son représentant légal ou son prédécesseur en droit, selon le cas :

(A) a antérieurement déposé de façon régulière, au Canada ou pour le Canada, une demande de brevet divulguant l'objet que définit la revendication de la demande visée à l'alinéa (1)a),

(B) a antérieurement déposé de façon régulière, dans un autre pays ou pour un autre pays, une demande de brevet divulguant l'objet que définit la revendication de la demande visée à l'alinéa (1)a), dans le cas où ce pays protège les droits de cette personne par traité ou convention, relatif aux brevets, auquel le Canada est partie, et accorde par traité, convention ou loi une protection similaire aux citoyens du Canada,

(ii) la date de dépôt de la demande déposée antérieurement est antérieure à la date de la revendication de la demande visée à l'alinéa a),

(iii) à la date de dépôt de la demande, il s'est écoulé, depuis la date de dépôt de la demande déposée antérieurement, au plus douze mois,

(iv) cette personne a présenté, à l'égard de sa demande, une demande de priorité fondée sur la demande déposée antérieurement.

Cette disposition élargit la définition de document pour l'évaluation de l'antériorité d'une demande en instance afin d'inclure les demandes canadiennes en co-instance qui ne sont pas devenues accessibles au public à la date de revendication de la demande en question et ayant une date de revendication antérieure à la date de revendication de la demande en instance.

La disposition exige que les revendications de la demande canadienne en co-instance bénéficient d'une date de priorité qui est antérieure à la date de revendication de la demande à l'examen. La date de dépôt, les renseignements relatifs à la demande de priorité et le contenu du document de priorité de la demande en co-instance doivent être examinés par l'examineur pour s'assurer que toutes les conditions permettant de bénéficier de cette date de revendication antérieure sont remplies [voir la section [18.03](#)]. L'évaluation est fondée sur tous les renseignements bénéficiant de la date de priorité et n'est pas davantage restreinte par les revendications.

### **18.01.02 Évaluation de l'antériorité – juin 2016**

Le critère de l'antériorité, tel qu'il est établi par la Cour suprême dans *Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc.* 2008 CSC 61, prévoit qu'une seule divulgation décrit et permet la réalisation de l'invention revendiquée.<sup>142</sup> L'approche adoptée par la personne versée dans l'art pour interpréter et appliquer l'antériorité diffère légèrement lorsqu'il s'agit d'apprécier les deux volets du critère.

Le premier volet du critère de l'antériorité examine si un enseignement antérieur unique divulgue la même invention qui a été revendiquée dans la demande à l'examen (ou, lorsqu'une revendication comprend plusieurs modes de réalisation, il comprend au moins un mode de réalisation qui permet d'obtenir l'invention revendiquée). En interprétant la divulgation antérieure pour comprendre l'objet qui y est décrit, la personne versée dans l'art<sup>143</sup> est « sensée tenter de comprendre ce que l'auteur de la description [du brevet antérieur] a voulu dire ».<sup>144</sup> La divulgation antérieure est interprétée de la même façon éclairée et téléologique que la demande elle-même, afin d'interpréter de façon juste ses enseignements,<sup>145</sup> comme si elle était interprétée par la personne versée dans l'art à la *date de revendication* de la revendication à l'examen.<sup>146</sup> La divulgation ne doit pas être une « description exacte » de l'invention revendiquée. La divulgation doit être suffisante afin que, lorsqu'interprétée par une personne versée dans l'art disposée à comprendre ce qui est dit, elle puisse être comprise « sans essais successifs ».<sup>147</sup> Même si la divulgation antérieure utilise des termes très différents pour décrire l'objet, « si l'observation des instructions contenues dans la publication de l'inventeur antérieur entraîne inévitablement la fabrication d'une chose qui [...] constituerait une contrefaçon » de la revendication à l'examen, la divulgation antérieure

décrit la même invention.<sup>148</sup>

Si l'enseignement antérieur divulgue l'invention revendiquée, le deuxième volet du critère doit être évalué. C'est-à-dire, est-ce que la divulgation antérieure permet la réalisation de l'invention divulguée sans effort inventif ou expérimentation ardue? [Voir le [chapitre 14](#) de ce recueil qui porte sur la divulgation]. À ce stade, la personne versée dans l'art « est réputée prête à faire des expérimentations par essais successifs pour réaliser [l'invention]. »<sup>149</sup> Il convient de noter que le caractère réalisable ne signifie pas que l'invention antérieure a en fait été réalisée, mais simplement que la divulgation antérieure était suffisante pour permettre à la personne versée dans l'art de bâtir, de faire fonctionner ou d'utiliser l'invention. Si, selon une interprétation juste et raisonnable de la divulgation antérieure, il n'est pas clair si la divulgation rend réalisable l'invention revendiquée, l'examineur doit présenter les raisons qui permettent de considérer que la divulgation permet en fait, de réaliser l'invention. En revanche, si un demandeur affirme qu'un effort inventif ou une difficulté excessive serait nécessaire pour réaliser l'invention à la lumière d'une divulgation antérieure, cela devrait être se fonder sur des arguments raisonnés et, s'il y a lieu, par des faits pertinents.

Bien que des expressions distinctes du critère de l'antériorité aient été fournies par divers tribunaux, un dénominateur commun est que l'enseignement antérieur doit antérioriser, « aux fins de nécessité pratique », <sup>150</sup> de sorte que le critère de l'antériorité est fondé sur des considérations d'ordre pratique plutôt que théorique.<sup>151</sup> Le critère a été décrit comme examinant si le document d'art antérieur fournit les « renseignements qui, aux fins de l'utilité pratique, sont équivalents à ceux fournis par la demande en question », <sup>152</sup> et, de la même façon, comme examinant si la divulgation antérieure permettrait à la personne versée dans l'art de comprendre « et d'être en mesure de mettre en pratique la découverte sans avoir besoin de faire des expérimentations supplémentaires et d'obtenir des renseignements supplémentaires avant que l'invention puisse être rendue utile ». <sup>153</sup>

Dans de nombreuses circonstances, le concept de « contrefaçon inverse » peut servir à l'évaluation de l'antériorité.<sup>154</sup> Sur le principe que « ce qui représente une contrefaçon, si ultérieur, devrait, en règle générale, représenter une antériorité, si antérieur », <sup>155</sup> l'antériorité par contrefaçon inverse examine « si la divulgation antérieure devait être réalisée, est-ce que cela enfreindrait les revendications ultérieures »? <sup>156</sup>

Même si la jurisprudence décrit l'approche de l'antériorité par diverses expressions pertinentes aux faits des causes alors à l'examen, finalement, il est important de garder à l'esprit que l'exigence actuelle à laquelle satisfaire est simplement celle énoncée à l'article 28.2 de la *Loi sur les brevets*. Dans sa forme la plus simple, l'évaluation de l'antériorité peut être réduite à ceci : l'objet de la revendication à l'examen est analysé



pour déterminer les éléments qui sont essentiels à la solution proposée au problème que les inventeurs cherchent à résoudre dans la demande. Le document d'art antérieur est analysé pour déterminer s'il divulgue et permet la réalisation avec l'utilisation des mêmes éléments (divulgués ou non dans les mêmes termes) sous une forme qui permet le même but que celui de l'objet revendiqué. Si c'est le cas, la divulgation antérieure antérriorise l'objet revendiqué ultérieurement.

En procédant à cette analyse, il peut être nécessaire de déterminer si les éléments revendiqués fonctionnent en combinaison pour produire un résultat unitaire ou synergique. Si différents éléments ou ensembles d'éléments d'une revendication fonctionnent de façon indépendante en vue de produire des résultats indépendants, alors les deux ne forment pas une combinaison admissible, mais définissent plutôt une juxtaposition. Dans un tel cas, le retrait d'un élément n'aurait aucun effet sur le fonctionnement des autres éléments. Lorsqu'une revendication est interprétée comme définissant deux ou plusieurs inventions rassemblées, mais distinctes, l'antériorité de chaque invention doit être évaluée individuellement. Dans de tels cas, une irrégularité en vertu de l'article 28.2 de la *Loi sur les brevets* ne doit pas être invoquée sauf si toutes les inventions sont antériorisées; si au moins une invention est nouvelle, l'objet revendiqué n'aura pas été divulgué antérieurement.

Pour l'évaluation de l'antériorité, il peut également être déterminé qu'une revendication comprend plusieurs modes de réalisation différents. La revendication sera antériorisée si l'un des modes de réalisation est divulgué et réalisé par l'art antérieur.<sup>157</sup>

Exemple :

Une demande porte sur des méthodes améliorées de préparation de mousses de polyuréthane rigides ayant de bonnes valeurs d'isolation. La demande divulgue que les inventeurs cherchent à améliorer les valeurs d'isolation des mousses de polyuréthane rigides en les préparant en présence d'un agent gonflant composé de perfluorocycloalcane et d'alcane à chaîne droite dans des rapports précis. La demande enseigne que l'eau peut servir de coagent gonflant.

La demande canadienne D1, déposée par un tiers avant la date de revendication de la demande, mais publiée ultérieurement, divulgue l'emploi d'un agent gonflant compris dans les intervalles divulgués et revendiqués dans la demande pour la préparation de mousses de polyuréthane rigides. D1 n'indique pas si l'eau devrait être utilisée comme coagent gonflant. En raison de ses dates de dépôt et de publication, D1 est pertinente aux fins de l'antériorité d'un premier déposant en vertu de l'alinéa 28.2(1) c) de la *Loi sur les brevets*, mais ne peut être prise en considération aux fins de l'évaluation de l'évidence.

Revendication 1 :

Une méthode de production d'une mousse de polyuréthane rigide, qui comprend l'étape de mettre en contact un polyol et un isocyanate en présence d'un agent gonflant, où l'agent gonflant est composé de perfluorocycloalcane et d'alcane à chaîne droite dans un rapport de x:y et où l'agent gonflant est composé de 0,05 à 0,95 % en poids d'eau comme coagent gonflant.

Analyse :

Personne versée dans l'art (PVA)

La PVA est un chimiste compétent dans le domaine des mousses de polyuréthane rigides, y compris leurs propriétés et la façon de les préparer.

Connaissances générales courantes (CGC)

Il est bien connu que les mousses ayant de bonnes propriétés isolantes peuvent être préparées en absence ou en présence d'eau comme coagent gonflant. Les documents d'art antérieur D2 à D5 sont représentatifs des CGC de la PVA, ils portent tous sur les mousses de polyuréthane rigides préparées avec des agents gonflants connexes et divulguent également que les mousses ayant de bonnes propriétés isolantes peuvent être préparées en absence ou en présence d'eau comme coagent gonflant. De plus, ces documents indiquent que l'eau est généralement présente en petites quantités en raison de la nature hydrophile du composant polyol utilisé pour la préparation des mousses.

Le problème

Il ressort clairement de la description que le problème à résoudre était la façon d'améliorer les méthodes de préparation des mousses de polyuréthane rigides ayant de bonnes valeurs d'isolation.

La solution

La solution comme expliquée en détail dans la description est de préparer les mousses de polyuréthane rigides en les préparant en présence d'un agent gonflant composé de perfluorocycloalcane et d'alcane à chaîne droite dans des rapports précis.

Quels sont les éléments essentiels?

Pour résoudre le problème qui consiste à préparer des mousses de polyuréthane

rigides ayant de bonnes valeurs d'isolation, les éléments suivants de la revendication sont jugés comme essentiels :

mettre en contact un polyol et un isocyanate

en présence d'un agent gonflant composé de perfluorocycloalcane et d'alcane à chaîne droite dans des rapports précis.

L'élément suivant n'est pas essentiel à la réalisation de la solution proposée :

l'utilisation de 0,05 à 0,95 % en poids d'eau comme coagent gonflant.

Même si la méthode revendiquée indique l'utilisation d'eau comme coagent gonflant, il va de soi que les connaissances générales courantes de la personne versée dans l'art comprennent le savoir que les mousses rigides ayant de bonnes propriétés isolantes peuvent être préparées en présence ou en absence d'eau comme coagent gonflant. Ceci est conforme aux enseignements de la description de la demande, qui divulgue que l'eau « peut » (et non pas « doit ») être présente et qui ne divulgue aucun nouveau résultat découlant de la présence d'eau. La personne versée dans l'art comprendrait que la présence de l'eau n'est pas un élément essentiel de la revendication 1.

La revendication est-elle antérieure?

Oui, en fonction de la comparaison des éléments essentiels pour résoudre le problème que les inventeurs cherchent à résoudre, la méthode de la revendication 1 est antérieure par la divulgation à caractère réalisable de D1 en vertu des dispositions de premier déposant de l'alinéa 28.2(1) c) de la *Loi sur les brevets*.

### **18.01.03 Antériorité découlant de la vente ou de l'utilisation antérieure – juin 2016**

Bien que la majorité de l'art antérieur soit composée de divulgations écrites, la vente ou l'utilisation d'une invention peut également être une antériorité pertinente si elle fournit efficacement une divulgation à caractère réalisable de l'objet revendiqué dans la demande avant la date de revendication de la demande en instance.<sup>158</sup>

Pour être réputée avoir divulgué l'invention revendiquée, la vente ou l'utilisation antérieure doit dévoiler à la personne versée dans l'art suffisamment d'information pour comprendre l'invention.<sup>159</sup> « L'utilisation d'un produit antérise une invention seulement si l'utilisation de ce produit divulgue l'information nécessaire. »<sup>160</sup>  
L'information ainsi disponible doit être telle que, si une personne versée dans l'art

écrivait cette information, elle rédigerait une description claire et sans ambiguïté de l'invention revendiquée.<sup>161</sup> La divulgation peut être faite si le public a « l'occasion d'accéder à l'information qu'est l'invention ». <sup>162</sup>

Comme indiqué dans *Baker Petrolite Corp. C. Canwell Enviro-Industries Ltd.*, lorsqu'on doit établir si un produit disponible au public antécédentise une invention revendiquée, la capacité de la personne versée dans le domaine à faire l'ingénierie inverse d'un produit « conformément aux techniques d'analyse connues » doit être prise en compte.<sup>163</sup> Ce qui est exigé pour cette considération est la capacité de faire l'ingénierie inverse sans effort inventif. Il n'est donc pas nécessaire d'établir que le produit a bel et bien été soumis à l'ingénierie inverse.<sup>164</sup>

Pour établir s'il y a antécédence découlant de l'utilisation ou de la vente antérieure d'une invention, le *délai de grâce* prévu à l'alinéa 28.2(1) a) de la *Loi sur les brevets* s'applique relativement à toute communication de l'invention de la part du demandeur ou d'un tiers ayant obtenu de lui l'information à cet égard de façon directe ou autrement [voir la section [18.04](#)].

#### **18.01.04 Divulgation implicite ou inhérente – octobre 2019**

Une divulgation à caractère réalisable est réputée divulguer tout ce qui, inévitablement et nécessairement, se produirait ou serait fait par la personne qui réalise l'invention. Un objet ancien et connu n'est pas rendu nouveau simplement par la divulgation et la revendication d'une caractéristique qui est inhérente (c.-à-d. nécessairement présente) ou implicite (c.-à-d. suggérée, mais pas directement exprimée) dans une antécédence.<sup>165</sup> Les concepts de divulgation inhérente et implicite sont liés.

Les caractéristiques inhérentes d'une invention divulguée comprennent les propriétés et les caractéristiques des éléments de l'invention, comme la ductilité d'un métal utilisé dans une pièce d'une machine, le mode d'action d'un médicament pris pour traiter une maladie ou les propriétés thermoplastiques d'un polymère.

Les caractéristiques implicites comprennent ce qu'une personne versée dans l'art comprendrait nécessairement, à la lumière de ses connaissances générales courantes, comme faisant partie de ce que quelqu'un ferait pour réaliser l'invention divulguée. Si un processus chimique demande la « distillation à basse pression » sans élaborer davantage, l'utilisation d'une méthode de réduction de la pression en dessous de la pression atmosphérique est implicite. Si un bracelet de montre doit être assemblé en utilisant des pièces qui interagissent pour donner au bracelet une plus grande flexibilité, l'utilisation d'attaches pour tenir les pièces ensemble serait comprise par la personne versée dans l'art et pourrait être réputée implicite dans la divulgation, même si aucune

instruction précise n'est donnée pour relier les pièces entre elles.<sup>166</sup>

La simple découverte des propriétés d'une invention antérieurement divulguée ne fait pas en sorte que l'invention soit nouvellement brevetable, mais lorsque la découverte entraîne une nouvelle application pratique de l'invention antérieure, cette nouvelle application pratique peut être brevetable.<sup>167</sup>

Exemple :

Un document d'art antérieur divulgue un composé chimique X ainsi que la façon de le fabriquer et établit que le composé X est utile pour traiter la maladie Y. Si des travaux de recherche ultérieurs permettent de découvrir le mode d'action du composé, une revendication visant l'utilisation du composé X pour traiter la maladie Y grâce au mode d'action nouvellement découvert ne satisfait pas au critère de nouveauté. Le composé X a traité de façon inhérente la maladie Y grâce au mode d'action et la découverte n'a pas entraîné une nouvelle utilisation du composé connu.<sup>168</sup> Cependant, si la découverte du mode d'action permet de conclure que le composé X serait également utile pour traiter la maladie Z, l'utilisation du composé X pour traiter la maladie Z peut être brevetable.

Lorsque des caractéristiques implicites ou inhérentes d'une invention antérieurement divulguée sont prises en considération aux fins de l'évaluation de l'antériorité, il est important de reconnaître que de telles caractéristiques ne créent pas une nouvelle invention si une personne utilisant l'invention antérieurement divulguée obtenait déjà les avantages découlant de la présence des caractéristiques implicites ou inhérentes. Ceci suit le « principe bien connu du droit des brevets selon lequel l'inventeur n'a pas à préciser l'effet ou les avantages de son invention s'il l'a décrite de manière qu'elle puisse être réalisée ».<sup>169</sup> L'invention antérieure est suffisamment divulguée même si tous ces avantages n'ont pas été enseignés, et l'inventeur antérieur « a droit à ses avantages même s'il ne saisit pas entièrement ou ne comprend pas les avantages qui en découlent ou ne peut en donner les raisons scientifiques ».<sup>170</sup> La réalisation de l'invention antérieure fournirait les avantages découlant des caractéristiques implicites ou inhérentes; en vertu du principe d'antériorité par contrefaçon inverse [[18.01.02](#)], la divulgation antérieure serait antériorisante.

Lorsqu'une conclusion d'antériorité exige la présence d'une caractéristique inhérente ou implicite, il est nécessaire pour l'examineur d'expliquer clairement le fondement de sa conclusion voulant que la caractéristique soit implicite ou inhérente à l'objet de la divulgation antérieure. Si une telle conclusion est fondée sur des références secondaires, la date de publication de ces références n'est pas importante.

Exemple :

Dans le domaine des maladies respiratoires, l'utilisation d'un médicament C en poudre est bien connue.

Un demandeur dépose une demande A, qui décrit un inhalateur à poudre capable de mettre sous forme d'aérosol et d'administrer un médicament en poudre à un bénéficiaire. Le mémoire descriptif décrit et illustre l'inhalateur comme ayant des moyens permettant de varier le débit et la résistance de l'écoulement de l'air et indique que des ajustements nécessaires peuvent être faits pour administrer des médicaments en poudre indéterminés. Aucune indication n'est faite relativement aux propriétés précises d'écoulement d'air de l'inhalateur, mais la caractéristique Z est illustrée.

Deux ans après la publication de la demande A, le demandeur dépose la demande B qui décrit un régime de contrôle de l'efficacité du débit de l'inhalateur revendiqué dans la demande A. La demande B ne décrit aucun médicament inventif, mais fait référence au médicament C. Aucune modification à l'inhalateur n'est divulguée dans la demande B.

Revendications de la demande B :

1. Un inhalateur à poudre sèche pour administrer un médicament en poudre, comprenant la caractéristique Z et ayant une efficacité d'administration d'au moins W lorsque l'inhalateur a une résistance au débit de X et un débit de Y.
2. L'inhalateur à poudre sèche conforme à la revendication 1, dans laquelle le médicament en poudre est C.

Analyse : La demande B divulgue que l'inhalateur à poudre sèche décrit dans la demande A a été utilisé pour les essais du demandeur et ne décrit aucune modification apportée à l'inhalateur. Il faut en conclure que lorsque l'inhalateur à poudre sèche de la demande A est utilisé, il aura l'efficacité d'administration, la résistance au débit et le débit définis dans la revendication. Ce sont simplement des propriétés inhérentes d'un inhalateur à poudre sèche, telles que décrites dans la demande A. L'inclusion de ces propriétés dans la revendication de la demande B n'oriente pas la revendication 1 vers un inhalateur à poudre sèche différent que celui divulgué dans la demande A. La revendication 1 est, par conséquent, antériorisée.

La revendication 2 définit l'inhalateur à poudre sèche de la revendication 1, dans laquelle le médicament qui sera administré est le médicament C bien connu. Comme aucune modification de l'inhalateur n'est, à la lumière de la demande B,

nécessaire pour l'administration du médicament C, la revendication porte toujours, simplement, sur l'inhalateur divulgué dans la demande A et est antérieure. Déterminer que l'inhalateur est en mesure d'administrer le médicament C précise simplement une de ses caractéristiques inhérentes.

### **18.01.05 Antériorité fondée sur les enseignements connexes – juin 2016**

L'antériorité apprécie si une divulgation antérieure unique peut à la fois révéler l'invention dans une revendication à l'examen et permettre à une personne versée dans l'art de la réaliser.

Dans un nombre limité de situations, une divulgation antérieure unique peut comprendre des enseignements dans plus d'un document. Cette situation survient si une source principale d'information fait explicitement référence à des enseignements précis d'une source secondaire, indiquant ainsi au lecteur averti que les enseignements de la source secondaire doivent être pris en considération pour comprendre ou compléter la divulgation de l'invention de la source principale.

Pour prendre en considération des sources multiples d'information pour comprendre une divulgation unique, il doit exister une relation sans ambiguïté entre les deux sources. Les références comprises dans une source qui ne font que mentionner l'autre source ne sont pas suffisantes pour établir une telle relation. La première source doit plutôt orienter le lecteur vers l'utilisation des enseignements de la deuxième source pour comprendre et réaliser l'invention.

### **18.02 Évidence – juin 2016**

L'exigence qu'une invention soit inventive était, avant le 1<sup>er</sup> octobre 1996, reconnue juridiquement comme inhérente à la définition d'*invention*<sup>171</sup>, mais elle est maintenant indiquée formellement dans la *Loi sur les brevets*.<sup>172</sup> L'ingéniosité est évaluée en déterminant si l'invention revendiquée est évidente (c.-à-d. non inventive) lorsque prise en considération par une personne versée dans l'art à la lumière de ses connaissances générales courantes et de l'état de la technique dans l'ensemble.<sup>173</sup> Contrairement à l'approche de l'évaluation de l'antériorité [voir [18.01.02](#)], l'évaluation de l'évidence permet de prendre en considération les enseignements combinés de plusieurs documents de l'art antérieur que la personne versée dans l'art découvrirait par une « recherche raisonnable et diligente ».<sup>174</sup>

L'utilisation du terme « évident » à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets* ne modifie pas

l'exigence inhérente voulant qu'une invention doive être le résultat de l'ingéniosité.<sup>175</sup> Les tribunaux ont indiqué que « l'évidence est une attaque contre un brevet en raison de son absence de valeur inventive »<sup>176</sup> et « [l]es tribunaux ont choisi de définir le "manque d'inventivité" plutôt que l'"inventivité" et l'ont appelée "évidence" ». <sup>177</sup>

L'évidence est évaluée sur la base d'une revendication à la fois en examinant si l'invention revendiquée est évidente (ou non inventive) lorsque prise en considération par la personne versée dans l'art à la lumière de ses connaissances générales courantes et de l'état de la technique dans son ensemble. Comme pour l'évaluation de l'antériorité, l'évaluation de l'évidence est fondée sur les éléments qui seraient reconnus par la personne versée dans l'art comme apportant la solution à un problème donné. Il n'y a rien d'inventif dans l'ajout à une revendication d'éléments qui ne sont pas pertinents à la réalisation réussie de l'invention.

Pour être réputés évidents, les enseignements présents dans l'art antérieur doivent être suffisants pour que, lorsque combinés, ils mènent à l'invention revendiquée (ou à un mode de réalisation de la revendication). De plus, la combinaison des enseignements nécessaires doit être évidente (c.-à-d. non inventive), de façon à obtenir l'invention revendiquée.

### **18.02.01 Art antérieur lors de l'évaluation de l'évidence – octobre 2019**

L'article 28.3 de la *Loi sur les brevets* définit les divulgations qui peuvent être prises en considération pour l'évaluation de l'évidence. Même si toute divulgation publique de renseignements peut, en principe, être prise en considération, pour des raisons pratiques, l'évaluation est presque exclusivement déterminée sur la base de divulgations écrites. En résumé, cet article prévoit un délai de grâce à l'égard des divulgations faites par le demandeur avant la date de dépôt et permet la prise en considération des divulgations de tout tiers partout au monde faites avant la date de revendication.

#### **18.02.01a Évidence et divulgations antérieures découlant du demandeur – octobre 2019**

L'alinéa 28.3a) de la *Loi sur les brevets* prévoit que :

L'objet que définit la revendication d'une demande de brevet ne doit pas, à la date de la revendication, être évident pour une personne versée dans l'art ou la science dont relève l'objet, eu égard à toute communication :



a) qui a été faite, soit plus d'un an avant la date de dépôt de la demande, soit, si la date de la revendication est antérieure au début de cet an, avant la date de la revendication, par le demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l'information à cet égard de façon directe ou autrement, de manière telle qu'elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs[.]

Cette disposition définit les divulgations publiques faites par le demandeur ou une personne ayant obtenu de lui l'information à cet égard de façon directe ou autrement, avant le *délai de grâce* comme faisant partie de l'art antérieur aux fins de l'évaluation de l'évidence, mais exclut que ces divulgations soient considérées comme de l'art antérieur si elles ont été faites pendant le *délai de grâce* précédant la *date de dépôt*.

Le *délai de grâce* est la période d'un an qui précède la date de dépôt de la demande, sauf si la date de revendication est antérieure à cette période, auquel cas le *délai de grâce* est la période comprise entre la date de revendication et la date de dépôt [voir la section [18.04](#)].

### **18.02.01b Évidence et divulgations découlant d'un tiers – juin 2016**

L'alinéa 28.3b) de la *Loi sur les brevets* prévoit que :

L'objet que définit la revendication d'une demande de brevet ne doit pas, à la date de la revendication, être évident pour une personne versée dans l'art ou la science dont relève l'objet, eu égard à toute communication :

b) qui a été faite par toute autre personne avant la date de la revendication de manière telle qu'elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs.

Cette disposition définit toute divulgation publique faite par un tiers (c.-à-d. une personne autre que le demandeur ou une personne ayant obtenu de lui l'information à cet égard de façon directe ou autrement) comme art antérieur pour l'évaluation de l'évidence si elle a été faite avant la *date de revendication* [voir [18.03](#)].

### **18.02.02 Évaluation de l'évidence – juin 2016**

L'évidence est évaluée du point de vue de la personne versée dans l'art à la lumière de ses connaissances générales courantes et de l'état de la technique à la date de revendication. Pour qu'une invention revendiquée puisse satisfaire à l'exigence de l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*, il doit y avoir cette « caractéristique ou qualité » (c.-à-d. cette « petite étincelle d'ingéniosité nécessaire au brevet »<sup>178</sup>) qui sert à élever l'objet des revendications au-delà du simple perfectionnement et du coup la rendre une invention véritable.<sup>179</sup>

Même si divers critères ont été exprimés pour l'évaluation de l'évidence, l'enquête n'est pas bien servie en tentant d'appliquer de façon rigide un critère unique à toutes les circonstances.<sup>180</sup> Il est important de traiter la question d'une manière éclairée et la Cour suprême a adopté une démarche en quatre étapes à cet égard, dans laquelle les trois premières étapes soutiennent l'enquête et la quatrième étape permet de poser la question pertinente.

Les quatre étapes de la démarche ont été énoncées par la Cour dans *Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc.* comme suit :<sup>181</sup>

- (1) a) Identifier la « personne versée dans l'art »;  
b) Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne;
- (2) Définir l'idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d'interprétation;
- (3) Recenser les différences, s'il en est, entre ce qui ferait partie de « l'état de la technique » et l'idée originale qui sous-tend la revendication ou son interprétation;
- (4) Abstraction faite de toute connaissance de l'invention telle que revendiquée, ces différences constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l'art ou dénotent-elles quelque inventivité?

La mise en garde de la Cour suprême contre l'idée d'appliquer un critère unique à toutes les circonstances porte précisément sur la question posée à l'étape 4.

La démarche en quatre étapes de *Sanofi* sera généralement adoptée intuitivement et automatiquement par un examinateur. Lorsqu'il semble y avoir un désaccord entre l'examineur et le demandeur(s) à savoir si une revendication est évidente ou non, la démarche en quatre étapes de *Sanofi* devrait être présentée dans un rapport. Cette démarche doit être présentée dans un rapport antérieur à une *décision finale* ou dans une *décision finale*.

Pour répondre à la première étape de la démarche en quatre étapes de *Sanofi*, des instructions pour l'identification de la personne versée dans l'art et la détermination des connaissances générales courantes suivent. Il convient de garder à l'esprit que la personne versée dans l'art et les connaissances générales courantes de cette personne sont prises en considération dans de nombreux aspects de l'examen et la discussion suivante est utile à cet égard.

### **18.02.02a La personne versée dans l'art (Étape 1a) – octobre 2019**

Le mémoire descriptif doit être lu et interprété du point de vue de la personne versée dans l'art (PVA). De plus amples renseignements sur la PVA sont présentés à la section [12.02.02b](#).

La personne versée dans l'art est réputée capable d'interpréter les divulgations antérieures de la même façon que le mémoire descriptif de la demande même. C'est-à-dire, dans un esprit disposé à comprendre<sup>182</sup> et désireux de réussir.<sup>183</sup> Pour comprendre l'importance de l'art antérieur, cette personne peut appliquer à un contexte différent les enseignements issus d'une source donnée, ou même combiner les enseignements.<sup>184</sup>

Pendant l'examen, l'examineur doit s'efforcer d'interpréter la demande et l'art antérieur à la lumière des connaissances appropriées que la personne versée dans l'art aurait possédées à la date pertinente.

### **18.02.02b Connaissances générales courantes (Étape 1b) – octobre 2019**

« Les connaissances générales courantes sont les connaissances que possède généralement une personne versée dans l'art en cause au moment considéré. »<sup>185</sup> La date pertinente pour l'évaluation de l'évidence est la date de revendication.

De plus amples renseignements sur les connaissances générales courantes sont présentés à la section [12.02.02c](#).

### **18.02.02c Identification du concept inventif (Étape 2) – juin 2016**

Le concept inventif d'une revendication n'est pas nécessairement le même que les éléments essentiels obtenus suivant une analyse fondée sur une interprétation téléologique. Interpréter le concept inventif aux fins de l'évaluation de l'évidence est un exercice distinct de l'interprétation d'une revendication, c'est-à-dire que l'interprétation des revendications n'a aucun effet déterminant sur le concept inventif.<sup>186</sup>

L'interprétation téléologique sert à déterminer les éléments essentiels d'une revendication, c.-à-d. ces éléments qui proposent la solution au problème que l'inventeur cherche à résoudre. En revanche, le concept inventif comprend la ou les caractéristiques de la revendication qui semblent être inventives à l'égard des connaissances générales courantes et/ou que le demandeur semble considérer comme inventives. Il convient de rappeler que l'identification du concept inventif doit être fondée sur une interprétation du mémoire descriptif dans son ensemble du point de vue de la personne versée dans l'art à la lumière de ses CGC. Le concept inventif peut être déterminé comme étant une combinaison des mêmes éléments essentiels identifiés

dans l'analyse fondée sur l'interprétation téléologique et comprendra généralement au moins certains des éléments essentiels, mais il pourrait ne pas comprendre tous les éléments essentiels de la revendication comme elle est interprétée.

L'interprétation téléologique est présentée au [chapitre 12](#) de ce recueil.

#### **18.02.02d Recenser les différences entre le concept inventif et l'état de la technique (Étape 3) – juin 2016**

À l'étape 3 de la démarche pour l'évaluation de l'évidence, le concept inventif de la revendication de l'étape 2 est comparé à l'état de la technique pour déterminer si, ou dans quelle mesure, une solution équivalente ou similaire au problème que tente de résoudre le demandeur était connue à la date de revendication. L'état de la technique fait référence aux renseignements disponibles à la personne versée dans l'art, conformément à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*, et est généralement déterminé en fonction de documents d'art antérieur précis qui auraient été découverts par une « recherche raisonnable et diligente ».

S'il n'y a aucune différence entre le concept inventif de la revendication et l'état de la technique, la revendication est probablement irrégulière parce qu'antériorisée ou évidente. Par exemple, une revendication peut être antériorisée lorsqu'il n'y a aucune différence entre le concept inventif d'une revendication et une seule divulgation d'art antérieur citée dans l'état de la technique, à condition que la divulgation d'art antérieur ait un caractère réalisable. Dans des cas où la divulgation d'art antérieur n'a pas un caractère réalisable, la revendication ne peut être antériorisée, mais peut tout de même être évidente. Une revendication peut également être évidente si plus d'un document de l'état de la technique est nécessaire pour établir le concept inventif.

Lorsqu'il y a des différences entre le concept inventif de la revendication et l'état de la technique, il faut déterminer si ces différences auraient été évidentes pour la personne versée dans l'art à la date de revendication.

#### **18.02.02e Les différences constituent-elles une étape inventive? (Étape 4) – juin 2016**

Lorsque toute différence entre l'état de la technique et le concept inventif de la revendication ou la revendication interprétée a été identifiée, il faut déterminer si l'objet de la revendication est évident ou s'il résulte d'un esprit inventif. Cela doit être fait sans présupposer que le problème précis que tente de résoudre l'inventeur était reconnu dans l'art antérieur, afin d'éviter d'adopter une perspective de « vision en rétrospective » inappropriée. Lorsque l'existence ou la nature d'un problème n'était pas

évidente, l'acte d'identification du problème peut éclairer le concept inventif.

Comme susmentionné, divers critères ont été énoncés dans la jurisprudence pour répondre à cette question et la Cour suprême a mis en garde qu'aucune expression unique de ce critère n'est susceptible de s'appliquer dans toutes les circonstances. Même si la question test peut être formulée en prenant en considération la nature du dossier en question, il ne faut pas perdre de vue que son but est d'apprécier l'exigence légale de l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*, et il faut s'assurer que la question ne soit pas formulée de façon telle qu'une norme différente soit appliquée.

En répondant à la question de l'étape 4, les facteurs à prendre en considération comprennent :

- i. le climat régnant dans le domaine en question à l'époque où l'invention présumée a été faite, incluant non seulement les connaissances et les renseignements disponibles, mais également les attitudes, tendances, préjugés et attentes qui définiraient la personne versée dans l'art;
- ii. toute motivation qui, à l'époque où l'invention a été faite, incitait à résoudre un problème reconnu dans le domaine de l'invention;
- iii. le temps et les efforts qu'a exigés l'invention<sup>187</sup>.

Il convient également de se rappeler que « l'esprit inventif nécessaire à la brevetabilité peut se trouver dans l'idée sous-jacente, ou dans l'application pratique de cette idée, ou dans les deux. Il est possible que l'idée ou la conception soit méritoire, mais qu'une fois cela supposé, son application soit très simple. Encore une fois, il est possible que l'idée soit évidente, mais que l'ingéniosité soit nécessaire pour la mettre en pratique. Ou, encore, l'idée elle-même peut être méritoire et le mode de réalisation peut également nécessiter un esprit inventif ». <sup>188</sup>

Lorsque le problème à résoudre a déjà été reconnu dans l'état de la technique, il peut être pertinent de se demander seulement si l'esprit inventif était nécessaire pour concevoir la solution revendiquée et sa réalisation. Lorsque, cependant, le problème ou sa cause sous-jacente n'était pas antérieurement reconnu ou compris, il peut y avoir une invention même si la solution proposée au problème nouvellement déterminé avait été tout de suite apparente pour la personne versée dans l'art. L'esprit inventif, cependant, n'existe pas si le problème présumé n'a jamais existé et n'était qu'un obstacle artificiel ou un « épouvantail » créé pour faire croire à l'inventivité de la « solution » proposée. <sup>189</sup>

L'évaluation de l'évidence est abordée par la prise en considération de l'art antérieur

dans son ensemble et les enseignements de plusieurs documents peuvent être combinés afin d'établir les raisons pour lesquelles l'objet revendiqué n'est pas le résultat d'un esprit inventif. En combinant les enseignements de divers documents, la relation des documents les uns aux autres, et la relation à la personne versée dans l'art, doivent être prises en considération. Une explication établissant les raisons pour lesquelles il était évident de combiner les enseignements peut être nécessaire dans des situations où cela n'est pas déjà évident. Cela peut être déterminé, par exemple, en établissant les raisons pour lesquelles la combinaison des enseignements des documents cités existe, que cela soit fondé sur les enseignements des documents mêmes, les connaissances générales courantes ou les tendances dans le domaine de l'invention.

Lorsqu'un document provenant de l'extérieur du domaine de l'invention est invoqué dans la démarche, il devient plus important d'expliquer en quoi il est évident d'appliquer les enseignements dans le domaine de l'invention.

Exemple de la démarche en quatre étapes de *Sanofi* :

Une demande divulgue une méthode pour nettoyer le plomb dans une cheminée à l'aide d'un jet d'eau à haute pression. Des intervalles de paramètres de fonctionnement appropriés sont divulgués, comprenant ceux utilisés par l'inventeur pour nettoyer avec succès une cheminée.

L'utilisation d'un jet d'eau à haute pression pour nettoyer des surfaces a de nombreuses applications et sert dans de nombreux environnements. Une recherche dans l'art antérieur révèle les documents D1 à D3. D1 décrit une méthode pour enlever les dépôts de carbone de l'intérieur d'une cheminée en balayant la surface à nettoyer d'un jet à haute pression de liquide de nettoyage. D2 décrit un procédé d'abrasion humide pour enlever les dépôts de calcium de tuiles et comprend des illustrations de modes de pulvérisation distribués et concentrés et de travailleurs balayant un pulvérisateur sur une surface à distance. D3 décrit un nettoyeur à pression pour enlever les balanes sur la coque d'un navire et divulgue des embouts interchangeables à fixer sur un tube rallonge, où chaque embout offre un mode de pulvérisation précis. Chaque document divulgue des paramètres de fonctionnement appropriés pour son environnement précis.

Revendication 1 :

Une méthode pour enlever le résidu de plomb à l'intérieur d'une cheminée, où un jet de liquide d'un embout est pulvérisé sur une surface de la cheminée à une vitesse d'écoulement de 300 à 1200 pi/s, avec l'embout tenu à 1 à 12 pouces de la surface

à un angle de 15 à 45 degrés.

Analyse : Le problème présenté dans la demande est le nettoyage de dépôts sur une surface solide.

Pour déterminer si l'objet revendiqué est inventif, la revendication est évaluée en utilisant la démarche en quatre étapes [voir [18.02.02](#)].

(1) a) Identifier la personne versée dans l'art;

La personne versée dans cet art est réputée être un technicien familier avec le nettoyage à haute pression et le nettoyage en général, c.-à-d. le nettoyage de dépôts sur des surfaces.

b) Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne :

Les connaissances générales courantes comprennent une compréhension des paramètres de fonctionnement habituels des nettoyeurs à pression, des produits de nettoyage appropriés et des applications courantes de ces nettoyeurs.

(2) Définir l'idée originale de la revendication en cause :

Dans ce cas, le concept inventif comprend toute la revendication 1 : une méthode pour enlever le résidu de plomb à l'intérieur d'une cheminée, où un jet de liquide d'un embout est pulvérisé sur une surface de la cheminée à une vitesse d'écoulement de 300 à 1200 pi/s, avec l'embout tenu à 1 à 12 pouces de la surface à un angle de 15 à 45 degrés.

(3) Recenser les différences, s'il en est, entre la matière citée comme faisant partie de l'« état de la technique » et le concept inventif de la revendication ou la revendication telle qu'elle est interprétée :

Le concept inventif de la revendication diffère de l'état de la technique (D1 à D3) en précisant que la surface à nettoyer est l'intérieur d'une cheminée et en établissant certains paramètres de fonctionnement précis.

(4) Abstraction faite de toute connaissance de l'invention telle que revendiquée, ces différences constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l'art ou dénotent-elles quelque inventivité?

La personne versée dans l'art, qui a une surface de cheminée à nettoyer obtiendrait les paramètres de fonctionnement énoncés dans la revendication sans esprit inventif

ou difficulté excessive. L'utilisation d'un nettoyeur à pression dans une cheminée est comparable à son utilisation dans les environnements divulgués dans D1 à D3 et est non inventive à la lumière de ces divulgations. Aucun résultat inattendu n'émane du fonctionnement du nettoyeur à l'intérieur des paramètres énoncés dans la revendication. L'objet de la revendication est par conséquent évident.

### **18.02.03            Considérations découlant de l'essai *allant de soi* – juin 2016**

Déterminer si une invention revendiquée est évidente à l'étape 4 de l'analyse de l'évidence peut nécessiter d'examiner si l'objet revendiqué est évident parce que le chemin vers l'invention découlerait de l'essai *allant de soi*. Cette démarche peut être particulièrement pertinente dans les « domaines d'activité où les progrès sont souvent le fruit de l'expérimentation »<sup>190</sup>, mais il n'y a aucune restriction de son applicabilité pour des technologies précises.<sup>191</sup>

Pour l'analyse relative à l'essai *allant de soi*, la liste non exhaustive de facteurs suivante est pertinente :

1. Est-il plus ou moins évident que l'essai sera fructueux? Existe-t-il un nombre déterminé de solutions prévisibles connues de la personne versée dans l'art?
2. Quels efforts — leur nature et leur ampleur — sont requis pour réaliser l'invention? Les essais sont-ils courants ou l'expérimentation est-elle longue et ardue de telle sorte que les essais ne peuvent être qualifiés de courants?
3. L'art antérieur fournit-il un motif de rechercher la solution au problème qui soutient le brevet?<sup>192</sup>

Pour l'évaluation de l'évidence pendant l'examen, ces facteurs peuvent être présentés sous forme de questions que l'examineur doit prendre en considération :

1. La personne versée dans l'art aurait-elle été au courant, à la lumière de l'art antérieur et des connaissances générales courantes à la *date de revendication*, qu'un nombre limité de solutions déterminées et prévisibles existe pour ce problème ou un problème similaire, de façon telle qu'elle croirait qu'une de ces solutions évidentes permettrait de résoudre le problème présenté?

Aux fins de l'analyse relative à l'essai *allant de soi*, il n'est pas nécessaire qu'un choix précis dans les solutions disponibles soit immédiatement évident pour obtenir l'objet revendiqué, pas plus qu'il n'est nécessaire qu'une option précise soit mieux adaptée pour apporter la solution. Si aucun des choix du nombre



limité de solutions déterminées et prévisibles n'est connexe à la solution proposée par l'objet revendiqué, l'examineur peut conclure que la personne versée dans l'art n'aurait pas considéré l'objet comme découlant de l'*essai allant de soi*.

2. Peut-on s'attendre que la personne versée dans l'art obtienne précisément la solution revendiquée à partir du nombre limité de solutions définies en termes généraux dans le facteur 1, sans esprit inventif ni difficulté excessive? C'est-à-dire, obtiendrait-on la solution par des méthodes habituelles et prévisibles et sans avoir recours à un effort prolongé et ardu?

Plus il est difficile d'obtenir l'objet revendiqué à partir du nombre limité de solutions probables, plus il est improbable qu'une conclusion d'*essai allant de soi* soit appropriée. Lorsque la personne versée dans l'art doit faire appel à l'esprit inventif afin de résoudre des problèmes aux fins d'évaluation des diverses solutions, par exemple, on ne peut dire que cette voie serait évidente pour la personne versée dans l'art.

Dans des cas où l'analyse relative à l'*essai allant de soi* est appropriée, l'examineur déterminera de façon objective si l'esprit inventif ou un effort ardu était nécessaire pour obtenir la solution revendiquée. L'examineur prendra en considération la nature de la personne versée dans l'art ainsi que les connaissances et le climat du ou des domaines pertinents à la date de revendication. L'expérience subjective de l'inventeur ne sera pas réputée pertinente sauf s'il peut être établi qu'elle reflète ce qui serait attendu de la personne hypothétique versée dans l'art.

3. La personne versée dans l'art, à la lumière de l'art antérieur, a-t-elle un motif pour trouver la solution au problème présenté par la demande?

L'existence d'un motif, dans le sens général du terme, pour résoudre des problèmes dans le domaine de l'invention par une enquête scientifique ne sera généralement pas suffisante pour étayer une conclusion que l'invention revendiquée découle de l'*essai allant de soi*. Il sera généralement nécessaire d'établir qu'il existait un motif plus précis de suivre la même voie que celle de l'inventeur. La personne versée dans l'art doit avoir été motivée de mener les expériences dans le domaine de l'invention et avoir cherché à résoudre le même problème ou un problème similaire que celui que tente de résoudre l'inventeur en proposant une solution comme celle déterminée dans la revendication à l'examen.

Les attitudes, préjugés et attentes de la personne versée dans l'art et sa prise de conscience des tendances dans son domaine sont des facteurs pertinents à prendre en considération dans l'évaluation de l'objet comme découlant de l'essai allant de soi et sont évalués à la lumière de l'état de la technique antérieure.

Il convient de rappeler que les considérations découlant de l'essai allant de soi servent à déterminer si l'objet d'une revendication est le résultat de l'esprit inventif et, par conséquent, est non évident. Les facteurs 1 à 3 peuvent être considérés comme demandant s'il était évident de chercher une solution au problème présenté par l'inventeur (le facteur de motivation) et si la voie vers l'objet revendiqué était également évidente. En l'absence d'invention dans la conception de la solution ou dans sa concrétisation, l'objet revendiqué n'est pas le résultat d'une étape inventive et est, par conséquent, évident.

Lorsqu'il est possible de répondre par l'affirmative aux questions des facteurs 1 et 3, et que la conclusion de l'évaluation du facteur 2 est que l'objet de la revendication serait obtenu par des essais habituels qui n'étaient pas prolongés ou ardu, il peut être conclu que l'objet de la revendication est évident puisque la détermination de l'objet découle de l'*essai allant de soi* à partir d'un nombre limité de solutions probables, dont au moins une plus ou moins évidente devrait fonctionner.

Il existe très peu d'indications à savoir dans quels domaines d'activité les progrès sont le fruit de l'expérimentation, même s'il a été observé que dans ces domaines, « de nombreuses variables interdépendantes peuvent se prêter à l'expérimentation ».<sup>193</sup> Lorsqu'il existe un nombre limité de solutions déterminées et prévisibles connues de la personne versée dans l'art et que l'art antérieur fournit un motif pour trouver la solution présentée dans la demande, ces facteurs peuvent indiquer qu'une se trouve dans un domaine d'activité où les progrès sont souvent le fruit de l'expérimentation. La question fondamentale de savoir si la notion d'essai allant de soi s'applique est réputée être abordée de façon inhérente lorsque les facteurs sont pris en considération.

#### **18.02.04 Juxtapositions – juin 2016**

Comme énoncé à la section [18.01.02](#), les éléments qui concourent pour produire un résultat unitaire doivent être pris en considération en combinaison pour l'évaluation de la nouveauté. Il n'est pas nécessaire qu'un élément individuel de la revendication soit nouveau à condition que les éléments soient combinés de façon à produire un résultat unitaire différent de la somme des résultats des éléments.<sup>194</sup> De telles combinaisons sont brevetables tandis que « une simple juxtaposition d'éléments ne l'est pas ».<sup>195</sup> L'objet d'une revendication est réputé être une simple juxtaposition si chacun de ses

éléments a sa fonction individuelle et si l'un ou l'autre des éléments est retiré, les éléments restants continueraient de fonctionner individuellement.<sup>196</sup>

Lorsqu'une invention n'est qu'une simple juxtaposition d'éléments ou de dispositifs connus, et que chaque élément ou dispositif fonctionne simplement comme prévu s'il était utilisé seul, l'assemblage n'est pas une véritable combinaison, mais plutôt une simple juxtaposition. Une juxtaposition d'éléments anciens ne constitue pas le fondement d'une invention brevetable.

Une juxtaposition doit être considérée comme une irrégularité en vertu de l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets* comme étant évidente. Des documents d'art antérieur distincts peuvent être cités pour établir que chaque élément individuel est connu dans l'art antérieur.

### **18.02.05 Évidence et utilité – juin 2016**

Dans de nombreux cas, l'ingéniosité d'une invention est liée à son utilité. Tel est particulièrement le cas lorsqu'un résultat inattendu est obtenu grâce à l'objet de la revendication. Cela peut se produire, par exemple, lorsqu'un produit ou un procédé connu est modifié d'une façon telle qu'il est rendu nouveau et entraîne un résultat inattendu. Le résultat inattendu peut, par exemple, être que le produit ou le procédé devient utile pour une nouvelle utilisation ou présente un avantage supplémentaire lorsqu'il est utilisé dans le but visé. Autrement, le résultat inattendu peut être que malgré la simplification du produit ou du procédé connu (par exemple en omettant des éléments ou des étapes), l'utilité du produit ou du procédé d'origine est préservée.

Lorsque l'invention réside dans la découverte qu'une chose connue a des propriétés qui la rendent utile pour une nouvelle utilisation, la simple découverte ne rend pas la chose connue brevetable. La nouvelle utilisation peut être brevetable toutefois, si elle est nouvelle et non évidente.

Des variations mineures à des inventions existantes comme la modification de la taille, la forme, la proportion ou la qualité,<sup>197</sup> lorsque « le procédé est le même, en utilisant essentiellement les mêmes moyens pour obtenir de meilleurs résultats ne constitue pas une invention qui justifie un brevet ». <sup>198</sup> La substitution d'un matériau supérieur par un matériau inférieur, lorsque les avantages de la substitution étaient attendus, a également été réputée évidente.<sup>199</sup>

Même si l'utilisation est différente, il doit y avoir en jeu quelque chose d'inattendu ou d'inventif pour justifier l'octroi d'un brevet. « Un brevet lié à la simple utilisation nouvelle d'un dispositif connu qui ne comporte aucun élément ingénieux visant à surmonter de

nouvelles difficultés n'est pas fondé et ne peut être justifié. Si la nouvelle utilisation ne témoigne d'aucun esprit inventif, mais qu'elle est semblable dans son fonctionnement et son but à l'ancienne utilisation, même si elle n'est pas tout à fait la même, il n'y a pas d'invention ». <sup>200</sup>

Lorsqu'une combinaison d'éléments est prise en considération, « [t]ous les éléments étant anciens, et toutes les fonctions à exécuter étant identiques, [elle peut] être brevetable seulement si les anciennes fonctions sont exécutées de façon améliorée ou avantageuse relativement au fonctionnement des anciennes machines – il doit y avoir un nouveau mode de fonctionnement résultant de la combinaison [...]; la combinaison de dispositifs anciens dans une nouvelle machine ou une nouvelle fabrication sans produire un nouveau mode de fonctionnement ne représente pas une invention... ». <sup>201</sup> En l'absence d'un nouveau résultat unitaire produit par leur combinaison, un assemblage d'éléments connus est simplement une juxtaposition non inventive [voir [18.02.04](#)].

L'évaluation de l'utilité et de l'évidence peuvent également être en quelque sorte interdépendantes lorsque l'utilité d'une invention doit être fondée sur une prédiction valable, particulièrement lorsque l'information nécessaire pour habilitier la personne versée dans l'art à prédire de façon valable que la chose connue serait utile pour une certaine utilisation donnée fait partie de l'*état de la technique*. Même si dans certaines situations il peut s'avérer qu'une invention présente une absence de prédiction valable ou est évidente, il convient de se rappeler que l'évaluation de la prédiction valable et l'évaluation de l'évidence constituent des critères distincts. <sup>202</sup> Le premier est fondé sur la description et les dessins du demandeur, les lois ou règles reconnues scientifiquement et les connaissances générales courantes de la personne versée dans l'art, alors que le second est fondé sur l'*état de la technique*.

## **18.02.06 Évidence des revendications antériorisées – juin 2016**

Lorsque l'objet d'une revendication est réputé antériorisé par une divulgation de l'art antérieur, il sera généralement également réputé évident. L'existence d'une divulgation antériorisante mènera généralement à la conclusion, à l'étape 3 de l'évaluation de l'évidence de la démarche *Sanofi*, qu'il n'y a aucune différence entre le concept inventif de la revendication et l'état de la technique [voir [18.02.02](#)].

Lorsque les modifications ou les arguments du demandeur en réponse à une demande de l'examinateur surmontent l'irrégularité en raison de l'absence de nouveauté, la revendication peut demeurer irrégulière en raison de l'absence d'inventivité.

Dans l'intérêt de préserver l'efficacité de l'examen, l'examinateur ayant déterminé que

la revendication est irrégulière à la lumière de l'art antérieur ne doit pas présenter des examens distincts pour les irrégularités liées à l'antériorité et à l'évidence, alors qu'une analyse unique s'applique aux deux évaluations. Il demeure permis pour les deux irrégularités d'être identifiées dans un rapport ultérieur, particulièrement lorsque les modifications du demandeur ont servi à déterminer de façon plus claire tout point de désaccord à l'égard de l'applicabilité de l'art antérieur cité.

En répondant à un rapport d'examen indiquant une absence de nouveauté, un demandeur peut être bien servi de présenter des commentaires qui expliquent les raisons pour lesquelles l'objet revendiqué devrait être considéré comme non évident même si une irrégularité reliée à l'évidence n'a pas été soulevée de façon explicite dans le rapport d'examen. Même si aucun critère unique n'est approprié dans tous les cas où l'évidence est prise en considération, la démarche en quatre étapes de *Sanofi* énoncée en [18.02.02](#) sera généralement utilisée par l'examineur. Un demandeur devrait prendre en considération cette approche lors de la formulation de son argument.

Lorsqu'un examinateur considère qu'une impasse se forme à l'égard de l'applicabilité de l'art antérieur, et que la demande est sur le point d'être refusée dans une décision finale, des évaluations distinctes de l'antériorité et de l'évidence doivent être présentées. Cela doit être fait dans au moins un rapport précédant la décision finale. Plus d'information sur les exigences de la délivrance d'une décision finale se trouve au [chapitre 26](#) de ce recueil.

### **18.03 Date de revendication – octobre 2019**

Conformément au paragraphe 28.1(1) de la *Loi sur les brevets*, la date de revendication est la date de dépôt, sauf s'il existe une demande de priorité conforme fondée sur une demande de brevet antérieurement déposée [voir le [chapitre 7](#)] et que cette demande de brevet (document de priorité) a été déposée au plus 12 mois avant la demande en instance par une personne admissible au Canada ou par une personne admissible dans un pays admissible, et que l'objet revendiqué dans la demande en instance est divulgué dans le document de priorité. Selon le paragraphe 28.1(2) de la *Loi sur les brevets*, lorsque ces exigences sont satisfaites, la date de revendication est la date de dépôt du document de priorité.

Dans les cas où le document de priorité sert de fondement à une requête en restauration du droit de priorité conforme [voir le [chapitre 7](#)], l'exigence relative à la date de revendication mentionnée ci-dessus, selon laquelle la demande en instance doit avoir été déposée dans les 12 mois de la date de dépôt du document de priorité, est satisfaite, car la date de dépôt de la demande en instance est réputée, aux fins de cette

exigence, être comprise dans la période de 12 mois qui suit le dépôt du document de priorité en vertu du paragraphe 28.4(6) de la *Loi sur les brevets*. Par conséquent, les requêtes en restauration de la priorité acceptées peuvent, dans la mesure où ces demandes en instance satisfont aux exigences énoncées au paragraphe 28.1(1) de la *Loi sur les brevets*, donner lieu à des demandes de brevet ayant une date de revendication qui est antérieure de plus de 12 mois à leur date de dépôt. En principe, chacune des revendications d'une demande peut avoir une *date de revendication* différente de celle de toutes les autres revendications, même si en pratique, il est courant pour une demande de revendiquer la priorité d'un ou deux documents de priorité.

Dans les cas où une divulgation publique constituerait une antériorité pertinente aux fins de l'évaluation de l'antériorité ou de l'évidence si la *date de revendication* d'une revendication est la *date de dépôt* de la demande, mais ne serait pas pertinente si la date de revendication de cette revendication est une date de priorité précise, l'examineur devra obtenir le document de priorité pertinent et déterminer si la demande peut bénéficier de la date de revendication antérieure.

L'examineur vérifiera ce qui suit :

1. si une demande de priorité conforme a été présentée [voir le [chapitre 7](#)];
2. la date de dépôt du document de priorité afin de déterminer s'il a été déposé, ou est réputé avoir été déposé dans les 12 mois précédant le dépôt de la demande de brevet à l'égard de laquelle la priorité est demandée; et
3. le contenu du document de priorité afin de déterminer si l'objet de chacune des revendications contenues dans la demande de brevet à l'égard de laquelle la priorité est demandée a été divulgué dans le document de priorité.

Lorsque la demande de priorité est conforme et que la date de dépôt du document de priorité est (ou est réputée être) antérieure d'au plus 12 mois au dépôt de la demande en instance, la priorité est valable seulement dans la mesure où le document de priorité divulgue le même objet que celui revendiqué dans la demande. Si les enseignements du document de priorité et ceux de la demande ont une portée différente, la revendication contenue dans la demande pourrait ne pas pouvoir bénéficier de la date de revendication antérieure. Lorsque, par exemple, le document de priorité enseigne un mode de réalisation précis et que la demande revendique un objet généralisé comprenant le mode de réalisation précis, une revendication de l'objet généralisé ne peut pas bénéficier de la date de priorité si le document de priorité n'étaye pas davantage l'objet généralisé, alors qu'une revendication limitée dans sa portée au mode

de réalisation précis divulgué dans le document de priorité le pourrait.

### **18.03.01 Date de revendication fondée sur plusieurs demandes antérieurement déposées - octobre 2019**

Une demande de brevet qui revendique la priorité sur la base de deux demandes antérieures ou plus peut avoir plusieurs dates de revendication. Lorsqu'un demandeur a demandé la priorité en se fondant sur deux demandes de brevet antérieurement déposées de façon régulière ou plus, le paragraphe 28.4(4) de la *Loi sur les brevets* prévoit ce qui suit :

- (4) Dans le cas où plusieurs demandes de brevet ont été déposées antérieurement dans le même pays ou non ou pour le même pays ou non :
  - a) la date de dépôt de la première demande est retenue pour l'application de l'alinéa 28.1(1)b), du sous-alinéa 28.2(1)d)(iii) et des alinéas 78.3(1)b) et (2)b), selon le cas;
  - b) la date de dépôt de la première des demandes sur lesquelles la demande de priorité est fondée est retenue pour l'application du paragraphe 28.1(2), du sous-alinéa 28.2(1)d)(ii) et des alinéas 78.3(1)d) et (2)d), selon le cas.

Cette disposition a pour effet d'accorder la date de revendication la plus antérieure possible pour un objet brevetable revendiqué dans la demande en instance selon le contenu du premier document de demande de priorité correspondant.

#### **18.03.01a Même objet dans plusieurs demandes antérieurement déposées – octobre 2019**

Toute demande de brevet déposée plus d'un an avant la date de dépôt d'une demande de brevet canadienne ne peut constituer le fondement de la priorité pour la demande de brevet canadienne. Il convient de préciser cependant que les demandes de brevet qui ont été déposées plus d'un an avant le dépôt, mais qui satisfont aux exigences du paragraphe 28.4(6) de la *Loi sur les brevets*, ont une date de dépôt qui est « réputée être antérieure d'au plus 12 mois ». Pour plus d'information, veuillez vous référer à la section [7.06](#).

Lorsqu'une première demande a été déposée plus de douze mois avant la date de dépôt d'une demande au Canada et une seconde demande ayant le même objet brevetable est déposée dans les douze mois précédant la date de dépôt de la demande au Canada, la priorité ne peut être fondée sur la seconde demande, sauf pour les objets brevetables exclusifs à la seconde demande. En pratique, on ne s'attendrait pas d'un examinateur qu'il effectue une recherche pour de tels documents, mais il pourrait

tomber sur ces documents au cours d'une recherche typique sur l'art antérieur.

Le paragraphe 28.4(5) de la *Loi sur les brevets* qui prévoit une exception à cette limite lorsque la première demande, déposée plus d'un an avant la date de dépôt au Canada, n'est jamais devenue accessible au public et ne sera jamais publiée.

Si la première demande n'est jamais devenue accessible au public et est considérée comme retirée, abandonnée ou refusée par l'organisme de délivrance, une invention peut se voir accorder les pleins droits de priorité en se fondant sur la seconde demande déposée ultérieurement ou, lorsqu'il ne reste aucune demande déposée antérieurement, la date de revendication de la demande en instance sera la date où la demande est déposée au Canada.

### **18.03.02 Demandes de « Continuation » et « Continuation-in-part » des États-Unis d'Amérique – mai 2014**

Dans certaines conditions, la priorité peut se fonder sur des demandes de « *continuation* » et « *continuation-in-part* » au *Patent and Trademark Office* des États-Unis d'Amérique. Une demande de « *continuation* » est une demande qui a le même mémoire descriptif qu'une demande antérieure, mais qui comporte des revendications qui visent un objet différent, c.-à-d. une invention différente de celle revendiquée dans la demande antérieure, ou revendique une réalisation différente de l'invention revendiquée antérieurement. Aucun nouveaux éléments ne sont divulgués ou revendiqués. Une demande de « *continuation-in-part* » divulgue et revendique de nouveaux éléments qui ne sont pas dans la demande antérieure.

Si une demande de brevet canadienne est déposée au plus tard un an après la date de dépôt de la demande de « *continuation-in-part* », cette dernière peut servir de document de priorité pour les nouveaux éléments non divulgués dans la demande de brevet originale aux États-Unis dont la demande de « *continuation-in-part* » découle.

Lorsqu'une demande de brevet est déposée au Canada plus d'un an après la date de dépôt de la demande de brevet originale aux États-Unis, mais moins d'un an après la demande de « *continuation-in-part* », le demandeur n'a pas droit à la priorité relativement à l'objet commun aux deux demandes de brevet des États-Unis, sauf dans les cas décrits ci-dessous. Si la demande de brevet originale et la demande de « *continuation-in-part* » sont déposées dans l'année qui précède le dépôt de la demande de brevet canadienne, la priorité peut se fonder à la fois sur la demande originale et sur la demande de « *continuation-in-part* ».

Lorsque la priorité est nécessaire pour soutenir une date de revendication dans la



poursuite d'une demande de brevet canadienne en se fondant uniquement sur une demande de « *continuation-in-part* », il faut identifier les éléments dérivés de la demande de brevet originale des États-Unis, afin de déterminer les droits de priorité du demandeur. Étant donné qu'une demande américaine de « *continuation-in-part* » ne précise pas les nouveaux éléments ajoutés à la demande de brevet américaine originale, le demandeur doit soumettre des copies certifiées conformes de la demande de brevet originale et de la demande de « *continuation-in-part* » dès que le Bureau des brevets lui en fait la demande.

Exemple :

Une demande est déposée le 1<sup>er</sup> mars 2009. Dans la pétition, le demandeur fait une demande de priorité fondée sur une demande de « *continuation* » américaine déposée aux États-Unis le 2 mars 2008. La demande de « *continuation* » américaine est une continuation d'une demande américaine antérieure (la « demande originale américaine ») déposée auprès du USPTO le 1<sup>er</sup> février 2008. Dans la pétition, le demandeur communique le numéro de la demande, le code du pays et la date de dépôt de la demande de « *continuation* » américaine et demande la priorité en se fondant sur cette demande.

Analyse :

La demande de brevet canadienne n'obtiendra pas la date de priorité de la demande de « *continuation* » puisque l'objet de la demande de brevet canadienne a été divulgué le 1<sup>er</sup> février 2008 dans la demande originale américaine, plus de douze mois avant la date de dépôt de la demande au Canada. Remarque : Si la seconde demande américaine avait été une demande de « *continuation-in-part* », la demande de brevet canadienne recevrait la priorité se fondant sur la date de dépôt de la demande de « *continuation-in-part* » seulement pour les éléments qui y sont uniquement divulgués [voir aussi le [section 7.05](#)].

## 18.04 Délai de grâce — octobre 2019

La *Loi sur les brevets* prévoit un *délai de grâce* précédant la *date de dépôt* de la demande pendant lequel l'information qui a été rendue disponible au public en raison d'une divulgation par le demandeur, ou un tiers ayant obtenu de lui l'information à cet égard de façon directe ou autrement, n'est pas prise en considération dans le cadre de l'évaluation visant à déterminer si l'invention revendiquée est nouvelle et inventive. Le *délai de grâce* est la période d'un an qui précède la date de dépôt de la demande, sauf si la date de revendication est antérieure à cette période, auquel cas le *délai de grâce* est la période comprise entre la date de revendication et la date de dépôt.

La date de revendication peut être antérieure de plus de 12 mois à la date de dépôt d'une demande lorsque le droit de priorité a été restauré avec succès [voir les sections [7.06](#) et [18.03](#)] ou dans des situations impliquant des jours réglementaires ou désignés [voir la section [2.03.03a](#)].

Comme énoncé à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*, « [s]ont assimilés à un demandeur un inventeur et les représentants légaux d'un demandeur ou d'un inventeur » et « [s]ont assimilés aux représentants légaux les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux, liquidateurs de la succession, curateurs, tuteurs, cessionnaires, ainsi que toutes autres personnes réclamant par l'intermédiaire de demandeurs et de titulaires de brevets ou de certificats de protection supplémentaire ».

Pour déterminer si le *délai de grâce* s'applique à une divulgation donnée d'information, la divulgation antérieure est seulement protégée par le *délai de grâce* si la personne faisant la divulgation est, ou est réputée être, *le demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l'information à cet égard de façon directe ou autrement* au moment où la divulgation antérieure a été faite (c.-à-d. la date où elle est devenue accessible au public, comme la date de publication ou la date à laquelle la demande a été disponible à l'inspection du public).<sup>203</sup>

Le *délai de grâce* comprend toute divulgation antérieure, que ce soit une divulgation orale comme une présentation lors d'une conférence ou une divulgation écrite comme un article dans un magazine spécialisé. Comme la majorité des divulgations de renseignements pertinents à l'examen d'un brevet sont des documents accessibles publiquement, l'applicabilité du *délai de grâce* est habituellement évaluée en examinant si la demande à l'examen et si les documents d'antériorité proviennent des mêmes auteurs (par ex., si les inventeurs étaient les auteurs d'une publication antérieure) ou, si la divulgation antérieure est un document de brevet, elle avait le même demandeur. Il convient de se rappeler que, à l'égard des documents de brevet nationaux, le *délai de grâce* s'applique lors de l'évaluation de l'antériorité et de l'évidence, mais pas lors de l'évaluation du double brevet.

Dans des cas où l'applicabilité du *délai de grâce* est mise en doute, le demandeur peut présenter une preuve qu'il considère comme étant appropriée pour étayer une relation entre l'auteur de la divulgation antérieure et le demandeur.

## **18.05 Établissement de la date de publication des antériorités – janvier 2016**

Pour qu'une divulgation antérieure soit réputée être une antériorité, la date à laquelle

elle a été mise à la disponibilité du public doit généralement être connue. Lorsque la date exacte à laquelle la divulgation a été mise à la disponibilité du public n'est pas connue, la divulgation ne peut être invoquée sauf si un fondement fiable existe pour conclure que l'information était mise à la disponibilité du public avant la date pertinente (c.-à-d. la date de revendication).

Pour les documents de brevet (brevets délivrés et demandes), cette information est généralement connue. Dans d'autres cas, cette information pourrait être moins évidente. Il est généralement possible d'établir la date de publication d'articles publiés dans des revues réputées, des magazines et des publications similaires. Dans de nombreux cas, la date réelle de la publication sera indiquée (soit celle de l'article en particulier ou du numéro de la publication dans lequel l'article se trouve). Dans certains cas, seuls le mois et l'année de publication seront indiqués. Dans de tels cas, il ne peut être présumé que le document a été mis à la disponibilité du public avant le dernier jour du mois. Lorsque seule l'année de publication est disponible, il ne peut être présumé que la date de publication est antérieure au 31 décembre de cette année.

Il peut exister des méthodes permettant d'établir des dates de publication réelles antérieures, y compris (dans le cas de documents accessibles sur Internet) l'établissement de dates de première publication par l'entremise de services d'archivage d'un tiers.

### **18.05.01            Vérification du contenu des documents de priorité – octobre 2019**

L'analyse relative à la date de revendication exige entre autres de l'examineur qu'il détermine si l'objet revendiqué a été divulgué dans le document de priorité. Dans le cas des demandes de brevet à l'égard desquelles une demande de priorité a été présentée au 30 octobre 2019 ou après, le contenu du document de priorité peut être vérifié à l'aide de la copie fournie ou rendue accessible au titre du paragraphe 74(1) des *Règles sur les brevets*. Si l'examen est entrepris avant qu'une copie d'un document de priorité ait été fournie ou rendue accessible, l'examineur doit présumer que la date de revendication est la date de dépôt jusqu'à ce que la copie soit fournie ou rendue accessible.

#### **18.05.01a            Demande de traduction des documents de priorité – octobre 2019**

Pour permettre à l'examineur de vérifier le contenu d'un document de priorité déposé dans une langue autre que le français ou l'anglais, une traduction française ou anglaise

peut être nécessaire. Une traduction peut être demandée, par avis, au titre du paragraphe 76(1) des *Règles sur les brevets*. Sachant que la traduction de documents peut constituer un fardeau financier considérable pour le demandeur, les demandes de traduction devraient être limitées aux cas où aucune autre solution n'est envisageable. Dans le cas où une partie seulement du document est nécessaire pour l'examen, l'examineur doit indiquer, dans la mesure du possible, la partie ou les parties du document visées par la demande de traduction.

Dans le cas où un document de priorité en langue étrangère semble pertinent à l'examen, l'examineur doit chercher à repérer une version du document dans une des deux langues officielles avec laquelle il est en mesure de travailler. À cet égard, l'examineur devrait avoir recours à des moteurs de traduction fiables en ligne, comme celui du « *Japanese Patent Office* » (JPO), au moins aux premières étapes de l'examen.

Lorsque l'examineur travaille à partir d'une traduction automatique d'un document de priorité, il doit l'indiquer clairement dans son rapport. Toutefois, le demandeur qui veut réfuter des arguments fondés sur un document de cette nature pourra être tenu de fournir une traduction du document visé à l'appui de son argumentation.

Si l'examineur a des motifs raisonnables de croire que la traduction fournie n'est pas fidèle, un deuxième avis peut être envoyé au titre du paragraphe 76(2) des *Règles sur les brevets*. En réponse, le demandeur doit fournir soit une déclaration du traducteur portant que, à sa connaissance, la traduction est fidèle, soit une nouvelle traduction en français ou en anglais accompagnée d'une déclaration du traducteur portant que, à sa connaissance, celle-ci est fidèle. Si une déclaration du traducteur portant que, à sa connaissance, la traduction est fidèle a été fournie conjointement avec la traduction soumise en réponse à l'avis envoyé au titre du paragraphe 76(1) des *Règles sur les brevets*, l'examineur ne devrait pas envoyer un deuxième avis au titre du paragraphe 76(2) des *Règles sur les brevets*.

#### **18.05.01b            Considération liée aux dispositions transitoires – octobre 2019**

Dans le cas des demandes de brevet à l'égard desquelles une demande de priorité a été présentée avant le 30 octobre 2019, lorsqu'il s'agit de vérifier le contenu d'un document de priorité qui n'a pas été déposé au Canada, l'examineur doit d'abord tenter de se procurer le document auprès d'une source fiable, p. ex. la base de données PATENTSCOPE<sup>MC</sup> de l'OMPI ou le Bureau international. Lorsque le document ne peut être récupéré par l'examineur ou que le contenu d'une copie non certifiée du document de priorité a été utilisée, mais qu'il existe un doute quant à son exactitude, l'examineur peut exiger, conformément au paragraphe 196(1) des *Règles sur les*

*brevets*, que le demandeur fournisse une copie certifiée du document de priorité ou qu'il rende une copie du document de priorité accessible dans une bibliothèque numérique.

## 18.06 Double brevet — septembre 2017

Le double brevet fait référence à l'interdiction reconnue judiciairement à l'encontre d'un demandeur à qui est accordé plus d'un brevet pour une seule invention.<sup>204</sup> Les principes qui régissent la doctrine du double brevet ont évolué dans la jurisprudence, qui reconnaît maintenant deux volets : le double brevet relatif à la « même invention » et le double brevet relatif à une « évidence ».<sup>205</sup>

Sous-jacente à cette doctrine se trouve la reconnaissance par les tribunaux que « un second brevet ne [peut] être justifié sauf si les revendications [établissent] une “nouveau-té ou ingéniosité” par rapport au premier brevet ». <sup>206</sup> En substance, lorsqu'un brevet est accordé pour une invention, une « autre invention » est nécessaire pour justifier un autre brevet.<sup>207</sup>

L'évaluation du double brevet, concrètement, peut être comprise comme une évaluation spécialisée de l'antériorité et de l'évidence dans laquelle l'« art antérieur » comprend uniquement un autre brevet par le même demandeur (le « brevet existant »).

L'évaluation diffère de l'évaluation statutaire de l'évidence de deux façons importantes :

- i. l'« art antérieur » pris en considération n'est pas citable en vertu de l'alinéa 28.2(1) a) ou 28.3a) de la *Loi sur les brevets*;
- ii. seules les revendications du brevet de l'« art antérieur » par le même demandeur sont prises en considération pour l'évaluation.

L'évaluation implique la comparaison des revendications et non des mémoires descriptifs, parce que ce sont les revendications qui définissent le monopole. Cependant, la comparaison des revendications n'est pas faite en fonction d'une interprétation littérale des revendications; il convient de donner aux revendications une interprétation téléologique fondée sur une interprétation du mémoire descriptif du point de vue de la personne versée dans l'art, en tenant compte de ses connaissances générales courantes. Si les revendications du brevet existant, lorsque comprises par la personne versée dans l'art à la lumière des connaissances générales courantes à la *date de revendication* et les enseignements du mémoire descriptif dans l'ensemble, antériorisent ou rendent évidentes les revendications de la demande à l'examen, les revendications ne sont pas brevetables de façon distincte les unes des autres. Accorder les deux séries de revendications entraînerait, par conséquent, un double brevet. Lorsqu'il est possible de conclure que les revendications d'une demande ne visent pas

un « élément brevetable distinct » de celui du brevet existant, le critère en vertu du volet relatif à une « même invention » ou à relatif à une « évidence » de la doctrine de double brevet aurait été respecté.

Comme susmentionné, le double brevet ne survient que lorsqu'il faut prendre en considération un ou des brevets appartenant au même inventeur ou demandeur que la demande à l'examen.

Le sens de « même demandeur » aux fins de double brevet est fondé sur la définition du *demandeur* qui se trouve à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*, et, par conséquent, comprend un *inventeur et les représentants légaux d'un demandeur ou d'un inventeur*. « Sont assimilés aux représentants légaux les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux, liquidateurs de la succession, curateurs, tuteurs, cessionnaires, ainsi que toutes autres personnes réclamant par l'intermédiaire de demandeurs et de titulaires de brevets ou de certificats de protection supplémentaire ».

Dans de nombreux cas, le ou les inventeurs nommés et le demandeur peuvent être les mêmes, mais il ne s'agit pas d'une exigence. Les demandeurs peuvent compter plusieurs personnes qui travaillent sur différents aspects de projets liés et peuvent par conséquent nommer différents inventeurs dans une demande. Sans égard aux personnes nommées comme inventeurs, les restrictions relatives au double brevet s'appliquent à un demandeur comme si les mêmes inventeurs étaient nommés.

Comme c'est le cas pour l'évaluation de l'applicabilité du *délaï de grâce* [voir 15.04], la date à laquelle deux documents sont réputés appartenir au « même demandeur » est importante. Selon le Bureau, la doctrine du double brevet s'applique si la demande à l'examen a appartenu au « même demandeur » à tout moment.

### **18.06.01 Chevauchement – septembre 2017**

Le chevauchement est un terme pratique pour décrire la situation dans laquelle un mode de réalisation d'une revendication d'une demande à l'examen est identique au mode de réalisation d'une revendication d'un brevet existant. Le mode de réalisation du brevet existant, étant le même que celui de la demande à l'examen, fait, par conséquent, obstacle à cette dernière; accorder ce mode de réalisation à deux brevets entraînerait un double brevet.

Un mode de réalisation peut être la totalité de l'objet revendiqué ou un choix parmi d'autres de la revendication. Dans ce dernier cas, il est possible que le chevauchement entre les revendications n'implique qu'une infime fraction de la portée de la revendication dans un des documents ou dans les deux. Néanmoins, si le mode de

réalisation en question était accordé dans deux revendications, cela entraînerait un double brevet.

Le chevauchement peut survenir dans des situations où les revendications de la demande et du brevet existant sembleraient autrement porter sur des inventions distinctes. Lorsque le chevauchement est déterminé entre des revendications d'une demande et d'un brevet existant, la revendication à l'examen n'est pas brevetable de façon distincte de la revendication du brevet existant en ce qui concerne le chevauchement de l'objet. La revendication à l'examen, par conséquent, est irrégulière en raison d'un double brevet. Retirer le chevauchement, en supprimant l'objet en double de la demande, éliminera l'irrégularité en raison d'un double brevet.

Exemple :

Un demandeur dépose deux demandes consécutivement (ou concurremment selon le cas). Une demande revendiquant la caractéristique A se voit accorder un brevet avant l'autre demande. L'autre demande revendique la caractéristique B. Chaque document a une revendication dépendante qui définit A+ B. Accepter la deuxième demande résulterait en un double brevet pour le mode de réalisation A+ B, mais si la revendication dépendante portant sur ce mode de réalisation est retirée de la demande, et supposant que B n'est pas évident à la lumière de A, l'irrégularité en raison du double brevet serait éliminée.

## **18.06.02 Brevet existant – septembre 2017**

Le double brevet est souvent décrit comme excluant l'octroi d'un second brevet à la lumière d'un « brevet antérieur » et la « faute du double brevet »<sup>208</sup> est souvent décrite comme un problème de renouvellement à perpétuité<sup>209</sup> d'un monopole en prolongeant les droits avec le temps par le dépôt de demandes subséquentes qui ne diffèrent que par des détails non inventifs.

Il a été observé que, cependant, un brevet ultérieur peut fournir des droits supplémentaires à un titulaire de brevet au-delà de l'élargissement des conditions de monopole et que le principe absolu est la nécessité qu'un brevet ultérieur établisse la nouveauté et l'ingéniosité comme justification.<sup>210</sup> Selon le Bureau, une invention unique ne peut pas avoir plus d'un brevet conformément à la doctrine du double brevet, que le brevet ultérieur prolonge ou non les conditions du droit de monopole accordé par le brevet existant. Selon le Bureau, un « brevet antérieur » est simplement un brevet qui a déjà été délivré et qui revendique une invention qui n'est pas brevetable de façon distincte de celle des revendications de la demande à l'examen.

Cette position considère un brevet ultérieur comme un élargissement inapproprié des droits du brevet existant, du fait que les droits du brevet existant ne seraient pas exclusifs au brevet existant (comme le prévoit l'article 42 de la *Loi sur les brevets*) et que ces droits ne seraient pas restreints aux conditions du brevet existant (comme le prévoit l'article 44 de la *Loi sur les brevets*).

Il n'est pas nécessaire que le brevet existant ait été délivré à partir d'une demande ayant une date de dépôt ou une date de revendication antérieure à celle de la demande à l'examen. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles une demande déposée ultérieurement pourrait se voir accorder un brevet avant une demande déposée antérieurement, y compris de nombreux facteurs qui dépendent du demandeur (la date de requête d'examen, une requête d'examen accéléré, le temps de réponse à des rapports, etc.).

Selon le Bureau, l'élargissement des droits conférés par un brevet existant peut se produire, que ces droits conférés par un brevet existant soient toujours accessibles au titulaire de brevet ou ne le sont plus. L'expiration du brevet existant ne modifie pas le fait que la délivrance du brevet existant exclut la délivrance d'un brevet ultérieur définissant une invention qui n'est pas brevetable de façon distincte de celle du brevet existant. Dans un tel cas, la délivrance d'un brevet ultérieur rétablirait les droits qui étaient expirés ou cédés, élargissant par conséquent les droits de brevet.

### **18.06.03 Demandes en co-instance – octobre 2019**

Lorsque deux *demandes* appartenant au même demandeur définissent des inventions qui ne sont pas brevetables de façon distincte l'une de l'autre, l'examineur informera le demandeur de l'existence d'une possibilité d'un problème de double brevet. Préférentiellement, cela se fait dans un rapport pour chacune des deux demandes (lorsqu'un rapport est justifié, voir ci-dessous), aux fins de s'assurer que le demandeur est bien au courant du problème possible. Cette irrégularité potentielle n'est pas déterminée dans une demande en vertu de l'article 86 des *Règles sur les brevets*, puisqu'il ne s'agit pas d'une irrégularité dans les faits jusqu'à ce qu'une des demandes se voit accorder un brevet. Le demandeur est plutôt informé de l'irrégularité potentielle. Lorsqu'une demande est autrement acceptable, le processus ne sera pas freiné simplement en raison d'un problème potentiel de double brevet (c.-à-d. qu'une irrégularité ultérieure théorique n'empêche pas l'acceptation d'une demande). Cela s'applique aux demandes qui sont acceptables suite à un premier examen; les demandeurs doivent par conséquent faire preuve de prudence au moment de déposer des demandes ayant des revendications étroitement liées, pour s'assurer que toutes les revendications d'une invention donnée sont comprises dans une demande unique.



Lorsque la première demande se voit accorder un brevet, la ou les demandes subséquentes comprendront une irrégularité repérable.

Le double brevet est déterminé entre une demande et un brevet délivré sans égard au fait que l'irrégularité potentielle ait été ou non déterminée, alors que les demandes étaient en co-instance. Cela est vrai, même si le double brevet existait au moment où la demande du brevet existant a été acceptée, ou s'il a été introduit subséquemment dans la demande à l'examen par une modification. Il revient au demandeur de s'assurer que toutes les revendications d'une invention donnée sont comprises dans une demande unique. Lorsqu'un brevet est délivré, mais que des revendications relatives à certains aspects de l'invention définie ont été omises à l'étape de la demande (accidentellement ou par dessein), le double brevet empêchera la délivrance de ces revendications dans un brevet subséquent sauf si elles représentent une « invention ultérieure » relativement aux revendications du brevet existant.

#### **18.06.04 Division selon la directive du Bureau – octobre 2019**

La Cour suprême a indiqué que « si des brevets sont accordés à la suite de demandes complémentaires à la demande du Bureau des brevets, aucun de ces brevets ne doit être tenu pour invalide ou contestable du seul fait de l'octroi du brevet original ». <sup>211</sup>

Lorsqu'un examinateur a déterminé l'absence d'unité de l'invention dans un rapport relatif à une demande, et que le demandeur dépose une demande complémentaire en réponse à ce rapport, les revendications de la demande complémentaire sont exemptes de l'examen du double brevet s'il s'agit de revendications identiques aux revendications identifiées par l'examinateur dans la demande originale comme manquant d'unité et qu'elles diffèrent de celles retenues dans la demande originale.

Le [chapitre 21](#) de ce recueil explique en détail le processus de détermination de l'absence d'unité des revendications d'une demande. Ultérieurement à toute demande complémentaire qui résulte de la détermination d'inventions multiples dans la demande originale, une irrégularité de double brevet ne serait pas soulevée lorsque les revendications de la demande complémentaire correspondent aux revendications identifiées dans le rapport comme appartenant à une invention différente que celle identifiée dans les revendications retenues dans la demande originale. C'est typiquement le cas lorsque le demandeur a adhéré aux regroupements de revendications identifiés par l'examinateur.

Lorsque, cependant, les revendications de la demande divisionnaire ne correspondent pas aux regroupements identifiés dans le rapport de la demande originale, au dépôt ou à la suite d'une modification ultérieure, elles seront examinées relativement au double

brevet. C'est typiquement le cas lorsque le demandeur détermine que des regroupements différents de ceux identifiés par l'examineur sont pertinents, ou si ultérieurement à la division, le demandeur a modifié les revendications (dans la demande originale ou dans la demande divisionnaire) afin de modifier l'invention revendiquée [voir les sections [3.04](#), [21.07.05](#), [21.09](#) et [21.10](#) pour obtenir de plus amples renseignements sur les demandes divisionnaires].

## 18.07 Sélections – juin 2016

Une *sélection*, comme le terme est utilisé dans le droit des brevets, s'appuie sur l'idée que, si une divulgation a fourni une description générale d'une invention (par ex., un genre), il est possible que certains éléments qui entrent dans la portée des enseignements généraux puissent néanmoins être considérés comme une invention différente (par ex., une espèce du genre). Ces autres inventions doivent être fondées sur la divulgation d'avantages importants non divulgués par l'inventeur de l'invention large.

Les trois conditions qui doivent être satisfaites pour une sélection brevetable sont :

- i. la *sélection* doit se fonder sur un avantage important;
- ii. la totalité des membres *sélectionnés* doit posséder l'avantage en question;
- iii. l'avantage doit être une qualité ou un caractère spécial commun aux membres de toute la *sélection*.<sup>212</sup>

Il est important de noter que l'avantage (qui peut comprendre d'éviter un désavantage important) doit être en comparaison à l'ensemble du groupe duquel la sélection a été faite et est fondé sur des essais suffisamment représentatifs et non simplement sur une comparaison de quelques membres isolés de l'ensemble du groupe.<sup>213</sup>

Il convient de rappeler que pour l'évaluation de la brevetabilité d'une sélection présumée, la brevetabilité d'une revendication doit être évaluée également en fonction des exigences habituelles (nouveau, utilité, ingéniosité, suffisance de la divulgation, etc.)<sup>214</sup>

Un avantage important nouvellement découvert est nécessaire, à l'étape de l'utilité et de l'inventivité de la *sélection*, afin que la brevetabilité soit reconnue.<sup>215</sup> Même s'il n'existe pas de fardeau de la divulgation spécial ou plus élevé pour la sélection comparativement à tout autre type d'invention, l'avantage doit être divulgué correctement pour qu'il y ait une invention<sup>216</sup> et, si ce n'est pas clair, la nouvelle utilité découlant de l'avantage doit également être divulguée. S'il n'existe aucun moyen

d'apprécier l'« avantage » présumé, il n'existe aucun moyen pour la personne versée dans l'art de déterminer le fait qu'une invention a été décrite « de façon exacte et complète ». Un inventeur, « en vérité, ne divulgue aucune invention s'il se contente d'annoncer que le groupe sélectionné présente des avantages. Sans aucun égard à la question du caractère suffisant, il doit divulguer une invention, ce qui ne sera pas le cas s'il ne définit pas adéquatement les caractéristiques spéciales inhérentes à la sélection. »<sup>217</sup>

Un brevet dit de sélection dont l'utilité n'a pas été établie, par une démonstration ou par une prédiction valable [voir le [chapitre 19](#) de ce recueil], n'est nécessairement pas une invention. Établir qu'il y a, dans les faits, un avantage nécessite la divulgation d'un certain point de référence. De simples déclarations qu'un certain mode de réalisation d'un groupe déterminé est « préférable » ou possède un avantage, un bénéfice ou une propriété améliorée non spécifiés ne sont pas suffisantes pour divulguer correctement l'avantage important nécessaire pour établir une sélection inventive.<sup>218</sup>

L'ingéniosité de la *sélection* alléguée implique de prendre en considération « si une classe de composés a été découverte, est-il évident qu'un composé ou un groupe de composés particulier faisant partie de cette classe aura les mêmes propriétés ou des propriétés différentes et, si elles sont différentes, dans quelle mesure le sont-elles? »<sup>219</sup> Sa nouveauté s'appuie sur le fait que les aspects sélectionnés de la divulgation antérieure n'ont pas été faits : selon Maughan J. dans *I.G. Farbenindustrie*, « [n]aturellement, il faut se souvenir que les composés sélectionnés n'ont pas été faits auparavant, car alors, le brevet ne satisferait pas à l'exigence de nouveauté ».<sup>220</sup>

Si un mode de réalisation de la sélection a déjà été fait, les avantages de l'invention ont déjà été rendus accessibles et l'invention revendiquée est antériorisée. Si quelque chose dans la revendication de la *sélection* était simplement indiqué dans le document antérieur sans toutefois divulguer l'avantage sur lequel est fondée la *sélection*, l'exigence d'une divulgation antérieure n'est pas satisfaite et il n'y a pas d'antériorité.

Lorsqu'un brevet dit de sélection n'est pas antériorisé, il peut néanmoins être réputé évident. L'évaluation de l'évidence d'une *sélection* peut dans certains cas être directement faite en prenant en considération si l'avantage allégué est véritablement inattendu, mais peut également se présenter (particulièrement dans le domaine de la chimie) dans le contexte d'une analyse relative à l'*essai allant de soi*<sup>221</sup> [voir [18.02.03](#)].

Exemple :

Une demande divulgue qu'il est bien connu de mettre à flot des bateaux submergés en pompant une pluralité d'éléments flottants par un tube dans le bateau et

qu'auparavant, cela se faisait en pompant des sphères creuses dans le bateau. La demande divulgue l'utilisation, en particulier, d'éléments tétraédriques, dont la densité de remplissage augmente l'efficacité de la méthode.

Une recherche d'art antérieur révèle l'utilisation d'éléments flottants pour mettre à flot des bateaux submergés, mais n'indique pas précisément la forme desdits éléments. Un élément de l'art antérieur semble illustrer des éléments sphériques pour cette utilisation.

Revendication 1 :

Une méthode pour mettre à flot un bateau submergé, la méthode comprenant les étapes suivantes : 1) établir un conduit entre une pompe de surface et le bateau submergé, 2) pomper une pluralité d'éléments flottants de forme généralement tétraédrique dans le bateau par le conduit.

Analyse : L'art antérieur enseigne l'utilisation d'éléments flottants en général, mais il semble que seulement des éléments de forme sphérique ont été utilisés précisément. La demande enseigne que les éléments tétraédriques ont un facteur de remplissage substantiellement plus important et entraînent une meilleure efficacité de remplissage que celle des éléments rectilignes ou curvilignes. Le résultat de l'utilisation d'éléments tétraédriques permet un meilleur remplissage du bateau submergé et par conséquent, un degré de flottabilité plus élevé ainsi qu'une meilleure rétention des éléments flottants dans le bateau (c.-à-d., prévention de pertes). Compte tenu de la divulgation d'un avantage précis à l'utilisation d'éléments tétraédriques, il semble que leur utilisation pourrait être considérée comme une sélection potentielle parmi les moyens plus généraux des « éléments flottants ». Comme il n'existe aucune divulgation antérieure de l'utilisation d'éléments tétraédriques, la nouveauté peut être reconnue. L'inventivité de la revendication 1 devrait être évaluée pour déterminer si la sélection d'éléments tétraédriques, en particulier dans les « éléments flottants » mène en général à un avantage inattendu de telle sorte qu'une étape inventive peut être reconnue.

## **18.08 Dispositions restrictives – octobre 2019**

Lorsqu'un demandeur est au courant d'un document d'antériorité pertinent à la date de dépôt, ou qu'il est mis au courant pendant le traitement de la demande, il peut choisir de modifier les revendications pour exclure certains modes de réalisation divulgués dans le document d'antériorité.

Une méthode d'exclusion d'un objet donné est la *disposition restrictive*, soit une

déclaration qui indique que la revendication ne comprend pas certains objets précis. L'expression *disposition restrictive* est utilisée ici en référence à toute restriction d'exclusion, sans égard aux termes précis utilisés pour l'exprimer (par ex., un moyen de fixation, à condition que le moyen de fixation ne soit pas un adhésif à base de caoutchouc; un groupement alkyle à chaîne droite autre qu'un regroupement éthyle ou propyle; ou un transistor sans effet de champ).

Une *disposition restrictive* fondée sur une divulgation d'art antérieur peut être introduite dans une demande afin d'établir la nouveauté. Pour être conformes à l'article 38.2 de la *Loi sur les brevets*, les termes d'une telle *disposition restrictive* ne devraient pas introduire de nouveaux éléments (p. ex., en élargissant la portée de la revendication au-delà de ce qui pouvait raisonnablement s'inférer du mémoire descriptif original).

Une *disposition restrictive* peut servir à établir la nouveauté ou de l'inventivité par rapport aux documents d'antériorité. Lorsqu'introduite comme une modification, une *disposition restrictive*, qui exclut une caractéristique qui n'était pas nécessairement présente dans la revendication originale, devrait être examinée avec soin, puisque la caractéristique nouvellement déterminée n'est vraisemblablement pas nécessaire au bon fonctionnement de l'objet revendiqué.

En général, une *disposition restrictive* rendra, par conséquent, une revendication brevetable, alors qu'une revendication large aurait été réputée nouvelle ou inventive s'il n'y avait pas une divulgation antérieure isolée de quelque chose dans la revendication. Une revendication de produit large peut, par exemple, être antériorisée par un produit précis approprié pour la même utilité que celui enseigné par le demandeur, mais qui a été divulgué dans un document antérieur pour une utilité différente. L'exclusion du produit précis peut rendre l'objet restant de la revendication nouveau. En fonction de la relation entre les deux utilités, la *disposition restrictive* peut suffire pour rendre la revendication modifiée non évidente.

Lorsqu'une revendication est modifiée pour comprendre un nombre de *dispositions restrictives* pour établir la nouveauté et l'inventivité, un plus grand degré de vigilance est nécessaire pour s'assurer que l'objet demeurant est toujours une invention unique et que la nature de l'invention décrite dans la demande originale ne soit pas perdue de vue ou modifiée (par ex., en définissant l'invention uniquement en matière de ce qu'elle n'est pas plutôt que de ce qu'elle est).

Exemple :

Une demande décrit l'efficacité thérapeutique d'une classe de composés qui ont en commun l'élément structurel A. La demande d'art antérieur D1 divulgue le

composé X comme un médicament utile au traitement de la maladie Y, X comprenant l'élément structurel A. Ultérieurement à la publication de D1, le demandeur a trouvé que l'élément A est un élément essentiel au traitement efficace de la maladie Y dans la classe de composés.

Revendications :

1. Un composé ayant un <élément structurel A> pour utilisation dans le traitement de la maladie Y.
2. Un composé ayant un <élément structurel A> pour utilisation dans le traitement de la maladie Y, à condition que ledit composé ne soit pas le composé X.

Analyse : La revendication 1 est antériorisée par D1 parce que le composé X a établi l'utilité en tant que traitement efficace de Y et comprend l'élément structurel A.

La revendication 2 n'est pas antériorisée par D1 parce que la *disposition restrictive* exclut l'applicabilité de D1 en liant le traitement efficace à l'importance antérieure inconnue de l'élément A dans ledit traitement.

Ayant été jugé nouveau à la lumière de la *disposition restrictive*, le concept inventif de la revendication 2 exigerait une analyse supplémentaire pour déterminer l'inventivité à la lumière des connaissances générales courantes à la date de revendication.

Les renseignements visant l'unité et les dispositions restrictives se trouvent dans la section [21.08.07](#) du présent recueil.

## Chapitre 19 Utilité

### 19.01 Utilité - novembre 2017

L'article 2 de la *Loi sur les brevets* exige d'une invention qu'elle soit utile. Dans l'arrêt *AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc.*, la Cour suprême note « l'application de la condition d'utilité prévue à l'art. 2 doit être interprétée conformément à l'objectif qu'il vise, soit empêcher qu'un brevet soit octroyé pour une invention fantaisiste, hypothétique ou inutilisable »<sup>222</sup>. « Pour que l'objet fonctionne en tant que solution ingénieuse à un problème concret, l'invention doit avoir une utilisation pertinente réelle et qui ne soit pas dénuée d'utilité. »<sup>223</sup> L'invention doit être « [traduction] « utile, c'est-à-dire qu'elle puisse servir une fin connue utile », et qu'il ne peut s'agir d'une simple « curiosité de laboratoire dont la seule utilité possible serait de servir de point de

départ à des recherches plus poussées ». <sup>224</sup>

Pour déterminer si un brevet divulgue une invention dont l'utilité est suffisante au sens de l'art. 2, la Cour suprême a rejeté l'application de la doctrine de la promesse, et établi l'analyse devant être entreprise par les tribunaux pour aborder correctement l'utilité : Ils doivent d'abord cerner l'objet de l'invention suivant le libellé du brevet. Puis, ils doivent se demander si cet objet est utile — c'est-à-dire, se demander s'il peut donner un résultat concret? <sup>225</sup>

Ce qui constitue une utilité acceptable variera en fonction de l'objet de l'invention cerné à la suite de l'interprétation des revendications. Ainsi, la portée des utilisations potentielles acceptables pour qu'il soit satisfait à la condition énoncée à l'art. 2 est limitée — ce n'est pas *n'importe quelle* utilisation qui suffira. Puisqu'il est exigé que l'utilité de l'invention proposée soit liée à la nature de l'objet, une invention proposée ne peut être sauvée par une utilité qui n'a aucun lien avec lui <sup>226</sup>.

La Loi ne prescrit pas le degré d'utilité requis. Elle ne prévoit pas non plus que chaque utilisation potentielle doit être réalisée — une parcelle d'utilité suffit. Une seule utilisation liée à la nature de l'objet est suffisante, et l'utilité doit être établie au moyen d'une démonstration ou d'une prédiction valable à la date de dépôt. <sup>227</sup>

Sauf dans le cas où l'utilité est l'essence même de l'invention (par ex. de nouvelles utilisations de composés existants), un demandeur n'est pas tenu d'énoncer explicitement l'utilité de l'invention dans sa demande <sup>228</sup>. Cependant, si l'utilité d'une invention est mise en doute, l'utilité doit être démontrée ou avoir fait l'objet d'une prédiction valable (voir [19.01.03](#)) à la date de dépôt de la demande. Cela fait en sorte que le brevet ne sera pas octroyé si l'utilisation de l'invention est conjecturale <sup>229</sup>.

Pour s'appliquer à un mode de réalisation utile, une revendication doit définir l'élément ou la combinaison d'éléments inventifs nécessaires au fonctionnement approprié de l'invention dans ses finalités recherchées <sup>230</sup>. Une caractéristique nécessaire au fonctionnement de l'invention, dont la présence implicite est comprise par la personne versée dans l'art, n'a pas besoin d'être explicitement définie <sup>231</sup>.

### **19.01.01            Caractère contrôlable et reproductible – novembre 2017**

Pour qu'une invention soit jugée avoir une utilité, elle doit être contrôlable et reproductible de façon fiable <sup>232</sup>; le résultat souhaité doit invariablement suivre la mise en pratique de l'invention et ne doit pas être laissé au hasard. Il faut noter que l'idée selon laquelle le « résultat souhaité doit invariablement suivre » peut s'entendre d'un taux de succès acceptable dans une méthode particulière de production de masse de

nature répétitive. Par exemple, si une méthode est connue et reconnue dans un domaine particulier comme ayant un taux de succès particulier ou un certain pourcentage de rejets, le résultat souhaité suit invariablement, tant que le taux de réussite de la méthode se situe à l'intérieur de ces paramètres généralement acceptés ou si la méthode produit un pourcentage de rejets qui s'inscrit dans le cadre de ces paramètres connus.

Les inventions qui sont le fruit du hasard et qui ne peuvent pas être reproduites de manière fiable sont dénuées d'utilité<sup>233</sup>. Une invention qui s'appuie sur le jugement ou le raisonnement de l'exécutant est réputée dénuée de reproductibilité et, par conséquent, d'utilité<sup>234</sup>. Certaines opérations purement mentales faisant appel à des moyens de vérification et de détection donnent des résultats précis et prévisibles et n'entraînent pas que la réalisation ou le procédé qui s'appuie sur eux soit dénué d'utilité. Dans tous les cas où une personne est appelée à effectuer une interprétation subjective, toutefois, le résultat sera assujéti à des facteurs tels que l'intuition, la créativité, la conjecture et l'approximation, et le résultat ne sera pas contrôlable ou reproductible objectivement. L'absence de contrôle et de reproductibilité est amplifiée si le jugement subjectif fait appel au système de valeurs, aux croyances, aux intérêts ou aux préférences d'une personne.

### **19.01.02 Démonstration ou prédiction valable – novembre 2017**

L'utilité de l'invention doit être établie à la date de dépôt de la demande de brevet au moyen d'une démonstration ou d'une prédiction valable<sup>235</sup>. Dans le cas où l'examinateur d'une demande a des motifs raisonnables de croire que la demande n'est pas conforme à l'exigence d'utilité au sens de l'article 2 de la *Loi sur les brevets* et qu'en réponse, le demandeur fournit des données établissant l'utilité, les données doivent démontrer que l'utilité de l'invention a été établie à la date de dépôt. « À moins que l'inventeur ne soit en mesure d'établir, au moyen d'une démonstration ou d'une prédiction valable, l'utilité de l'invention au moment de la demande de brevet, le commissaire est tenu "en droit" de refuser le brevet<sup>236</sup>. » « L'utilité et la prédiction valable sont des questions de fait et doivent évidemment être étayées par la preuve<sup>237</sup>. »

Dans le cas où l'utilité d'une invention doit être établie par une démonstration, la démonstration doit avoir eu lieu à la date de dépôt, mais il n'est pas nécessaire qu'elle soit comprise dans la description<sup>238</sup>. Les données établissant la démonstration de l'utilité à la date de dépôt peuvent être fournies après la date de dépôt par le demandeur par voie d'un affidavit.



Dans le cas où un demandeur est appelé à établir l'utilité et propose de démontrer que l'invention était utile à la date de dépôt, cette utilité démontrée doit être établie par l'expérimentation et la mise à l'essai de tous les modes de réalisation de l'invention ou de tous les membres du genre revendiqué, par exemple, et ne peut s'appuyer sur des assertions littérales stipulant que l'invention revendiquée est utile.

Lorsqu'un demandeur n'est pas en mesure de démontrer l'utilité de l'invention, il doit s'appuyer sur une prédiction valable pour établir l'utilité. L'utilité établie au moyen d'une prédiction valable se rapporte aux modes de réalisation de l'invention dont l'utilité n'a pas été *démontrée*, mais pour lesquels il existe, dans toute la portée de l'invention revendiquée, un fondement factuel justifié pour pouvoir prédire cette utilité. Autrement dit, il n'est pas nécessaire que l'utilité ait été démontrée à la date de dépôt de la demande de brevet, mais le fondement scientifique sur lequel repose l'utilité doit avoir été établi par une prédiction valable à la date de dépôt.

Il convient de mentionner que la doctrine de la prédiction valable est d'application générale dans tous les domaines où la protection par un brevet peut être recherchée, et elle a été appliquée, par exemple, dans le domaine mécanique<sup>239</sup>.

### **19.01.03 Exigences de la prédiction valable – novembre 2017**

Une analyse de la prédiction valable doit tenir compte des trois volets suivants :

1. la prédiction doit avoir un fondement factuel;
2. à la date de dépôt de la demande de brevet, l'inventeur doit avoir un raisonnement clair et « valable » qui permet d'inférer du fondement factuel le résultat souhaité;
3. la divulgation doit être suffisante<sup>240</sup>.

Le fondement factuel comprend généralement les faits concernant l'invention qui sont fournis par le demandeur dans la description et les dessins, les principes scientifiques pertinents et les renseignements relevant des connaissances générales courantes de la personne versée dans l'art. Le raisonnement clair et valable peut être considéré comme l'analyse établissant comment le demandeur comble logiquement l'écart entre le fondement factuel et l'utilité prétendue de l'invention.

La date pertinente pour déterminer si la prédiction est « valable » est la date de dépôt de la demande<sup>241</sup>.

Il est important d'avoir à l'esprit que la « prédiction valable » n'implique pas la certitude;

toutefois, une prédiction valable ne doit pas être diluée au point d'inclure les vœux pieux ou les simples spéculations<sup>242</sup>. Par conséquent, dans l'évaluation de l'utilité en fonction de la prédiction valable, il faut bien mettre l'accent sur le caractère « valable » de la prédiction, la question étant de savoir si la prédiction est « valable » ou « spéculative ». *Dans l'arrêt Monsanto Co. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, le juge Pigeon a exprimé l'absence de certitude dans les termes suivants : « [s]i le breveté peut faire une prédiction valable et structurer une revendication qui n'excède pas les limites dans lesquelles la prédiction demeure valable, il a alors le droit de le faire. Naturellement, il prend ainsi le risque qu'un défendeur puisse établir que la prédiction n'est pas valable ou que certains corps visés par les mots qu'il a employés n'ont pas d'utilité ou [...] qu'une promesse qu'il a faite dans son mémoire descriptif est fautive sous un aspect important»<sup>243</sup>.

### **19.01.03a            Fondement factuel**

L'évaluation du fondement factuel suffisant pour qu'il y ait prédiction valable doit être menée au cas par cas, et elle dépendra de facteurs tels que les suivants :

- i. la portée des revendications;
- ii. l'état de la technique;
- iii. la nature de l'invention et sa prévisibilité;
- iv. la mesure dans laquelle le demandeur a exploré le domaine revendiqué, par exemple en effectuant des expériences qui fournissent un fondement factuel à l'utilité affirmée.

Un fondement factuel ne signifie pas nécessairement des données expérimentales<sup>244</sup> et même s'il peut être fourni par voie d'exemples, il n'est pas absolument nécessaire qu'il en soit ainsi. Le fondement factuel pourrait se trouver dans des lois ou des principes scientifiques reconnus, dans des données faisant partie de l'état de la technique et auxquelles renvoie la description ou encore dans des renseignements relevant des connaissances générales courantes de la personne versée dans l'art.

Le terme « fondement factuel » implique d'étayer et de prouver. Comme il a été mentionné en [19.01.03](#), « l'utilité et la prédiction valable sont des questions de fait et doivent évidemment être étayées par la preuve<sup>245</sup> ». Dans la description, des déclarations simples et non corroborées alléguant que l'invention fonctionnera ne sont pas considérées comme factuelles. De la même façon, même si un demandeur peut inclure dans sa demande des « exemples prophétiques », ceux-ci n'ont aucune valeur quant au fondement factuel d'une prédiction valable. Un exemple prophétique est par

définition une déclaration de ce qui pourrait être, plutôt que de ce qui est, et n'est donc pas factuel.

### **19.01.03b            Raisonnement clair et valable**

Le raisonnement clair et valable lie le fondement factuel à l'utilité prétendue de l'invention. La personne versée dans l'art doit être en mesure de comprendre comment le raisonnement clair et valable lie le fondement factuel à l'utilité prétendue de l'invention.

### **19.01.03c            Divulgence suffisante et prédiction valable**

Pour qu'il y ait divulgation suffisante de la prédiction valable, la description doit fournir des renseignements suffisants permettant à la personne versée dans l'art, à la lumière de ses CGC, de comprendre le fondement de la prédiction valable et d'être en mesure de prédire que l'invention fonctionnerait dans toute sa portée une fois qu'elle serait réalisée<sup>246</sup>.

En ce qui concerne ce qui doit être divulgué pour répondre aux exigences du troisième volet de l'analyse de la prédiction valable, ce sont le fondement factuel et le raisonnement clair et valable qui doivent être divulgués<sup>247</sup>. La mesure dans laquelle le fondement factuel et le raisonnement clair et valable doivent être décrits dans la description originale doit être évaluée au cas par cas. Les éléments du fondement factuel ou du raisonnement clair et valable qui peuvent se trouver dans des lois ou des principes scientifiques reconnus ou qui seraient évidents pour une personne versée dans l'art à la lumière des connaissances générales courantes n'ont pas, de façon générale, à être divulgués dans le mémoire descriptif. Les données qui font partie de l'état de la technique pourraient, en fonction des circonstances spécifiques, être divulguées de manière suffisante par simple renvoi au document qui les contient. Dans ce cas, ces documents de référence doivent être identifiés de façon appropriée<sup>248</sup>.

Dans le cas où une prédiction valable se fonde sur d'autres renseignements qui ne sont pas accessibles au public, ces renseignements doivent être compris dans la description<sup>249</sup> au moment du dépôt. Contrairement à la preuve *démontrant* l'utilité, un demandeur ne peut fournir une preuve après la date de dépôt pour divulguer de façon suffisante une *prédiction valable*, même si la preuve a été générée avant la date de dépôt. Les explications fournies pendant l'examen en ce qui concerne la nature du raisonnement clair et valable ne peuvent être considérées que dans la mesure où elles servent à expliquer pourquoi une personne versée dans l'art aurait compris le raisonnement clair et valable en se basant sur la description telle que déposée et de ses connaissances générales courantes.

Puisque la divulgation s'adresse à une personne versée dans l'art, la divulgation doit permettre à cette personne de faire une prédiction valable. Il ne suffit pas que la description divulgue des données qui permettent de faire une prédiction valable seulement lorsqu'elles sont interprétées à la lumière de renseignements qui ne sont pas accessibles au public (par ex., un savoir-faire privatif exclusif aux demandeurs), ou seulement lorsqu'elles sont interprétées par un expert ayant un degré de connaissance qui dépasse les connaissances attendues de la personne versée dans l'art.

Bien qu'un demandeur ne soit généralement pas tenu de formuler une théorie sur le fonctionnement de l'invention, si l'utilité de l'invention est fondée sur une prédiction valable, et que le raisonnement clair et valable dépend d'une compréhension de la théorie sur le fonctionnement de l'invention, il peut ne pas être possible de présenter un raisonnement clair et valable de façon appropriée sans la divulgation de cette théorie.

Il est important de noter que l'exigence de divulgation dans le cadre de l'analyse de la prédiction valable et l'exigence de suffisance de la divulgation sont des exigences distinctes et séparables<sup>250</sup>. L'exigence de divulgation dans le cadre de l'analyse de la prédiction valable est liée à l'exigence d'utilité d'une invention au sens de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*; elle ne se rapporte pas à l'exigence de suffisance de la divulgation au sens du paragraphe 27 (3) de la *Loi sur les brevets*. [Voir le [chapitre 14](#) pour une discussion sur le divulgation suffisant.]

#### Exemple 1 :

Une demande décrit l'utilisation d'une solution contenant des cellules et un polymère biocompatible formant un hydrogel qui peut être réticulé pour produire, lorsqu'injecté à un patient, l'équivalent d'un tissu (lequel comporte une structure tridimensionnelle (3D) en réseau ouvert où sont dispersées des cellules). La description indique que tout polymère biocompatible formant un hydrogel qui peut être réticulé convient pour créer l'équivalent d'un tissu. Sont également divulgués des renseignements détaillés concernant les types préférés de polymères biocompatibles formant un hydrogel qui peut être réticulé, qui peuvent servir; et les caractéristiques structurelles spécifiques de chacun de ces types de polymères qui font en sorte que ces polymères conviennent à l'utilisation. Plus particulièrement, la description démontre qu'un équivalent d'un tissu est créé avec succès à l'aide d'un polymère à base d'alginate de calcium et des ostéoblastes.

#### Revendications :

1. Une utilisation d'une solution contenant un polymère et des cellules pour l'injection d'une suspension cellulaire à un animal dans des conditions qui

permettent une réticulation de cette solution à l'intérieur de l'animal en vue de former une structure tridimensionnelle en réseau ouvert où sont dispersées des cellules, cette solution comprenant un biopolymère biocompatible formant un hydrogel qui peut être réticulé par des liaisons covalentes, ioniques ou hydrogènes afin de créer un hydrogel tridimensionnel en réseau ouvert qui emprisonne des molécules d'eau pour former un gel, mélangé à des ostéoblastes.

2. L'utilisation de la revendication 1 dans laquelle le biopolymère biocompatible formant un hydrogel est l'alginate de calcium.

Analyse : La revendication 1 englobe l'utilisation de tout biopolymère biocompatible formant un hydrogel qui peut être réticulé afin de créer un hydrogel tridimensionnel en réseau ouvert pour administrer des ostéoblastes à un animal, alors que la revendication 2 est restreinte à l'utilisation d'alginate de calcium comme biopolymère. Dans le cas où l'utilité de l'invention est mise en doute, le demandeur doit être en mesure d'établir qu'il a démontré l'utilité de l'invention ou qu'il en a fait une prédiction valable à la date de dépôt. Dans ce cas, l'examineur remet en question l'utilité de l'invention et souligne que la description démontre que l'alginate de calcium convient comme biopolymère pour créer l'hydrogel tridimensionnel en réseau ouvert souhaité. Par conséquent, l'utilité de la revendication 2 est considérée comme établie par la démonstration et est conforme à l'article 2 de *la Loi sur les brevets*. Ce qui n'a toutefois pas été démontré, en ce qui concerne la revendication 1, est l'utilisation d'autres polymères convenables, outre l'alginate. Compte tenu de cela, il est évident que l'utilité de la revendication 1 dans toute sa portée n'a pas été démontrée et doit, par conséquent, être établie sur le fondement d'une prédiction valable.

Pour que la prédiction soit « valable », la prédiction doit avoir un fondement factuel, un raisonnement clair et valable duquel le résultat souhaité peut être inféré du fondement factuel, et il doit y avoir une divulgation suffisante du fondement factuel et du raisonnement clair et valable.

Le fondement factuel divulgué dans la description comprend le fait que l'alginate, qui est un biopolymère pouvant être réticulé pour former un hydrogel tridimensionnel en réseau ouvert, a été utilisé avec succès pour obtenir le résultat souhaité (c.-à-d. la création d'un équivalent d'un tissu). De plus, dans ce cas, la capacité d'un biopolymère de former un hydrogel tridimensionnel en réseau ouvert fait partie des connaissances générales courantes de la personne versée dans l'art puisqu'elle n'est pas unique au polymère à base d'alginate, considérant que bien d'autres biopolymères connus ont cette propriété commune de pouvoir établir des liaisons covalentes, ioniques ou hydrogènes.

Le raisonnement clair et valable établit que des caractéristiques structurelles spécifiques liées à la biocompatibilité et à la réticulation doivent être présentes pour qu'un polymère puisse former un hydrogel tridimensionnel en réseau ouvert. Considérant que l'alginate possède ces caractéristiques structurelles et forme l'équivalent d'un tissu, le demandeur affirme que d'autres polymères ayant les mêmes caractéristiques structurelles spécifiques produiraient également un hydrogel tridimensionnel en réseau ouvert et donneraient le même résultat. Compte tenu du fondement factuel, le raisonnement clair et valable est considéré comme valable et les exigences des premier et deuxième volets de l'analyse de la prédiction valable sont respectées. Considérant que des éléments du fondement factuel et du raisonnement clair et valable qui ne relevaient pas des CGC de la PVA étaient divulgués dans la description au moment du dépôt, l'exigence de divulgation suffisante est également respectée. Par conséquent, la revendication 1 satisfait à l'exigence d'utilité au sens de l'article 2 de *la Loi sur les brevets*.

Exemple 2 :

Une demande décrit une méthode de contrôle des mauvaises herbes dans un champ de blé dans laquelle les plants de blé comprenant un gène muté d'acétohydroxyacide synthase (AHAS) présentent une tolérance accrue à l'imazapyr, un herbicide de type imidazolinone. La description indique subséquemment que toute mutation dans le domaine A du gène AHAS dans le plant de blé confère au blé une résistance à l'imazapyr. Cette mutation du blé permet de cibler des mauvaises herbes de façon sélective lorsque l'herbicide imazapyr est utilisé dans un champ comprenant des mauvaises herbes et des plants de blé mutants. Le gène AHAS de type sauvage (SEQ ID N° 1) et un gène AHAS mutant qui présente une seule substitution nucléotique dans le domaine A (SEQ ID N° 2) sont divulgués. La description démontre que les plants de blé comprenant un gène mutant SEQ ID N° 2 sont résistants à l'herbicide imazapyr, alors que les plants de blé comprenant un gène AHAS de type sauvage non modifié (SEQ ID N° 1) présentent une sensibilité à l'herbicide. La demande ne mentionne aucune autre mutation dans le domaine A du gène AHAS, et n'inclut aucun renseignement concernant la raison pour laquelle le demandeur croit que toute mutation de ce genre entraînerait une tolérance accrue à l'herbicide imazapyr.

Revendication :

1. Une méthode de contrôle des mauvaises herbes dans un champ, comprenant :
  - a. faire pousser dans un champ un plant de blé présentant une tolérance accrue à l'herbicide imazapyr;

- b. mettre en contact le plant de blé et des mauvaises herbes dans le champ avec une quantité suffisante d'herbicide imazapyr; où le plant de blé comprend un gène AHAS comprenant une mutation dans le domaine A.

Analyse : la demande revendique qu'une méthode de contrôle des mauvaises herbes dans un champ de blé à l'aide de l'herbicide imazapyr sera plus efficace si les plants de blé dans le champ traité comprennent n'importe quelle mutation dans le domaine A du gène AHAS. La description démontre qu'une mutation particulière dans le domaine A du gène, comme le montre SEQ ID N° 2, réussit à offrir une résistance aux plants de blé lorsqu'ils sont exposés à l'herbicide imazapyr. Ce qui n'a pas été démontré, mais qui est couvert par la revendication, est que toutes les mutations possibles dans le domaine A confèreraient l'utilité de résistance à l'herbicide imazapyr. Compte tenu de cela, il est évident que l'utilité de la revendication dans toute sa portée n'a pas été démontrée et, puisque l'examinateur met en doute l'utilité, elle doit être établie sur le fondement d'une prédiction valable.

Le fondement factuel divulgué indique que le gène AHAS est lié à l'herbicide imazapyr et qu'une mutation spécifique dans le domaine A, comme le montre SEQ ID N° 2, confère une tolérance accrue audit herbicide. Ces faits, à eux seuls, ne suffisent toutefois pas à faire une prédiction valable de l'utilité de toutes les mutations possibles dans le domaine A. La personne versée dans l'art, à la lumière de ses CGC et des renseignements fournis dans la description, reconnaîtrait la complexité et l'imprévisibilité de l'expression génétique, et, par conséquent, n'extrapolerait pas que la mutation spécifique dans le domaine A, que montre SEQ ID N° 2, est un prédicteur raisonnable voulant que toutes les mutations possibles dans le domaine A confèreraient une telle tolérance. Ainsi, on ne peut établir un raisonnement clair et valable.

Par conséquent, en l'absence d'un raisonnement clair et valable, la personne versée dans l'art ne peut pas faire une prédiction valable que toutes les mutations du domaine A du gène AHAS auraient l'utilité divulguée. Ainsi, la revendication est irrégulière au sens de l'article 2 de *la Loi sur les brevets* puisque l'utilité n'a pas été établie sur le fondement d'une démonstration ou d'une prédiction valable de la revendication dans toute sa portée.

#### **19.01.04 Réserves et utilité - janvier 2009**

Lorsqu'une réserve est exprimée pour exclure un élément inopérant, il faut réévaluer le fondement ayant permis d'établir l'utilité des autres éléments revendiqués. Comme l'utilité se fonde souvent sur une prédiction valable, une réserve visant à exclure un

objet inopérant connu exige que le raisonnement sur lequel repose l'utilité des autres éléments revendiqués soit réévalué.

## **19.02 Rapports du Bureau sur l'utilité - novembre 2017**

Dans le cas où il existe des éléments de preuve de l'inutilité de l'objet revendiqué, ou dans le cas où un examinateur met en doute l'utilité prétendue et estime que le demandeur n'a pas établi l'utilité, par la démonstration ou la prédiction valable, une irrégularité sera soulevée au sens de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*. Une irrégularité peut également être soulevée dans le cas où la description ne réussit pas à démontrer l'utilité de la revendication dans toute sa portée, ou à en faire une prédiction valable.

Dans le cas où un examinateur estime que l'utilité n'est pas établie par une prédiction valable, l'examineur doit fournir des arguments à l'appui expliquant en détail comment l'irrégularité est liée aux trois volets de la règle de la prédiction valable énoncée en [19.01.03](#).

Il convient de noter que la preuve de l'inutilité peut être établie en tout temps. Il n'y a aucune exigence que cette preuve de l'inutilité existe à la date de dépôt de la demande.

Tel qu'il a déjà été mentionné, il convient de s'assurer de ne pas confondre l'exigence de divulgation dans le cadre de la règle de la prédiction valable avec l'exigence de suffisance au sens du paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*. L'examineur peut déterminer qu'il existe une irrégularité distincte et indépendante au sens du paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets* si la description ne réussit pas à divulguer l'invention de façon suffisante, ou si la personne versée dans l'art n'est pas en mesure d'utiliser l'invention sans nécessiter une expérimentation excessive et sans avoir à exercer aucun génie inventif. Dans le cas où les deux irrégularités sont présentées dans le rapport de l'examineur, le rapport doit clairement spécifier les deux irrégularités et présenter pour chacune des arguments distincts à l'appui.

À l'occasion, l'examineur peut être en présence d'une invention alléguée qui contredit des principes scientifiques connus. À moins que le fonctionnement approprié de l'invention puisse être établi par une démonstration (et que le demandeur puisse montrer qu'elle était, dans les faits, démontrée à la date de dépôt), les revendications définissant l'invention sont considérées comme irrégulières au sens de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.



## Chapitre 20      **Nouvel objet**

### **20.01    Nouvel objet – octobre 2019**

Sous le régime de la *Loi sur les brevets*, le mémoire descriptif et les dessins d'une demande de brevet peuvent être modifiés, du moment que les modifications, entre autres choses, n'introduisent pas d'éléments nouveaux par rapport à ce qui a été déposé initialement. Les paragraphes 38.2(2) à 38.2(4) de la *Loi sur les brevets* énoncent les limites applicables aux éléments pouvant faire partie d'une modification; tout élément sortant du cadre de ces limites est considéré comme un nouvel objet.

#### **20.01.01            Exigences générales**

Les exigences énoncées ci-dessous s'appliquent à toutes les demandes qui ne sont pas des demandes divisionnaires.

Selon le paragraphe 38.2(2) de la *Loi sur les brevets*, 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 qui sont compris dans la demande à sa date de dépôt<sup>251</sup>. Lorsqu'une traduction du mémoire descriptif et des dessins est soumise pour satisfaire aux exigences du paragraphe 15(2) ou 15(3) des *Règles sur les brevets*, cette traduction remplace le mémoire descriptif et les dessins initialement déposés (voir les sections [3.02.04c](#) et [3.02.03](#)). Par conséquent, l'examen de tout nouvel objet se poursuit sur la base des documents traduits qui ont été soumis.

Des éléments qui, dans le contexte de la demande, relèvent de l'art antérieur peuvent être ajoutés au mémoire descriptif et aux dessins; toutefois, le demandeur doit reconnaître dans le mémoire descriptif que lesdits éléments font partie de l'art antérieur.

Si un examinateur détermine qu'un mémoire descriptif ou un dessin modifié comprend un nouvel objet, il signalera cette irrégularité dans un rapport d'examen, et il exigera du demandeur qu'il retire ce nouvel objet.

Il convient de souligner également qu'une modification qui entraîne le retrait d'un objet du mémoire descriptif ou des dessins peut rendre la demande non conforme au paragraphe 38.2(2) de la *Loi sur les brevets*. Par exemple, si le mémoire descriptif initialement déposé décrit une composante comme étant faite d'un matériau particulier, une modification entraînant le retrait de la mention de ce matériau particulier peut être considérée comme décrivant un nouvel objet s'il ne peut pas raisonnablement s'inférer du mémoire descriptif ou des dessins déposés initialement que ladite composante peut

être faite d'un matériau autre que celui indiqué initialement.

Les modifications qui contiennent un nouvel objet seront également rendues accessibles au public à la date à laquelle la demande est rendue accessible au public ou à la date à laquelle la modification est versée au dossier, la plus tardive des deux dates étant retenue. Cela pourrait affecter la capacité du demandeur à obtenir ultérieurement un brevet au Canada ou ailleurs pour une invention s'appuyant sur le nouvel objet.

## **20.01.02 Demandes divisionnaires**

La question du nouvel objet dans les demandes divisionnaires se présente lorsqu'une demande divisionnaire est déposée (article 91 des *Règles sur les brevets*) et lorsqu'une demande divisionnaire est modifiée (paragraphe 38.2(3.1) de la *Loi sur les brevets*).

### **20.01.02a Nouvel objet lors du dépôt d'une demande divisionnaire**

Lors de l'examen, le contenu d'une demande divisionnaire est évalué tel qu'il se présentait à la date de soumission de la demande divisionnaire. Ce contenu est comparé au contenu de la demande originale à sa date de dépôt (lorsque la demande originale est également une demande divisionnaire, la date pertinente devient la date de soumission de la demande originale). Tout élément non compris dans ladite demande originale ou qui ne peut raisonnablement s'en inférer est considéré comme nouveau.

Une demande divisionnaire ne peut pas contenir un objet qui n'aurait pas pu théoriquement être ajouté au mémoire descriptif et/ou aux dessins de la demande originale en vertu de l'article 38.2 de la *Loi sur les brevets*. Il s'ensuit que, lorsque la demande originale est également une demande divisionnaire, elle doit, à son tour, être évaluée pour déterminer si elle contient des éléments nouveaux par rapport à sa demande originale et si elle est théoriquement conforme au paragraphe 38.2(3.1) de la *Loi sur les brevets* (voir la section [20.01.02b](#)). Cette évaluation doit être répétée pour toutes les demandes faisant partie de la chaîne des demandes divisionnaires. Si les éléments en cause sont considérés comme nouveaux par rapport à l'une quelconque des demandes de la chaîne, la demande divisionnaire est réputée contenir des éléments nouveaux.

Si des éléments présents dans la demande divisionnaire à sa date de soumission sont considérés comme nouveaux et que le demandeur ne reconnaît pas dans le mémoire descriptif que ces éléments font partie de l'art antérieur, une irrégularité en vertu de l'article 91 des *Règles sur les brevets* sera signalée.

### **20.01.02b            Nouvel objet lors de la modification d'une demande divisionnaire**

Selon le paragraphe 38.2(3.1) de la *Loi sur les brevets*, le mémoire descriptif et les dessins d'une demande divisionnaire ne peuvent être modifiés pour y ajouter des éléments qui a) n'auraient pas pu être ajoutés à la demande originale; et b) ne peuvent raisonnablement s'inférer de la demande divisionnaire à sa date de soumission. Le paragraphe 38.2(4) de la *Loi sur les brevets* prévoit une exception pour les éléments qui sont reconnus comme faisant partie de l'art antérieur. Lorsque la demande originale est également une demande divisionnaire, la situation est plus complexe et une évaluation analogue à celle expliquée à la section [20.01.02a](#) ci-dessus doit être effectuée.

Les exigences énoncées aux paragraphes 38.2(3.1) et 38.2(4) de la *Loi sur les brevets* signifient que des éléments présents dans la demande originale qui sont absents de la demande divisionnaire ne peuvent pas être ajoutés à la demande divisionnaire après sa date de soumission, excepté si ces éléments pouvaient s'inférer de la demande divisionnaire à sa date de soumission ou sont reconnus comme faisant partie de l'art antérieur.

### **20.01.02c            Considérations transitoires**

Dans le cas des demandes divisionnaires déposées avant le 30 octobre 2019, les éléments présents dans le mémoire descriptif et les dessins lors du dépôt de la demande divisionnaire, ainsi que les éléments introduits dans le mémoire descriptif et les dessins par la voie d'une modification apportée avant le 30 octobre 2019, seront évalués selon les paragraphes 38.2(2) et 38.2(3) de la *Loi sur les brevets* qui étaient en vigueur à la date de dépôt de la demande divisionnaire ou à la date de la modification, respectivement. Les modifications apportées le ou après le 30 octobre 2019 à des demandes divisionnaires déposées avant le 30 octobre 2019 seront, quant à elles, évaluées de la façon indiquée à la section [20.01.02b](#).

## **Chapitre 21            Unité de l'invention**

### **21.01    Portée du présent chapitre - novembre 2013**

La *Loi sur les brevets* et les *Règles sur les brevets* s'inspirent en partie de la simple prémisse *un brevet pour une invention*<sup>252</sup>. Le concept d'unité de l'invention se rapporte à l'exigence selon laquelle une demande ne doit revendiquer *qu'une seule invention*. Cette exigence vise en partie à faire en sorte que les taxes payées par les demandeurs

le soient équitablement pour chaque invention.

L'exigence voulant qu'un brevet ne comporte *qu'une seule invention* permet également de donner une certaine clarté au régime des brevets en restreignant la portée de chaque brevet. Un mémoire descriptif visant une seule invention est plus clair et plus facile à comprendre que s'il cherche à en décrire et en définir plusieurs.

Le présent chapitre traite de l'unité de l'invention sous deux angles différents. Il porte, dans un premier temps, sur l'évaluation par l'examineur de la question de savoir, pour les besoins de l'examen, si une demande revendique plus d'une invention, et sur la procédure à suivre lorsque tel est le cas. Il aborde, dans un deuxième temps, le cadre et les exigences à respecter pour le dépôt d'une demande divisionnaire en vue de protéger une invention autre que celle à laquelle se restreignent les revendications de la demande originale<sup>253</sup>. Le terme « originale » sert à désigner une demande qui décrit plus d'une invention et qui a servi de base au dépôt d'une autre demande (une demande « divisionnaire ») visant à protéger une autre invention que celle principalement revendiquée dans la demande originale.

Il est à noter que tout au long du présent chapitre le terme « invention » sert à désigner un objet qui, selon le demandeur, constitue une invention (une « invention présumée »). Lorsque, dans le cadre de l'appréciation de l'unité de l'invention, l'examineur décelé une pluralité d'inventions dans un ensemble de revendications, cela ne signifie pas pour autant que chacune des multiples inventions ainsi décelées a fait l'objet d'une évaluation visant à déterminer sa brevetabilité.

## **21.02 Unité de l'invention - novembre 2013**

Le cadre fondamental qui régit la notion d'unité de l'invention est l'article 36 de la *Loi sur les brevets*, qui prévoit ce qui suit :

(1) Un brevet ne peut être accordé que pour une seule invention, mais dans une instance ou autre procédure, un brevet ne peut être tenu pour invalide du seul fait qu'il a été accordé pour plus d'une invention.

L'unité de l'invention est considérée comme étant « essentiellement une question de procédure »<sup>254</sup>, car elle ne soulève pas en soi de questions relatives à la validité.

L'article 36 de la *Loi sur les brevets* comprend également des dispositions prévoyant que les revendications doivent se restreindre à *une seule invention* et que toutes les inventions additionnelles décrites (ou décrites et revendiquées, selon le cas) peuvent être protégées par le dépôt de demandes distinctes. Ainsi,

(2) Si une demande décrit plus d'une invention, le demandeur peut restreindre ses revendications à une seule invention, toute autre invention divulguée pouvant faire l'objet d'une demande divisionnaire, si celle-ci est déposée avant la délivrance d'un brevet sur la demande originale.

et

(2.1) Si une demande décrit et revendique plus d'une invention, le demandeur doit, selon les instructions du commissaire, restreindre ses revendications à une seule invention, toute autre invention divulguée pouvant faire l'objet d'une demande divisionnaire, si celle-ci est déposée avant la délivrance d'un brevet sur la demande originale.

Comme il est indiqué dans les sections qui suivent, il importe d'aborder le concept d'unité de l'invention en gardant à l'esprit son contexte et son objet juridiques, et de ne pas le confondre avec la question de savoir si une invention est « identique » ou non à une autre qu'il convient de se poser aux fins de l'appréciation de la nouveauté ou du double brevet et lors des procédures de redélivrance.

### **21.03 Sens d'« une seule invention » - octobre 2019**

En ce qui concerne l'interprétation de l'article 36 de la *Loi sur les brevets*, le terme « invention » dans l'expression « une seule invention » doit être considéré au sens large.

L'interprétation large du terme « invention » à l'article 36 de la *Loi sur les brevets* est reprise à l'article 88 des *Règles sur les brevets*, qui prévoit ce qui suit :

Pour l'application de l'article 36 de la Loi, ***une seule invention*** vise notamment une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.

Interprétant la portée de l'article 36 de la *Loi sur les brevets*, les tribunaux ont donné au terme « invention » un sens différent de celui donné à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*<sup>255</sup>. Les tribunaux ont ainsi considéré que des revendications à l'égard d'un objet lié à différentes catégories d'invention constituaient « des aspects d'une seule invention ». Une interprétation large similaire du sens d'« invention » a été donnée par les tribunaux à l'égard d'autres dispositions de la Loi<sup>256</sup>. Les tribunaux ont clairement considéré que l'intention du législateur à l'article 36 de la *Loi sur les brevets* n'est pas respectée si l'on interprète l'expression « une seule invention » en donnant au terme « invention » la définition que lui donne l'article 2 de la *Loi sur les brevets*. Ainsi, l'article 36 de la *Loi sur les brevets* ne doit pas être interprété comme signifiant que *si une demande (la « demande originale ») décrit et revendique plus d'une réalisation, d'un procédé, d'une machine, d'une fabrication ou d'une composition de matières*

*présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité [...], le demandeur doit [...] restreindre ses revendications à une seule invention [...].*

Par conséquent, comme le prévoit l'article 88 des *Règles sur les brevets*, une demande ne sera pas considérée comme visant plus d'une invention si une pluralité d'inventions définies dans les revendications sont liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.

## **21.04 Conformité de la norme canadienne en matière d'unité avec la norme du PCT – octobre 2019**

Un des objectifs de la révision de 1996 de la *Loi sur les brevets* et des *Règles sur les brevets* était de rendre le cadre régissant les brevets au Canada conforme au *Traité de coopération en matière de brevets* (PCT)<sup>257</sup>.

On s'en rend compte aisément en comparant le libellé de l'article 88 des *Règles sur les brevets* avec celui de la règle 13.1 du *Règlement d'exécution du PCT*, qui prévoit ce qui suit :

La demande internationale ne peut porter que sur une invention ou sur une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général (« exigence d'unité de l'invention »).

L'expression « une seule invention » figurant à l'article 36 de la *Loi sur les brevets*, interprétée dans son plein contexte et au vu de l'article 88 des *Règles sur les brevets* (comme l'explique la section [21.03](#)), signifie « une invention ou [...] une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général », au sens de la règle 13.1 du *Règlement d'exécution du PCT*.

Il en résulte que l'exigence canadienne en matière d'unité de l'invention n'est « ni différente ni supplémentaire » par rapport à celle prévue dans le *Traité de coopération en matière de brevets*. Le signalement d'un défaut découlant de la non-conformité aux exigences de l'article 36 de la *Loi sur les brevets* ne contrevient pas au paragraphe 27(1) du PCT<sup>258</sup>.

D'autres exemples utiles à la compréhension de la notion d'unité de l'invention se trouvent aux paragraphes 10.20 à 10.59 des *Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT*, disponibles sur le site Web de l'*Organisation mondiale de la propriété intellectuelle*<sup>259</sup>.

## 21.05 Concept inventif general - novembre 2013

La question de savoir s'il y a unité de l'invention dans un ensemble donné de revendications équivaut à déterminer, au regard du mémoire descriptif dans son ensemble, s'il existe « un seul concept inventif général » reliant les revendications<sup>260</sup>.

Le concept inventif peut être cerné en appréciant l'objet de l'invention. L'invention revendiquée devrait offrir une solution à un problème pratique, et les revendications qui définissent cette solution ou les améliorations apportées à cette solution (ou son mode de mise en œuvre ou de fabrication, selon le cas) devraient pouvoir toutes être liées à un seul concept inventif. En général, un ensemble de revendications repose sur un concept inventif général commun si toutes les revendications comprises dans l'ensemble ont en commun la même combinaison d'éléments nouveaux et non évidents, à condition que les éléments en question soient ceux nécessaires à la mise en œuvre adéquate de l'invention dans ses aspects les plus larges.

Le concept inventif est lié à la façon d'obtenir un résultat (c'est-à-dire aux aspects inventifs d'une solution pratique à un problème), et non simplement à l'idée d'obtenir le résultat en soi. La norme à considérer est celle de l'unité de l'invention (c'est-à-dire l'unité entre les solutions à un problème), et non celle de « l'unité du résultat ». Des moyens mutuellement non évidents (formes pratiques) d'obtenir un résultat donné ne reposent généralement pas sur un seul concept inventif général.

Le PCT exprime le concept de manière similaire à la règle 13.2 du *Règlement d'exécution du PCT*, qui prévoit ce qui suit :

Lorsqu'une pluralité d'inventions est revendiquée dans la même demande internationale, l'exigence d'unité de l'invention visée par la règle 13.1 n'est observée que s'il existe entre ces inventions une relation technique portant sur un ou plusieurs éléments techniques particuliers identiques ou correspondants. L'expression « éléments techniques particuliers » s'entend des éléments techniques qui déterminent une contribution de chacune des inventions revendiquées, considérée comme un tout, par rapport à l'état de la technique.

L'expression « éléments techniques particuliers » utilisée dans le *Règlement d'exécution du PCT* s'entend des éléments nouveaux et non évidents des revendications qui rendent possible la mise en œuvre adéquate de l'invention.

## 21.06 Évaluations *a priori* et *a posteriori* - novembre 2013

Les revendications qui ont en commun un ensemble d'éléments nouveaux et non

évidents [comme il est indiqué à la section [21.05](#)] respectent l'exigence d'unité de l'invention.

L'exigence d'unité de l'invention comporte donc deux aspects distincts qu'il convient d'examiner séparément : 1) la présence nécessaire d'un ensemble commun d'éléments à toutes les revendications, et 2) l'exigence que l'ensemble commun d'éléments soit nouveau et non évident (c'est-à-dire inventif) par rapport à l'art antérieur.

Le premier aspect peut être évalué sans égard à l'état de la technique (évaluation *a priori* de l'unité de l'invention), alors que le deuxième exige la prise en compte de l'état de la technique (évaluation *a posteriori*). L'absence d'unité de l'invention est toujours une irrégularité, qu'elle soit décelée *a priori* ou *a posteriori*.

Pour déterminer s'il y a unité de l'invention, on commence généralement par déceler la revendication qui comporte le moins d'éléments, pour ensuite vérifier si ces mêmes éléments se retrouvent dans toutes les autres revendications indépendantes. Les revendications peuvent sembler présenter une absence d'unité de l'invention *a priori* lorsqu'aucune revendication ne définit uniquement ces éléments communs à toutes les revendications. Néanmoins, l'absence d'une telle revendication n'est pas déterminante, car rien n'exige qu'il y ait une revendication plus étendue que toutes les autres, ou qu'il n'y ait qu'une seule revendication indépendante dans chaque catégorie d'*invention* [voir la section [21.08.02](#) pour d'autres directives sur ce point].

Pour déterminer s'il y a présence d'un ensemble commun d'éléments, il faut garder à l'esprit le libellé de la règle 13.2 du *Règlement d'exécution du PCT* — c'est-à-dire que les revendications doivent inclure des « éléments techniques particuliers identiques ou correspondants ». La notion d'éléments « correspondants » signifie qu'il peut y avoir unité de l'invention pour deux revendications même si elles n'ont pas en commun un ensemble d'éléments précisément identiques, mais plutôt des éléments équivalents dont les rôles correspondent dans le contexte de l'invention<sup>261</sup>.

Tout élément d'art antérieur pertinent pour la détermination de la question de l'antériorité ou de l'évidence en vertu des articles 28.2 ou 28.3 de la *Loi sur les brevets* peut être pris en considération pour déterminer s'il y a unité de l'invention [voir le [chapitre 18](#) du présent recueil].

Exemple 1 :

[Cet exemple illustre une analyse *a priori*.]

Une demande divulgue une peinture contenant la substance X, qui inhibe la formation de rouille, un procédé d'application de ladite peinture contenant la



substance X et un agencement d'électrodes A servant à l'application de la peinture. L'agencement d'électrodes est utile pour l'application de peinture en général et il n'est pas requis pour appliquer la peinture contenant la substance X (les avantages fournis par la présence de la substance X n'ont aucun lien avec le mode d'application de la peinture)<sup>262</sup>.

Revendications :

1. Une peinture contenant une substance antirouille X.
2. Un appareil destiné à charger électrostatiquement des particules pulvérisées et constitué de l'agencement d'électrodes A.
3. Un appareil destiné à charger électrostatiquement des particules pulvérisées et constitué de l'agencement d'électrodes A, où ledit appareil est destiné à appliquer la peinture de la revendication 1.
4. Un procédé destiné à appliquer une peinture sur un article, ledit procédé comportant les étapes suivantes :
  - i. pulvériser la peinture de la revendication 1 au moyen d'air comprimé;
  - ii. charger électrostatiquement la peinture vaporisée au moyen d'un agencement d'électrodes A;
  - iii. projeter la peinture en direction de l'article à peindre.

Analyse : L'évaluation a priori des revendications révèle deux inventions présumées : la peinture contenant la substance X et l'appareil comportant l'agencement d'électrodes A. L'élément technique particulier de la revendication 1 est la substance X. L'élément technique particulier de la revendication 2 est l'agencement d'électrodes A. Il n'y a aucun lien de coopération entre la substance X et l'agencement d'électrodes A. La revendication 4 inclut les éléments techniques des revendications 1 et 2. La revendication 3 mentionne les éléments techniques des revendications 1 et 2, mais il faut déterminer si la mention de la peinture de la revendication 1 implique une limitation pratique à la structure de l'appareil. Si l'appareil de la revendication 2 peut servir à appliquer la peinture de la revendication 1 (comme cela semble être le cas, compte tenu de la revendication 4), alors la revendication 3 définit le même appareil que la revendication 2 et présente une absence d'unité de l'invention avec la revendication 1 malgré la mention de celle-ci.

Il y a absence d'unité *a priori* entre les revendications 1 et 2, puisque les deux revendications ne comportent pas un élément technique commun. Il y a toutefois unité de l'invention entre les revendications 1 et 4 (sur la base de la peinture comprenant la substance X) et entre les revendications 2, 3 et 4 (sur la base de l'agencement d'électrodes A).

Il est à noter que bien que la revendication 4 puisse être incluse dans une demande avec la revendication 1 ou la revendication 2, son maintien dans la demande originale et son incorporation dans une demande divisionnaire entraîneraient un double brevet. Par conséquent, l'objet de la revendication 4 peut être inclus dans les revendications de la demande originale ou de la demande divisionnaire, mais non dans les deux.

Exemple 2 :

[Cet exemple illustre une analyse *a posteriori*.]

La demande décrit un écran d'ordinateur comprenant les éléments A et B et divulgue également que les éléments additionnels C et D apportent, respectivement, des avantages particuliers.

Une recherche des antériorités révèle le document D1, qui divulgue un écran d'ordinateur comprenant les éléments A et B.

Revendications :

1. Un écran d'ordinateur comprenant les éléments A et B.
2. Un écran d'ordinateur selon la revendication 1, qui comprend également l'élément C.
3. Un écran d'ordinateur selon la revendication 1, qui comprend également l'élément D.

Analyse : Les revendications respectent l'exigence d'unité de l'invention selon une appréciation *a priori*, puisque les éléments A et B sont communs à chaque revendication. Au vu de D1, cependant, ces éléments ne constituent pas un concept inventif général reliant les revendications. Dans la mesure où les éléments C et D ont chacun été divulgués dans la demande sur la base de leurs avantages particuliers mutuellement non évidents, les revendications 2 et 3 visent des inventions distinctes, ce qui dénote une absence d'unité de l'invention *a posteriori*.

Si, d'autre part, il appert clairement à l'examineur, au vu de la description et/ou de

l'art antérieur, que les éléments C et D ne fournissent pas de solutions inventives à des problèmes pratiques qui se posent dans le domaine (et conséquemment ne sont pas le résultat d'une autre invention par rapport à l'objet de la revendication 1), de sorte que D1 antriorise ou rend évidentes les revendications 2 et 3, seules les irrégularités qui en découlent suivant les articles 28.2 ou 28.3 de *la Loi sur les brevets* devraient être signalées. Aucun défaut selon l'article 36 de *la Loi sur les brevets* ne devrait alors être signalé, même si l'examineur a pu entrevoir la possibilité qu'il existe une absence d'unité une fois les irrégularités liées à l'art antérieur corrigées [voir la section [21.07.03](#)].

## **21.07 Examen de l'unité de l'invention – octobre 2019**

Selon l'interprétation du Bureau, le paragraphe 36(1) de la *Loi sur les brevets* vise à faire en sorte que lorsqu'une demande décrit et revendique plus d'une invention, les revendications doivent être modifiées de manière à ne définir qu'une seule invention. Lors d'une absence d'unité parmi les revendications, on considère que la demande n'est pas conforme au paragraphe 36(1) de la *Loi sur les brevets*, on avise le demandeur de l'irrégularité et on lui demande de la corriger ou de présenter des arguments expliquant en quoi les revendications sont conformes à l'article 36 de la *Loi sur les brevets*. Cet avis est compris dans le rapport d'examen envoyé en vertu du paragraphe 86(2) des *Règles sur les brevets*.

Puisque l'examineur ne peut pas déterminer avec certitude, lorsqu'une absence d'unité a été décelée, quelle invention le demandeur choisira de maintenir dans les revendications, un rapport signalant la non-conformité à l'article 36 de la *Loi sur les brevets* se limitera à signaler cette seule irrégularité. Il s'agit d'une exception à l'exigence habituelle voulant qu'une demande de l'examineur faite en vertu du paragraphe 86(2) des *Règles sur les brevets* soit fondée sur un examen exhaustif [voir la section [12.02](#) du présent recueil]. Dans ce sens, la question de l'unité de l'invention peut être considérée comme une question de procédure devant être résolue séparément de l'examen de fond de la demande.

Lorsque le demandeur répond à une demande de l'examineur signalant l'absence d'unité en modifiant les revendications de manière à éliminer cette irrégularité, cela détermine, pour cette demande, la seule invention visée au paragraphe 36(2) de la *Loi sur les brevets* [voir la section [21.03](#)]. Par conséquent, toute autre invention divulguée peut faire l'objet d'une demande divisionnaire. Le Bureau est d'avis que, suivant le paragraphe 36(2) de la *Loi sur les brevets*, les revendications de la demande originale [voir la section [21.09](#)] en cours d'examen ne peuvent plus dès lors viser l'objet de *quelqu'autre* invention divulguée. Dans sa réponse au rapport d'examen signalant une

absence d'unité, le demandeur a effectivement le droit de choisir, une seule fois, *la seule invention* qui fera l'objet d'un examen pour une demande donnée.

Les revendications découlant de modifications apportées après ce choix pourront généralement être incluses dans la demande s'il appert qu'elles auraient présenté une unité de l'invention avec les revendications de *la seule invention* choisie par le demandeur.

Pour éviter de prolonger le débat sur la question de l'unité de l'invention, lorsqu'un examinateur considère que les revendications ne satisfont pas à l'exigence d'unité de l'invention et que le demandeur refuse de les restreindre à une seule invention, l'examineur peut renvoyer la demande au commissaire aux brevets pour qu'il tranche la question. En règle générale, ce renvoi ne se produira pas avant que l'examineur ait avisé le demandeur de l'irrégularité dans au moins deux rapports.

Ce renvoi ne prendra pas la forme d'une décision finale, pour les raisons suivantes :

- a. si le demandeur restreint les revendications à *une seule invention* en réponse à une décision finale, le paragraphe 86(6) des *Règles sur les brevets* exige de l'examineur qu'il annule le refus; cela donne généralement lieu à l'acceptation de la demande, mais lorsqu'il y a absence d'unité de l'invention, les revendications n'auront pas nécessairement été toutes examinées en détail; et
- b. si le commissaire conclut après la révision en vertu du paragraphe 86(7) des *Règles sur les brevets* que la demande n'est pas conforme au paragraphe 36(1) de la *Loi sur les brevets*, aucune autre modification de la demande n'est possible suivant l'article 101 (ou de l'article 200, selon le cas) des *Règles sur les brevets*.

Lorsque la révision de la demande [voir la section [21.07.06](#)] mène à la conclusion que la demande est conforme à l'article 36 de la *Loi sur les brevets*, l'examineur reprend la poursuite de la demande et examine toutes les revendications au dossier.

Lorsque le commissaire, après révision, a des motifs de croire que la demande n'est pas conforme à l'article 36 de la *Loi sur les brevets*, une lettre est alors envoyée au demandeur lui indiquant que les revendications doivent se limiter à *une seule invention*. Cet avis d'instructions sera expédié en vertu du paragraphe 36(2.1) de la *Loi sur les brevets*, et il ne s'agit pas d'une demande de l'examineur en vertu de l'article 86 des *Règles sur les brevets*.

Lorsque les modifications apportées par le demandeur en réponse à la lettre rendent la

demande conforme à l'article 36 de la *Loi sur les brevets*, l'examen de la demande se poursuit. Si les modifications apportées par le demandeur en réponse à la lettre ne parviennent pas à convaincre le commissaire que la demande est conforme à l'article 36 de la *Loi sur les brevets*, la demande peut être rejetée en vertu de l'article 40 de la *Loi sur les brevets*.

### **21.07.01                    Contenu du rapport – novembre 2013**

Dès qu'un rapport écrit fait état d'une irrégularité concernant l'unité de l'invention, il faut y inclure une indication quant à la portée de la recherche et de l'examen effectués relativement à l'ensemble de la demande.

Comme il est indiqué à la section [21.07](#), un rapport faisant état d'une absence d'unité de l'invention peut se limiter à cette seule irrégularité. Cela est généralement le cas lorsque l'absence d'unité est décelée au début de la poursuite de la demande. Lorsque l'absence d'unité est repérée plus tard au cours du processus, les faits peuvent être tels qu'il est plus efficace de signaler cette irrégularité en parallèle à un examen exhaustif de certaines ou de toutes les revendications, plutôt que d'interrompre l'examen de fond pour traiter de cette seule irrégularité.

Même lorsque l'absence d'unité est décelée au début de la poursuite de la demande, si l'examineur pense savoir (par exemple, au vu des brevets correspondants délivrés dans d'autres juridictions) quel sera le groupe de revendications que le demandeur choisira, il peut inclure toutes les irrégularités associées à ces revendications dans son rapport. Le choix de l'examineur ne remplace pas le droit du demandeur de faire lui-même ce choix, une seule fois [voir la section [21.07](#)]. Si le demandeur choisit de poursuivre avec un groupe de revendications différent de celui que l'examineur a choisi d'examiner, la poursuite se continue sur la base des revendications choisies par le demandeur.

Lorsque la demande comporte des irrégularités qui affectent l'appréciation de l'unité de l'invention, l'examineur peut se référer à ces irrégularités en plus ou au lieu de l'irrégularité liée à l'absence d'unité et il devrait expliquer comment les autres irrégularités influent sur l'appréciation de l'unité de l'invention, ou vice-versa. Les irrégularités liées au manque de clarté des revendications, ou à des éléments d'art antérieur qui font conclure *a posteriori* à l'absence d'unité, sont représentatives des types d'irrégularités additionnelles dont la résolution peut avoir une incidence sur l'appréciation. Pour éviter toute confusion quant à la réponse que le demandeur doit fournir, il peut être préférable de signaler de manière informelle ces irrégularités (c'est-à-dire dans le préambule du rapport, ou en indiquant par ailleurs expressément que le

défaut n'est pas officiellement signalé), à seule fin d'expliquer l'incidence qu'elles ont eue sur l'appréciation de l'unité de l'invention.

## **21.07.02 Expliquer une irrégularité pour absence d'unité – novembre 2013**

Un rapport signalant l'absence d'unité de l'invention devrait expliquer ce sur quoi s'appuie la conclusion de manière à permettre au demandeur de décider s'il veut et comment restreindre ou diviser ses revendications pour la poursuite de l'examen. Cette explication devrait faire état de ce que l'examineur considère être les différentes inventions distinctes et fournir assez de détails pour que le demandeur puisse comprendre pourquoi les différentes inventions ne reposent pas sur un seul concept inventif général. Lorsque l'irrégularité est décelée *a posteriori*, les antériorités qui ont mené à cette conclusion devraient être citées dans le rapport et une explication de l'importance que revêt chacune de ces antériorités devrait être fournie.

Dans toute la mesure du possible, chacune des inventions relevées devrait être reliée aux revendications dans lesquelles elles sont définies, de manière à ce que le demandeur puisse regrouper ses revendications par groupes afin qu'elles puissent être considérées par le Bureau comme reposant sur un seul concept inventif général. En règle générale, il faudra procéder de la sorte dans tous les cas, sauf si la tentative de relier chaque invention à une ou plusieurs revendications précises a pour seul effet d'introduire un manque de clarté dans l'explication de l'irrégularité. Sauf exception, l'examineur établira des groupes de revendications considérés comme visant *une seule invention*. En créant ces groupes, l'examineur doit indiquer clairement à quel groupe chaque revendication indépendante appartient. À moins que l'examineur n'ait donné une indication explicite concernant une revendication dépendante précise, le demandeur peut présumer qu'une revendication dépendante appartient au groupe dans lequel se trouve la revendication à laquelle elle renvoie.

Lorsqu'il y a absence d'unité parmi les variantes définies dans une seule revendication, l'examineur doit, dans la mesure du possible, séparer les différentes inventions en groupes. Dans ce cas, à moins que l'examineur n'en décide autrement, une revendication dépendante appartient au groupe auquel appartient la variante à laquelle elle renvoie.

En règle générale, si le demandeur restreint les revendications de la demande à un seul groupe de revendications établi par l'examineur, la demande sera considérée comme conforme à l'article 36 de la *Loi sur les brevets*. Cependant, il existe des exceptions à cette règle générale, comme dans le cas où l'absence d'unité devient subséquemment

apparente en raison d'antériorités découvertes après que le demandeur a choisi un groupe de revendications.

Il est à noter qu'en ce qui concerne l'identification des différentes inventions comprises dans un ensemble de revendications, le terme « invention » est employé uniquement pour des raisons de commodité, et ne suppose en aucun cas que l'objet d'une quelconque revendication est brevetable.

### **21.07.03            Quand signaler une irrégularité pour l'absence d'unité – novembre 2013**

En général, l'absence d'unité de l'invention devrait être signalée dans le premier rapport écrit concernant les revendications qui présentent une absence d'unité.

Dans certains cas, un examinateur peut déceler des irrégularités dans une demande qui ont une incidence sur la question de savoir si les revendications ont un manque d'unité de l'invention (par exemple, évidence, ambiguïté, absence d'utilité ou de fondement). Lorsque la réponse du demandeur concernant les autres irrégularités est pertinente à l'évaluation de l'unité, il est possible de signaler officiellement l'absence d'unité dans un rapport ultérieur. Le demandeur doit être avisé dans la mesure du possible que les autres irrégularités ont une incidence sur la question de l'unité de l'invention.

Puisque l'unité de l'invention s'apprécie au regard des revendications de la demande, l'absence d'unité peut résulter de modifications apportées aux revendications. Lorsque l'absence d'unité est introduite par le demandeur suite à une modification, l'examinateur peut signaler l'irrégularité résultante peu importe l'avancement de l'examen de la demande.

Lorsque des antériorités laissent entrevoir la possibilité d'une absence d'unité *a posteriori*, mais que certaines des revendications de la demande sont considérées par l'examinateur comme étant antériorisées ou évidentes à la lumière des antériorités citées, il peut être préférable de ne pas signaler l'absence d'unité comme irrégularité formelle avant que l'irrégularité liée à l'antériorité n'ait été corrigée par le demandeur. La réponse de ce dernier à l'irrégularité liée à l'antériorité peut améliorer la compréhension de l'examinateur concernant la question de l'unité de l'invention. L'examinateur peut attirer l'attention du demandeur, de façon informelle [voir la section [21.07.01](#)] et selon les circonstances, sur la possible irrégularité liée à l'unité de l'invention.

Si le demandeur répond à une irrégularité fondée sur l'antériorité en modifiant les revendications et que les revendications modifiées semblent contourner les antériorités

citées, mais présenter une absence d'unité, l'examineur peut signaler l'irrégularité liée à l'absence d'unité.

#### **21.07.04 Répondre à une demande de l'examineur – octobre 2019**

Comme pour toute demande de l'examineur faite en vertu du paragraphe 86(2) des *Règles sur les brevets*, un demandeur peut répondre au signalement d'absence d'unité de l'invention en modifiant la demande (afin de la rendre conforme au paragraphe 36(1) de la *Loi sur les brevets*) ou en soumettant des arguments expliquant pourquoi il estime que la demande est déjà conforme.

Lorsque le demandeur modifie les revendications en les restreignant aux revendications appartenant à un groupe unique établi par l'examineur, l'absence d'unité signalée dans le rapport envoyé est considérée comme ayant été corrigée à l'égard de ces revendications [voir la section [21.07.02](#)].

Dans le cas où le demandeur convient qu'il y a absence d'unité dans les revendications, mais qu'il conteste le regroupement des revendications fait par l'examineur, il peut répondre à la demande de l'examineur en établissant des groupes de revendications différents de ceux établis par l'examineur et en choisissant un de ces groupes de revendications.

Lorsque la réponse du demandeur à la demande de l'examineur ne rend pas les revendications conformes à l'exigence d'unité de l'invention, un rapport additionnel signalant l'irrégularité liée à l'absence d'unité peut être envoyé.

#### **21.07.05 Choix d'une invention – novembre 2013**

Le bureau considérera que le demandeur a choisi une invention si, à la suite d'un rapport signalant une irrégularité liée à l'absence d'unité de l'invention, le demandeur restreint les revendications à un plus petit nombre d'inventions que celles définies dans l'ensemble de revendications à l'égard de laquelle le défaut d'unité a été signalé. Il n'est pas nécessaire que le demandeur déclare expressément qu'il a « choisi l'invention du groupe A » lorsqu'il fait un choix (quoique le demandeur puisse certes le faire, par souci de clarté).

Lorsque le choix initial du demandeur restreint les revendications à une seule invention, ce choix a pour effet de définir *une seule* invention, telle qu'elle est décrite au paragraphe 36(2) de la *Loi sur les brevets* [voir la section [21.07](#)].



Lorsque le demandeur choisit initialement plus d'un groupe de revendications établi par l'examineur, ou des revendications appartenant à plus d'un groupe de revendications établi par l'examineur, ou va même jusqu'à soumettre des revendications totalement nouvelles, tout autre choix rendu nécessaire (c'est-à-dire si les revendications initialement choisies présentent encore une absence d'unité de l'invention) doit être fait parmi les inventions définies dans la série de revendications initialement choisie.

### **21.07.06 Renvoi au commissaire aux brevets – novembre 2013**

Comme il est indiqué à la section [21.07](#), lorsqu'un examineur considère que les revendications ne satisfont pas à l'exigence d'unité de l'invention et a avisé le demandeur de cette conclusion, mais que le demandeur refuse de les restreindre à une seule invention, la demande peut être renvoyée au commissaire aux brevets pour qu'il tranche la question.

La résolution des questions d'unité de l'invention devrait se faire avec efficacité, car cette procédure interrompt l'examen de fond de la demande. Par conséquent, si le demandeur a été avisé de l'absence d'unité de l'invention dans au moins deux rapports, il devrait s'attendre à ce que le renvoi au commissaire puisse s'effectuer sans autre avis.

Pour assurer l'uniformité et l'équité, lorsqu'un examineur considère qu'une demande devrait être renvoyée au commissaire, il doit d'abord la soumettre à une révision par un Conseil de révision de l'unité (CRU). Ce conseil révisera la demande afin de s'assurer que l'absence d'unité a été correctement décelée et clairement expliquée au demandeur, de sorte que ce dernier était en mesure de répondre avec succès à la demande de l'examineur.

Lorsque le CRU considère qu'il y a unité de l'invention, l'examineur procède à l'examen de fond de toutes les revendications au dossier.

Lorsque le CRU considère qu'il y a absence d'unité de l'invention, mais que des précisions sur la question sont nécessaires (p. ex., d'autres motifs de conclure à l'existence d'un défaut, ou des renseignements additionnels quant aux groupes de revendications acceptables), l'examineur dresse un autre rapport tenant compte des observations du CRU.

Lorsque le CRU considère qu'il y a absence d'unité de l'invention, et que cette irrégularité a été clairement communiquée au demandeur dans un rapport d'examen, de sorte que le demandeur aurait pu répondre avec succès à la demande de l'examineur, la demande est renvoyée au commissaire aux brevets pour examen.

Lorsque le commissaire l'estime indiqué, le demandeur est instruit de la nécessité de restreindre les revendications en vertu du paragraphe 36(2.1) de la *Loi sur les brevets*. Le commissaire envoie alors un avis d'instructions au demandeur.

Lorsque la réponse du demandeur à l'avis d'instructions ne convainc pas l'examineur que la demande est conforme à l'article 36 de la *Loi sur les brevets*, la demande est transmise à la Commission d'appel des brevets pour un dernier examen. À cette étape, le processus ressemble à la révision d'une décision finale [voir le [chapitre 26](#) du présent recueil], étant donné que la Commission d'appel des brevets peut recommander au commissaire de rejeter la demande en vertu de l'article 40 de la *Loi sur les brevets*. Conformément au paragraphe 86(13) des *Règles sur les brevets*, une demande ne peut être rejetée sans que le demandeur se voie donner la possibilité de se faire entendre.

## **21.08 Directives détaillées - novembre 2013**

Les sections qui suivent fournissent des directives détaillées pour l'appréciation de l'unité de l'invention.

### **21.08.01 Revendications concernant différentes catégories d'invention – octobre 2019**

En général, lorsqu'on apprécie l'unité de l'invention *a priori*, on peut présumer que les revendications visant les catégories d'invention suivantes sont conformes à l'article 88 des *Règles sur les brevets* lorsqu'elles sont présentes dans une seule demande :

- a. un produit et son procédé de fabrication;
- b. un produit et son usage (ou sa méthode d'utilisation);
- c. un produit, son procédé de fabrication et son usage;
- d. un appareil et un procédé mis en œuvre à l'aide de cet appareil.

Lorsque le « procédé de fabrication d'un produit » de a) ou de c) est un « procédé mis en œuvre à l'aide d'un appareil » au sens de d), des revendications visant l'appareil peuvent être incluses dans une seule demande comportant des revendications à l'égard du produit, du procédé de fabrication du produit et de sa méthode d'utilisation à condition que le produit soit inventif en raison des propriétés qui lui sont conférées par le fait qu'il est fabriqué à l'aide de l'appareil.

Il est à noter qu'il n'est pas nécessaire que les revendications visant différentes catégories d'invention aient une portée similaire pour satisfaire à l'exigence d'unité de

l'invention. Lorsque les portées sont équivalentes, il y a généralement unité *a priori*. Lorsque les portées sont différentes, il peut tout de même y avoir unité.

Par exemple, un procédé général d'utilisation de produits peut respecter l'exigence d'unité de l'invention avec une revendication restreinte de produit définissant uniquement une partie des produits utilisés dans le procédé (voir l'exemple 2 ci-dessous).

Exemple 1 :

Une demande divulgue un brûleur à mazout dans lequel l'utilisation d'orifices d'admission installés de manière tangentielle dans la chambre de mélange permet un meilleur mélange et une combustion plus efficace<sup>263</sup>.

Revendications :

1. Un brûleur à mazout pourvu d'orifices d'admission tangentielle dans une chambre de mélange.
2. Un procédé de fabrication d'un brûleur à mazout comprenant l'étape de formation d'orifices d'admission tangentielle dans une chambre de mélange.
3. Un procédé de fabrication d'un brûleur à mazout comprenant l'étape de moulage A.
4. Un appareil permettant de mettre en œuvre un procédé de fabrication d'un brûleur à mazout comprenant la caractéristique X qui permet la formation d'orifices d'admission tangentielle.
5. Un appareil permettant de mettre en œuvre un procédé de fabrication d'un brûleur à mazout comprenant une enveloppe protectrice B.
6. Un procédé de fabrication de noir de carbone comprenant l'étape d'introduction tangentielle de mazout dans la chambre de mélange d'un brûleur à mazout.

Analyse : il y a unité de l'invention *a priori*, entre les revendications 1, 2, 4, et 6. La caractéristique technique particulière apparemment commune à ces revendications est la présence d'orifices d'admission tangentielle. Les revendications 3 et 5 ne comprennent pas cette caractéristique, ou une caractéristique correspondante [voir la section [21.06](#)], de sorte qu'elles présentent une absence d'unité aussi bien l'une par rapport à l'autre que par rapport aux revendications restantes. Une absence d'unité peut être décelée *a posteriori* une fois qu'une recherche des antériorités a été effectuée.

Exemple 2 :

Une demande divulgue la découverte que des composés, certains étant nouveaux et d'autres connus, sont utiles comme régulateurs de croissance des plantes. Ces composés sont décrits comme un genre (une famille) de molécules ayant comme formule commune la formule A, qui comprend les molécules spécifiques  $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ . Les composés appartenant au sous-genre A' sont divulgués comme étant nouveaux et on déclare que  $a_1$  est la réalisation préférentielle. Aucune antériorité n'est citée à l'encontre de la nouveauté des compositions de la revendication 1.

Revendications :

1. Une composition de régulation de croissance des plantes comprenant un composé défini par la formule A et un excipient.
2. Un procédé destiné à réguler la croissance des plantes comprenant l'étape consistant à appliquer à une plante la composition de régulation de croissance des plantes de la revendication 1.
3. Un composé ayant la formule A'.
4. Le composé  $a_1$ .

Analyse : Tous les composés revendiqués ont une structure commune responsable de la régulation de la croissance des plantes. La découverte des propriétés de régulation de la croissance des plantes propre à cette structure (c'est-à-dire l'usage présumé nouveau des composés A) est, semble-t-il, le seul concept inventif général liant ces revendications. Il y a donc unité de l'invention a priori entre les revendications 1 à 4.

## **21.08.02            Unité sans revendication de l'élément inventif chaînon – novembre 2013**

Puisque l'unité de l'invention est initialement appréciée *a priori* au vu des revendications et avant que l'art antérieur ne soit considéré, l'absence d'unité peut être signalée dans un rapport lorsque l'objet des revendications ne semble pas reposer sur un seul concept inventif général.

Comme il est indiqué à la section [21.05](#), l'existence d'un seul concept inventif général dépend de l'identification d'éléments communs aux revendications. Pour ce faire, on commence généralement par déceler la revendication qui comporte le moins

d'éléments, puis on vérifie si ces mêmes éléments se retrouvent dans toutes les autres revendications indépendantes. Les revendications peuvent sembler présenter une absence d'unité de l'invention *a priori* lorsqu'aucune revendication ne définit uniquement ces éléments communs à toutes les revendications.

Cependant, le demandeur n'est pas tenu de revendiquer la portée entière de son invention, de sorte qu'une revendication ne définissant que les éléments communs n'est pas nécessaire pour qu'il y ait un concept inventif jouant le rôle d'un chaînon. Lorsqu'il apprécie l'unité de l'invention *a priori*, l'examineur doit considérer les enseignements de la description et les connaissances générales courantes dans l'art avant de conclure l'absence manifeste d'un seul concept inventif général des revendications. S'il est clair que la description divulgue un ensemble particulier d'éléments qui sont communs à toutes les revendications comme constituant le concept inventif général, l'unité de l'invention *a priori* devrait être reconnue.

Lorsque l'examineur décèle une absence d'unité de l'invention *a priori*, le demandeur peut répondre à un rapport signalant cette irrégularité en précisant les caractéristiques qu'il considère être les éléments inventifs communs à toutes ses revendications. L'examineur peut ensuite vérifier cette affirmation en effectuant une recherche sur ces éléments.

#### Exemple 1 :

La demande telle que déposée divulgue une classe de composés de formule X où tous les membres de X sont des organothiophosphates aliphatiques, des méthodes de préparation de composés de formule X et des utilisations des composés ayant la formule X comme insecticides. La description n'indique pas que la classe de composés fait partie de l'invention.

Revendications :

1. Une méthode de préparation d'un composé ayant la formule X par combinaison d'un composé ayant la formule A avec un composé ayant la formule B.
2. L'utilisation d'un composé ayant la formule X comme insecticide.

Analyse : Une évaluation de l'unité de l'invention *a priori* présume que les éléments définis dans les revendications sont ceux qui permettent aux revendications d'être nouvelles et inventives. Les revendications indépendantes 1 et 2 ont un composé de formule X en commun, mais puisque ce composé n'a pas été revendiqué, il sera présumé (au vu de la description) qu'il ne constitue pas une invention en soi. A

*priori*, les revendications paraissent présenter une absence d'unité. Il convient de rappeler qu'on ne peut pas présumer de l'unité de l'invention entre les revendications relatives à une « méthode de préparation de X » et à un « usage de X » [voir la section [21.08.01](#) concernant les combinaisons de revendications où l'on peut présumer l'unité de l'invention].

Si le demandeur considère que la classe de composés de formule X est, de fait, nouvelle et inventive, il pourrait répondre à un rapport signalant l'absence apparente d'unité de l'invention en faisant valoir ce fait. Une recherche des antériorités portant sur les composés de formule X permettrait de valider cette assertion. Si cette recherche ne divulguait rien de pertinent quant à l'art antérieur, aucune autre recherche au sujet de ces revendications ne serait nécessaire. Si elle révélait une antériorité pertinente, les revendications présenteraient une absence d'unité de l'invention *a posteriori*.

Exemple 2 :

La demande telle que déposée divulgue qu'une classe de composés connus de formule X, où tous les membres X sont des indoles avec substitution en 3,4, sont des antagonistes des récepteurs 5HT et sont utiles comme médicament contre la migraine et comme antidépresseur. L'utilité des antagonistes des récepteurs 5HT dans le traitement de la migraine et de la dépression est connue dans l'art, mais l'activité antagoniste 5HT des composés ayant la formule X n'avait pas été relevée précédemment.

Revendications :

1. L'utilisation d'un composé de formule X comme médicament contre la migraine.
2. L'utilisation d'un composé de formule X comme antidépresseur.

Analyse : Le concept inventif général propre aux deux revendications est la découverte du fait que les composés de formule X sont des antagonistes des récepteurs 5HT. Bien que cet élément ne soit pas explicitement défini dans chaque revendication, il est entendu, à la lumière de la description, qu'il est la base de l'invention. Lorsqu'elles sont lues à la lumière de la description, les revendications montrent qu'il y a unité de l'invention *a priori*.

### **21.08.03            Unité de l'invention et utilité – novembre 2013**

Une invention est, entre autres, quelque chose de nouveau, d'inventif et d'utile. L'utilité

de l'objet revendiqué peut indiquer s'il est question d'une seule invention ou d'une pluralité d'inventions.

Le demandeur doit établir l'utilité de son invention soit par démonstration soit par prédiction valable [voir la section [19.01.02](#) du présent recueil]. Dans les cas où l'utilité est établie grâce à une prédiction valable, la nature de la prédiction peut éclairer l'examen de l'unité de l'invention. Lorsque les revendications incluent un grand nombre de réalisations et que l'utilité de toutes ces réalisations peut être valablement prédite à l'aide d'un seul raisonnement fondé sur un seul ensemble de faits, on peut penser que les revendications présentent une unité de l'invention. Au contraire, si l'établissement de l'utilité de différentes parties de l'objet revendiqué requiert des prédictions valables sensiblement différentes, on peut penser que les revendications visent plusieurs inventions et qu'il y a absence d'unité de l'invention<sup>264</sup>.

Lorsque différentes réalisations dans une catégorie d'invention donnée sont revendiquées (par exemple, des espèces appartenant à un genre inventif) et que les réalisations ont toutes une utilité générique, elles peuvent être considérées comme des aspects d'une seule invention. Si l'une de ces réalisations possède une utilité considérablement différente des autres, elle peut aussi être considérée comme une invention différente.

Prenons un médicament de formule générique X destiné au traitement de l'asthme et une espèce A appartenant au genre, où A a une utilité considérablement différente d'un médicament typique X. Lorsque l'utilité sensiblement différente s'ajoute à l'utilité générique, la réalisation peut être considérée à la fois comme un aspect d'une seule invention plus générale et comme une invention distincte. Cela peut se produire, par exemple, dans le cas d'inventions à différents niveaux de réalisations préférentielles. Il y aurait alors généralement unité de l'invention. Supposons que l'espèce A traite l'asthme, mais sans causer un effet secondaire commun aux médicaments X en général. L'espèce A est une sélection inventive du médicament X, et pourrait être revendiquée soit dans une demande distincte, soit dans la même demande que celle du genre X.

Cependant, si l'utilité considérablement différente se substitue à l'utilité générique, la réalisation n'a pas la même utilité que les autres réalisations et elle représente, par conséquent, une invention différente. Il n'y aurait généralement pas unité de l'invention en pareil cas. Ici, l'espèce A se révèle être un très bon décongestionnant, mais n'est pas utile dans le traitement de l'asthme. Il n'y a pas unité de l'invention avec le genre X<sup>265</sup>.

#### **21.08.04 Groupements de type Markush et listes de variantes – novembre 2013**

Un groupement de type Markush doit définir une liste de variantes qui, aux fins de l'invention revendiquée, sont considérées comme des équivalents techniques qui remplissent la même fonction d'une manière essentiellement semblable. La personne versée dans l'art doit pouvoir s'attendre à ce qu'un élément d'un groupement de type Markush puisse directement se substituer à un autre dans les modes de réalisation efficaces de l'invention. Un groupement de type Markush est identifié par l'expression « une [variante] choisie du groupe comprenant [a<sub>1</sub>, a<sub>2</sub>, a<sub>3</sub>, a<sub>n-1</sub>], et [a<sub>n</sub>] ».

Les groupements de type Markush sont très fréquemment utilisés en chimie; un groupe de composés chimiques peut être valablement décrit dans un groupement de type Markush si chaque variante possède une propriété ou une activité commune, et si, selon le cas :

- a. toutes les variantes ont une structure commune qui se rapporte à l'activité des variantes dans l'invention;
- b. chaque variante appartient à une classe reconnue de composés du domaine dont l'invention fait partie et qu'on peut penser que tous les éléments de cette classe se comportent de manière similaire dans le contexte de l'invention.

Lorsque les variantes définies dans un groupement de type Markush ne satisfont pas aux exigences de *b*), et que l'unité de l'invention ne puisse être établie par des éléments de la revendication autres que ceux du groupement de type Markush, la structure commune dont il est question en *a*) ou son utilité dans le contexte de l'invention doit être nouvelle et inventive par rapport à l'art antérieur pour qu'il y ait unité de l'invention.

Lorsque la liste de variantes satisfait aux exigences énoncées ci-dessus, l'unité de l'invention est généralement reconnue, que les variantes soient ou non revendiquées sous la forme d'un groupement de type Markush<sup>266</sup>.

#### **21.08.05 Produits intermédiaires et produits finals – novembre 2013**

On peut considérer qu'il y a unité de l'invention entre un produit intermédiaire ayant subi une transformation physique ou chimique dans le but de produire un produit final et le produit final, bien que l'activité inventive et l'utilité qui fondent la brevetabilité du produit intermédiaire et du produit final puissent différer grandement.



Le produit intermédiaire doit nécessairement être utile à la production du produit final. Il peut également avoir la même utilité que le produit final, bien que cela ne soit pas nécessaire.

Pour qu'il y ait unité de l'invention avec le produit final, le produit intermédiaire doit avoir en commun avec le produit final les principaux éléments structuraux ou doit servir à introduire dans le produit final un élément structural essentiel à son utilité. Des produits intermédiaires différents qui introduisent des parties structurales différentes dans le produit final ne sont généralement pas considérés, cependant, comme présentant une unité de l'invention l'un avec l'autre<sup>267</sup>.

De plus, le produit intermédiaire doit être un précurseur direct du produit final, dans le sens où l'on peut le retirer du produit final en une ou quelques étapes seulement, et ne doit pas être un précurseur d'un intermédiaire subséquent qui est connu dans l'art et qui doit être produit pour arriver au produit final<sup>268</sup>.

La notion de « produits intermédiaires et produits finals » est commune en synthèse chimique, mais peut également s'appliquer à d'autres domaines.

Voici des exemples de produits intermédiaires et de produits finals du domaine chimique pour lesquels on pourrait considérer qu'il y a unité de l'invention :

- i. un composé biologiquement inactif (le produit intermédiaire) qui est déprotégé afin de produire un médicament actif (le produit final). La déprotection rend actif le produit final, mais le produit intermédiaire et le produit final ont par ailleurs une structure quasi équivalente;
- ii. un produit intermédiaire dans un processus de synthèse à plusieurs étapes ayant une structure qui, lorsque les cycles sont fermés, donne lieu à une fonctionnalité essentielle dans un produit final, alors que le produit final est fabriqué par mise en réaction du produit intermédiaire avec un composé aromatique polycyclique et par fermeture subséquente des cycles de structure fournie par l'intermédiaire. L'intermédiaire et le produit final ont des structures très différentes l'une de l'autre, car l'intermédiaire ne comprend pas la structure polycyclique de base du produit final. Néanmoins, l'élément essentiel du produit final résulte directement de l'intermédiaire et il n'y a pas d'intermédiaire connu produit par les étapes de synthèse transformant l'intermédiaire revendiqué en produit final.

Exemple 1 :

Une demande divulgue un composé à base de triazole ayant une utilité industrielle et défini par la formule I, ainsi qu'une méthode de préparation de ce composé par

cyclisation d'un composé de formule II. La structure essentielle du produit triazolé est la combinaison du cycle triazole (sous-structure A) aux cycles aromatiques substitués proximaux (structures B et D). La structure stéréochimique nécessaire des groupes A, B et D dépend d'un cycle central C. La description indique que le cycle central C peut être formé au moyen d'une réaction de cyclisation des groupes fonctionnels E et F, qui sont présents dans le précurseur immédiat du produit final. La seule utilité divulguée de l'intermédiaire se trouve dans la production du produit final.

Revendications :

1. Un composé de formule I et comportant les sous-structures A-B-C-D.
2. Un composé de formule II et comportant les sous-structures A-B-E-F-D.

Analyse : Bien que les structures centrales du composé I (produit final) et du composé II (intermédiaire) diffèrent considérablement l'une de l'autre, le composé II est un précurseur à cycle ouvert du composé I. Les principaux éléments structuraux, soit un triazole A et les cycles aromatiques substitués B et D, sont communs aux deux composés. La structure E-F de l'intermédiaire est, du point de vue chimique, un précurseur connu des cycles de type C. Techniquement, ces deux structures sont, dans l'ensemble, très proches l'une de l'autre et il y a unité de l'invention<sup>269</sup>.

Exemple 2 :

Une demande divulgue les molécules A et B apparentées sur le plan structurel. La molécule A est un composé ayant des propriétés analgésiques. La molécule B résulte de la méthylation et de l'acylation sélective de deux groupes hydroxyles sur A. Le composé B n'est pas un analgésique efficace, mais il présente suffisamment de bioactivité en tant que sédatif.

Revendications :

1. Un composé de structure A.
2. Un composé de structure B.
3. Une méthode de conversion du composé A en un composé B par méthylation et acylation sélectives séquentielles, comprenant les étapes [...].
4. L'utilisation de A comme analgésique.
5. L'utilisation de B comme sédatif.

Analyse : Le composé A est un intermédiaire semblable au composé B sur le plan structurel. Il y a unité de l'invention entre les revendications 1 et 2, ainsi qu'avec la revendication 3. La revendication 5 définit l'utilisation du composé B et présente une unité de l'invention avec les revendications 2 et 3 (un produit, un procédé de fabrication du produit et l'utilisation du produit - voir la section [21.08.01](#)). Nonobstant le fait que la revendication 5 ne présente pas clairement une unité de l'invention avec la revendication 1, les revendications 1, 2, 3 et 5 seraient normalement considérées comme présentant une unité de l'invention dans une seule demande (intermédiaire pour produire B, composé B, procédé de fabrication de B et utilisation de B).

Il y a défaut d'unité entre la revendication 4 et les revendications 2, 3 et 5 en ce qu'elle définit une utilisation de l'intermédiaire A qui diffère de son utilisation dans la fabrication du produit final ou d'une utilisation équivalente à celle du produit. La revendication 4 (utilisation de A) présente toutefois une unité de l'invention avec la revendication 1 (intermédiaire A). Au besoin, la revendication 3 pourrait être incluse dans une demande avec les revendications 1 et 4 (considérant que la revendication 3 est une utilisation de A), mais en pratique, il serait habituellement préférable d'inclure la revendication 3 dans la même demande que les revendications 2 et 5 (considérant que la revendication 3 est un procédé de fabrication de B)<sup>270</sup>. La revendication 4 pourrait être revendiquée dans une demande divisionnaire.

## **21.08.06 Méthodes de préparation en plusieurs étapes – novembre 2013**

Certaines méthodes de préparation comportent plus d'une étape, qui peuvent être brevetées indépendamment de la méthode de préparation à étapes multiples comme telle. Cela s'applique particulièrement aux méthodes de synthèse à étapes multiples, bien qu'en principe les concepts puissent s'appliquer à toutes les méthodes de préparation à étapes multiples (par exemple une méthode de fabrication).

En ce qui concerne l'unité de l'invention, une demande peut inclure une revendication visant une étape unique de transformation inventive dans une méthode et peut également viser toute méthode plus large impliquant cette étape jusqu'à l'entière méthode à étapes multiples. L'utilité de l'étape de transformation découle de sa transformation d'un précurseur (qui sera un matériel de départ ou un intermédiaire dans la méthode à étapes multiples) en produit (qui peut être un autre intermédiaire dans la méthode ou son produit final). L'étape de transformation présente aussi normalement une unité de l'invention avec son produit, et peut présenter une unité de l'invention avec

certaines des précurseurs du produit [voir la section [21.08.05](#)].

Il n'y aura toutefois pas unité de l'invention entre l'étape de transformation inventive et les autres étapes individuelles de la méthode (ou les combinaisons d'étapes ne comprenant pas l'étape de transformation inventive). Les autres étapes ou combinaisons d'étapes n'ont pas en commun le concept inventif général consistant à transformer le précurseur de l'étape de transformation inventive en son produit. Les autres produits que ceux satisfaisant aux exigences « du produit intermédiaire et du produit final » énoncées à la section [21.08.05](#) seront de la même façon considérés comme ne présentant aucune unité de l'invention avec l'étape de transformation inventive et son produit.

Examinons la synthèse à étapes multiples comprenant les étapes suivantes :

Étape A : transformer 1 en 2;

Étape B : transformer 2 en 3;

Étape C : transformer 3 en 4;

Étape D : transformer 4 en 5; et

Étape E : transformer 5 en 6.

Le demandeur considère les étapes A et D comme étant inventives, ainsi que la méthode en cinq étapes dans son ensemble. Le matériel de départ 1 et les intermédiaires 3 et 4 sont connus, alors que les intermédiaires 2 et 5 et le produit final 6 sont nouveaux.

La demande inclut des revendications visant l'étape D, l'étape E, l'intermédiaire 5 et le produit final 6 étroitement relié structurellement. L'unité de l'invention peut être reconnue entre ces revendications parce qu'elles impliquent le produit inventif 5, une méthode de production du produit 5 (étape D), une méthode d'utilisation du produit 5 (étape E) et en raison de la relation « produit intermédiaire/final » existant entre les produits 5 et 6 [voir la section [21.08.05](#)]. L'unité de l'invention ne pourrait pas être reconnue entre les intermédiaires 5 et 2 en raison de l'intervention des intermédiaires connus 3 et 4 [voir la section [21.08.05](#)], pas plus que les étapes individuelles A, B ou C ne pourraient être revendiquées seules ou dans toute autre combinaison que celles se terminant par l'étape D (c'est-à-dire de manière à ce que la combinaison puisse être considérée comme une méthode de production de 5).

Il y a lieu de souligner qu'il serait possible de trouver d'autres groupes de

revendications présentant une unité de l'invention. Par exemple, il y aurait unité de l'invention entre une revendication visant la méthode en cinq étapes dans son ensemble et une revendication visant le produit 6, l'intermédiaire 5 et toute combinaison d'étapes comportant l'étape E si on considère que le concept inventif général est « la préparation de 6 à partir de 5 ».

### **21.08.07                    Unité et dispositions restrictives – novembre 2013**

Une disposition restrictive est une clause ajoutée à une revendication dans le but d'éliminer quelque chose qui serait normalement compris dans le libellé de la revendication.

Une disposition restrictive peut être utilisée, par exemple, pour conférer ou préserver la nouveauté dans les cas où une partie de l'objet revendiqué serait autrement antériorisée.

La question de savoir si une disposition restrictive cause une absence d'unité de l'invention doit être évaluée sur la base des faits d'un dossier donné. On peut considérer que la disposition restrictive rend « discontinu » l'objet de la revendication, et que dans ce sens elle peut faire perdre la généralité de ce qui serait normalement un « concept inventif général ».

Pour déterminer si une disposition restrictive aura pour effet de détruire l'unité de l'invention de l'objet revendiqué, il faut considérer la raison qui a motivé l'inclusion de la disposition restrictive. Lorsque la disposition restrictive est utilisée pour contourner une antériorité, par exemple, la question essentielle est de savoir si l'antériorité a simplement divulgué une réalisation incluse dans une revendication ou si elle préconise le même concept inventif que la demande. Dans la dernière hypothèse, il est fort probable qu'il y ait absence d'unité, alors que dans la première, il se peut que ce ne soit pas le cas.

Exemple :

Une demande divulgue un genre de composés (des composés comprenant la structure de formule I) utiles comme antibiotiques. Les inventeurs ont découvert et divulgué une relation entre la structure et la fonction fondée sur un certain groupe fonctionnel dans la structure du genre. Les mêmes demandeurs avaient obtenu un brevet pour une espèce (espèce A) appartenant au genre plusieurs années auparavant. À l'époque où le brevet antérieur a été délivré, les demandeurs savaient que l'espèce constituait un antibiotique utile, mais ils ne pouvaient dire quelle structure conduisait à l'activité.

Revendications :

1. Un composé comprenant la structure définie par la formule I, où le composé n'est pas l'« espèce A ».
2. Un composé selon la revendication 1, où le composé est l'espèce B.
3. Un composé selon la revendication 1, où le composé est l'espèce C.
4. Un composé selon la revendication 1, où le composé est l'espèce D.

Analyse : Le concept inventif général reliant les composés de la formule I est la présence du groupe fonctionnel conférant l'activité antibiotique, jumelé à la découverte de la relation entre la structure et la fonction. Le brevet antérieur n'avait pas divulgué cette relation tandis que l'espèce A antérioriserait la revendication visant le genre en l'absence de la disposition restrictive, cette dernière n'entraîne pas une absence d'unité de l'invention entre les autres composés du genre.

Il y a lieu de souligner que si le brevet antérieur avait fait état de la relation structure-fonction quant à l'espèce A, il en résulterait une absence d'unité de l'invention *a posteriori* puisque le rôle du groupe fonctionnel dans l'activité antibiotique aurait été connu.

## **21.09 Droit de déposer une demande divisionnaire – octobre 2019**

Suivant les paragraphes 36(2) et 36(2.1) de la *Loi sur les brevets*, lorsqu'une demande (la « demande originale ») décrit plus d'une invention, le demandeur peut déposer une demande divisionnaire pour protéger les inventions décrites autres que *la seule invention* visée par les revendications de la demande originale, ou selon le cas, auxquelles les revendications de la demande originale ont été restreintes.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le dépôt d'une demande divisionnaire, y compris les exigences administratives et les échéances, veuillez consulter la section [3.04](#).

## **21.10 Exigences concernant le dépôt d'une demande divisionnaires – octobre 2019**

Une demande divisionnaire sera examinée dans l'ordre normal, en fonction de la date de la requête d'examen de la demande originale.

Lorsqu'une requête d'examen a été présentée à l'égard d'une demande divisionnaire, l'examen comprendra une évaluation destinée à déterminer si la demande peut obtenir le statut de demande divisionnaire. Le contenu du mémoire descriptif et des dessins de la demande supposée divisionnaire est comparé à celui de la demande originale pour déterminer si les revendications de la demande divisionnaire visent une invention différente de celle visée par les revendications de la demande originale et si la demande divisionnaire contient un objet qui ne pouvait raisonnablement s'inférer de la demande originale à sa date de dépôt (ou à sa date de soumission si la demande originale est une demande divisionnaire).

Si, au moment du dépôt ou pendant la poursuite, les revendications contenues dans la demande supposée divisionnaire ne visent pas une invention différente de celle visée par la demande originale, la demande déposée subséquemment ne constitue pas une demande divisionnaire adéquate au sens de l'article 36 de la *Loi sur les brevets*. Il convient de souligner que, si une demande divisionnaire a été déposée « à la demande du Bureau des brevets », la doctrine du double brevet ne s'applique pas entre la demande divisionnaire et toute demande originale ou toute demande divisionnaire additionnelle découlant de la même demande originale<sup>271</sup>.

Une demande supposée divisionnaire qui a une date de soumission postérieure au 30 octobre 2019 et contient de nouveaux éléments par rapport à la demande originale dont elle découle sera considérée comme irrégulière au titre de l'article 91 des *Règles sur les brevets*.

Si, en raison d'une modification, de nouveaux éléments sont introduits dans une demande divisionnaire, le paragraphe 38.2(3.1) s'appliquera (veuillez consulter la section [3.04](#) pour en savoir plus sur la façon dont les exigences concernant les nouveaux éléments influent sur les demandes divisionnaires).

S'il appert au cours de l'examen que la demande déposée subséquemment ne peut obtenir le statut de demande divisionnaire, le demandeur sera avisé de cette conclusion et des motifs sur lesquels l'examineur se fonde pour arriver à cette conclusion. Un demandeur peut répondre à une demande de l'examineur indiquant que la demande ne peut obtenir le statut de demande divisionnaire en modifiant la demande de façon à ce qu'elle puisse obtenir ce statut, ou en présentant des arguments suffisants pour convaincre l'examineur que ce statut devrait être accordé à la demande.

# Chapitre 22 Inventions mises en oeuvre par ordinateur

## 22.01 Portée du chapitre – octobre 2010

L'objectif de ce chapitre est de présenter les pratiques du Bureau des brevets en ce qui a trait plus particulièrement aux inventions mises en oeuvre par ordinateur.

Dans ce chapitre, le terme « ordinateur » désigne un dispositif électronique qui comprend un processeur, telle une unité centrale (UC) universelle, un processeur pour usage spécifique ou un microcontrôleur. Un ordinateur est capable de recevoir des données (données d'entrée), d'effectuer sur ces dernières une séquence d'opérations préétablies et de produire ainsi un résultat sous la forme de renseignements ou de signaux (données de sortie).

Selon le contexte, le terme « ordinateur » désignera soit un processeur en particulier ou encore, de façon plus générale, un processeur lié à l'ensemble des éléments compris dans un seul et même boîtier. Lorsque le terme « ordinateur » désigne un dispositif comprenant un processeur, les directives de ce chapitre peuvent s'appliquer à des dispositifs tels que : des serveurs réseaux, des assistants numériques personnels (ANP), des téléphones cellulaires multifonction ou autres appareils semblables, ou même à divers appareils comprenant un processeur, tel que des téléviseurs, des appareils de lecture audio ou vidéo et des appareils électroménagers, comme des machines à pain et des machines à café.

Dans certains contextes, le terme « ordinateur » s'utilise pour englober les périphériques communs nécessaires pour interagir avec l'ordinateur, par exemple le clavier, la souris ou le moniteur. En ce sens, le terme « ordinateur » peut désigner un « ordinateur universel », notamment un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable capable de recevoir des données d'entrée, par exemple celles provenant d'un clavier, et de produire des données de sortie, notamment en les affichant.

Les références visant un logiciel « stocké sur » une mémoire physique désignent, en fait, que la mémoire physique stocke le logiciel. Aucune distinction n'est faite entre les types de « mémoire dans » lesquelles l'information est stockée versus les types de « mémoire sur » lesquelles l'information est stockée.

Il faut, en lisant ce chapitre, garder à l'esprit qu'il vise à fournir une application des principes plus généraux exposés dans les autres chapitres aux problèmes particuliers inhérents aux inventions mises en oeuvre par ordinateur.



Aucun élément de ce chapitre ne doit être interprété comme faisant exception aux pratiques d'application générale exposées dans les autres chapitres. Dans l'ensemble du chapitre, il est question de la nature de la contribution à l'égard de l'invention revendiquée. On trouvera au [chapitre 12](#) du présent recueil des directives supplémentaires concernant l'analyse par contribution utilisée pour établir s'il y a eu apport d'une contribution brevetable.

## 22.02 Objet – octobre 2010

Comme c'est le cas pour tous les types d'invention, pour être brevetable en vertu de la *Loi sur les brevets*, l'objet revendiqué d'une invention mise en oeuvre par ordinateur doit tomber dans l'une des cinq catégories d'« invention » définies à l'article 2, soit une réalisation, un procédé, une machine, une fabrication ou une composition de matières.

Les sections qui suivent exposent de manière spécifique comment les cinq catégories d'invention se rapportent aux inventions mises en oeuvre par ordinateur. Ce chapitre vise donc à préciser les directives générales que l'on retrouve au [chapitre 17](#) du présent recueil.

Une invention mise en oeuvre par ordinateur peut être revendiquée en tant que méthode (réalisation, procédé ou méthode de fabrication), machine (en règle générale, un dispositif dont le fonctionnement dépend d'un ordinateur) ou produit (un article de fabrication). Il est possible que certains objets appartenant au domaine de l'informatique ne soient pas revendiqués selon ces catégories, notamment les programmes informatiques [\[22.08.04\]](#), les structures de données [\[22.09.02\]](#) et les signaux produits par un ordinateur [\[22.09.05\]](#).<sup>272</sup>

La Cour d'appel fédérale, dans l'arrêt *Schlumberger*, a fourni un principe directeur à l'égard des inventions mises en oeuvre par ordinateur, en faisant observer que « le fait qu'un ordinateur est employé ou requis pour l'application d'une découverte ne change en rien la nature de cette dernière » et que la présence d'un ordinateur ne peut « transformer en objet brevetable ce qui, normalement, ne l'est pas du tout »<sup>273</sup>.

### 22.02.01 Réalisation

En règle générale, les inventions mises en oeuvre par ordinateur appartenant à la catégorie *réalisation* sont revendiquées en tant que méthode.

Un grand nombre de méthodes font appel à un ordinateur ou encore à un appareil ou à un dispositif comprenant un ordinateur. Une méthode qui, en soi, serait considérée comme non prévue par la Loi ne devient pas brevetable du seul fait qu'une partie de la

méthode est exécutée sur un ordinateur ou par un ordinateur. La méthode elle-même, dans son tout, doit constituer une solution à un problème concret et appartenir à un domaine de la technologie.

Les revendications visant des méthodes mises en oeuvre par ordinateur pour jouer à des jeux ou créer des oeuvres d'art ne définissent pas des inventions appartenant à un domaine de la technologie et ne sont pas comprises dans la définition d'invention prévue à l'article 2 de la *Loi sur les brevets* [voir les sections [17.03.09](#) (Jeux) et [17.03.07](#) (Beaux arts) du présent recueil].

Par contre, un dispositif de commande d'opérations informatiques destiné à produire un résultat technologique<sup>274</sup> serait visé par la définition d'invention prévue à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*. Dans le cadre d'une telle méthode, on considère que les processus électroniques dans l'ordinateur satisfont à l'exigence qui veut que la méthode comprenne (explicitement ou implicitement) au moins un acte exécuté par un agent physique sur un objet physique et produisant dans cet objet un changement de condition.

### **22.02.02 Procédé**

Comme il est indiqué à la section [17.01.02](#) du présent recueil, un *procédé* concerne l'application d'une méthode sur un matériau ou des matériaux. Un procédé, pour être brevetable, doit appliquer une méthode prévue par la Loi.

Lorsqu'on apprécie la contribution d'un procédé mis en oeuvre par ordinateur, il ne faut pas oublier que l'ingéniosité requise peut provenir de la méthode, du matériau ou des matériaux ou de la reconnaissance que l'application de la méthode au matériau ou aux matériaux produit un résultat utile et inattendu.

### **22.02.03 Machine**

Un dispositif tel un ordinateur ou encore un appareil ou un système comportant un ordinateur associé à d'autres dispositifs, est généralement considéré comme appartenant à la catégorie *machine*.

La brevetabilité d'une revendication visant un dispositif dépend de la présence d'une contribution au sein de la matière revendiquée ainsi que de la nature de cette contribution. Pour être brevetable, la revendication doit définir au moins un élément prévu par la Loi faisant partie de la contribution. Pour que la revendication visant un dispositif soit brevetable, le dispositif lui-même doit donc être une contribution sous une forme pratique. En d'autres termes, le dispositif doit apporter une solution technique

nouvelle et non évidente à un problème technologique.

Pour déterminer si c'est le cas ou non, on peut apprécier directement le dispositif, mais on peut souvent le faire indirectement en se rapportant à la méthode mise en oeuvre par le dispositif. Lorsqu'une méthode prévue par la Loi est mise en oeuvre par un ordinateur, un appareil ou un système, le dispositif apte à mettre en oeuvre l'ensemble de la méthode est nécessairement la solution à un problème concret. Dans un cas où le dispositif aurait été spécifiquement modifié pour la mise en oeuvre de la méthode (ce qui lui donnerait le caractère de la nouveauté et de la non-évidence), il serait considéré comme une contribution prévue par la Loi. Toutefois, le seul fait qu'un dispositif mette en oeuvre une méthode non prévue par la Loi ou soit destiné à une utilisation dans une méthode non prévue par la Loi ne l'empêche pas d'être brevetable. Dans un tel cas, on doit déterminer si le dispositif apporte une solution technique nouvelle et inventive à un problème technologique.

Lorsqu'un dispositif apporte une telle solution, sa brevetabilité ne dépend pas du fait qu'il a été adapté par l'ajout de nouveau matériel, ou par le contrôle du matériel en place d'une manière particulière par l'ajout de logiciel ou de micrologiciel (logiciel programmé dans une mémoire morte).

Il est à noter qu'une « solution technique à un problème technologique » n'a pas à être reliée à l'exploitation de l'ordinateur comme machine polyvalente (par ex., il n'est pas nécessaire qu'un ordinateur soit rendu plus efficace ou plus fiable), mais il se pourrait simplement que la machine polyvalente ait été adaptée sur le plan technologique pour agir comme dispositif à vocation particulière. Ainsi, en présumant la nouveauté et l'ingéniosité, n'importe lequel des dispositifs suivants fournit une solution technique à un problème technologique et serait vu comme apportant une contribution : un ordinateur programmé pour permettre à des haut-parleurs de produire un « son d'ambiance » (matériel connu contrôlé par un nouveau logiciel), un ordinateur adapté pour être exploité par deux unités centrales de traitement (nouvelle disposition de matériel connu, contrôlé par un nouveau logiciel), un ordinateur programmé pour allouer de la mémoire au traitement vidéo d'une façon qui augmente l'efficacité du dispositif lorsqu'il exploite plusieurs applications (matériel connu contrôlé par un nouveau logiciel), et un ordinateur dont la carte maîtresse a une nouvelle fente inventive pour recevoir une carte vidéo, permettant un débit de transfert de données plus rapide (nouveau matériel).

Lorsqu'un ordinateur ou un autre dispositif n'offre pas une solution à un problème technologique, l'ordinateur ou le dispositif dans son ensemble n'est pas une forme pratique qui contribue à une invention. Lorsque le dispositif est de plus défini sous l'angle de caractéristiques distinctes non brevetables, la revendication sera récusée au motif qu'elle ne définit pas une « invention » au sens de l'article 2 de la *Loi sur les*

*brevets*. Par exemple, un ordinateur ou un autre dispositif programmable ne peut pas se distinguer des autres ordinateurs simplement en fonction de l'information contenue en mémoire; cette information ne fait pas de l'ordinateur une solution technique nouvelle et non évidente à un problème concret.

#### **22.02.04 Fabrication**

La catégorie *fabrication* englobe tant les procédés de fabrication que les produits résultant de tels procédés [voir la section [17.01.04](#) du présent recueil]. Comme il est indiqué à la section [22.02.03](#), un dispositif comprenant une UC est généralement considéré comme appartenant à la catégorie *machine*. La catégorie *fabrication* s'applique donc aux inventions mises en oeuvre par ordinateur, soit lorsqu'un ordinateur sert à contrôler un procédé de fabrication, soit lorsqu'un produit informatique n'appartenant pas à la catégorie *machine* est revendiqué. Les principes décrits à la section [22.02.02](#) s'appliquent également aux *procédés* de fabrication commandés par ordinateur.

Le concept de produit informatique ne faisant pas partie de la catégorie *machine* s'applique à une mémoire principale sur laquelle sont stockées des instructions exécutables par un ordinateur. Un programme d'ordinateur en soi n'est pas prévu par la Loi puisqu'il est désincarné. Un support matériel stockant le programme peut, quant à lui, être considéré comme une *fabrication*. La brevetabilité de tels produits dépend de la nature de la contribution, comme il est indiqué à la section [22.08.04](#).

#### **22.02.05 Composition de matières**

La catégorie d'invention *composition de matières* englobe les composés, les compositions et les substances chimiques et ne revêt pas une grande importance pour les inventions mises en oeuvre par ordinateur. Une méthode ou un procédé à commande informatique destiné à la fabrication de compositions de matières pourrait être apprécié en fonction de la catégorie *réalisation* ou *procédé*, selon le cas.

### **22.03 Examen des revendications visant des ordinateurs – octobre 2010**

Une revendication brevetable doit comprendre une contribution prévue par la Loi. Lorsqu'une revendication vise un ordinateur, on doit établir si le dispositif en soi fait partie de la contribution, c.-à-d. qu'il faut établir si l'ordinateur en soi peut être considéré comme nouveau et inventif.

Pour définir si l'ordinateur fait partie de la contribution, il faut d'abord cerner les éléments essentiels du dispositif, c.-à-d. les éléments qui, dans leur ensemble, offrent une solution technique à un problème technologique. Pour qu'un ordinateur soit brevetable, cet ensemble d'éléments doit être nouveau et inventif.

Comme il est indiqué à la section [22.02.03](#), lorsque la machine a été spécialement adaptée pour mettre en oeuvre l'intégralité d'une méthode brevetable (prévue par la Loi, utile, nouvelle et inventive), la machine est considérée comme une solution technique et elle peut donc être brevetée.

Toutefois, lorsqu'une machine met en oeuvre une méthode qui n'est pas prévue par la Loi, l'ingéniosité inventive associée à la méthode en soi ne comprend pas l'étape inventive nécessaire pour étayer la brevetabilité de la machine qui met en oeuvre cette méthode. L'ingéniosité inventive requise pour que la machine soit brevetable doit découler de l'adaptation de la machine pour mettre en oeuvre la méthode visée.

### **22.03.01            Adaptation d'un ordinateur pour résoudre un problème – octobre 2010**

Un ordinateur peut être adapté pour résoudre un problème, soit par son matériel, ses logiciels ou soit par ces deux éléments combinés. L'adaptation effectuée par l'entremise du matériel permettra, en règle générale, d'effectuer une comparaison sur le plan structurel entre l'ordinateur et d'autres ordinateurs et facilitera l'appréciation de la nouveauté et de l'ingéniosité.

Toutefois, dans la plupart des cas, un ordinateur sera adapté par l'entremise d'un logiciel. Lorsqu'on tâche d'établir si un ordinateur adapté grâce à des logiciels est le fruit de l'ingéniosité, il est utile de faire une distinction entre la conception d'un programme informatique et l'expression de ce programme dans un langage de programmation précis.

La conception d'un programme informatique comprend des étapes telles que l'élaboration d'une méthode qui sera mise en oeuvre par l'ordinateur et la création d'organigrammes, de diagrammes de conception ou de pseudocodes pour décrire les étapes de la méthode qui seront exécutées par l'ordinateur pour résoudre un problème. De plus, il faut déterminer les opérations précises ainsi que leur séquence nécessaire pour que l'ordinateur puisse mettre en oeuvre la méthode en question.

Une fois la conception terminée, le programme informatique est exprimé sous forme de lignes de code. Cela dit, l'expression d'un programme informatique dans un langage de programmation précis est considérée comme faisant partie des connaissances

générales courantes d'un programmeur non inventif qualifié, et elle ne nécessite pas d'effort d'inventivité. On estime que la personne versée dans le domaine est capable d'exprimer le programme dans un certain nombre de langages de programmation différents sans exercer son jugement ni son raisonnement et, par conséquent, sans faire preuve d'ingéniosité. Ainsi, l'ingéniosité inventive nécessaire à la brevetabilité d'un ordinateur ne réside jamais uniquement dans l'écriture de codes machines pour exprimer un programme existant.

### **22.03.02            Brevetabilité et programmation – octobre 2019**

Un programme informatique n'est pas, en soi, un objet prévu par la Loi. Toutefois, si l'exécution d'un programme sur un ordinateur permet d'obtenir une solution technique nouvelle et inventive à un problème technologique, on peut alors estimer que le programme modifie la nature technologique de l'ordinateur dans son entier. Dans de tels cas, le programme ne constitue pas un élément distinct de la revendication liée à l'ordinateur.

Lorsqu'on tente de déterminer si un programme permettra de breveter un ordinateur par ailleurs connu, il faut alors déterminer si ce dernier offre une solution technique nouvelle et inventive à un problème technologique.

Lorsque le programme informatique exprime une méthode prévue par la Loi (c.-à-d. une série d'étapes qui offrent une solution technique à un problème technologique), il sera considéré comme un programme de nature technologique. Si la méthode est à la fois nouvelle et inventive, alors l'ordinateur programmé deviendrait brevetable. Par conséquent, comme il est indiqué à la section [22.02.03](#), lorsqu'un ordinateur met en oeuvre l'intégralité d'une méthode brevetable, l'ordinateur en soi est brevetable. Si la méthode, bien que d'ordre technologique, n'est ni nouvelle ni inventive, cela ne suffit pas à rendre l'ordinateur brevetable. Il convient de noter que lorsque l'ordinateur ne met en oeuvre qu'une partie d'une méthode brevetable, on doit s'attacher à axer l'appréciation uniquement sur ces parties de la méthode qui sont exécutées sur l'ordinateur, et non pas sur la méthode dans son ensemble.

Par contre, lorsqu'un programme informatique exprime une méthode non prévue par la Loi, cette méthode en soi n'est pas une contribution brevetable, peu importe qu'elle soit nouvelle et inventive. La brevetabilité des revendications visant des ordinateurs dans de tels cas dépendra d'éléments additionnels définissant la façon dont l'ordinateur est adapté pour mettre en oeuvre la méthode. Ces éléments additionnels ne sont pas toujours nouveaux et inventifs, selon leur nature, leur complexité et l'état des connaissances dans le domaine de la programmation à la date pertinente. Lorsqu'un

effort d'inventivité est requis pour que l'ordinateur mette en oeuvre une méthode d'une manière nouvelle, il y a là une solution technique à un problème technologique qui correspond à une contribution.

Pour établir si la conception d'un programme est inventive ou non, l'examineur se fondera sur la description. L'alinéa 56(1)d) des *Règles sur les brevets* prévoit que la description doit contenir « 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 ».

Ainsi, la description devrait indiquer clairement de quel problème technique (technologique) il est question et quelle est la solution proposée par les inventeurs. Lorsque l'examineur tente d'établir s'il a fallu de l'ingéniosité pour réduire un algorithme en une série d'opérations précises devant être exécutées par un programme informatique, le degré de détail compris dans la description sera informatif.

Lorsque la demande ne comprend aucun détail sur la façon dont le programme informatique est censé fonctionner, cela porte à croire que le demandeur estime que la manière de mettre en oeuvre sa méthode n'est pas inventive. L'examineur peut donc conclure avec raison que la mise en application de la méthode ne constitue pas une invention. Cette conclusion n'est pas préjudiciable au demandeur, car même si ce dernier avait tort de croire que le développement du programme n'est pas inventif, il reste que la description ne serait pas habilitante. Étant donné l'insuffisance de la divulgation, le programmeur serait appelé à déployer un effort d'inventivité pour établir comment le programme doit fonctionner.

Lorsqu'un plus grand nombre de détails est fourni, l'examineur doit déterminer si la mise en oeuvre précise est une solution technique inventive à un problème technologique par rapport au fonctionnement de l'ordinateur, et établir par le fait même si l'ordinateur en soi constitue une contribution.

### **22.03.03 Exemples – octobre 2010**

Les exemples ci-dessous illustrent comment les instructions données dans ce chapitre peuvent être appliquées en pratique, particulièrement quand l'objet de l'invention ne relève pas du domaine des ordinateurs en soi.

Exemple 1 :

Une demande divulgue les coordonnées atomiques et la structure cristalline de la protéine X. Un algorithme de modélisation moléculaire tridimensionnelle est utilisé avec les coordonnées atomiques pour déterminer les coordonnées spatiales de la

poche de liaison de la protéine X, et un criblage in silico est ensuite effectué pour découvrir les composés qui interagissent avec la protéine X.

Le document d'antériorité D1 divulgue :

- un logiciel de modélisation moléculaire pouvant produire une représentation 3D d'une poche de liaison à partir des coordonnées atomiques d'une protéine,
- que ce logiciel peut effectuer un criblage in silico pour déterminer si des molécules connues se lieront avec la poche de liaison,
- des bases de données contenant les coordonnées atomiques de diverses molécules.

Revendications :

1. Les coordonnées atomiques de la protéine X.
2. Un support lisible par ordinateur contenant les coordonnées atomiques mentionnées dans la revendication 1.
3. Une méthode mise en oeuvre par ordinateur pour déterminer les composés qui interagissent avec la protéine X, cette méthode comportant les étapes suivantes :
  - a. la production, au moyen d'un ordinateur, d'un modèle tridimensionnel de la protéine X à partir des coordonnées atomiques mentionnées dans la revendication 1;
  - b. la détection d'une poche de liaison dans le modèle de la protéine X;
  - c. l'exploration d'une base de données de composés structuralement définis pour déterminer les composés structuralement complémentaires à la poche de liaison de la protéine X;
  - d. pour chaque composé structuralement complémentaire déterminé à l'étape « c », le calcul de l'énergie de liaison à la poche de liaison de la protéine X; et
  - e. la production de données déterminant les composés dont les énergies de liaison satisfont à des conditions préétablies.

Analyse :

La revendication 1 définit les coordonnées atomiques, lesquelles ne sont qu'une



information descriptive liée à la protéine. Par sa forme, la revendication ne porte pas sur une invention prévue par la Loi au sens de l'article 2 de la Loi sur les brevets. La revendication 2 définit cette information quand celle-ci est stockée sur un support. Elle a la forme prévue par la Loi, mais elle ne comporte aucune contribution prévue par la Loi (le support de stockage étant lui-même manifestement connu).

La revendication 3 définit une méthode par laquelle un ordinateur produit un modèle 3D d'une molécule, analyse le modèle pour y détecter une poche de liaison, et cherche des molécules cibles ayant des structures complémentaires de celle de la poche de liaison, et qui se lieront à cette dernière. Plusieurs des étapes comportent des opérations informatiques qui pourraient être des innovations technologiques dans l'utilisation d'un ordinateur, y compris la production du modèle 3D (étape a), l'analyse de ce modèle pour y détecter une poche de liaison (étape b), et l'exécution des calculs de comparaison de formes et de minimisation de l'énergie (étapes c et d). Par sa forme, la revendication 3 porte sur une méthode prévue par la Loi. Cependant, compte tenu du document D1, ces opérations sont déjà connues et ne font donc pas partie de la contribution. Les coordonnées atomiques de la protéine X ne modifient pas la méthode technologique par laquelle l'ordinateur effectue les calculs, de sorte que le modèle de la protéine X est un élément distinct de la revendication. Le modèle de la protéine X n'est pas en soi une invention prévue par la Loi (ne pouvant être une contribution prévue par la Loi). Suite à une analyse par contribution, à la lumière du document D1, la revendication est donc considérée irrégulière en vertu de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*, puisque l'élément distinct (le modèle de la protéine X) n'est pas un objet prévu par la Loi.

L'analyse de la revendication 3 serait guidée par la description figurant dans la demande. Le niveau de détails fournis quant à la façon dont l'ordinateur exécute les diverses étapes de modélisation, d'analyse, de mise en forme et de minimisation d'énergie permettrait d'établir si les obstacles technologiques liés à ces opérations ont été surmontés par les inventeurs. Un manque de détails ou, par exemple, la mention du logiciel de modélisation moléculaire connu de D1, pourrait indiquer qu'il est fort probable qu'il n'y ait aucune nouveauté quant à la façon dont l'ordinateur effectue ces opérations. Il convient de noter que si des détails précis étaient fournis quant à l'exécution des opérations informatiques, ces derniers devraient être revendiqués afin d'établir une distinction entre cette méthode et la méthode de D1.

Il convient également de noter que la conclusion relative à la revendication 3 est tirée de l'analyse par contribution à la lumière de la substance de l'invention revendiquée. Ceci peut être comparé à l'exemple 5 de la section [23.02.04](#) du présent recueil, qui indique seulement que, par sa forme, cette revendication vise

une méthode prévue par la Loi.

## Exemple 2

Une demande vise un dispositif de réglage des trains d'un véhicule automobile qui comprend une station utilisée pour mettre à l'essai les véhicules, un ensemble de capteurs optiques pour mesurer les angles des roues, un outil automatisé pour régler les angles ainsi qu'un terminal informatique. Le réglage des trains d'un véhicule est un procédé qui comprend la mesure et le réglage d'un certain nombre d'angles, notamment l'angle de carrossage, l'angle de chasse, le pincement ainsi que l'inclinaison de l'axe de pivotement. L'ordinateur exécute un logiciel qui compare les angles mesurés grâce aux capteurs optiques (les caractéristiques recommandées par le fabricant sont consignées dans une base de données) et produit un signal de sortie qui commande à l'outil automatisé d'effectuer un réglage synchronisé de tous les angles qui excèdent les limites prédéterminées. L'outil automatisé est une unité simple comprenant plusieurs modules, et chacun de ces modules peut régler l'un des angles des roues.

La recherche d'antériorités effectuée révèle que les caractéristiques suivantes sont connues :

- l'utilisation d'une station pour régler les trains d'un véhicule;
- la mesure des angles des roues à l'aide d'un ensemble de capteurs optiques;
- la saisie des valeurs mesurées dans un ordinateur;
- la recherche dans une base de données pour établir si les angles mesurés correspondent aux recommandations du fabricant;
- l'utilisation d'un ordinateur pour calculer les corrections à apporter aux angles mesurés;
- l'utilisation d'un outil pour effectuer le réglage des trains.

La recherche d'antériorités ne fait pas état d'un outil automatisé qui permet d'effectuer le réglage synchronisé de divers angles et qui comprend plusieurs modules dans une unité simple, où chaque module permet de régler un angle précis.

Revendications :

1. Une méthode pour le réglage des trains d'un véhicule comprenant les étapes

suivantes :

- a. la mesure des angles des roues à l'aide d'un ensemble de capteurs optiques;
  - b. la saisie des angles mesurés dans un ordinateur;
  - c. la recherche des angles correspondants recommandés par le fabricant dans une base de données électronique;
  - d. le calcul des écarts entre les valeurs mesurées et les angles correspondants recommandés par le fabricant;
  - e. la production d'un signal pour mettre en marche un outil automatisé afin de régler les trains, ce signal étant fondé sur les écarts calculés; et
  - f. le réglage simultané des angles des roues du véhicule à l'aide de l'outil actionné.
2. Un dispositif servant à faire le réglage des trains d'un véhicule comprenant :
- a. un ensemble de capteurs optiques pour mesurer les angles des roues d'un véhicule;
  - b. un outil automatisé pour effectuer le réglage simultané des angles des roues, cet outil étant une unité simple comprenant plusieurs modules, où chacun d'entre eux permet de régler un angle précis; et
  - c. un ordinateur universel en communication électronique avec les capteurs optiques et l'outil automatisé, où l'ordinateur comprend :
    - i. un moyen de recevoir les données saisies;
    - ii. un moyen de récupérer les valeurs des angles recommandés par le fabricant à partir d'une base de données électronique;
    - iii. un moyen de calculer les écarts entre les valeurs des angles mesurés sur le véhicule et les angles recommandés par le fabricant; et
    - iv. un moyen qui permet d'émettre un signal en fonction des valeurs calculées pour mettre en marche l'outil automatisé pour régler simultanément les angles des roues.
3. Une méthode pour calculer la condition d'angle des roues d'un véhicule

comprenant les étapes suivantes :

- a. la saisie des valeurs mesurées des angles des roues d'un véhicule dans un ordinateur;
  - b. la recherche des angles correspondants recommandés par le fabricant dans une base de données électronique;
  - c. le calcul des écarts entre les valeurs mesurées et les valeurs recommandées; et
  - d. l'affichage des écarts des angles calculés sur un ordinateur.
4. Un système pour calculer la condition d'angle des roues d'un véhicule comprenant :
- a. un organe d'entrée pour saisir les valeurs mesurées des angles des roues d'un véhicule;
  - b. une unité de traitement pour chercher les angles correspondants recommandés par le fabricant consignés dans une base de données électronique et pour calculer les écarts entre les valeurs mesurées et les angles recommandés par le fabricant; et
  - c. un organe de sortie pour afficher les écarts des angles calculés sur un ordinateur.

Analyse :

La revendication 1 définit une méthode qui comprend l'application d'étapes physiques pour résoudre un problème technologique : comment régler les divers angles des roues simultanément plutôt que de façon séquentielle? Cette méthode, lorsqu'elle est considérée dans son ensemble, est prévue par la Loi par sa forme. L'art antérieur enseigne la mesure des angles des trains, la comparaison des valeurs mesurées avec une base de données et l'exécution du réglage de façon séquentielle par rapport à chaque angle, mais le réglage simultané n'a jamais été divulgué auparavant. Pour que la méthode soit brevetable, il faut que l'examineur estime que l'étape f, qui est nouvelle, soit également inventive. Puisque la brevetabilité de cette revendication dépend du fait qu'une étape prévue par la Loi est considérée comme inventive, l'appréciation critique peut se fonder sur l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*.

La revendication 2 définit un système destiné à exécuter la méthode visée par la

revendication 1. Si le système a été adapté précisément pour exécuter la méthode en question (dans cet exemple, l'utilisation de modules multiples dans une unité simple donne à penser que c'est le cas), alors sa brevetabilité dépend du même facteur d'ingéniosité que la revendication 1. Comme il est indiqué à la section [22.02.03](#), une machine précisément adaptée pour exécuter l'intégralité d'une méthode brevetable est également brevetable.

La revendication 3 définit une méthode permettant d'effectuer des calculs pour obtenir de l'information. Par sa forme, la revendication comporte des étapes physiques qui, théoriquement, sont prévues par la Loi. Par contre, il est clair que les aspects technologiques de chacune des étapes (la saisie de données sur un ordinateur, la recherche dans des bases de données, la résolution d'une équation algébrique simple à l'aide de l'ordinateur et l'affichage des résultats) sont connus et font partie des connaissances générales courantes dans le domaine. On peut ainsi conclure que, par sa substance, l'objet de la revendication 3 équivaut à une méthode de calcul mental exécutée par un ordinateur. Conformément à la section [22.02.01](#), ce n'est pas parce qu'on ajoute un ordinateur qu'une méthode non prévue par la Loi le devient pour autant. L'objet revendiqué ne comporte donc aucune contribution prévue par la Loi. L'irrégularité associée au processus intellectuel est donc identifiée en vertu de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

La revendication 4 définit un ordinateur capable d'exécuter la méthode exposée dans la revendication 3. Pour que l'ordinateur soit brevetable, il doit y avoir eu certaines avancées technologiques quant au fonctionnement de l'ordinateur en soi. La revendication définit « un organe d'entrée pour saisir », « un organe de traitement pour chercher[...] et calculer » et « un organe de sortie pour afficher ». Ce sont là les éléments distincts du système prévus par la Loi et ils représentent les composantes logicielles et matérielles capables d'exécuter les fonctions énumérées. Les autres caractéristiques de la revendication portent sur les valeurs qui doivent être saisies, examinées, utilisées dans les calculs et affichées. Ces caractéristiques présentent un intérêt purement intellectuel et elles ne définissent pas comment le système fonctionne en tant qu'entité technologique. Dans sa forme actuelle, il va de soi que la fonctionnalité technologique requise par les moyens brevetables définis est présente dans un ordinateur universel. L'objet revendiqué ne répond donc pas au critère de nouveauté compte tenu des connaissances générales courantes dans le domaine des ordinateurs et n'est pas conforme à l'article 28.2 de la *Loi sur les brevets*. La revendication peut aussi être considérée irrégulière en vertu de l'article 2 de la *Loi sur les brevets* du fait qu'elle ne distingue l'objet revendiqué de l'art antérieur qu'au moyen de caractéristiques présentant un intérêt purement intellectuel.

## **22.04 Utilité – octobre 2010**

Une invention doit être utile, dans le sens où elle permet d'atteindre tout ce qu'ont promis les inventeurs. L'utilité de l'objet revendiqué doit être établie par une démonstration ou une prédiction valable, et cet objet doit être fonctionnel pour produire le résultat promis de manière contrôlable et reproductible.

En règle générale, un ordinateur est considéré comme un outil capable de reproduire n'importe quelle opération que son matériel et ses programmes lui permettent d'effectuer. L'utilité d'une invention mise en oeuvre par ordinateur n'est toutefois pas garantie par ce fait. Même lorsque les composantes informatiques fonctionnent comme prévu, le bon fonctionnement de l'invention dans son ensemble peut dépendre d'autres éléments.

Lorsque le jugement ou l'interprétation d'un exécutant entre en jeu dans le bon fonctionnement de l'invention revendiquée, comme c'est le cas pour toutes les décisions sur les opérations gérées par ordinateur fondées sur le jugement et le raisonnement, le critère de la reproductibilité ne sera pas rempli. Lorsque l'apport d'un exécutant est requis, mais que cet apport ne nécessite aucun jugement, le fait de devoir compter sur cet apport n'empêche pas qu'il y ait reproductibilité pour autant [voir la section [19.01.01](#) du présent recueil]<sup>275</sup>.

Lorsqu'une méthode mise en oeuvre par ordinateur est revendiquée, on doit indiquer clairement quelles sont les étapes de la méthode qui sont exécutées sur l'ordinateur ou par ce dernier [voir [22.08.01](#)].

## **22.05 Suffisance – octobre 2010**

Les exigences générales relatives à la divulgation suffisante d'une invention sont décrites au [chapitre 14](#) du présent recueil, et elles s'appliquent tant aux inventions mises en oeuvre par ordinateur qu'aux autres inventions.

Certains aspects d'une description complète en bonne et due forme d'une invention mise en oeuvre par ordinateur exigent une attention particulière et elles sont donc abordées plus en détail dans les sections suivantes.

### **22.05.01 Description écrite et habilitation – octobre 2019**

Conformément au paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*, le mémoire descriptif doit décrire d'une façon exacte et complète l'invention. En pratique, cette exigence vise la description, laquelle doit étayer les revendications conformément à l'article 60 des

### *Règles sur les brevets.*

Voici les deux exigences d'une description : i) elle doit dévoiler en des termes clairs et non équivoques la nature de l'invention revendiquée (exigence liée à la description écrite) et ii) elle doit offrir tous les enseignements nécessaires pour permettre à une personne versée dans le domaine de faire fonctionner l'invention revendiquée (exigence liée à l'habilitation). Une personne versée dans le domaine doit être capable de comprendre, à la lumière du seul mémoire descriptif, lorsqu'elle le lit en fonction de ses connaissances générales courantes, la nature de l'invention, son objectif et son fonctionnement.

Le niveau de description nécessaire dépendra des faits propres à chaque cas. En général, lorsqu'on renvoie à des aspects des connaissances générales courantes, il est possible qu'il ne soit pas nécessaire de faire plus qu'identifier une technique ou un élément bien connu faisant partie de ce répertoire d'information courante. Lorsque des renseignements précis ne faisant pas partie des connaissances générales courantes sont exigés, ils doivent être fournis explicitement. Par exemple, si du matériel et certains logiciels sont connus dans le domaine à la date de l'invention, il est évident qu'ils pourront être utilisés pour atteindre des résultats connus ou prévisibles ou effectuer des opérations connues ou prévisibles. Il est possible de décrire et de réaliser les aspects de l'invention liés à ce matériel ou à ces logiciels connus simplement en cernant les éléments précis du matériel ou des logiciels qui seront utilisés ainsi que les résultats connus ou prévisibles qui seront atteints. Au contraire, si le résultat désiré nécessite une application nouvelle et non évidente du matériel ou des logiciels, il faudra alors fournir plus de détails sur la façon dont ce résultat sera atteint.

Lorsqu'une revendication définit l'invention en termes d'énoncés des « moyens et des fonctions », la nature des moyens et, là où il y a lieu, la façon dont ils sont disposés pour offrir la fonctionnalité indiquée doivent être expliquées clairement à la personne versée dans le domaine. Le niveau de description nécessaire pour décrire de façon exacte et complète les moyens et leur disposition, s'il y a lieu, dépendra de l'état des connaissances générales courantes dans le domaine. Une description restreinte peut suggérer que le demandeur estime (à tort ou à raison) que la sélection de moyens convenables pour exécuter la fonction énoncée serait évidente pour toute personne versée dans le domaine.

Les inventions mises en oeuvre par ordinateur sont souvent décrites sous forme d'organigrammes qui illustrent l'algorithme ou l'arbre logique sur lequel le fonctionnement de l'invention repose. En règle générale, l'organigramme présentera les opérations effectuées par un ordinateur. Les organigrammes sont des diagrammes qui comportent une série de cases, dont chacune représente un état ou une étape dans un

algorithme, ainsi que des flèches qui relient ces cases les unes aux autres pour décrire l'ordre des diverses étapes ou le lien qui existe entre elles.

Bien souvent, l'algorithme ou l'arbre logique exécuté par l'ordinateur est au coeur de l'invention. En pareil cas, une description complète de l'algorithme ou de l'arbre logique doit être fournie. Lorsque l'algorithme ou l'arbre logique est décrit par renvoi à un organigramme, présenté sous la forme d'un dessin, une explication écrite de l'organigramme est requise pour étayer toute revendication visant l'algorithme ou l'arbre logique.

Pour réaliser l'invention avec succès, la personne versée dans le domaine doit être en mesure d'exécuter chacune des étapes figurant dans l'organigramme. Pour que la description soit habilitante, la personne versée dans le domaine doit pouvoir y arriver sans l'exercice d'un génie inventif ou sans expérimentation excessive. L'organigramme, et toute description l'accompagnant, doit donc comprendre tous les renseignements nécessaires pour permettre d'exécuter l'algorithme.

L'ampleur de la description écrite nécessaire pour décrire comme il se doit l'algorithme et l'exécuter dépend du rapport entre chaque étape et les connaissances générales courantes. Lorsque l'algorithme renvoie à des opérations bien connues, il est possible qu'une très courte description, voire aucune description précise, ne soit requise pour décrire ou exécuter correctement ce dernier. Si, au contraire, les opérations nécessaires pour exécuter une étape dans l'algorithme n'étaient pas évidentes pour la personne versée dans le domaine, ces opérations devraient alors faire l'objet d'une description complète.

De plus, si les connaissances générales courantes de la personne versée dans le domaine incitaient cette dernière à exécuter l'algorithme de façon inefficace, la description devrait comporter suffisamment d'instructions pour lui permettre d'employer des modes de réalisation efficaces, et d'éviter les modes inefficaces.

Lorsqu'il y a très peu d'explications sur la façon dont une étape d'une méthode doit être mise en oeuvre par ordinateur, on conclura en règle générale que le demandeur, à tort ou à raison, ne croit pas que la mise en oeuvre de cette étape nécessite un effort d'inventivité de la part de la personne versée dans le domaine.

## **22.05.02 Code source ou pseudocode – octobre 2010**

En général, l'intégration de codes sources ou de pseudocodes dans la description d'une invention mise en oeuvre par ordinateur ne sera pas considérée, en soi, comme une description complète et habilitante de l'invention.



Lorsque le code source est fourni, il faut se souvenir que l'importance des commandes utilisées dans un code précis dépend de la plateforme prévue, et le code lui-même ne constituera habituellement pas une description claire et sans équivoque de l'invention.

Un pseudocode désigne un langage naturel et semi-structuré expliquant le fonctionnement du programme que l'inventeur souhaite créer. Ce langage peut être utilisé en remplacement d'un organigramme pour fournir un ensemble d'instructions suivant un ordre logique, mais ne suivant pas la syntaxe d'un langage de programmation en particulier. Un pseudocode aura donc, généralement, une plus grande valeur pour décrire une invention qu'un code source dans un langage de programmation particulier. Néanmoins, tout comme un organigramme doit habituellement être accompagné d'une description pour décrire complètement l'invention, un pseudocode ne constitue pas, en soi, une description complète et sans équivoque de l'invention.

### **22.05.03            Connaissances générales courantes et programmation – octobre 2010**

On estime que les activités requises pour réduire une série de données d'instructions logiques en un code machine font partie des connaissances générales courantes d'un programmeur qualifié. Ainsi, il n'est pas nécessaire pour un inventeur de décrire la marche à suivre pour écrire un code machine, que ce soit en général ou par rapport à un langage informatique donné.

Lorsque l'algorithme qui devra être écrit sous forme de lignes de code ne renvoie qu'à des opérations courantes, ou si des opérations logiques précises et non évidentes sont requises et qu'elles ont été décrites clairement, on estime que le fait d'exprimer des commandes précises sous forme de lignes de code ne nécessite ni une ingéniosité inventive ni un effort excessif.

Lorsque la description n'exprime qu'en termes généraux l'objectif du programme, et que la personne versée dans le domaine ne peut, en fonction de ses connaissances générales courantes, établir clairement les opérations requises ou la logique nécessaire pour exécuter des opérations précises, on doit conclure que le programmeur qualifié n'a pas reçu suffisamment d'instructions pour créer le code nécessaire. Pour créer un programme qui fonctionne, le programmeur devrait d'abord exercer son ingéniosité afin de résoudre le problème qui consiste à réduire les concepts divulgués en une série d'instructions pratiques (c.-à-d. il aurait besoin de concevoir le programme; voir la section [22.03.01](#)).

## **22.06 Nouveauté – octobre 2010**

Comme c'est le cas pour tous les types d'invention, pour être brevetable, une invention mise en oeuvre par ordinateur ne doit pas être devancée par des antériorités, conformément à l'article 28.2 de la *Loi sur les brevets*.

Pour qu'il y ait antériorité, une seule divulgation écrite antérieure, lorsqu'elle est comprise à la lumière des connaissances générales courantes, doit offrir une description écrite de l'invention revendiquée et suffisamment d'instructions pour que la personne versée dans le domaine puisse faire fonctionner l'invention sans l'exercice d'un génie inventif ni effort excessif.

Pour établir si une invention revendiquée est antériorisée, on doit comparer les éléments essentiels de cette dernière avec les éléments enseignés dans une divulgation antérieure contenue dans un seul document. Si tous ses éléments essentiels ont été divulgués antérieurement, alors l'invention est antériorisée.

Les éléments essentiels d'une invention sont ceux qui ont une incidence sur ce que l'invention fait et comment elle le fait (c.-à-d. son utilité pratique promise).

Lorsqu'on étudie une revendication visant un dispositif informatique (machine), il faut examiner attentivement l'effet de toutes les commandes mises en oeuvre par le logiciel afin d'établir si ces dernières produisent un effet technologique lié à l'utilité promise du dispositif. Si tel est le cas, ces commandes sont des éléments essentiels du dispositif et elles doivent être prises en compte dans l'analyse de la nouveauté. Si les commandes ne constituent qu'une application d'une fonctionnalité de la machine qui était déjà connue, alors elles ne sont pas considérées comme des éléments essentiels de celle-ci.

### **22.06.01 Antériorité découlant d'une utilisation antérieure**

Bien que la majorité des antériorités consistent en des divulgations écrites antérieures, l'utilisation ou la vente antérieure d'une invention peut également constituer une antériorité, à condition qu'on rende ainsi accessibles des renseignements qui décrivent l'invention revendiquée et qui équivalent à une divulgation permettant de réaliser celle-ci (divulgation habilitante)<sup>276</sup>.

En ce qui a trait aux inventions mises en oeuvre par ordinateur, les logiciels qui étaient à la disposition du public avant la date de revendication peuvent être considérés comme des antériorités.

Pour établir si un logiciel donné divulgue l'invention revendiquée, ce logiciel doit dévoiler à la personne versée dans l'art suffisamment d'information pour comprendre

l'invention<sup>277</sup>. L'utilisation d'un produit antérieure une invention seulement si l'utilisation de ce produit divulgue l'information nécessaire<sup>278</sup>. L'information ainsi disponible doit être telle que, si une personne versée dans l'art écrivait cette information, elle rédigerait une description claire et sans ambiguïté de l'invention revendiquée<sup>279</sup>.

Donc, si cette dernière est définie en termes généraux à l'aide d'un langage fonctionnel, tout logiciel préexistant qui permet d'effectuer la même fonction pourrait être considéré comme une antériorité. Au contraire, si l'invention revendiquée définit une méthode particulière pour obtenir un résultat précis, un logiciel ne constituera une antériorité que si l'on peut établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il utilisait la même méthode pour arriver au résultat.

Comme il est indiqué dans l'arrêt *Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd.*, lorsqu'on doit établir si un produit accessible au public antérieure une invention revendiquée, la capacité de la personne versée dans le domaine à faire l'ingénierie inverse d'un produit « conformément aux techniques d'analyse connues » doit être prise en compte<sup>280</sup>. Par conséquent, lorsqu'il y a lieu, on doit tenir compte de la capacité de la personne versée dans le domaine à faire l'ingénierie inverse d'un logiciel, sans exercice d'un génie inventif, pour vérifier quelle méthode est mise en oeuvre. Il convient de noter que c'est la capacité à faire de l'ingénierie inverse qui est en jeu ici, notamment grâce à la décompilation; il n'est donc pas nécessaire d'établir que le produit a bel et bien été soumis à l'ingénierie inverse<sup>281</sup>.

Pour établir s'il y a antériorité découlant de l'utilisation ou de la vente antérieure d'une invention, la période de grâce prévue à l'alinéa 28.2(1)a) de la *Loi sur les brevets* s'applique relativement à toute communication de l'invention de la part du demandeur ou d'un tiers ayant obtenu de lui l'information à cet égard de façon directe ou indirecte.

## **22.07 Ingéniosité – octobre 2010**

Comme c'est le cas pour tous les types d'invention, pour être brevetable, une invention mise en oeuvre par ordinateur ne doit pas être évidente à la lumière de l'art antérieur pertinent, conformément à l'article 28.3 de la *Loi sur brevets*.

L'évidence s'apprécie en fonction de l'état global de la technique comprise dans l'art antérieur, lorsqu'on le considère dans son ensemble à la lumière des connaissances générales courantes de la personne versée dans le domaine. Une invention revendiquée doit être le produit de l'ingéniosité, et conclure qu'il y a évidence revient à conclure qu'il n'y a pas d'étape inventive. Pour qu'ils soient considérés comme évidents, les enseignements compris dans l'art antérieur doivent être suffisants de sorte que si on les combine, ils mèneraient à l'invention revendiquée. De plus, la combinaison des

enseignements nécessaires doit être non inventive (ou évidente).

Tout comme l'appréciation de la nouveauté, l'appréciation de l'évidence est fondée sur les éléments essentiels de l'invention revendiquée. Il n'y a rien d'inventif dans le fait d'ajouter un élément non essentiel à une invention, car, par définition, l'élément non essentiel n'est pas pertinent quant à la réussite de l'exécution de l'invention.

On considère qu'il est évident que les ordinateurs servent à automatiser un grand nombre d'opérations manuelles, et l'idée d'automatiser un procédé manuel est, sauf motifs d'arriver à une conclusion contraire, considérée comme évidente. L'étape inventive nécessaire pour étayer une revendication visant une version informatisée d'une méthode manuelle connue doit donc en règle générale résider dans la solution à des problèmes précis qui permette l'automatisation.

Lorsqu'une invention mise en oeuvre par ordinateur vise à atteindre un nouveau résultat unitaire grâce à la combinaison de matériel et de logiciels connus, une étape inventive peut exister si l'on reconnaît que cette combinaison va permettre d'atteindre le résultat visé. Si, au contraire, l'utilisation conjointe de matériel et de logiciels donne simplement un résultat prévisible, l'invention alléguée n'est qu'une simple agrégation.

## **22.08 Revendications – octobre 2019**

Les inventions mises en oeuvre par ordinateur sont en règle générale revendiquées en tant que machine, méthode (une réalisation ou un procédé) ou fabrication (support lisible par ordinateur). Comme c'est le cas pour tous les types de revendication, une revendication visant une invention mise en oeuvre par ordinateur doit répondre à certaines exigences, notamment à celles du paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets* et de l'article 60 des *Règles sur les brevets*.

### **22.08.01 Revendications visant des méthodes mises en oeuvre par ordinateur – octobre 2010**

Lorsqu'une revendication vise une méthode qui sera mise en oeuvre, en partie ou en totalité, par ordinateur, les étapes de la méthode qui sont exécutées par l'ordinateur doivent être clairement établies.

Le fait d'indiquer dans le préambule qu'une méthode est « mise en oeuvre par ordinateur » signifie que certaines étapes de la méthode, mais non nécessairement toutes, sont effectuées par un ordinateur. Lorsque, à la lumière de l'ensemble du mémoire descriptif, on peut conclure qu'une étape est effectuée soit par un ordinateur, soit par une personne, on doit en règle générale éviter de présumer que la méthode

revendiquée nécessite que cette étape soit effectuée par un ordinateur.

### **22.08.02 Revendications visant des ordinateurs – octobre 2010**

Lorsqu'une revendication vise une *machine*, elle doit être définie en termes de composantes physiques.

Beaucoup de revendications visant un ordinateur définiront le dispositif en termes d'énoncés de moyens qui présentent la fonction du dispositif. Lorsqu'un énoncé de moyens est un énoncé visant un logiciel, il doit être indiqué que le logiciel en question est stocké sur une mémoire physique. On peut intégrer cette information dans la revendication même ou encore dans la description, en s'attachant à ce que le langage utilisé soit clair, concis et non équivoque.

Dans certains cas, il se peut que le moyen dont il est question dans un énoncé de moyens soit du matériel ou encore un logiciel. Le cas échéant, la meilleure solution est peut-être de préciser dans la description que l'énoncé de moyens renvoie soit à du matériel ou à un logiciel stocké sur une mémoire physique.

### **22.08.03 Revendications visant des systèmes – octobre 2010**

Le terme *système*, selon le contexte dans lequel il est utilisé, peut désigner une *machine* (un dispositif, un appareil ou un réseau de dispositifs ou d'appareils), un programme informatique ou un ensemble de programmes informatiques (c.-à-d. un *système de gestion de bases de données* ou un *système d'exploitation*), ou une *méthode*. Il faut donc s'assurer que le sens voulu du mot « système » soit, dans un contexte donné, clair et sans ambiguïté.

Dans le domaine de l'informatique, lorsqu'un autre sens voulu n'est pas clairement précisé, on présumera que le terme *système* désigne une *machine*.<sup>282</sup>

Peu importe le sens voulu, il doit être clair à quelle catégorie d'invention l'objet revendiqué appartient. Lorsque le système revendiqué n'est pas une machine, cela devrait être défini de manière explicite, par exemple : un produit logiciel ou une méthode, afin d'être conforme au paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*.

### **22.08.04 Revendications visant des produits logiciels – octobre 2010**

Le Bureau considère un programme d'ordinateur (logiciel), revendiqué en soi, comme un plan théorique ou un ensemble de règles d'exploitation d'un ordinateur [voir la

section [17.03.08](#) du présent recueil]. En conséquence, il ne s'agit pas d'une invention au sens de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

Dans certaines circonstances, un logiciel peut faire l'objet d'une revendication visant la mémoire physique qui stocke le programme d'ordinateur. Une revendication visant une mémoire physique appartient à la catégorie des *fabrications*.

Au moment de définir un produit logiciel, la forme que prend la revendication est importante. Le préambule doit préciser clairement que la revendication vise un produit matériel limité par le programme d'ordinateur qui y est stocké et non un programme d'ordinateur limité par la mémoire servant à le stocker. Ainsi, le préambule « une mémoire physique ayant stocké... » en fait une revendication visant une inclusion prévue par la Loi, tandis que « un programme d'ordinateur stocké dans une mémoire physique » en fait une revendication visant un programme d'ordinateur et, donc, un objet exclu.

De plus, il est nécessaire de définir expressément que le programme d'ordinateur est présent sous la forme d'un code exécutable par machine. Seul le code exécutable par machine peut modifier la fonctionnalité technologique de la mémoire physique stockant le programme. Un code non exécutable est considéré comme un simple objet descriptif [voir la section [17.03.06](#) du présent recueil].

Lorsque le programme d'ordinateur ferait en sorte que le dispositif qu'il commande apporte une solution technique à un problème technologique, la « mémoire physique modifiée par le logiciel » est alors un élément distinct simple. Si le programme est nouveau et inventif, la revendication comportera une contribution prévue par la Loi . Ces circonstances sont celles selon lesquelles un produit logiciel comprenant une mémoire physique stockant un code exécutable peut être brevetable.

Exemple :

1. Une demande vise une méthode de détermination de la répartition des voies dans un réseau d'accès multiple par répartition en code (AMRC) mise en oeuvre par ordinateur. La méthode améliore les réseaux AMRC en déterminant la répartition des voies AMRC selon des contraintes prédéterminées. La découverte est que des contraintes prédéterminées appropriées rendent le réseau plus efficace.

La recherche d'antériorités révèle que les caractéristiques connues suivantes sont divulguées dans le document D1 :

- Réseau AMRC avec répartition des voies

- Une méthode de répartition des voies mise en oeuvre par ordinateur

Le document D1 ne divulgue pas l'utilisation de contraintes prédéterminées pour modifier la répartition des voies.

Revendications :

1. Une méthode d'optimisation de la répartition des voies dans un réseau AMRC mise en oeuvre par ordinateur, comprenant les étapes suivantes :
  - a. Exécution d'une répartition des voies initiale;
  - b. Comparaison de la répartition des voies à l'aide de contraintes prédéterminées pour déterminer les écarts;
  - c. Modification de ladite répartition des voies en fonction des écarts déterminés;
  - d. Modification de la répartition des voies dans le réseau AMRC conformément à la répartition des voies modifiées.
2. Un programme informatique d'optimisation de la répartition des voies dans un réseau AMRC conformément à la méthode décrite dans la revendication 1.
3. Une mémoire lisible par ordinateur stockant des énoncés et des instructions d'exécution de la méthode par un ordinateur, lesdits énoncés et instructions comprenant :
  - a. un moyen de codage pour exécuter une répartition des voies initiale;
  - b. un moyen de codage pour comparer la répartition des voies à l'aide de contraintes prédéterminées pour déterminer les écarts;
  - c. un moyen de codage pour modifier ladite répartition des voies en fonction des écarts déterminés;
  - d. un moyen de codage pour changer la répartition des voies dans le réseau AMRC conformément à la répartition des voies modifiée.
4. Un produit programme d'ordinateur comprenant une mémoire lisible par ordinateur stockant des instructions exécutables dans l'ordinateur dont l'exécution se fait selon les étapes de la méthode décrite dans la revendication 1.

Analyse :

La revendication 1 définit une méthode d'ordre technologique comprenant des étapes physiques. Sa forme est donc prévue par la Loi. Répartir des voies dans un réseau AMRC conformément à la méthode améliore le réseau de communications; la méthode apporte donc une solution technique à un problème concret et les étapes concernant les contraintes prédéterminées sont donc distinctes sur le plan technologique des étapes similaires effectuées sans les contraintes. Les antériorités ne divulguent pas le recours à des contraintes prédéterminées pour modifier la répartition des voies initiale dans un réseau AMRC. Dans l'hypothèse où l'examinateur détermine que cette caractéristique constitue un élément inventif, au moins une étape physique de la méthode constituera une contribution. La revendication inclurait donc une contribution prévue par la Loi et serait acceptable. Il est à noter que, pour éviter que celle-ci soit ambiguë, elle doit définir les contraintes prédéterminées actuelles de l'invention.

La revendication 2 définit un programme d'ordinateur en soi et vise donc un objet dont la forme n'est pas prévue par la Loi. La revendication donne lieu à une objection en vertu de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

Les revendications 3 et 4 sont des façons différentes de définir un produit d'ordinateur. Elles sont toutes deux acceptables dans leur forme. Pour être brevetable, la mémoire physique doit être considérée distincte sur le plan technologique d'autres mémoires physiques. C'est notamment le cas lorsque le programme d'ordinateur stocké dans la mémoire ferait en sorte qu'un ordinateur exploitant le programme constituerait en soi une solution technique à un problème technologique. Un ordinateur programmé de façon nouvelle pour mettre en oeuvre intégralement une méthode ingénieuse est brevetable en soi. Là où le dispositif programmé serait brevetable, une mémoire physique stockant le programme sous la forme d'un code exécutable par ordinateur serait également brevetable. Donc, là où la méthode décrite dans la revendication 1 serait brevetable, la revendication 3 ou 4 serait également acceptable.

## **22.08.05            Énoncés de moyens dans les revendications – octobre 2010**

Un énoncé de « moyens » définit une partie d'une invention en termes de *moyens* qui permettent d'atteindre un résultat, plutôt qu'en définissant explicitement les éléments précis qui produiraient le résultat. Les énoncés de moyens ne sont pas irréguliers en soi, à condition que la revendication réponde à toutes les exigences de la *Loi sur les brevets* et des *Règles sur les brevets*.



Pour qu'un énoncé de moyens soit étayé comme il se doit, la description doit indiquer les types de moyens qu'envisage l'inventeur, à moins que cette information ne soit évidente pour la personne versée dans le domaine à la lumière de ses connaissances générales courantes. Lorsqu'il n'est pas évident pour la personne versée dans le domaine d'établir quel *moyen* est visé par un énoncé de moyens précis, la revendication risque d'être irrégulière pour manque d'étalement ou imprécision. Un énoncé de *moyens* peut désigner du matériel ou un logiciel, et il doit être clairement indiqué dans le contexte de la revendication ce à quoi l'énoncé renvoie.

Dans le domaine de l'informatique, le terme *moyen* est souvent utilisé pour désigner un logiciel. À moins que le contexte de la revendication exclue cette interprétation, on peut considérer qu'un énoncé de *moyens* qui englobe un logiciel renvoie à un logiciel qui est stocké sur une mémoire physique et exécuté par un processeur.

## **22.08.06            Types de revendications mixtes – octobre 2010**

L'objet d'une revendication doit appartenir clairement à une catégorie d'invention définie à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*. Les éléments définissant l'objet revendiqué doivent donc appartenir à un type approprié pour cette catégorie d'invention.

Lorsqu'une revendication dans une catégorie d'invention (p. ex. une *machine*) définit son objet à l'aide de termes appartenant à une autre catégorie (p. ex. étapes d'une *méthode*), il y a un risque d'ambiguïté quant à l'objet visé.

Lorsqu'une revendication vise une *machine*, elle doit définir son objet en termes de composantes structurelles grâce auxquelles la machine se distingue de toutes les autres. Puisque les ordinateurs sont souvent définis en termes d'énoncés de moyens qui présentent les limitations fonctionnelles de la machine, il faut s'attacher à ce que ces énoncés puissent être perçus comme des composantes physiques [voir la section [22.08.02](#)]<sup>283</sup>.

Lorsqu'une revendication vise une *méthode* qui consiste à utiliser un dispositif, elle doit comprendre au moins une étape au cours de laquelle le dispositif est appliqué à la tâche à accomplir. Une revendication récitant simplement « Une méthode qui consiste à utiliser le dispositif de la revendication 1. » peut être considérée indéfinie si, par exemple, la façon dont le dispositif est utilisé n'a pas été définie.

Il convient de noter que le type de revendication visant « un produit en vertu d'un procédé » définit un produit en totalité ou en partie en fonction du procédé par lequel il est produit. Ce format n'est pas destiné à définir un produit par rapport à la méthode pour laquelle il sera utilisé.

## 22.09 Sujets spéciaux – octobre 2010

Cette section porte sur des types d'objets précis qui méritent une attention particulière ou qui appellent des explications ou des éclaircissements.

Dans les sections qui suivent, les revendications données en exemple sont analysées en fonction de l'approche présentée au [chapitre 12](#). De plus, l'analyse porte principalement sur la question de savoir si une contribution prévue par la Loi existe sur la base des faits présumés de chaque exemple. Par souci de simplifier les exemples, on a attaché une importance moindre à la question de l'habilitation. Plusieurs revendications données en exemple sont définies en termes d'exposés fonctionnels vastes (énoncés de moyens). En pratique, pour déterminer si ces derniers sont suffisamment étayés, on devrait tenir compte du niveau de divulgation ainsi que des connaissances générales courantes dans le domaine visé [voir la section [22.05](#)].

### 22.09.01 Interfaces graphiques

Comme l'expression indique, une « interface graphique de l'utilisateur » (IGU) est un type d'interface qui permet à un utilisateur d'interagir avec un ordinateur ou un dispositif informatisé. Alors que les premiers ordinateurs utilisaient des interfaces de ligne de commande qui obligeaient les utilisateurs à saisir des commandes textuelles pour exploiter l'ordinateur, les interfaces graphiques permettent aux utilisateurs d'exploiter les capacités de l'ordinateur à l'aide d'icônes, de boutons, de menus, de barres d'outils et d'autres éléments graphiques à l'écran.

Pour le Bureau, l'expression *interface graphique* est considérée seulement comme étant un ensemble d'éléments visuels affichés à l'écran et exclut tout composant matériel ou logiciel pouvant être requis pour produire l'interface graphique ou la rendre fonctionnelle. En conséquence, une interface graphique en soi n'est que de l'information qui, lorsqu'affichée à l'écran, est sujette à la pratique établie dans la section [17.03.06](#) du présent recueil.

Une invention est considérée comme une solution à un problème concret, ce qui, selon le Bureau, sous-entend une « solution technique à un problème concret ». Les caractéristiques ayant une importance purement intellectuelle ou esthétique ne constituent pas des objets prévus par la Loi et ne peuvent apporter une contribution prévue par la Loi. Tout affichage d'information dont la contribution se limite à l'information elle-même représente un élément descriptif non fonctionnel et n'est donc pas une contribution brevetable [voir la section [17.03.06](#) du présent recueil].

Le Bureau ne considère pas l'aménagement des éléments graphiques à l'écran,

autrement dit la présentation visuelle définissant une interface graphique, comme une contribution brevetable, lorsque la présentation visuelle de l'interface graphique n'apporte aucune solution technique à un problème concret. Son importance est plutôt purement esthétique, et la présentation visuelle n'est donc pas un élément descriptif fonctionnel.

Cependant, la présence d'une interface graphique n'exclut pas automatiquement la brevetabilité d'une invention si les critères de brevetabilité sont remplis. Une interface graphique ayant été intégrée dans un objet prévu par la Loi peut être brevetable. Les revendications d'une interface graphique doivent viser l'une des catégories d'invention décrites à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

Exemple 1 :

Une demande divulgue un dispositif portatif qui permet à l'utilisateur de visualiser un livre électronique. Le dispositif comprend un écran tactile et affiche le livre électronique à l'aide d'une interface graphique efficace intégrant des boutons d'accès aux fonctions courantes dans le haut de l'écran, des hyperliens vers d'autres éléments de contenu du livre du côté gauche de l'écran et un volet central affichant le contenu du livre. Aussi, le dispositif permet à l'utilisateur de saisir des notes personnelles n'importe où dans le contenu du livre électronique. Ces notes personnelles sont stockées dans des étiquettes XML imbriquées dans le contenu, et une icône graphique s'affiche là où se trouve chaque étiquette XML. Pour visualiser une note personnelle en mémoire, l'utilisateur doit cliquer sur l'icône graphique en question. Aussi, l'écran tactile a une capacité de reconnaissance des commandes tactiles avancées de l'utilisateur et le dispositif est muni d'un logiciel d'interprétation de ces commandes tactiles et d'exécution de fonctions précises.

La recherche d'antériorités révèle que les caractéristiques connues suivantes sont divulguées dans le document D1 :

- Un livre électronique peut être affiché sur un dispositif portatif muni d'un écran tactile;
- Une interface graphique affiche des éléments courants, notamment des hyperliens, des boutons, des barres de défilement, des volets de contenu et des fenêtres de saisie;
- L'écran tactile permet à l'utilisateur de pointer, de cliquer et de glisser des éléments de l'IGU.

L'antériorité ne divulgue pas l'organisation efficace de l'IGU de cette application, la

caractéristique de stockage de notes personnelles dans des étiquettes XML ou la caractéristique de reconnaissance des commandes tactiles avancées.

Revendications :

1. Une interface graphique d'un dispositif portatif de lecture de livres électroniques doté d'un écran tactile, l'interface graphique affichant à l'écran tactile :
  - une série de boutons dans le haut de l'écran représentant des opérations fréquemment exécutées;
  - un volet du côté gauche de l'écran affichant plusieurs hyperliens vers d'autres éléments de contenu du livre électronique;
  - une barre de défilement affichée du côté droit de l'écran;
  - un volet central affichant une page de contenu du livre électronique;
  - une fenêtre de saisie dans le bas de l'écran permettant à l'utilisateur de saisir du texte.
2. Un dispositif portatif de lecture de livres électroniques doté d'un écran tactile affichant l'IGU visée par la revendication 1.
3. Un support lisible par un ordinateur comprenant des instructions machine permettant l'affichage de l'IGU visée par la revendication 1 lorsqu'elles sont exécutées par un dispositif portatif de lecture de livres électroniques.
4. Le support lisible par ordinateur visé par la revendication 3 comprenant d'autres instructions qui, lorsqu'elles sont exécutées, permettent au dispositif portatif de lecture de livres électroniques :
  - d'accepter une saisie de texte dans la fenêtre de saisie représentant les notes personnelles d'un utilisateur;
  - d'identifier un endroit précis dans la page courante affichée à l'écran;
  - d'imbriquer des notes personnelles dans le contenu du livre électronique à l'endroit indiqué à l'aide d'étiquettes XML prédéfinies;
  - d'analyser le contenu du livre électronique à la recherche des étiquettes XML imbriquées et d'afficher une icône graphique à l'endroit où se trouve chaque étiquette XML;

- d'afficher les notes personnelles imbriquées dans une étiquette XML à la demande de l'utilisateur.
5. Le dispositif portatif de lecture de livres électroniques visé par la revendication 2, dont l'écran tactile est configuré pour reconnaître une commande tactile de mouvement de pincement de l'utilisateur et dont la commande tactile permet à l'utilisateur de passer à la page suivante ou précédente de contenu en effectuant une commande tactile et en glissant la page vers le côté gauche ou droit de l'écran tactile.

Analyse :

La revendication 1 définit l'interface graphique en soi et vise donc un objet dont la forme n'est pas prévue par la Loi. La revendication donne lieu à une objection en vertu de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

À l'opposé, la revendication 2 vise un dispositif et aucune objection fondée sur la forme ne peut donc être soulevée. Après un examen plus poussé, on arrive à la conclusion que la revendication 2 contient certaines caractéristiques prévues par la Loi et d'autres qui ne sont pas prévues par la Loi. Le dispositif portatif et l'écran tactile sont deux caractéristiques prévues par la Loi, tandis que la disposition des éléments à l'écran, définie dans la revendication, n'est pas une caractéristique prévue par la Loi. L'écran tactile apporte une limitation technologique au dispositif portatif de telle sorte que les deux sont considérés comme un élément distinct simple de la revendication. Cependant, la disposition des éléments à l'écran n'apporte aucune limitation technologique au dispositif portatif doté d'un écran tactile et n'est donc pas considérée comme constituant un deuxième élément distinct de la revendication. Pour déterminer si l'objet de la revendication 2 apporte une contribution prévue par la Loi, les caractéristiques divulguées dans le document D1 doivent être comparées à l'élément distinct de la revendication prévu par la Loi. Étant donné que l'antériorité divulgue un dispositif portatif de lecture de livres électroniques doté d'un écran tactile, cette caractéristique ne fait pas partie de la contribution apportée par la revendication. Il n'est pas nécessaire d'apprécier s'il y a eu contribution de la disposition des éléments à l'écran puisqu'il s'agit d'un élément distinct non prévu par la Loi et que cet élément ne peut en soi représenter une invention prévue par la Loi. Après analyse par contribution, il est conclu que la revendication 2 n'apporte aucune contribution prévue par la Loi. En vertu de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*, il conviendrait de soulever une objection fondée sur l'objet non prévu par la Loi, puisque cet objet constitue le but de l'invention.

La revendication 3 définit un programme d'ordinateur sur un support physique. Le

logiciel permet l'affichage de l'IGU visée par la revendication 1. La revendication ne définit aucune caractéristique apportant une solution technique à un problème technologique. L'IGU visée par la revendication 1 demeure un élément distinct de la revendication et la mémoire physique stockant le logiciel qui permet d'afficher l'information est un deuxième élément distinct de la revendication. À la lecture du document D1, il est évident que le logiciel permettant l'affichage de l'information était connu de l'art antérieur et la mémoire stockant ledit logiciel ne fait donc pas partie de la contribution. Une objection peut donc être soulevée de la même manière que dans le cas de la revendication 2.

La revendication 4 vise encore une fois un programme d'ordinateur stocké sur un support physique, mais fait état de caractéristiques supplémentaires qui permettent à l'utilisateur d'ajouter des notes personnelles à des endroits précis dans le contenu du livre électronique à l'aide d'étiquettes XML prédéterminées, puis d'afficher ces notes personnelles sur demande. Ces caractéristiques fonctionnent de pair pour modifier la façon dont fonctionne le dispositif exécutant les instructions stockées sur le support lisible par ordinateur, de telle sorte à créer une nouvelle caractéristique apportant une solution technique à un problème concret. Dans ce cas-ci, le problème concret est de trouver un moyen pour permettre à l'utilisateur de stocker et de récupérer des notes personnelles à des endroits précis dans le contenu d'un livre électronique. Puisque le dispositif en soi apporterait une solution technique à un problème technologique et serait considéré comme prévu par la Loi, le support lisible par ordinateur stockant les instructions qui commandent le dispositif est également considéré comme prévu par la Loi [voir la section [22.08.04](#) du présent recueil]. Si l'examineur détermine, à partir de l'état de la technique à la date de revendication, que la caractéristique d'imbrication de notes dans le contenu d'un livre électronique à l'aide d'étiquettes XML est nouvelle et inventive, il s'agirait alors d'une contribution prévue par la Loi et la revendication serait acceptable.

La revendication 5 énonce une caractéristique supplémentaire de reconnaissance d'une commande tactile précise de l'utilisateur de l'écran tactile et l'exécution d'une fonction précise à partir de ladite commande tactile. Bien que l'écran tactile décrit dans l'antériorité permette à l'utilisateur de pointer et de cliquer, il ne peut reconnaître un mouvement complexe comme un mouvement de pincement similaire au mouvement qu'effectuerait une personne pour tourner les pages d'un livre conventionnel. Cette caractéristique est considérée comme une caractéristique technologique qui apporte une nouvelle solution technique à un problème concret, dans ce cas-ci de permettre à l'utilisateur d'utiliser l'écran tactile pour fureter un livre électronique au moyen de gestes normaux de la main. Puisque cette caractéristique apporte une modification technologique au dispositif électronique portatif, le

dispositif modifié dans son ensemble est maintenant considéré comme un élément distinct simple. Si l'examineur détermine que cette fonction est nouvelle et inventive, la revendication comprendra une contribution prévue par la Loi et sera acceptable.

Exemple 2 :

Une demande divulgue un système de commande des opérations de dispositifs de réseau. Chaque dispositif stocke de l'information autodescriptive indiquant le type de dispositif dont il s'agit et les options de commande qu'il offre aux utilisateurs du réseau. Une interface graphique affiche des icônes uniques représentant chaque dispositif sur le réseau ainsi qu'un menu personnalisé des options de commande offertes pour chaque dispositif. L'icône unique et les options de commande offertes sont récupérées de chaque dispositif du réseau de façon dynamique. Il en résulte une interface graphique qui reflète fidèlement le réseau à tout moment, y compris lorsque des modifications sont apportées au réseau ou à ses dispositifs.

La recherche d'antériorités révèle les caractéristiques connues suivantes dans le document D1 :

- Un système de commande des dispositifs de réseau
- Le système utilise une IGU pour afficher les dispositifs et les options de commande offertes

L'IGU décrite dans le document D1 est statique et ne reçoit aucune information autodescriptive des dispositifs.

Revendications :

1. Une interface graphique générée par un programme d'ordinateur pour faciliter la commande de dispositifs de réseau, comprenant :
  - un premier élément graphique représentant chaque dispositif sur le réseau;
  - un deuxième élément graphique représentant les options de commande offertes pour chacun des dispositifs, où le programme d'ordinateur récupère de façon dynamique les représentations graphiques et les options de commande offertes à partir de l'information autodescriptive stockée dans chaque dispositif.
2. Une méthode d'interaction avec des dispositifs sur un réseau mise en oeuvre par

ordinateur, comprenant :

- l'affichage d'un premier élément graphique représentant chaque dispositif sur le réseau;
- l'affichage d'un deuxième élément graphique représentant les options de commande offertes pour chacun des dispositifs;
- la récupération dynamique des représentations graphiques et des options de commande offertes à partir de l'information autodescriptive stockée dans chaque dispositif.

Analyse :

La revendication 1 vise une IGU et définit plus en détail que l'IGU est générée par un programme d'ordinateur et que le programme récupérera de façon dynamique certaines données des dispositifs connectés à l'ordinateur. Cependant, la revendication vise un objet dont la forme est exclue et une objection est donc soulevée en vertu de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*. La caractéristique du programme d'ordinateur décrit la génération et la modification de l'IGU, mais la revendication elle-même vise une IGU en soi.

La revendication 2 vise une méthode mise en oeuvre par ordinateur permettant l'affichage d'éléments graphiques et la mise à jour dynamique du contenu de l'affichage par le programme d'ordinateur qui génère l'IGU. Cette méthode de commande des opérations de l'ordinateur apporte une solution technique (l'interrogation dynamique) au problème concret (technologique) de produire une liste à jour des options de commande offertes pour chaque périphérique connecté à l'ordinateur. La méthode permet la mise à jour dynamique de l'interface graphique à mesure que des dispositifs de réseau sont ajoutés, enlevés ou modifiés et rehausse donc la capacité de commande des dispositifs de réseau du système. La forme de la méthode est prévue par la Loi. Chaque étape de la méthode comprend à la fois un élément distinct prévu par la Loi (l'affichage d'éléments graphiques ou la récupération dynamique d'information) et un élément distinct non prévu par la Loi (l'information affichée ou récupérée, qui ne limite pas les aspects technologiques de l'affichage ou de la récupération). Les étapes prévues par la Loi, à savoir l'affichage d'éléments graphiques et de la récupération dynamique d'information des périphériques, seraient examinées pour déterminer si la méthode dans son entier est nouvelle et inventive par rapport à l'antériorité. Puisque le résultat de l'ensemble des étapes est unitaire, ces étapes sont comparées à l'antériorité de façon combinée dans son ensemble.



Il faut noter que si la méthode est considérée nouvelle et inventive, une revendication visant un dispositif exploitant la méthode ou une mémoire physique stockant le logiciel mettant la méthode en service serait également acceptable.

## **22.09.02 Structures de données**

Une structure de données est un format servant à organiser et à stocker un ensemble de données connexes à une fin déterminée. Une structure de données particulière peut permettre ou faciliter l'exécution d'un ensemble donné d'opérations sur les données de façon simple et efficace, par exemple pour améliorer le rendement de programmes d'ordinateur et minimiser la consommation de ressources informatiques. Les tableaux, les dossiers, les listes chaînées, les piles et les arborescences sont des exemples de structures de données.

Le Bureau considère une structure de données comme un concept ou un plan théorique servant à l'organisation de données, qui exclut le support physique stockant la structure de données. En conséquence, une structure de données est considérée immatérielle et ne constitue pas une invention au sens de l'article 2 de la *Loi sur les brevets* [voir la section [17.02](#) du présent recueil]. Pour qu'une structure de données ait une incidence sur la brevetabilité d'une invention visée par une revendication, elle doit d'une certaine façon limiter la nature technologique de l'élément de la revendication qui est prévu par la Loi.

Exemple :

Une demande divulgue un système de réseau qui garantit une qualité de service d'une connexion réseau. Le système comprend du matériel de réseau utilisé dans la transmission de paquets de données sur un réseau. Les paquets de données intègrent un indicateur de qualité de service lu par d'autres dispositifs de réseau le long du trajet de transmission, de sorte que le matériel de réseau accorde la priorité à la livraison de paquets ayant une meilleure garantie de qualité de service.

La recherche d'antériorités révèle que les caractéristiques connues suivantes sont divulguées dans le document D1 :

Matériel de réseau servant à la transmission de paquets de données entre la source et la destination

Paquets de données dotés d'un en-tête et d'une charge pour le transport de données sur un réseau

En-tête de paquet contenant des bits de commande incluant des adresses et des

bits de correction d'erreurs

L'antériorité ne divulgue pas l'établissement des priorités pour la livraison de paquets en fonction d'un indicateur de qualité de service dans l'en-tête de paquet.

Revendications :

1. Une structure de données pour la transmission de données sur un réseau ayant une qualité de service de transmission garantie, la structure de données étant un paquet comprenant :
  - une charge contenant les données devant être transmises;
  - un en-tête contenant des bits de commande pour gérer la transmission des données, notamment :
    - une adresse source indiquant la source des données;
    - une adresse de destination indiquant la destination des données;
    - des bits de détection et de correction d'erreurs;
    - un indicateur de qualité de service de 8 bits permettant au matériel de réseau d'établir les priorités en regard de la livraison des paquets.
2. Une mémoire permettant le stockage de données accessibles par un programme d'application exécuté sur un système de traitement de données, la mémoire stockant la structure de données visée par la revendication 1.
3. Une méthode de transmission de données mise en oeuvre par ordinateur ayant une qualité de service garantie, comprenant :
  - a. la transmission et la réception de données sur un réseau au moyen de paquets de données selon la revendication 1;
  - b. l'établissement des priorités pour la livraison de paquets de données en fonction de l'indicateur de qualité de service.

Analyse :

La revendication 1 définit une structure de données en soi et vise donc un objet dont la forme n'est pas prévue par la Loi.

En revanche, la forme de la revendication 2 vise une mémoire physique et constitue donc une fabrication au sens de la Loi. Les données stockées dans la mémoire ne

modifient aucunement la nature technologique de la mémoire et représentent donc un élément distinct de la revendication. En conséquence, la revendication ne présente aucune contribution prévue par la Loi. Puisque la structure de données représente l'objet de l'invention, il serait possible de soulever une objection en vertu de l'article 2 de la *Loi sur les brevets* sur la base d'une analyse de contribution. Il faut noter que cette conclusion diffère de celle à laquelle il serait possible d'arriver si la mémoire physique stockait un code machine exécutable utilisant la structure pour améliorer l'efficacité ou la fiabilité d'un ordinateur.

La revendication 3 définit une méthode de transmission et de réception de données par laquelle le système établit les priorités des données en fonction de l'indicateur de qualité de service. La structure de données est utilisée pour gérer la manière dont les paquets de données sont transmis, et cela modifie la nature technologique de l'étape b). L'étape de l'établissement des priorités de livraison comprend une analyse des paquets, une évaluation du trafic sur le réseau et de la bande passante disponible (avec la possibilité de stocker temporairement certains paquets, etc.). Selon l'état de la technique et les connaissances générales courantes dans le domaine, il pourrait s'avérer nécessaire de définir de tels détails dans une revendication en bonne et due forme. Les deux étapes de la méthode sont de nature technologique, et la méthode apporte une solution technique à un problème concret et est prévue par la Loi. Si la structure de données et son effet technologique étaient jugés nouveaux et inventifs, la méthode serait alors brevetable.

### **22.09.03 Bases de données**

En règle générale, une base de données est un ensemble de données organisées de telle sorte à en faciliter le stockage, la recherche et la récupération. Des bases de données informatiques peuvent être mises en oeuvre sous bien des formes, dont la plus simple consiste à stocker l'information dans un fichier texte d'un format donné (une structure de données) afin de permettre sa récupération subséquente. Des mises en oeuvre plus avancées utilisent des logiciels spécialisés, qu'on nomme souvent des systèmes de gestion de bases de données, afin de gérer les accès à l'information stockée. Quelques exemples de systèmes de gestion de base de données courants utilisés aujourd'hui incluent Microsoft<sup>MC</sup> Access<sup>MC</sup>, MySQL<sup>MC</sup> et Oracle<sup>MC</sup>.

Selon l'interprétation du Bureau, une base de données représente uniquement un ensemble d'information et ne comprend pas le support physique stockant la base de données. En conséquence, une base de données en soi est considérée immatérielle et ne constitue pas une invention au sens de l'article 2 de la *Loi sur les brevets* [voir la section [17.02](#) du présent recueil]. Lorsqu'une base de données, en tant que

caractéristique d'une revendication, limite la nature technologique d'un élément prévu par la Loi de la revendication, elle peut apporter une contribution prévue par la Loi.

Il est entendu dans l'art qu'un *système de gestion de bases de données* réfère généralement à un programme d'ordinateur [voir la section [22.08.03](#) : Revendications visant des systèmes]. Une revendication visant un programme informatique de *système de gestion de bases de données* ne vise pas une invention prévue par la Loi, tandis qu'une revendication visant une mémoire physique stockant un système de *gestion de bases de données* définit, par sa forme, une *fabrication* au sens de la Loi [voir la section [22.08.04](#) du présent recueil].

Exemple :

Une demande divulgue un système de gestion de bases de données réparties pour réduire la charge sur des serveurs de bases de données dans un réseau. La même base de données est stockée sur plusieurs serveurs de bases de données. Un serveur de commande commun reçoit des demandes d'accès aux bases de données et les répartit entre les multiples serveurs de bases de données. Le serveur de commande surveille la charge sur chaque serveur de bases de données et répartit les demandes de sorte à répartir la charge uniformément entre les serveurs. Aussi, le serveur de commande synchronise périodiquement les données entre les serveurs de bases de données lorsque la charge est moins élevée, et ce, pour optimiser le rendement du système de gestion de bases de données réparties dans son ensemble. La demande décrit l'utilisation du système de gestion de bases de données réparties pour une application Web de réseautage social.

La recherche d'antériorités révèle que les caractéristiques connues suivantes sont divulguées dans le document D1 :

- une application Web utilisant un système de gestion de bases de données réparties;
- la répartition des demandes d'accès aux bases de données dans le système;
- la synchronisation à des intervalles périodiques.

L'antériorité ne divulgue pas la caractéristique d'un serveur de commande commun qui suit la charge sur les serveurs de bases de données pour répartir uniformément les demandes d'accès et synchroniser les bases de données lorsque la charge sur les serveurs est moins élevée, ce qui permet de rehausser le rendement du système de gestion de bases de données réparties dans son ensemble.

Revendications :

1. Un système de gestion de bases de données réparties comprenant :
  - a. plusieurs serveurs de base de données, chacun stockant une copie d'une base de données;
  - b. un serveur de commande gérant le système de gestion de bases de données réparties, comprenant :
    - i. un moyen de répartir les demandes d'accès à la base de données reçues entre les serveurs de bases de données;
    - ii. un moyen de synchroniser les bases de données afin de synchroniser le contenu des bases de données stockées sur les serveurs de bases de données.
2. Le système visé par la revendication 1 comprend en plus :
  - a. un serveur d'application Web de réseautage social; dont la base de données répartie sert à stocker, pour chaque utilisateur de l'application :
    - des données de compte;
    - des données de profil;
    - une liste des liens entre les utilisateurs;
    - les messages envoyés et reçus par chaque utilisateur.
3. Le système visé par la revendication 2, où le serveur de commande comprend en plus :
  - a. un moyen de suivre la charge sur chacun des serveurs de bases de données;  
  
où les demandes d'accès aux bases de données sont réparties entre les serveurs de bases de données en fonction de la charge sur chaque serveur de sorte à répartir la charge uniformément entre les serveurs de bases de données; et où les bases de données sont synchronisées durant les périodes où la charge sur les serveurs est inférieure à la charge normale.
4. Une base de données comprenant des données relatives à l'application Web de

réseautage social, où les données suivantes sont incluses pour chaque utilisateur :

- des données de compte;
- des données de profil;
- une liste des liens entre les utilisateurs;
- les messages envoyés et reçus par chaque utilisateur.

Analyse :

La revendication 1 définit de multiples serveurs i), dont chacun stocke une copie de la base de données, et un serveur de commande ii), qui comprend un moyen pour gérer l'ensemble du système. Ledit moyen est un logiciel stocké dans une mémoire physique et exécuté par le processeur du serveur. Le moyen modifie à la fois le fonctionnement technologique du serveur de commande ii) et le « logiciel stocké dans une mémoire physique », qui sont donc des éléments prévus par la Loi de la revendication. Dans la même veine, le « serveur de commande modifié par le moyen » peut être considéré comme un élément distinct simple de la revendication. Chaque serveur i) est aussi un élément distinct de la revendication, tout comme la base de données (qui n'apporte aucune limitation technologique au serveur qui la stocke). La revendication sera brevetable si le serveur ii) est jugé nouveau et inventif, puisque les serveurs i) sont connus et puisque la base de données n'est pas une caractéristique prévue par la Loi de la revendication. À la lecture du document D1, le serveur ii) serait considéré nouveau. Aux fins du présent exemple, on prend pour hypothèse que le serveur est jugé évident à la lumière de l'antériorité citée et des connaissances dans le domaine. La revendication donnerait donc lieu à une objection en vertu du paragraphe 28.3 de la *Loi sur les brevets*.

La revendication 2 ajoute aux caractéristiques de la revendication 1 un serveur d'application Web de réseautage social et définit l'information stockée pour chaque utilisateur du système. Le serveur d'application est une caractéristique prévue par la Loi. Dans la revendication fournie en exemple, l'information définissant la nature de tout logiciel sur le serveur (c.-à-d., comment fonctionne l'application de réseautage social) est insuffisante pour déterminer si le logiciel permettrait au serveur d'apporter une solution technique à un problème technologique donné. À la lecture du document D1, qui divulgue une application Web, il ne semblerait pas que le serveur iii) différencie le système par rapport à l'art antérieur. L'autre caractéristique de la revendication, l'information précise stockée, n'est pas prévue par la Loi et n'apporte

aucune limitation technologique au serveur. Les données constituent donc un élément distinct de la revendication. Dans la mesure où le déposant semble invoquer les données pour différencier l'invention, une objection en vertu de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*, en lien avec l'analyse par contribution, est justifiée.

La revendication 3 par rapport à la revendication 2 ajoute la caractéristique supplémentaire du système offrant un moyen de suivre la charge sur les serveurs de bases de données, de répartir les demandes d'accès aux bases de données en fonction de cette information pour répartir uniformément la charge entre les serveurs et d'effectuer la synchronisation lorsque la charge est inférieure à la normale. Encore une fois, ce moyen est le logiciel stocké sur une mémoire physique et exécuté par un processeur. Le moyen apporte une nouvelle fonction technologique au serveur de commande et représente un élément « logiciel stocké dans une mémoire physique » prévu par la Loi de la revendication. De façon équivalente, le serveur modifié par le moyen peut être considéré comme un élément distinct simple de la revendication. Si l'examineur considère que le serveur offrant la fonction définie est nouveau et inventif par rapport à l'état de la technique, la revendication 3 sera considérée comme apportant une contribution prévue par la Loi et sera acceptable.

La revendication 4 définit une base de données en soi et vise donc un objet dont la forme n'est pas prévue par la Loi. L'examineur soulèvera une objection à l'égard de cette revendication en vertu de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

#### **22.09.04            Programmes de conception assistée par ordinateur (CAO)**

Un programme de conception assistée par ordinateur est un programme informatique précisément conçu pour concevoir des objets et pour effectuer des simulations sur des objets conçus avant la fabrication du produit final, ce qui permet de réaliser des économies importantes d'argent et de temps. Les programmes CAO sont utilisés dans plusieurs domaines, notamment l'architecture, l'industrie automobile, l'électronique et l'animation informatique.

En règle générale, les programmes CAO ne sont pas capables d'effectuer l'acte de conception indépendamment; il s'agit plutôt d'outils qui aident les concepteurs qui les utilisent au cours du processus de conception. Les inventions liées aux programmes CAO porteront donc principalement sur la fonctionnalité du programme CAO en tant qu'outil utilisé pour aider le concepteur, et non pas sur sa capacité à effectuer la conception indépendamment. Même si les méthodes de conception peuvent être

perçues comme des plans ou des processus mentaux qui sont immatériels et ne constituent pas une forme pratique d'une invention, les programmes CAO sont des outils qui sont utilisés au cours du processus de conception et qui peuvent comprendre une contribution technologique.

Un programme CAO est un type de programme d'ordinateur spécialisé et, par conséquent, les pratiques se rattachant aux programmes d'ordinateur s'appliquent aux programmes CAO.

### Exemple 1

Une demande divulgue un outil de conception assistée par ordinateur qui permet d'effectuer automatiquement le placement, la configuration et le routage d'un circuit. Cet outil entreprend son processus en lisant un fichier contenant une liste d'interconnexions qui définit toutes les composantes d'un schéma de circuit et leurs interconnexions. Le programme CAO exécute ensuite le placement, la configuration et le routage du circuit à l'aide d'une approche hiérarchique où des cellules de circuit simples (des sous-circuits qui composent le circuit entier) sont optimisées en premier (ce qui constitue le niveau hiérarchique le plus bas), ensuite des sous-circuits plus larges (deuxième niveau hiérarchique et autres niveaux hiérarchiques intermédiaires), et ainsi de suite jusqu'à ce que le circuit entier soit créé. Le logiciel balaye tout d'abord le circuit à la recherche de cellules de circuit, optimise un exemple de chacune de ces cellules et ajuste toutes les autres en fonction du résultat optimisé. Le logiciel balaye par la suite le circuit à la recherche de cellules plus larges et répète le procédé jusqu'à ce que le circuit entier ait été optimisé. Puisque chaque niveau supérieur est optimisé en s'appuyant sur les résultats d'optimisation du niveau inférieur, une moindre quantité d'opérations est requise pour optimiser le circuit entier. Cette approche évite aussi les résultats d'optimisation de « faux minimum » qui peuvent survenir quand le point de départ de l'optimisation n'est pas suffisamment relié au circuit optimisé actuel. Le circuit optimisé peut être affiché comme une image, schéma, ou comme fichier de contrôle pour un procédé de fabrication contrôlé par ordinateur.

La recherche d'antériorités révèle que les caractéristiques suivantes sont connues de D1 :

- un programme CAO utilisé pour la configuration et le routage automatisés, qui nécessite le placement manuel par un utilisateur de toutes les cellules du circuit avant que l'on puisse effectuer le routage;
- une série de calculs qui optimisent tout le circuit de manière itérative.



L'antériorité ne divulgue pas l'utilisation d'une approche hiérarchique pour exécuter la configuration et le routage.

Revendications :

1. Une méthode mise en oeuvre par ordinateur pour effectuer l'optimisation automatisée de la conception d'un circuit intégré, comprenant les étapes suivantes :
  - lire un fichier contenant une liste d'interconnexions qui définit tous les éléments et toutes les interconnexions du circuit;
  - cibler des cellules du circuit qui sont constamment instanciées au cours de la conception;
  - créer une représentation arborescente des cellules du circuit et de leurs liens hiérarchiques;
  - en commençant par le niveau inférieur de la hiérarchie :
    - a. effectuer la configuration du circuit intégré des cellules individuelles du circuit;
    - b. cerner les interconnexions entre les cellules du circuit;
    - c. effectuer le placement et le routage des cellules du circuit tout en réduisant au minimum la longueur des interconnexions et la complexité du routage;
  - répéter les étapes a) à c) pour tous les autres niveaux de la hiérarchie du circuit, en commençant par les niveaux inférieurs pour terminer par les niveaux supérieurs;
  - générer un fichier de sortie contenant la configuration et le routage détaillés du circuit intégré.
2. Un programme de conception assistée par ordinateur pour effectuer la méthode de la revendication 1.
3. Une mémoire lisible par ordinateur ayant stocké les énoncés et les instructions qui doivent être exécutées par un ordinateur pour effectuer la méthode de la revendication 1.

Analyse :

La revendication 1 définit une méthode de mise en oeuvre par ordinateur dont l'objet est une solution technique à un problème technologique : comment offrir la configuration optimale d'un circuit en fonction de paramètres d'entrée établis d'avance tout en évitant les résultats de « faux minimum », et en minimisant la quantité d'opérations requises pour optimiser le circuit? La méthode dans son intégralité est donc prévue par la Loi en raison de sa forme. Chaque étape de la méthode comporte une série d'opérations informatiques visant l'exécution d'une tâche précise. Les étapes de la lecture du fichier contenant une liste d'interconnexions et de la génération d'un fichier de sortie peuvent être traitées comme des éléments distincts, puisqu'ils ne limitent pas la nature technologique des autres étapes. Elles représentent des opérations informatiques connues et ne font sans doute pas partie de la contribution.

Dans cet exemple, on présume que l'approche hiérarchique visant l'optimisation du circuit n'était pas connue auparavant et qu'elle ne serait donc pas évidente. La méthode apporte donc une solution technique à un problème concret dans la façon dont l'ordinateur fonctionne : la quantité d'opérations informatiques requise pour en arriver au circuit optimisé est moindre que celle requise dans la méthode de l'art antérieur. Cela permet donc à l'ordinateur d'effectuer l'optimisation de manière plus précise et efficace. Les étapes de la méthode qui portent sur la façon dont l'ordinateur exécute l'analyse constituent une contribution prévue par la Loi, et la revendication est donc brevetable.

Il faut noter que la question relative à la façon dont l'analyse hiérarchique et l'optimisation sont effectuées est un élément essentiel de l'invention revendiquée; il convient de répéter, à l'égard de cet exemple en particulier, qu'en fonction de l'étendue de la description et de l'état des connaissances générales courantes, des détails précis concernant la mise en oeuvre de la méthode pourraient être requis dans cette revendication.

Si l'approche hiérarchique avait été connue, l'analyse aurait été différente. En pareil cas, une solution technique à un problème technologique ne pourrait exister que si un obstacle précis à la mise en oeuvre des étapes liées à l'approche hiérarchique dans un ordinateur avait été surmonté. Dans un tel cas, les opérations propres à l'invention devant être exécutées par un ordinateur pour offrir cette solution devraient être précisées dans la revendication.

La revendication 2 vise un programme informatique en soi, et est donc irrégulière de par sa forme.

La revendication 3, par contre, illustre une revendication visant directement un

produit informatique. Puisque la méthode de la revendication 1 est brevetable, un ordinateur qui met en oeuvre la totalité de la méthode serait également brevetable. L'objet de la revendication 3, une mémoire physique stockant un programme informatique qui rendrait l'ordinateur qui l'exécute brevetable, est également brevetable.

## Exemple 2

Une demande porte sur un programme de conception assistée par ordinateur visant à optimiser la taille des transistors dans les réseaux complexes. Ce programme utilise le modèle de temps de propagation d'effort logique (Logical Effort) pour optimiser la taille des transistors en fonction de la charge et des caractéristiques du délai désiré. Le programme prend comme entrées le fichier contenant une liste d'interconnexions et le délai désiré par l'entremise du chemin critique du circuit. Le programme calcule la largeur optimale pour chaque transistor dans le chemin critique du circuit, et il produit un fichier contenant une liste d'interconnexions à partir de cette information.

La recherche d'antériorités révèle que les caractéristiques suivantes sont connues de D1 :

- le modèle de temps de propagation d'effort logique (Logical Effort) et les équations connexes sont connus;
- l'utilisation du modèle de temps de propagation d'effort logique (Logical Effort) pour optimiser la taille des transistors est connue.

L'antériorité ne divulgue pas l'utilisation d'un programme informatique pour optimiser automatiquement la taille des transistors en fonction d'un effort logique, ne prenant comme entrées que la liste d'interconnexions et le délai voulu.

Revendications :

1. Une méthode mise en oeuvre par ordinateur pour optimiser la taille des transistors d'un schéma de circuit, comprenant les étapes suivantes :
  - lire un fichier contenant une liste d'interconnexions définissant tous les éléments et toutes les interconnexions du circuit;
  - lire une entrée définissant le délai voulu du chemin critique du circuit;
  - cibler le chemin critique du circuit;

- cibler la sortie de chaque porte le long du chemin critique;
- calculer la taille des transistors optimale pour chaque porte le long du chemin critique à l'aide du modèle de temps de propagation d'effort logique (Logical Effort), de manière à offrir le délai voulu;
- générer un fichier contenant une liste d'interconnexions présentant la taille optimale des transistors.

Analyse :

La revendication 1 définit une méthode qui consiste à utiliser un ordinateur pour optimiser un schéma de circuit. La revendication est prévue par la Loi en raison de sa forme. Les étapes qui consistent à lire un fichier contenant une liste d'interconnexions et à produire un fichier de sortie peuvent être considérées comme un élément prévu par la Loi distinct de la méthode, et il est établi qu'aucune de ces étapes ne fait partie de la contribution.

Les autres étapes portent sur une série de calculs. On présume, aux fins de cet exemple, que la description ne fait état d'aucun obstacle rencontré au cours de l'exécution des calculs dans l'ordinateur. La séquence d'opérations nécessaire pour effectuer les calculs aurait été évidente pour une personne versée dans le domaine à qui on aurait soumis l'équation. Par conséquent, aucune innovation technologique n'a été apportée en permettant à l'ordinateur d'effectuer ces calculs. Les étapes du calcul ne constituent donc qu'une autre méthode non prévue par la Loi qui permet d'effectuer des calculs sur un ordinateur. Vu l'absence d'un problème technologique à surmonter en ce qui concerne la façon dont un ordinateur effectue des calculs, il n'y a aucune contribution prévue par la Loi dans l'objet revendiqué. Puisque le mémoire descriptif met l'accent sur l'importance des calculs donnés, il serait approprié de s'opposer à la revendication en vertu de l'article 2 de la *Loi sur les brevets* à la lumière d'une analyse de la contribution.

## **22.09.05            Signaux**

Le Bureau considère les signaux électromagnétiques et acoustiques ainsi que les représentations oscillographiques comme des formes d'énergie et non comme de la matière malgré le fait que le signal peut être transmis au moyen d'un support matériel. Par conséquent, les revendications visant des signaux électromagnétiques et acoustiques ne constituent pas un objet prévu par la Loi au sens de la définition d'*invention* à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

Plus précisément, un signal électromagnétique ou acoustique est interprété comme n'étant ni une *réalisation* ni un *procédé* puisqu'il ne fait pas intervenir un acte ou une série d'actes ou une méthode d'exécution menant à un résultat ou à un effet produit par l'action d'un phénomène physique ou chimique. Un signal électromagnétique ou acoustique ne peut non plus être considéré comme une *machine*, puisqu'il ne constitue pas l'incarnation mécanique d'une fonction ou d'un mode d'utilisation visant à obtenir un effet précis. De même, il ne peut être assimilé à une *composition de matière*, car il ne représente pas un composé, une composition ou une substance chimique. Un signal électromagnétique ou acoustique est vu comme un produit non matériel en lui-même, et ne saurait donc être une fabrication<sup>284</sup>.

Le Bureau considère que les signaux sont transitoires par nature et qu'ils n'existent que lorsqu'ils sont propagés<sup>285</sup>. Dès lors qu'un renseignement contenu dans un signal est stocké sur un support matériel, on ne parle plus de signal, mais plutôt de données. Par conséquent, les revendications qui définissent un support matériel stockant un signal ou une représentation oscillographique sont considérées comme étant imprécises en vertu du paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*. Pour plus d'information, veuillez vous référer à la section [17.03.04](#).

Bien que les signaux en soi ne soient pas brevetables, les méthodes, procédés, machines ou fabrications intervenant dans la production, la transmission, la réception ou le traitement des signaux peuvent l'être si tous les autres critères de brevetabilité sont remplis.

Exemple :

Une demande divulgue un système qui permet de transmettre des données vidéo sur de courtes distances. Le système utilise un signal sans porteuse à bande ultra large où les données vidéo sont encodées dans des ondelettes multiphases. Le système permet la transmission de données à des débits élevés sur de courtes distances et peut être employé, par exemple, pour transmettre les données vidéo d'une caméra de sécurité vers un appareil d'enregistrement. Lorsqu'elles sont transmises à faible puissance, de telles transmissions sans porteuse ne créent aucune interférence avec les signaux à bande étroite ou les signaux à spectre étalé.

Une recherche d'antériorités révèle que les caractéristiques suivantes sont connues de D1:

- Système de sécurité sans fil, y compris caméras vidéo de sécurité
- Transmission sans fil de données vidéo sur de courtes distances

Le document D1 ne divulgue pas l'utilisation d'un signal sans porteuse à bande ultra large où les données sont encodées en des ondelettes multiphases.

Revendications :

1. Un signal de données pour la transmission de données vidéo sur de courtes distances, le signal étant incorporé dans une représentation oscillographique sans porteuse à bande ultra large où les données sont encodées dans des ondelettes multiphases, et où le signal est transmis depuis une antenne émettrice vers une antenne réceptrice.
2. Un support de transmission matériel transportant le signal de la revendication 1.
3. Un émetteur-récepteur pour la transmission et la réception de signaux de données permettant :
  - l'encodage de données vidéo dans des ondelettes multiphases;
  - la transmission de données encodées par un signal de données intégré dans une représentation oscillographique sans porteuse à bande ultra large;
  - la réception et le décodage du signal transmis pour extraire les données vidéo originales.

Analyse :

La revendication 1 définit un signal en lui-même et vise donc, par sa forme, un objet non prévu par la Loi et donne lieu à une objection en vertu de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

La revendication 2 définit un support de transmission physique et vise donc, par sa forme, un objet prévu par la Loi. Le signal n'apporte toutefois aucune limite technologique au support de transmission, et la revendication comprend donc deux éléments distincts (le support et le signal). Comme le support matériel de transmission n'est de toute évidence pas une contribution, la revendication n'inclut pas une contribution prévue par la Loi. Comme le signal de la revendication 1 semble être l'aspect inventif, une objection est formulée en vertu de l'article 2 de la *Loi sur les brevets* à la lumière de l'analyse de la contribution.

La revendication 3 définit, sur le plan de la forme, un dispositif prévu par la Loi. Elle décrit un moyen d'encodage, de transmission, de réception et de décodage de signaux de données. Aux fins de cet exemple, on suppose qu'il est clair, d'après la

description qui en est faite, que certains des moyens portent sur des composants matériels et d'autres, sur des composants logiciels stockés dans une mémoire centrale. L'encodage des données dans des ondelettes multiphases permet à l'émetteur-récepteur de transmettre des données à un débit élevé, tout en réduisant au minimum l'interférence avec les autres signaux. Ainsi, le caractère technologique du dispositif est modifié par l'encodage exécuté par le composant logiciel. La revendication ne comporte pas un élément distinct non prévu par la Loi, et la brevetabilité de la revendication s'apprécie sur la base de la nouveauté et de l'ingéniosité de l'ensemble des éléments définis. Si l'on suppose que l'utilisation des ondelettes multiphases est nouvelle et inventive, la revendication est alors acceptable.

## **Chapitre 23      Biotechnologie et inventions médicinales**

### **23.01 Portée du présent chapitre – mars 2016**

L'objectif de ce chapitre est de présenter les pratiques du Bureau des brevets particulièrement en ce qui a trait aux inventions dans le domaine diversifié de la « biotechnologie », ainsi qu'aux « inventions médicales ».

Le domaine de la biotechnologie peut être vu comme comprenant « toute application technologique qui utilise des systèmes biologiques, des organismes vivants, ou des dérivés de ceux-ci, pour réaliser ou modifier des produits ou des procédés à usage spécifique<sup>286</sup> ». Les inventions médicales, en raison de leur nature propre, entrent également en interaction avec les systèmes biologiques et comprennent des composés ou compositions chimiques (et leur préparation) ayant des propriétés thérapeutiques ou des propriétés connexes. Il est important de prendre note que ces descriptions présentent un moyen pratique de définir une invention, une invention pouvant appartenir simultanément à plus d'un domaine technique.

Pendant la lecture du présent chapitre, il importe de garder à l'esprit que son but est de clarifier, grâce à l'élaboration, l'application des enseignements plus génériques des autres chapitres en ce qui a trait à l'examen d'objet particulier commun à la biotechnologie et aux inventions médicales.

Aucun élément du présent chapitre ne doit être interprété comme présentant des exceptions à quelque pratique de portée générale établie dans un autre chapitre.

## 23.02 Matière vivante – mars 2016

Les sections qui suivent présentent des critères permettant de déterminer si des revendications comprenant de la matière vivante respectent la définition d'objet prévu par la Loi selon l'article 2 de la *Loi sur les brevets*. Aux termes de l'article 2, l'objet d'une invention doit appartenir à une des catégories d'invention, soit une réalisation, un procédé, une machine, une fabrication, une composition de matières ou un perfectionnement d'une de ces catégories [voir le [chapitre 17](#) du présent recueil].

### 23.02.01 Formes de vie supérieures et inférieures – mars 2016

Aux fins de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*, la jurisprudence<sup>287</sup> a établi une distinction entre les formes de vie inférieures (prévues par la Loi) et les formes de vie supérieures (non prévues par la Loi). Cette distinction est faite, en général, selon que la forme de vie est unicellulaire (inférieure) ou multicellulaire (supérieure).

Les formes de vie inférieures sont généralement réputées respecter la portée de l'article 2 comme étant soit des « fabrications » ou des « compositions de matière », puisqu'elles peuvent être produites en masse (de façon similaire à celle dont les composés chimiques sont préparés) et formées en nombre si grand que toute quantité mesurable possédera des propriétés et des caractéristiques uniformes<sup>288</sup>.

Les formes de vie supérieures sont exclues de la portée de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*<sup>289</sup>. De plus, le Bureau estime que, les animaux, quel que soit leur stade de développement, ne constituent pas de la matière prévue par la Loi et, par conséquent les ovocytes fécondés et les cellules souches totipotentes<sup>290</sup> sont touchés par cette exclusion applicable aux formes de vie supérieures.

Une cellule souche qui est embryonnaire, multipotente ou pluripotente<sup>291</sup> n'a pas la capacité intrinsèque de se développer pour former un animal et est considérée comme une forme de vie inférieure. Lorsque l'objet d'une revendication relative à une cellule peut être raisonnablement interprété, à la lumière de la description, comme englobant un ovocyte fécondé ou une cellule souche totipotente, la revendication devrait comporter une réserve excluant expressément cet objet, afin d'éviter le rejet de cette revendication en vertu de l'article 2.

Il convient de noter que le fait qu'une cellule revendiquée puisse former une partie d'une forme de vie supérieure ne signifie pas que la revendication visant la cellule doit nécessairement être interprétée comme étant une revendication visant une forme de vie supérieure. Toutefois, lorsque, après une interprétation téléologique, une revendication visant une cellule est interprétée comme étant une revendication visant une forme de



vie supérieure, la revendication ne satisfait pas aux exigences de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

Lorsqu'une revendication vise une cellule isolée, il n'est pas nécessaire de préciser dans la revendication que la cellule est « telle qu'elle existait en laboratoire » ou est « sous sa forme isolée <sup>292</sup> ».

Les formes de vie inférieures comprennent : les algues microscopiques, les champignons unicellulaires (y compris les moisissures et les levures), les bactéries, les protozoaires, les virus, les lignées cellulaires transformées, les hybridomes, ainsi que les cellules souches embryonnaires, pluripotentes et multipotentes.

Les formes de vie supérieures comprennent : les animaux, les plantes, les semences, certains champignons, les ovocytes fécondés et les cellules souches totipotentes. Les variétés végétales qui sont distinctes, homogènes et stables peuvent être protégées en vertu de la *Loi sur la protection des obtentions végétales*, appliquée par l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Un végétal comme une bouture, un cal, un rhizome, un tubercule, un fruit ou une semence (peu importe que la semence soit recouverte) est également considéré comme une forme de vie supérieure.

Une revendication qui ne porte pas sur une forme de vie supérieure en tant que telle, mais plutôt dont la portée comporte une forme de vie supérieure (par exemple, comme une composante d'une composition ou d'un produit alimentaire, une utilisation, etc.) peut, selon les éléments essentiels tels que déterminés à l'aide d'une analyse d'interprétation téléologique, être considérée comme visant un objet prévu par la Loi. Par exemple, une revendication porte sur un « aliment pour animaux comportant X ». Si la revendication est interprétée comme visant l'utilisation de X comme aliment pour animaux, la revendication vise probablement un objet prévu par la Loi et sera admissible peu importe que X soit une forme de vie supérieure. Si elle est interprétée comme visant X ou un produit comprenant X et que X est une forme de vie supérieure, alors elle vise un objet qui n'est pas prévu par la Loi et ne sera pas admissible. Dans les cas où X est une forme de vie supérieure qui a subi une importante modification chimique ou physique, la revendication peut être assimilée à une fabrication selon la définition d'invention donnée à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

Il convient de noter qu'une méthode ou un procédé prévu par la Loi de production d'une forme de vie supérieure non prévue par la Loi ne modifiera pas la détermination que la forme de vie en elle-même est non prévue par la Loi.

Exemple 1 :

Dans une demande de brevet, les inventeurs définissent le problème à résoudre

comme la nécessité de fournir un végétal qui résiste à l'herbicide Q. Le mémoire descriptif divulgue un nouveau végétal recombinant et son matériau de propagation produit à l'aide d'un procédé impliquant la transformation d'une cellule végétale par un vecteur d'expression comprenant un acide nucléique bactérien de *S. hygroscopicus* (SEQ ID NO:1) qui confère la résistance à l'herbicide Q.

Revendications :

1. Un végétal transformé par un vecteur d'expression comprenant la molécule d'acide nucléique décrite dans SEQ ID NO:1.
2. Une cellule végétale comprenant la molécule d'acide nucléique décrite dans SEQ ID NO:1.
3. La cellule végétale de la revendication 2 où la cellule est un végétal.
4. Un matériau de propagation végétal comprenant la cellule végétale de la revendication 2.
5. Une semence comprenant la molécule d'acide nucléique décrite dans SEQ ID NO:1.
6. Une semence artificielle comprenant :
  - a. un tissu végétal embryonnaire comprenant la molécule d'acide nucléique décrite dans SEQ ID NO:1, et
  - b. une couche à base d'alginate qui encapsule le tissu végétal embryonnaire.
7. Une cellule hôte bactérienne transformée par un vecteur d'expression comprenant la molécule d'acide nucléique décrite dans SEQ ID NO:1.

Analyse : Les revendications 2 et 7 sont interprétées comme visant un objet prévu par la Loi respectant la portée de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*. Par contre, l'objet défini dans les revendications 1 et 3 à 6 n'est pas prévu par la Loi, puisque chaque revendication est interprétée comme visant une forme de vie supérieure, qui va au-delà de la définition d'une « invention » selon l'article 2 de la *Loi sur les brevets*. Plus précisément, la revendication 1 est interprétée comme visant un végétal et les revendications 4 à 6 comme visant des semences. Bien que le préambule de la revendication 3 définisse une cellule, il est important de remarquer que la revendication précise que la cellule est un végétal. Par conséquent, la revendication est interprétée comme visant un végétal complet.

Exemple 2 :

Une demande décrit un nouveau porc transgénique qui produit un fumier inodore en raison de l'introduction et de l'expression d'un transgène (SEQ ID NO:2) dans son génome.

Revendications :

1. Un ovocyte porcin fertilisé transfecté par un ADN ayant la séquence SEQ ID NO:2.
2. Une lignée cellulaire de cellules transfectées par un ADN comprenant la séquence SEQ ID NO:2.
3. Un porc transgénique comprenant les cellules définies dans la revendication 2.
4. L'utilisation du porc de la revendication 3 pour produire du fumier inodore.

Analyse : Les revendications 1 et 3 visent des objets qui ne sont pas prévus par la Loi. La revendication 1 est interprétée comme visant un ovocyte fertilisé qui a l'aptitude inhérente de se développer en un animal, alors que la revendication 3 est interprétée comme visant une forme de vie supérieure. Par conséquent, l'objet de ces deux revendications n'est pas prévu par la Loi. Par contre, les revendications 2 et 4 visent des objets prévus par la Loi et sont admissibles. La revendication 2 est interprétée comme visant une composition de matière et la revendication 4 définit une « réalisation » prévue par la Loi, lorsqu'interprétée comme visant l'utilisation du porc et non le porc lui-même.

### **23.02.02            Organes et tissus – mars 2016**

Les organes et les tissus (qu'ils soient d'origine végétale ou animale) ne sont généralement pas considérés comme des fabrications ni des compositions de matières au sens de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*. Les organes et les tissus sont généralement issus de processus complexes, dont certains éléments ne nécessitent aucune intervention humaine, et ne sont pas constitués d'ingrédients ou de substances qui ont été combinés ou mélangés. Le Bureau considère donc qu'un organe ou un tissu génétiquement modifié n'est pas un objet prévu par la Loi.

Les structures artificielles analogues aux organes et aux tissus, qui sont distinctes des tissus ou organes réels et qui sont le résultat d'une intervention humaine consistant à combiner diverses composantes cellulaires et/ou inertes, peuvent être considérées, selon le cas, comme des fabrications ou des compositions de matières telles que

définies à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*<sup>293</sup>. Par exemple, les différences fonctionnelles et anatomiques peuvent être des indicateurs qui servent à distinguer une structure analogue à un organe ou à un tissu d'un organe ou d'un tissu réel.

### **23.02.03 Procédés visant à produire des formes de vie – mars 2016**

La brevetabilité d'une méthode ou d'un procédé ne dépend pas du fait que son résultat soit prévu par la Loi ou non. Les procédés visant à produire des formes de vie supérieures, des organes ou des tissus ne sont donc pas inadmissibles du simple fait que leur résultat n'est pas prévu par la Loi.

Le degré d'intervention humaine nécessaire au procédé revendiqué est un facteur d'une importance particulière. Un procédé qui se conforme essentiellement aux lois de la nature, sans intervention significative d'ordre technique de l'être humain, n'est pas brevetable<sup>294</sup>. Par exemple, une revendication interprétée comme visant un procédé servant à produire un végétal par des techniques classiques de croisement n'est donc pas brevetable (même si un des végétaux obtenus par croisement est transgénique ou autrement modifié). Toutefois, un procédé qui est le résultat de l'intervention humaine et des lois de la nature est un objet brevetable si au moins une étape de l'intervention humaine est un élément essentiel de la revendication.

Les procédés considérés comme exigeant une intervention significative d'ordre technique de l'être humain comprennent les procédés ayant pour objet la production d'une forme de vie inférieure, d'une forme de vie supérieure (si les techniques vont au-delà des techniques de reproduction traditionnelles), d'un organe ou d'un tissu par transformation génétique, les procédés de culture ou de manipulation de cellules *in vitro*, les procédés de séparation de cellules et les procédés ayant pour objet la production de mutants au moyen d'un agent chimique ou physique.

#### Exemple 1 :

Une demande décrit le besoin d'un nouveau plant de coton résistant aux insectes. Le mémoire descriptif divulgue un procédé de production d'un plant transgénique résistant aux insectes, qui nécessite la transformation des cellules végétales à l'aide d'un gène de toxine Bt issu d'une bactérie. Bien que les techniques de transformation appartiennent aux connaissances générales courantes d'une personne versée dans l'art, la résistance aux insectes conférée au plant de coton par la transformation des cellules végétales à l'aide d'un gène de toxine Bt n'était pas une connaissance établie.

Revendications :

1. Un procédé de production d'un plant de coton résistant aux insectes comprenant :
  - a. transformer une cellule végétale à l'aide d'un vecteur d'expression portant une séquence d'acide nucléique codant un gène de toxine Bt;
  - b. produire un plant parent transgénique à partir de ladite cellule transformée;
  - c. croiser la plante de l'étape b) avec un plant de coton de la variété B;
  - d. sélectionner un descendant dudit croisement qui a une résistance aux insectes; et
  - e. rétrocroiser le descendant sélectionné avec le plant parent transgénique.
2. Un plant transgénique issu du procédé de la revendication 1.

Analyse : Le problème que l'invention propose de résoudre est déterminé comme étant le besoin de produire un nouveau plant de coton résistant aux insectes. Dans ce cas, la solution est un procédé qui repose sur la transformation d'une cellule végétale à l'aide d'un gène de la toxine Bt en vue de produire un plant transgénique, qui est suivie des étapes de croisement traditionnel qui mènent ultimement à la production d'un plant résistant aux insectes. Puisque les étapes a) à e) fournissent la solution identifiée, ces étapes sont toutes considérées des éléments essentiels de la revendication 1. Par conséquent, la revendication 1 vise un objet prévu par la Loi puisque l'étape a), qui implique une importante invention humaine, est un élément essentiel de la revendication. Le fait que le procédé mène à un produit non prévu par la Loi (une plante) n'a pas d'incidence sur la brevetabilité du procédé.

Il est important d'insister sur le fait qu'un examen adéquat de la brevetabilité doit s'appuyer sur une interprétation téléologique de la revendication et pas simplement sur une interprétation littérale de la revendication. Prenons comme exemple un scénario différent où les plants de coton résistant aux insectes produits en transformant les cellules végétales à l'aide d'un gène de la toxine Bt faisaient partie des connaissances générales courantes. Dans un tel scénario, l'inventeur a découvert que les procédés connus, qui utilisent les plants transgéniques comprenant la toxine Bt, peuvent être améliorés en utilisant du coton de la variété B lors du croisement. Par conséquent, puisque la personne versée dans l'art reconnaîtrait que la transformation d'un plant de coton à l'aide d'un gène de la toxine

Bt constitue une solution généralement connue à un problème généralement connu, le problème serait alors vu comme le besoin d'améliorer le procédé de production des plants de coton résistant aux insectes. Dans ce cas, la solution est fondée sur l'utilisation de la variété B dans le procédé de croisement, tel que présenté aux étapes c) à e) de la revendication. Puisque les éléments essentiels de la revendication sont limités aux étapes de croisement traditionnel [étapes c) à e)], la revendication ne viserait pas une invention prévue par la Loi telle que définie dans l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

La revendication 2 vise un objet non prévu par la Loi et n'est pas admissible. L'objet revendiqué définit une forme de vie supérieure et aucun degré d'intervention humaine associé à sa production ne peut changer la détermination qu'il n'est pas une invention au sens de l'article 2 de la *Loi sur les brevets* [voir la section [23.02.01](#)].

Exemple 2 :

La description divulgue un besoin de systèmes biologiques pouvant servir à détecter des produits thérapeutiques contre le cancer. La description divulgue un procédé nouveau et inventif servant à produire une peau artificielle utile pour l'étude d'éventuels médicaments contre le mélanome.

Revendications :

1. Un procédé visant à produire de la peau artificielle, comprenant :
  - i. fournir une membrane perforée biocompatible;
  - ii. ensemercer ladite membrane avec des cellules épithéliales;
  - iii. cultiver lesdites cellules in vitro.
2. Une peau artificielle produite selon le procédé de la revendication 1.

Analyse : Étant donné que le procédé de la revendication 1 nécessite une intervention humaine importante, et que le résultat final du procédé, la peau artificielle (revendication 2), est distincte de la peau naturelle de manière fonctionnelle et anatomique [voir la section [23.02.02](#)], l'objet de ces revendications n'est pas exclu de la portée de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*. Par conséquent, les revendications sont admissibles.

Exemple 3 :

Une demande décrit un besoin d'une lignée de mouton présentant le trait souhaitable de fibres laineuses de diamètre réduit et un besoin de méthode de reproduction améliorée pour la production d'un tel mouton. Les inventeurs ont choisi un mouton selon un critère de polymorphisme génétique et divulgué qu'un marqueur génétique (BAA81) sur le chromosome 11 était corrélé au trait souhaitable. Une sélection aidée par le marqueur a été effectuée pour identifier des moutons porteurs du marqueur. En résumé, les amorces d'ADN spécifiques à la région entourant le marqueur BAA81 ont été créées, ces amorces ont été mélangées à l'ADN génomique isolé d'un mouton et une réaction PCR a été réalisée. Les moutons sélectionnés à l'aide du procédé ont été accouplés pour produire une descendance qui présente des fibres laineuses de diamètre significativement réduit par rapport aux moutons n'ayant pas le marqueur.

Revendication :

1. Une méthode de production de moutons ayant des fibres laineuses de diamètre réduit comprenant les étapes suivantes :
  - a. réaliser une sélection aidée par un marqueur en identifiant le marqueur moléculaire BAA81 sur le chromosome 11;
  - b. sélectionner un bélier et une brebis homozygotes pour BAA81; et
  - c. accoupler lesdits animaux pour produire des agneaux ayant des fibres laineuses de diamètre réduit.

Analyse : Il est clair que l'identification de la région BAA81 sur le chromosome 11 n'appartenait pas aux connaissances générales courantes. Reconnaisant que le problème à résoudre était de produire des moutons qui ont une fibre laineuse de diamètre réduit, les inventeurs ont résolu le problème en utilisant une méthode de reproduction qui reposait sur la sélection aidée par un marqueur pour identifier le polymorphisme BAA81 (étape a) et la reproduction sélective des moutons ayant ce marqueur (étapes b et c). Par conséquent, dans ce cas, toutes les étapes de la méthode revendiquée sont essentielles à la résolution du problème. La revendication définit un objet prévu par la Loi en respectant la portée de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*, puisque la méthode repose sur une intervention humaine significative (étape a) et n'est pas interprétée comme limitée aux étapes de la reproduction traditionnelle.

## **23.02.04 Bioinformatique – janvier 2009**

Les biomolécules sont des composés chimiques, et les revendications concernant les

acides nucléiques, les polypeptides, les protéines et les peptides visent donc des objets prévus par la Loi. Par ailleurs, certaines biomolécules présentent de l'information dans leur structure primaire (c.-à-d. sous la forme de leur séquence).

La structure tridimensionnelle d'une biomolécule est souvent déterminante dans la compréhension de son activité et de son comportement biologiques. Ainsi, une revendication visant une biomolécule définie par ses coordonnées atomiques est prévue par la Loi. À l'inverse, une revendication relative aux coordonnées atomiques tridimensionnelles représentant la forme d'une biomolécule dans l'espace ne vise pas un objet prévu par la Loi, car les coordonnées en elles-mêmes ne sont qu'un simple élément d'information.

Précisons que le fait que l'information soit soustraite à la brevetabilité n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit enregistrée ou non sur un support, ni avec la nature du support d'enregistrement.

Un modèle informatique d'une biomolécule, qui repose sur l'information structurelle de cette dernière, ne peut être breveté étant donné que le modèle lui-même correspond à une simple présentation sous forme de graphique de l'information sous-jacente. Ce critère d'exclusion s'applique également aux systèmes informatiques génériques et/ou aux programmes qui ont été configurés simplement pour générer le modèle.

Les modèles informatiques de biomolécules peuvent être utilisés, par exemple, dans des méthodes de criblage *in silico*. La simple présence du modèle informatique d'une biomolécule dans la description d'une méthode ne rend pas, en soi, cette méthode inadmissible.

#### Exemples

1. Un polypeptide comprenant la séquence d'acides aminés illustrée dans SEQ ID NO: 1. (Objet prévu par la Loi.)
2. Une protéine comprenant les coordonnées atomiques illustrées à la figure 1. (Objet prévu par la Loi.)
3. Un support lisible par ordinateur sur lequel est enregistrée la séquence illustrée dans SEQ ID NO: 1. (Objet non prévu par la Loi.)
4. Les coordonnées atomiques de la protéine X, lesdites coordonnées étant illustrées à la figure 1. (Objet non prévu par la Loi.)
5. Une méthode pour obtenir des inhibiteurs de la protéine X, qui consiste à :



- i. générer un modèle informatique tridimensionnel de la protéine X en utilisant les coordonnées atomiques illustrées à la figure 1;
- ii. déterminer le site de liaison de la protéine X en utilisant ledit modèle;
- iii. procéder au criblage électronique d'une bibliothèque de composés en utilisant des coordonnées spatiales précises afin de repérer les composés qui sont structurellement complémentaires du site de liaison de la protéine X;
- iv. préparer les composés complémentaires en tant qu'inhibiteurs de la protéine X. (Objet prévu par la Loi)

## **23.03 Méthodes et utilisations médicales – novembre 2017**

### **23.03.01 Méthodes médicales et chirurgicales – janvier 2009**

Une méthode qui procure un bienfait thérapeutique utile à un sujet, même si ce n'est pas son but premier ou attendu, est considérée comme une méthode de traitement médical et n'est pas brevetable<sup>295</sup>. Par exemple, les méthodes chirurgicales, médicales, dentaires et physiothérapeutiques de traitement ne représentent pas un objet prévu par la Loi.

Pour être considérée comme une méthode de traitement médical, la méthode doit avoir pour objet de guérir, prévenir ou atténuer un trouble ou un état pathologique, ou de traiter une anomalie physique ou une difformité, notamment par la physiothérapie ou la chirurgie. Certains états naturels, tels que le vieillissement, la grossesse, la calvitie et les rides, ne sont pas jugés pathologiques, et les méthodes visant à les traiter ne sont donc pas proscrites.

Les méthodes qui incluent une intervention chirurgicale sur un être humain ou un animal sont exclues, que l'effet de l'acte chirurgical soit thérapeutique ou non. Les méthodes qui prévoient l'excision d'un fragment d'une tumeur, d'un organe ou de tissus sont considérées comme des formes d'interventions chirurgicales et sont exclues, peu importe leur reproductibilité. Le fait d'extraire des liquides organiques, par exemple au moyen d'une aiguille ou d'une canule, ne constitue pas un acte chirurgical en soi<sup>296</sup>. Une méthode visant à extraire des liquides organiques peut toutefois être proscrite si elle englobe des étapes qui constituent un acte chirurgical, par exemple pour placer une canule ou une sonde<sup>297</sup>, ou si elle est dépourvue d'utilité, notamment parce qu'elle n'est

pas reproductible.

Les revendications n'englobant aucune étape qui constitue un acte chirurgical ou qui ne procure aucun effet thérapeutique pratique ne sont pas visées par l'exclusion relative aux méthodes chirurgicales et médicales<sup>298</sup>. Par conséquent, peuvent être brevetables certaines méthodes visant à diagnostiquer une maladie ou une affection médicale, qu'elles soient exécutées in vitro ou in vivo<sup>299</sup>, certaines méthodes consistant à traiter des animaux dans le seul but de produire des résultats économiques<sup>300</sup> et certaines méthodes cosmétiques.

Comme indiqué à la section [16.10.02](#), les revendications d'usage sont autorisées, mais font l'objet d'un examen attentif visant à vérifier qu'elles ne correspondent pas à une méthode médicale ou chirurgicale, notamment par l'inclusion d'une étape qui constitue un acte médical ou chirurgical (voir [17.03.02](#)).

Dans la même veine, une revendication exposant un schéma posologique ou une dose prescrite peut être considérée comme équivalant à une méthode de traitement médical, étant donné que les schémas posologiques et les doses prescrites appartiennent au domaine de compétence d'un professionnel de la santé<sup>301</sup>. Toutefois, les formules posologiques, les kits ou trousse pharmaceutiques, qui peuvent physiquement inclure un schéma thérapeutique ou une dose prescrite, sont considérés comme des objets brevetables<sup>302</sup>.

L'élimination de l'aspect médical d'une revendication peut suffire à la rendre acceptable. L'inclusion de termes tels que « cosmétique », « diagnostique » ou « non médical » dans une revendication peut être considérée comme une renonciation visant les méthodes de traitement médical, à la condition que la description aille dans le même sens que la terminologie et que l'on puisse raisonnablement considérer que la revendication porte sur une méthode non médicale, dont on ne peut raisonnablement dire que les résultats produisent un effet thérapeutique utile.

#### Exemples

1. Une méthode visant à prévenir le cancer du col utérin chez un sujet humain, qui consiste à administrer audit sujet un peptide du virus du papillome humain défini dans SEQ ID NO: 1.

Analyse : Objet non prévu par la Loi, car la méthode est de toute évidence une méthode de traitement médical.

2. Une méthode de production d'anticorps spécifiques du peptide du virus du papillome humain défini dans SEQ ID NO: 1, consistant à administrer ledit

peptide à un rongeur.

Analyse : Objet prévu par la Loi, puisque les rongeurs ne sont pas sensibles au virus du papillome humain et ne tirent aucun bienfait thérapeutique de l'administration du peptide.

3. Une méthode de production de viande attendrie, consistant à :
  - i. administrer par injection une composition protéolytique à l'animal;
  - ii. abattre l'animal après une période suffisante pour permettre l'attendrissement de la chair dudit animal.

Analyse : Objet prévu par la Loi, car les animaux ne tirent aucun bienfait thérapeutique de la méthode, et cette dernière a clairement une application industrielle.

4. Une méthode de détection et de localisation d'une tumeur mammaire, sans traitement médical de ladite tumeur, qui comprend les étapes suivantes :
  - i. injecter à un sujet un anticorps X qui a été marqué à l'aide d'une quantité efficace sur le plan diagnostique d'un isotope radioactif;
  - ii. faire en sorte que ledit anticorps marqué se lie spécifiquement à la tumeur mammaire;
  - iii. détecter la radioactivité émise par ledit isotope radioactif de façon à localiser la tumeur mammaire chez ledit sujet.

Analyse : Objet prévu par la Loi, dans ce cas, la concentration de l'anticorps radiomarqué utilisée à des fins diagnostiques diffère de celle qui est utilisée à des fins thérapeutiques. La réserve « sans traitement médical de ladite tumeur » définit la quantité d'anticorps utilisée et la limite à une concentration non thérapeutique<sup>303</sup>.

5. Une méthode d'analyse d'échantillons de tissu mammaire pour diagnostiquer le cancer du sein chez un sujet, qui comprend les étapes suivantes :
  - i. homogénéiser ledit échantillon dans un tampon d'extraction afin d'obtenir des fractions soluble et non soluble;
  - ii. séparer la fraction soluble de la fraction non soluble;
  - iii. faire en sorte que la fraction soluble entre en réaction avec l'anticorps X

(nouveau);

- iv. détecter la liaison spécifique de l'anticorps X à l'antigène Y, cette liaison spécifique indiquant la présence du cancer du sein.

Analyse : Objet prévu par la Loi, car il s'agit manifestement d'une méthode diagnostique, et le libellé est tel que les actes devant être accomplis pour l'obtention d'un échantillon de tissu mammaire ne font pas partie de l'invention revendiquée.

6. Une méthode de détection du cancer du sein chez un sujet, qui comprend les étapes suivantes :

- i. obtenir un échantillon de tissu mammaire chez un sujet à l'aide d'une aiguille de biopsie (nouvelle) qui est guidée par un système virtuel produisant une image tridimensionnelle d'une tumeur mammaire présumée, cette dernière ayant été localisée in vivo par immunoscintigraphie à l'aide d'un anticorps réagissant à l'antigène Y;
- ii. détecter la présence de l'antigène Y dans ledit échantillon, une concentration d'antigène supérieure à 125 ng/g de tissu indiquant la présence d'un cancer du sein.

Analyse : Objet non prévu par la Loi étant donné que l'étape (I) comporte une intervention (biopsie à l'aiguille) pouvant être assimilée à une intervention chirurgicale.

7. Une méthode de criblage visant à découvrir un médicament potentiel contre la maladie [humaine] X, consistant à :

- i. administrer plusieurs substances d'essai à des souris (nouvelles) qui ont été génétiquement modifiées par insertion du gène humain Y dans le but de reproduire la maladie X;
- ii. évaluer la rapidité de la progression de la maladie chez lesdites souris en présence ou en l'absence de chacun des composés;
- iii. sélectionner les composés qui ralentissent la progression de la maladie en tant que traitements potentiels de la maladie X.

Analyse : Objet prévu par la Loi, car une méthode comportant la provocation d'une maladie chez un sujet par ailleurs sain ne constitue pas une méthode de traitement médical, même si la maladie ainsi provoquée est ensuite traitée.

## **23.03.02            Cette section a été délibérément laissée en blanc**

### **23.03.03            Trousses et emballages – novembre 2017**

Cette section est consacrée à la brevetabilité des revendications visant des trousse et des emballages dans le contexte d'inventions médicales.

On entend généralement par « emballage » (« *package* » en anglais) un ou plusieurs composants qui sont contenus ensemble dans du matériel conventionnel, comme une boîte, un emballage en papier ou en plastique ou du matériel semblable. La personne versée dans l'art comprendrait qu'un emballage peut contenir un seul composant, une pluralité du même composant, un ou plusieurs composants différents ou une combinaison quelconque de ce qui précède sans restriction. Au besoin, un emballage peut être défini plus précisément comme étant, par exemple, un emballage commercial ou un emballage pharmaceutique.

On entend généralement par « trousse » (« *kit* » en anglais) un type précis d'emballage qui contient deux ou plusieurs composants.

Lorsqu'une trousse contient une composition, par exemple sous une forme d'unité de dosage qui se compose de deux ou de plusieurs ingrédients qui sont formulés ensemble, ce produit formulé unique est considéré comme un composant de la trousse. Par conséquent, une unité de dosage ne serait raisonnablement pas considérée comme deux composants distincts d'une trousse. La personne versée dans l'art comprendrait qu'il existe une différence entre une « composition » et une « trousse », d'après le sens ordinaire de ces termes.

Lorsqu'une composition pharmaceutique comprenant un ingrédient actif est un composant d'une trousse médicale, la liste non exhaustive suivante donne des exemples de ce que le deuxième composant pourrait être : un instrument d'administration, p. ex. un applicateur, une seringue vide ou un gobelet gradué; un excipient de formulation, un adjuvant ou un potentialisateur distinct; un agent activant, une substance tampon ou un réactif distinct; un tampon antiseptique; une bandelette de test; un produit distinct comprenant un deuxième ingrédient actif; ou des instructions établissant l'utilisation de la trousse. Voir la section [23.03.03b](#) ci-dessous pour un exposé plus détaillé concernant les instructions.

### **23.03.03a Revendications sans portée précise ou manquant de clarté**

L'objet d'une revendication doit être défini distinctement et en des termes explicites, conformément au paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*, parce que les revendications définissent l'objet du monopole. La portée d'une revendication doit être claire et définie du point de vue de la personne versée dans l'art.

Les termes « emballage » et « trousse » sont parfois employés de manière interchangeable. Dans certains cas, cette situation entraîne un manque de clarté ou crée des ambiguïtés pouvant être évitées dans une revendication ou un ensemble de revendications, ce qui est contraire au paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*.

On entend par trousse un type précis d'emballage comprenant au moins deux composants de sorte que, pour se conformer au paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*, le terme « trousse » doit être interprété comme ayant au moins deux composants. Lorsque le terme « trousse » est interprété comme ayant seulement un composant, la revendication visant la trousse ne serait pas conforme au paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*. Par exemple, une irrégularité serait soulevée en vertu du paragraphe 27(4) lorsque la demande définit une trousse comme comportant seulement un composant. Il est aussi possible aussi de signaler une irrégularité en vertu du paragraphe 27(4) lorsque la demande indique que la trousse est un des modes de réalisation de l'invention, mais ne décrit pas expressément les composants de ladite trousse et l'examineur interprète la trousse comme comprenant seulement un composant. Par contre, aucune irrégularité ne serait soulevée dans les cas où soit la description, soit la revendication, définit sans ambiguïté la trousse comme contenant au moins deux composants ou lorsque l'examineur interprète que la trousse contient au moins deux composants.

Si une revendication visant un emballage définit deux ou plusieurs composants, alors il n'y aurait pas de manque de clarté, même si l'objet avait pu être revendiqué en tant que trousse. Il n'existe aucune restriction quant au nombre de composants qu'un emballage peut contenir.

Une demande de brevet peut contenir plusieurs revendications indépendantes de produits dans le même jeu de revendications, comme des revendications visant un emballage, une trousse et un emballage contenant la trousse, tant que l'existence des revendications de produits multiples n'entraîne pas un manque de clarté.

#### **Exemple**

Une demande divulgue que le composé A, un herbicide connu, a une utilité thérapeutique dans le traitement de la maladie Y chez les humains. La description

énonce que les compositions comprenant le composé A peuvent être formulées pour une variété de modes d'administration, mais portent surtout sur les formulations injectables sous-cutanées et intraveineuses et les formulations orales liquides. Dans l'un des modes de réalisation, la formulation peut être conditionnée avec une seringue vide dans une trousse. La description divulgue également l'utilisation de la formulation en combinaison avec un deuxième composé qui permet aussi de traiter la maladie Y et mentionne un certain nombre de composés bien connus pour le traitement de la maladie Y. Un mode de réalisation pour lequel le composé A est conditionné avec un deuxième composé pour le traitement de la maladie Y est également décrit.

Revendications :

1. Une composition pharmaceutique comprenant le composé A et un excipient de formulation pharmaceutiquement acceptable.
2. Une trousse comprenant la composition pharmaceutique de la revendication 1.
3. La trousse selon la revendication 2, qui comprend également un instrument pour administrer la composition pharmaceutique.
4. Un emballage comprenant la trousse de la revendication 2.

Analyse : La revendication 1 est conforme au paragraphe 27(4) de *la Loi sur les brevets*. La revendication vise une composition pharmaceutique comprenant au moins deux ingrédients, à savoir le composé A et un excipient de formulation pharmaceutiquement acceptable. L'excipient est défini de manière générale, mais la nature et la portée de l'excipient seraient claires pour la personne versée dans l'art, à la lumière de ses connaissances générales courantes et du mémoire descriptif dans son ensemble, compte tenu des expressions « pharmaceutiquement » et « formulation ».

La revendication 2 est conforme au paragraphe 27(4) de *la Loi sur les brevets*. La revendication vise une trousse comprenant la composition pharmaceutique de la revendication 1. La revendication définit explicitement seulement un composant de la trousse, à savoir la composition, et il n'y a aucune indication dans la revendication relative à la nature d'une deuxième composante. Cependant, étant donné qu'il y a un fondement dans la description sur ce que le deuxième composant pourrait être, par exemple une seringue ou le composé supplémentaire permettant de traiter la maladie Y, la portée de la revendication serait comprise comme comprenant au moins deux composantes et, par conséquent, satisfait aux exigences du paragraphe 27(4) de *la Loi*.

La revendication 3 est conforme au paragraphe 27(4) de *la Loi sur les brevets*. La revendication vise une trousse comprenant la composition pharmaceutique de la revendication 1 et un instrument pour administrer la composition. L'instrument est défini de manière générale, mais sa nature et sa portée seraient claires pour la personne versée dans l'art, à la lumière de ses connaissances générales courantes et du mémoire descriptif dans son ensemble. Il convient de souligner que la revendication aurait aussi été conforme au paragraphe 27(4) si le deuxième composant de la trousse avait été défini comme le composé supplémentaire permettant de traiter la maladie Y.

La revendication 4 est conforme au paragraphe 27(4) de *la Loi sur les brevets*. La revendication vise un emballage comprenant la trousse de la revendication 2. Comme discuté ci-dessus pour la revendication 2, la trousse satisfait aux exigences du paragraphe 27(4). Dans ce cas, l'incorporation du kit dans une trousse ne conduit pas à un manque de clarté et, ainsi, l'objet de la revendication 4 satisfait aux exigences du paragraphe 27(4). Il convient de souligner que la revendication 4 serait également conforme au paragraphe 27(4), si elle se référait à la revendication 3 plutôt qu'à la revendication 2.

Notez que les revendications doivent encore être évaluées pour s'assurer qu'elles sont conformes aux autres exigences de brevetabilité.

### **23.03.03b            Instructions**

On entend généralement par instructions des renseignements imprimés ou affichés sur un support. Dans le contexte d'inventions médicales, ces renseignements présentent souvent des mesures pouvant être prises ou des directives pouvant être suivies, comme la manière dont un agent actif peut être administré ou utilisé à des fins de traitement.

Les instructions peuvent être revendiquées comme composant secondaire d'une trousse ou d'un emballage; cependant, il n'existe aucune exigence générale selon laquelle une trousse ou un emballage doit comprendre des instructions.

Lorsqu'une utilisation est définie dans le préambule ou le corps d'une revendication ou comme partie des instructions, la revendication peut être interprétée comme étant une « trousse pour utilisation » ou un « emballage pour utilisation », ce qui se distingue d'une revendication visant une trousse ou un emballage en tant que tels. Par exemple, des revendications telles qu'« une trousse comprenant A et B et des instructions pour utiliser A et B pour traiter la maladie Y » et « une trousse pour traiter la maladie Y comprenant A et B » sont toutes deux interprétées comme des revendications « trousse



pour utilisation ».

### Exemple

Une demande divulgue qu'il existe un besoin à l'égard d'un traitement amélioré de la neuropathie diabétique douloureuse chez les patients. La description énonce que les inventeurs ont découvert avec étonnement que le lévétiracétam et la carbamazépine (des médicaments antiépileptiques connus), lorsqu'ils sont utilisés en combinaison, sont efficaces pour soulager la douleur associée à la neuropathie diabétique.

Revendications :

1. Une trousse comprenant :
  - a. une première formulation pharmaceutique comprenant du lévétiracétam;
  - b. une deuxième formulation pharmaceutique comprenant de la carbamazépine.
2. La trousse de la revendication 1, qui comprend également des instructions pour utiliser le lévétiracétam et la carbamazépine afin de soulager la douleur associée à la neuropathie diabétique.

Une recherche de l'antériorité a permis de repérer le document de brevet D1, qui divulgue l'utilisation combinée du lévétiracétam et de la carbamazépine chez les patients épileptiques. Un mode de réalisation du document D1 inclut une trousse comprenant du lévétiracétam et de la carbamazépine, ainsi que des instructions pour prévenir les crises d'épilepsie chez les patients.

Analyse : Les revendications 1 et 2 sont conformes au paragraphe 27(4) de *la Loi sur les brevets*. La revendication 1 décrit une trousse comprenant une première formulation pharmaceutique comprenant du lévétiracétam et une deuxième formulation pharmaceutique comprenant de la carbamazépine. La portée de la revendication serait comprise comme une trousse comprenant au moins deux composants, à savoir la première et la deuxième formulation pharmaceutique. Dans la revendication 2, la personne versée dans l'art comprendrait que les instructions, qui définissent l'utilisation de lévétiracétam et de carbamazépine, représentent un composant supplémentaire de la trousse. Donc, les revendications satisfont aux exigences du paragraphe 27(4) de *la Loi*.

En ce qui concerne l'exigence de la nouveauté, la revendication 1 est antériorisée par le document D1, parce que le document D1 divulgue et permet de fournir une

trousse comprenant à la fois du lévétiracétam et de la carbamazépine. Reconnaissant que la trousse de la revendication 2 comprend en outre des instructions pour utiliser le lévétiracétam et la carbamazépine pour traiter la douleur associée à une neuropathie diabétique et que D1 ne divulgue pas et ne permet pas cette utilisation, la revendication 2 est nouvelle par rapport à D1. Donc la revendication 2 est considérée comme une nouvelle utilisation d'une trousse comprenant du lévétiracétam et de la carbamazépine qui est conforme au paragraphe 28.2 de *la Loi sur les brevets*.

Notez que les revendications doivent encore être évaluées pour s'assurer qu'elles sont conformes aux autres exigences de brevetabilité.

#### **23.03.04 Méthodes de diagnostic médical – novembre 2017**

L'examen des demandes de brevet comprenant des revendications de méthodes de diagnostic médical présente certaines difficultés qui justifient d'établir des directives précises afin d'assurer un examen efficace, prévisible et reproductible.

Une méthode diagnostique présente sommairement une séquence d'étapes à suivre pour extraire une signification diagnostique à partir de données, et comprend souvent des étapes pour :

- obtenir des données sur un analyte<sup>304</sup> (p. ex., l'identification, la détection, la mesure, etc. de la présence ou de la quantité de X dans un échantillon); et
- analyser la signification des données obtenues (p. ex., lorsque la présence, l'augmentation/la diminution de la quantité, etc. de X correspond à l'état Y).

Afin de déterminer la brevetabilité d'une revendication visant une méthode diagnostique, l'examineur doit tenir compte des directives générales sur l'interprétation téléologique présentées au [chapitre 12](#) de ce recueil, lesquelles comprennent une détermination du problème présenté dans la demande, la solution telle qu'elle est envisagée par l'inventeur et les éléments essentiels qui fournissent la solution. Il s'ensuit qu'une évaluation de la conformité à l'article 2 de la *Loi sur les brevets* doit être faite sur la base des éléments essentiels tels que déterminés par une interprétation téléologique.

Cette directive peut s'appliquer aux revendications dont la forme est, par exemple :

- Une méthode pour diagnostiquer la maladie Y par la détection de l'analyte X, sachant que la présence de X indique qu'un patient est atteint de la maladie Y;

- Une méthode de prédiction du pronostic d'un sujet atteint de la maladie Y comprenant la détermination des niveaux d'expression de l'analyte X, où une expression accrue correspond à une probabilité élevée de survie;
- Une méthode pour déterminer si un patient répondra à un traitement par la mesure de l'analyte X, où le patient répond au traitement si X est au-dessous d'un certain seuil...;
- L'utilisation d'une méthode pour diagnostiquer la maladie Y, selon laquelle un échantillon est examiné pour détecter la présence de l'analyte X;
- L'utilisation de l'analyte X pour le diagnostic de la maladie Y;
- Une trousse pour le diagnostic de la maladie Y comprenant les éléments A et B...;
- L'utilisation d'un dispositif pour déterminer si un patient est atteint de la maladie Y, le dispositif comprenant une biopuce qui contient deux ou plusieurs oligonucléotides sélectionnés parmi A, B, C, D, E, F,... et P;
- L'utilisation d'un composé pour traiter un patient atteint de la maladie Y, sachant que la présence de l'analyte X, qui indique que le patient est atteint de la maladie Y, a été détectée;
- Une méthode mise en œuvre par ordinateur permettant de diagnostiquer la maladie Y; ou
- Toute revendication ayant un langage similaire et qui s'interprète comme visant une méthode diagnostique en soi.

### **23.03.04a Identification du problème**

L'identification du problème et la solution fournie par l'invention contribuent à l'interprétation téléologique des revendications<sup>305</sup>. L'identification du problème dépend de la description et de la compréhension qu'a l'examineur des connaissances générales courantes dans le domaine de l'invention.

Les examinateurs ne doivent pas oublier qu'une demande peut décrire plus d'un problème à résoudre. En ce qui concerne les méthodes diagnostiques, il pourrait s'avérer opportun de considérer qu'un inventeur cherche généralement à résoudre un **problème d'acquisition de données** et/ou un **problème d'analyse de données**.

En présence d'un **problème d'acquisition de données**, la description exposera

généralement un objet technique qui va au-delà des connaissances générales courantes (CGC) de la personne versée dans l'art (PVA). Des facteurs contenus dans la description peuvent indiquer l'existence d'un **problème d'acquisition de données** :

- divulgation d'un analyte nouveau ou ne faisant pas partie des CGC;
- divulgation d'une combinaison de biomarqueurs nouvelle ou ne faisant pas partie des CGC;
- divulgation d'un moyen nouveau ou ne faisant pas partie des CGC permettant d'identifier ou de quantifier un analyte (sans égard à la question de savoir si l'analyte lui-même était connu ou faisait partie des CGC);
- divulgation du fait qu'un moyen faisant partie des CGC qui sert à déterminer ou à quantifier un analyte est appliqué à une population de patients ou à un type d'échantillon qui n'est pas normalement associé à ce moyen<sup>306</sup>;
- divulgation du fait qu'un moyen faisant partie des CGC qui sert à identifier ou à quantifier un analyte est utilisé en présence de contraintes précises (p. ex., limite de temps) qui ne sont pas normalement associées à ce moyen<sup>307</sup>;
- des énoncés explicites indiquant qu'un problème ou une solution en particulier concerne la façon d'identifier ou de quantifier un analyte donné;
- un degré important de précision dans la description des détails techniques relatifs à la façon dont les données sur un analyte donné sont acquises; et/ou
- un accent particulier sur les difficultés ou les lacunes des méthodes précédemment utilisées afin d'identifier ou de quantifier un analyte donné.

Voici des facteurs contenus dans la description qui peuvent indiquer l'existence d'un **problème d'analyse de données** :

- des énoncés explicites qui laissent entendre que le problème à résoudre constitue un **problème d'analyse de données** ou un problème autre qu'un **problème d'acquisition de données**;
- le fait qu'une importance particulière soit accordée à la découverte d'une présumée nouvelle corrélation entre un trouble médical et un analyte faisant partie des CGC et que très peu de renseignements techniques soient fournis quant à la façon d'acquérir des données sur l'analyte;
- des indicateurs ou des énoncés explicites selon lesquels l'application des

moyens envisagés dans la demande, dans le but d'obtenir des données sur un analyte particulier, fait partie des CGC; et/ou

- l'absence, dans la demande, de tout renseignement explicite indiquant que les problèmes pratiques relatifs à la façon d'obtenir des données sur un analyte faisant partie des CGC ont été surmontés.

Une fois que le problème est identifié, l'examineur doit déterminer la solution au problème tel qu'elle est envisagée par l'inventeur. Dans certains cas, le problème peut ne pas être immédiatement évident et une identification de la solution peut en fait renseigner sur le problème résolu par l'invention.

### **23.03.04b Détermination de la solution au problème décelé**

Au [chapitre 12](#), il est précisé que la solution est l'élément ou l'ensemble d'éléments essentiels à la résolution du problème. Lors de l'interprétation téléologique, si une revendication présente des solutions à plus d'un problème, l'examen doit être centré sur une solution à un problème. Le choix initial de la solution doit être guidé par la description et doit correspondre à la solution sur laquelle les inventeurs insistent le plus. S'il apparaît nécessaire d'envisager une autre solution, l'analyse doit être effectuée de nouveau.

Si un **problème d'acquisition de données** est décelé, la solution provient des éléments qui fournissent des moyens d'obtenir des données sur un analyte. Les moyens utilisés pour acquérir les données peuvent être représentés soit par une étape unique, soit par plusieurs étapes énumérées dans la revendication de méthode de diagnostic.

Par exemple, les éléments relatifs à l'**acquisition de données** peuvent être représentés par des étapes comme :

- détecter une protéine X dans un échantillon;
- mesurer la concentration du substrat X;
- déterminer des niveaux d'expression des gènes A, B et C;
- mettre en contact un échantillon d'urine avec un anticorps A et déterminer la densité optique à 450 nm; ou
- incuber un échantillon contenant une sonde nucléique constituée de la SEQ ID NO 1 et détecter l'hybridation entre la sonde et la séquence cible Z.

Si un **problème d'analyse de données** a été décelé, la solution est fournie par les éléments qui concernent l'analyse des données obtenues pour fournir la signification diagnostique.

Par exemple, les éléments relatifs à l'**analyse de données** peuvent être représentés par des étapes comme :

- associer la présence de la protéine X dudit échantillon d'essai à un diagnostic indiquant si l'échantillon d'essai provient d'un sujet atteint de la maladie Y;
- comparer des niveaux d'expression des gènes A, B et C avec un étalon de contrôle, où une diminution des niveaux par rapport au contrôle indique la présence de la maladie Y;
- où si l'échantillon a une valeur plus grande que 0,24, la maladie est alors soupçonnée; ou
- où l'hybridation de la sonde à une cible indique la présence de la maladie Y.

#### **23.03.04c Interprétation téléologique**

Une fois que le problème et la solution sont déterminés, une interprétation téléologique des revendications implique :

- d'interpréter la signification des divers termes utilisés; et
- de déterminer si les éléments des revendications sont essentiels (fournissent la solution au problème décelé) ou non essentiels (ne fournissent pas la solution au problème décelé).

La façon dont les données sont analysées ou interprétées dans une méthode diagnostique n'a généralement aucun effet important sur la façon dont les données doivent être physiquement obtenues (et inversement). Les éléments d'**acquisition de données** et les éléments d'**analyse de données** contenus dans la revendication de la méthode diagnostique sont probablement reliés sous forme de juxtaposition plutôt que de combinaison. Ainsi, la solution à un problème sera fournie par les éléments d'**acquisition de données** ou les éléments d'**analyse de données**, mais pas par les deux.

Si un **problème d'acquisition de données** est décelé, l'élément essentiel ou l'ensemble d'éléments essentiels fournissant la solution constitue le moyen d'obtenir des données sur un analyte. Si le problème décelé n'est pas relié à l'acquisition de

données, il concerne probablement un **problème d'analyse de données**. Dans ce cas, les éléments essentiels comprendront les étapes liées à l'analyse mentale et/ou à la signification intellectuelle des données et ne comprendront probablement pas d'étapes pour l'acquisition de données, puisque la façon dont les données sont obtenues ne change en rien la nature de la solution (p. ex., la façon dont X est détecté ou mesuré dans un échantillon ne change en rien la signification intellectuelle de sa présence).

#### **23.03.04d Évaluation d'une revendication au regard de l'objet prévu par la Loi**

Une revendication d'une méthode diagnostique interprétée comme limitée à des éléments essentiels qui sont désincarnés (p. ex., un processus intellectuel sans présence physique, sans application pratique, etc.) sera signalée comme irrégulière pour non-conformité à l'article 2 de la *Loi sur les brevets* parce que l'objet ne s'inscrit pas dans une catégorie d'invention présentée à l'article 2. Cette irrégularité s'appliquerait généralement aux situations où la solution déterminée n'est fournie que par un élément ou un ensemble d'éléments associés à l'analyse ou à la signification des données obtenues (p. ex., la corrélation entre un marqueur et une maladie).

En revanche, les éléments d'**acquisition de données** tendent à définir un objet prévu par la Loi, puisqu'ils concernent généralement des étapes tangibles (non désincarnées) qui s'inscrivent dans une catégorie d'invention présentée à l'article 2. Ainsi, lorsqu'un tel élément d'**acquisition de données** est identifié comme un élément essentiel de la revendication interprétée, l'objet revendiqué tend à être prévu par la Loi à moins que la revendication comprenne un objet exclu, tel qu'une méthode de traitement médical.

#### **23.03.04e Exemples**

Exemple 1 :

Les renseignements présentés ci-dessous s'appliquent à tous les scénarios de l'exemple 1. Des renseignements supplémentaires distincts concernant l'art antérieur et/ou les CGC seront fournis pour chaque scénario.

Le mémoire descriptif expose une méthode de diagnostic permettant de déterminer si un patient est susceptible de développer un cancer de la thyroïde.

- La description indique qu'il existe un besoin d'identifier un biomarqueur associé au cancer de la thyroïde.
- Il est divulgué que la présence de la mutation A, qui correspond à la présence du nucléotide A à la position 123 du gène XYZ, est corrélée à un risque de cancer

de la thyroïde.

- Les étapes à suivre pour relever la mutation A dans un échantillon biologique sont exposées en détail dans la description.
- Le gène humain XYZ était bien connu dans l'art antérieur en tant que gène de voie de signalisation importante et l'intégralité de sa séquence nucléotidique était accessible au public dans des bases de données de gènes avant la date de revendication.
- L'art antérieur ne divulgue pas l'existence d'une corrélation entre le gène XYZ et le cancer de la thyroïde.

Revendication :

1. Une méthode diagnostique pour déterminer si un sujet humain est susceptible de développer un cancer de la thyroïde, comprenant les étapes suivantes :
  - a. obtenir un échantillon biologique provenant du sujet;
  - b. analyser l'échantillon de l'étape a) afin de déterminer l'identité du nucléotide présent à la position 123 du gène XYZ;
  - c. où le sujet est susceptible de développer un cancer de la thyroïde si le nucléotide présent à la position 123 est le nucléotide A.

Scénario 1A :

- Une mutation à la position 123 du gène XYZ
  - ne faisait pas partie des CGC;
  - n'avait été relevée de façon précise dans l'antériorité.

Analyse :

Personne versée dans l'art (PVA)

La PVA est une équipe composée d'un oncologue, d'un endocrinologue, d'un généticien, d'un biologiste moléculaire et d'un technologue médical.

Connaissances générales courantes (CGC)

Les CGC de la PVA incluent la connaissance des techniques de diagnostic et de traitement du cancer ainsi que la connaissance des techniques de génotypage



classiques. À la date de revendication, le gène XYZ était bien connu en tant que gène de voie de signalisation et, tout comme les données accessibles à son sujet dans les bases de données publiques, le gène XYZ faisait partie des CGC de la PVA. Dans le présent scénario, la mutation A présente dans le gène XYZ ne faisait pas partie des CGC de la PVA.

### Le problème

Il est évident, à la lumière de la description et des CGC, que cette invention vise à résoudre plus d'un problème. Sachant que la demande divulgue un besoin d'identifier un biomarqueur corrélé à un risque de cancer de la thyroïde, il y a lieu de penser qu'un problème d'analyse de données existe. Il ressort aussi clairement de la description que les inventeurs proposent une solution à un problème d'acquisition de données, puisque ni la présence d'une mutation à la position 123 du gène XYZ ni les méthodes permettant de détecter le nucléotide présent à la position 123 et d'acquérir sélectivement des données à son sujet ne faisaient partie des CGC de la PVA. Étant donné que les moyens permettant de détecter sélectivement le nucléotide présent à la position 123 du gène XYZ ne faisaient pas partie des CGC et que la façon dont cette détection est effectuée est exposée en détail dans la description, l'interprétation téléologique sera fondée sur le problème d'acquisition de données, c'est-à-dire le besoin de détecter et d'identifier le nucléotide présent à la position 123 du gène XYZ chez un sujet humain.

### La solution

Le problème d'acquisition de données identifié est résolu grâce à une méthode qui, lorsqu'elle est mise en pratique :

1. fournit un moyen de détecter et d'identifier le nucléotide présent à la position 123 du gène XYZ dans un échantillon biologique;
2. permet d'acquérir sélectivement des données sur l'identité du nucléotide présent à la position 123.

Quels sont les éléments essentiels?

Étant donné que la solution au problème d'acquisition de données est fournie par les étapes a) et b) de la méthode revendiquée, ces étapes constituent des éléments essentiels de la revendication 1.

Objet prévu par la Loi — article 2

La revendication 1, tel qu'elle est interprétée, est prévue par la Loi, car les éléments

essentiels de la revendication définissent un objet qui entre dans une des catégories d'invention prévues à l'article 2 de la Loi.

#### Nouveauté — paragraphe 28.2(1)

Même si la séquence complète des nucléotides du gène XYZ était connue dans l'art antérieur, l'art antérieur ne divulguait pas de façon précise un moyen permettant de détecter le nucléotide présent à la position 123 du gène connu XYZ dans un échantillon biologique provenant d'un sujet humain et d'acquérir sélectivement des données sur l'identité du nucléotide présent à la position 123. La revendication présente le caractère de la nouveauté, car il n'existe aucun document d'antériorité divulguant et rendant réalisable les éléments essentiels de la revendication.

#### Évidence — article 28.3

Il ressort du mémoire descriptif, considéré dans son ensemble du point de vue de la PVA à la lumière de ses CGC, que le concept inventif de la revendication comprend une méthode qui fournit un moyen permettant à la fois de détecter et d'identifier le nucléotide présent à la position 123 du gène XYZ dans un échantillon biologique, et d'acquérir sélectivement des données sur l'identité du nucléotide présent à cette position. Compte tenu de l'art antérieur, il est clair que les techniques de génotypage étaient bien connues à la date de revendication et que la séquence complète des nucléotides du gène XYZ (y compris la position 123) était accessible à la PVA par l'intermédiaire de bases de données publiques. Il existe toutefois une différence entre l'art antérieur et le concept inventif qui tient au fait que l'art antérieur ne divulgue pas le fait de s'intéresser sélectivement à la position 123 du gène XYZ dans le but d'obtenir des données sur le nucléotide présent à cette position. La différence ne constitue pas une étape qui aurait été évidente pour la PVA. Par conséquent, la revendication interprétée est inventive.

Résumé concernant la revendication 1 du scénario 1A :

Objet prévu par la Loi — art. 2	Oui
Nouveauté — par. 28.2(1)	Oui
Non-évidence — art. 28.3	Oui

La revendication est acceptable, car elle satisfait à toutes les exigences de brevetabilité.

#### Scénario 1B :

D1 divulgue que la position nucléotidique 123 du gène XYZ s'est révélée être une zone

à forte mutation parmi un ensemble d'échantillons tumoraux. Des méthodes permettant d'identifier précisément une mutation à cette position sont également décrites. Cette information ne faisait pas partie des CGC de la PVA.

Analyse :

Étant donné que ni la description ni les CGC n'ont changé par rapport au scénario 1 A, la PVA, les CGC, le problème, la solution et les éléments essentiels demeurent les mêmes. L'analyse présentée ci-dessous tient compte de la matière divulguée dans le document d'antériorité D1.

Objet prévu par la Loi — article 2

La revendication 1, telle qu'elle est interprétée, est prévue par la Loi, car les éléments essentiels de la revendication définissent un objet qui entre dans une des catégories d'invention prévues à l'article 2 de la Loi.

Nouveauté — paragraphe 28.2(1)

La revendication ne présente pas le caractère de la nouveauté au regard de D1, car D1 divulgue et rend réalisables les éléments essentiels de la revendication 1, à savoir l'identification du nucléotide présent à la position 123 du gène XYZ dans un échantillon biologique et l'acquisition de données précises sur l'identité du nucléotide présent à cette position. Il convient de souligner que, dans ce cas-ci, l'identité véritable du nucléotide présent à la position 123 (c.-à-d. la question de savoir s'il s'agit d'un A, d'un T, d'un C ou d'un G) ne fait pas partie de la revendication ou des éléments essentiels.

De plus, bien que D1 ne divulgue pas qu'une mutation à ladite position est corrélée à un risque de cancer de la thyroïde, la revendication est antériorisée, parce que cette corrélation n'est pas un élément essentiel du problème d'acquisition de données.

Évidence — article 28.3

La revendication est évidente au regard de D1, parce qu'il a déjà été établi que la revendication est antériorisée par D1 [voir la section [18.02.02d](#) du présent recueil]. Par souci d'exhaustivité, l'examineur a tout de même déterminé que le concept inventif de la revendication comprend une méthode qui fournit un moyen permettant à la fois de détecter et d'identifier le nucléotide présent à la position 123 du gène XYZ dans un échantillon biologique, et d'acquérir sélectivement des données sur l'identité du nucléotide présent à cette position. D1 divulgue un moyen d'identifier le nucléotide présent à la position 123 du gène XYZ dans un échantillon biologique et d'acquérir des données précises sur l'identité du nucléotide présent à cette position. Il est évident qu'il

n'existe aucune différence entre le concept inventif de la revendication et D1 et, par conséquent, la PVA n'aurait pas eu à faire preuve d'inventivité pour en arriver au concept inventif.

Il convient de souligner que les éléments relatifs à l'analyse de données ne font pas partie du concept inventif, car l'examineur a déterminé que le problème résolu en était un d'acquisition de données.

Résumé concernant la revendication 1 du scénario 1B :

Objet prévu par la Loi — art. 2	Oui
Nouveauté — par. 28.2(1)	NON
Non-évidence — art. 28.3	NON

La revendication n'est pas acceptable, car elle ne satisfait pas à toutes les exigences de brevetabilité.

#### Scénario 1C :

D2 à D8 divulguent tous de façon indépendante le dépistage du cancer de la prostate chez des sujets humains par la détermination de l'identité du nucléotide présent à la position 123 et par la vérification de la présence de la mutation A à cette position. L'examineur a déterminé que tant le moyen permettant de déterminer l'identité du nucléotide présent à la position 123 dans un échantillon biologique que le lien existant entre la mutation A et le cancer de la prostate faisaient partie des CGC.

Analyse :

Personne versée dans l'art (PVA)

La PVA est une équipe composée d'un oncologue, d'un endocrinologue, d'un généticien, d'un biologiste moléculaire et d'un technologue médical.

Connaissances générales courantes (CGC)

Les CGC de la PVA incluent la connaissance des techniques de diagnostic et de traitement du cancer ainsi que la connaissance des techniques de génotypage classiques. À la date de revendication, le gène XYZ était bien connu en tant que gène de voie de signalisation et, tout comme les données accessibles à son sujet dans les bases de données publiques, le gène XYZ faisait partie des CGC de la PVA. Dans le présent scénario, tant la mutation A présente dans le gène XYZ que le moyen permettant de déterminer si cette mutation est présente dans le gène XYZ à la position nucléotidique 123 dans un échantillon faisaient partie des CGC de la PVA (voir D2 à

D8). Le lien entre la présence de la mutation A à la position 123 et le cancer de la prostate faisait également partie des CGC.

Le problème

Compte tenu du mémoire descriptif dans son ensemble et des CGC dans le domaine pertinent, l'examineur a déterminé l'existence d'un problème lié à l'analyse de données. Plus particulièrement, le problème semble lié au besoin d'établir une corrélation entre un génotype particulier chez un sujet humain et le risque de développer un cancer de la thyroïde. Bien que le mémoire descriptif expose également des méthodes pour acquérir des données sur la mutation présente à la position nucléotidique 123 du gène XYZ, il est clair que les inventeurs ne proposent pas une solution à un problème d'acquisition de données concernant la façon de déterminer la séquence à la position 123 du gène XYZ, car une solution à ce problème faisait déjà partie des CGC (voir les documents D2 à D8).

La solution

La solution au problème d'analyse de données identifié est apparue lorsqu'une corrélation a été découverte entre la présence d'une mutation à la position 123 du gène XYZ et le cancer de la thyroïde.

Quels sont les éléments essentiels?

Étant donné que la solution au problème d'analyse de données est fournie par l'étape c) de la méthode revendiquée, l'élément essentiel de la revendication est lié à la corrélation entre la présence de la mutation A à la position 123 et le risque de développer un cancer de la thyroïde.

Objet prévu par la Loi — article 2

La revendication 1, telle qu'elle est interprétée, n'est pas prévue par la Loi, car l'élément essentiel de la revendication définit un objet désincarné qui n'entre dans aucune des catégories d'invention prévues à l'article 2 de la Loi.

Nouveauté — paragraphe 28.2(1)

La revendication présente le caractère de la nouveauté, car il n'existe aucun document d'antériorité divulguant et rendant réalisable l'élément essentiel de la revendication, à savoir la corrélation entre la présence de la mutation A à la position 123 et le risque de développer un cancer de la thyroïde.

Il convient de souligner que, bien que D2 à D8 divulguent tous de façon indépendante

et rendent tous réalisable une méthode permettant d'identifier le nucléotide présent à la position 123 du gène XYZ dans un échantillon biologique, la revendication n'est antériorisée par aucun de D2 à D8, car les étapes d'acquisition de données comprises dans la revendication qui fournissent le moyen de détection ne constituent pas des éléments essentiels du problème d'analyse de données.

#### Évidence — article 28.3

Il ressort du mémoire descriptif, considéré dans son ensemble du point de vue de la PVA à la lumière des CGC de cette dernière, que le concept inventif de la revendication est la corrélation entre la présence de la mutation A à la position 123 du gène XYZ et le cancer de la thyroïde. Compte tenu de l'information divulguée dans D2 à D8 et des CGC, il est clair que la présence de la mutation A à la position 123 du gène XYZ était associée au cancer de la prostate. Cependant, l'art antérieur ne divulgue aucune association avec le cancer de la thyroïde. Dans le cas présent, l'examineur a conclu que la PVA n'aurait pas considéré que l'association entre la présence de la mutation A à la position 123 du gène XYZ et le cancer de la thyroïde était évidente à la date de revendication. Par conséquent, la revendication interprétée est inventive.

Résumé concernant la revendication 1 du scénario 1C :

Objet prévu par la Loi — art. 2	NON
Nouveauté — par. 28.2(1)	Oui
Non-évidence — art. 28.3	Oui

La revendication n'est pas acceptable, car elle ne satisfait pas à toutes les exigences de brevetabilité.

Il convient de souligner que, si le demandeur faisait valoir que l'invention permet de résoudre un problème d'acquisition de données (et non un problème d'analyse de données), l'examineur présenterait une analyse différente fondée sur un problème d'acquisition de données dans un rapport subséquent.

#### Exemple 2 :

Le mémoire descriptif expose une méthode améliorée pour diagnostiquer la maladie P, qui est une maladie lysosomale.

- La section Contexte de l'invention divulgue que des méthodes permettant de diagnostiquer la maladie P étaient bien connues dans l'art et impliquaient de mesurer l'activité de l'enzyme E à l'intérieur d'échantillons de tissu cutané cultivé. Le patient recevait un diagnostic de maladie P lorsque l'activité de l'enzyme E

était inférieure à celle observée dans l'échantillon témoin.

- Selon la description, la méthode de diagnostic de l'invention constitue une amélioration par rapport aux méthodes existantes de diagnostic de la maladie P, car l'activité de l'enzyme E est mesurée à partir d'échantillons de sang séché. La méthode est avantageuse, car elle est moins invasive et plus rapide que les méthodes de l'art antérieur.
- La description expose en détail les étapes de la méthode améliorée.
- D1 divulgue une méthode de diagnostic de la maladie P qui implique de mesurer l'activité de l'enzyme E dans des cellules de tissu cutané cultivé provenant de patients.
- D2 divulgue une méthode qui permet de mesurer l'activité enzymatique observée dans le cadre de trois maladies lysosomales apparentées à la maladie P (mais n'incluant pas la maladie P) en appliquant la technique de la spectrométrie de masse en tandem à des échantillons de sang séché provenant de patients. D2 indique qu'il est avantageux de déterminer l'activité enzymatique à partir d'échantillons de sang séché plutôt qu'à partir des échantillons classiques de cellules de tissu cutané.
- L'art antérieur ne divulgue pas la mesure de l'activité de l'enzyme E à partir d'échantillons de sang.

Revendication :

1. Une méthode de diagnostic de la maladie P chez un sujet comprenant les étapes suivantes :
  - a. obtenir un échantillon de sang séché provenant dudit sujet;
  - b. mesurer l'activité de l'enzyme E à l'intérieur de l'échantillon, l'activité de l'enzyme E étant détectée au moyen d'une spectrométrie de masse;
  - c. diagnostiquer la maladie P chez le sujet lorsque l'activité de l'enzyme E est inférieure à l'activité de l'enzyme E observée dans l'échantillon témoin représentatif de sujets normaux.

Analyse :

Personne versée dans l'art (PVA)

La PVA est une équipe composée d'un médecin praticien, d'un biochimiste et d'un

technologue médical.

### Connaissances générales courantes (CGC)

Les CGC de la PVA comprennent la connaissance de la maladie P et des autres maladies lysosomales, ainsi que la connaissance des dosages biochimiques existants utilisés pour diagnostiquer de telles maladies. Dans le présent exemple, le fait de diagnostiquer la maladie P en réalisant des dosages enzymatiques sur des échantillons de tissu cutané faisait partie des CGC. La mesure de l'activité de l'enzyme E à partir d'échantillons de sang ne faisait pas partie des CGC.

### Le problème

Compte tenu du mémoire descriptif dans son ensemble et des CGC de la PVA dans le domaine pertinent, l'examineur a déterminé que le problème est lié à l'acquisition de données. Plus précisément, le problème identifié est lié au besoin de disposer d'une méthode améliorée pour mesurer l'activité de l'enzyme E dans un échantillon biologique provenant d'un sujet humain. Cette conclusion est fondée sur le fait que la description en cause expose en détail une méthode de dosage améliorée qui repose sur le choix de l'échantillon et représente, en cela, une solution qui ne faisait pas partie des CGC avant l'invention.

### La solution

Le problème d'acquisition de données décelé est résolu grâce à une méthode qui, lorsqu'elle est mise en pratique :

1. fournit un moyen de mesurer l'activité de l'enzyme E en soumettant un échantillon de sang séché à une spectrométrie de masse;
2. permet d'acquérir sélectivement des données sur l'activité de l'enzyme E.

Quels sont les éléments essentiels?

Étant donné que la solution au problème d'acquisition de données est fournie par les étapes a) et b) de la méthode revendiquée, ces étapes constituent des éléments essentiels de la revendication 1.

Objet prévu par la Loi — article 2

La revendication 1, telle qu'elle est interprétée, est prévue par la Loi, car les éléments essentiels de la revendication définissent un objet qui entre dans une des catégories d'invention prévues à l'article 2 de la Loi.



## Nouveauté — paragraphe 28.2(1)

La revendication présente le caractère de la nouveauté, car il n'existe aucun document d'antériorité divulguant et rendant réalisables les éléments essentiels de la revendication.

## Évidence — article 28.3

Il ressort du mémoire descriptif, considéré dans son ensemble du point de vue de la PVA à la lumière des CGC de cette dernière, que le concept inventif de la revendication est une méthode améliorée qui comprend les étapes consistant à mesurer l'activité de l'enzyme E en soumettant un échantillon de sang séché à une spectrométrie de masse et à acquérir sélectivement des données sur l'activité de l'enzyme E. En ce qui concerne l'art antérieur, D1 représente l'état de la technique le plus proche et divulgue une méthode pour mesurer l'activité de l'enzyme E. La méthode de la revendication 1 diffère de la méthode divulguée dans D1, car elle repose sur l'utilisation d'échantillons de sang séché, alors que, dans D1, le dosage enzymatique est effectué à partir de cellules de tissu cutané cultivé. Toutefois, au regard de D2, cette différence n'équivaut pas à une étape inventive. La PVA serait parvenue directement et sans difficulté à mesurer l'activité de l'enzyme E dans des échantillons de sang séché au moyen d'une spectrométrie de masse, car D2 divulgue que l'utilisation de tels échantillons s'est avérée présenter un avantage par rapport à l'utilisation de cellules de tissu cutané cultivé lors de dosages visant à mesurer l'activité d'autres enzymes dans des maladies lysosomales apparentées. Par conséquent, la revendication est évidente au regard de D1 considéré conjointement avec D2.

Résumé concernant la revendication 1 de l'exemple 2 :

Objet prévu par la Loi — art. 2	Oui
Nouveauté — par. 28.2(1)	Oui
Non-évidence — art. 28.3	NON

La revendication n'est pas acceptable, car elle ne satisfait pas à toutes les exigences de brevetabilité.

Exemple 3 :

Le mémoire descriptif expose une méthode permettant de diagnostiquer des infections gastro-intestinales d'après la présence d'une combinaison de marqueurs dans des échantillons de selles.

- Selon la description, il existe un besoin de disposer d'un nouveau test de

diagnostic pour les infections gastro-intestinales.

- La description expose en détail les étapes d'une méthode de détection et divulgue que la présence, dans des échantillons de selles, d'au moins deux marqueurs protéiques sélectionnés parmi les marqueurs protéiques G, U, T et S indique la présence de bactéries pathogènes corrélées à des infections gastro-intestinales.
- D1 divulgue que chacun des marqueurs protéiques G et U est associé de façon unique à la souche bactérienne X1. Chaque marqueur a été détecté séparément dans des échantillons de selles provenant de sujets humains. Rien dans D1 n'indique que la présence des marqueurs G et U en combinaison a été recherchée dans les mêmes échantillons. De plus, le lien existant entre la combinaison de G et U et la souche bactérienne X1 ne faisait pas partie des CGC de la PVA.

Revendication :

1. Une méthode de dépistage de bactéries pathogènes comprenant les étapes suivantes :
  - a. obtenir un échantillon de selles provenant d'un sujet;
  - b. détecter la présence, dans un échantillon de selles, d'une combinaison d'au moins deux marqueurs protéiques sélectionnés parmi les marqueurs protéiques G, U, T et S; et
  - c. la présence d'au moins deux de ces marqueurs dans l'échantillon indique que le sujet a probablement une infection gastro-intestinale.

Personne versée dans l'art (PVA)

La PVA est une équipe composée d'un médecin praticien, d'un microbiologiste et d'un technologue médical.

Connaissances générales courantes (CGC)

Les CGC de la PVA incluent la connaissance des infections gastro-intestinales et des bactéries pathogènes qui leur sont associées. Les moyens permettant de détecter la présence conjointe, dans un échantillon de selles, d'au moins deux marqueurs sélectionnés parmi les marqueurs G, U, T et S ne faisaient pas partie des CGC de la PVA.

## Le problème

Compte tenu du mémoire descriptif dans son ensemble et du contexte des CGC de la PVA dans le domaine pertinent, l'examineur a déterminé que le problème est lié à l'acquisition de données. Plus précisément, le problème décelé concerne la détection, dans un échantillon, de combinaisons formées d'au moins deux des marqueurs G, U, T ou S.

## La solution

Le problème d'acquisition de données décelé est résolu grâce à une méthode qui fournit un moyen de détecter la présence de combinaisons formées d'au moins deux des marqueurs G, U, T ou S à l'intérieur du même échantillon de selles; et qui permet d'acquérir sélectivement des données sur la présence de ces marqueurs.

## Quels sont les éléments essentiels?

Étant donné que la solution au problème d'acquisition de données est fournie par les étapes a) et b) de la méthode revendiquée, ces étapes constituent des éléments essentiels de la revendication 1.

## Objet prévu par la Loi — article 2

La revendication 1, telle qu'elle est interprétée, est prévue par la Loi, car les éléments essentiels de la revendication définissent un objet qui entre dans une des catégories d'invention prévues à l'article 2 de la Loi.

## Nouveauté — paragraphe 28.2(1)

La revendication présente le caractère de la nouveauté. D1 n'antécédentise pas la revendication interprétée, car il ne divulgue pas la détection d'une combinaison formée d'au moins deux marqueurs à l'intérieur d'un même échantillon de selles.

## Évidence — article 28.3

Il ressort du mémoire descriptif, considéré dans son ensemble du point de vue de la PVA à la lumière des CGC de cette dernière, que le concept inventif de la revendication est une méthode qui fournit un moyen de détecter la présence de combinaisons formées d'au moins deux des marqueurs G, U, T et S à l'intérieur d'un même échantillon de selles et permet d'acquérir sélectivement des données sur la présence de ces combinaisons dans l'échantillon. D1 représente l'état de la technique le plus proche et divulgue l'association spécifique de chacun des marqueurs G et U avec la souche bactérienne X1, ainsi que des méthodes pour détecter séparément chacun de ces

deux marqueurs dans des échantillons de selles. D1 ne divulgue pas que les méthodes comprennent des étapes permettant de détecter la combinaison des deux marqueurs dans le même échantillon de selles. Toutefois, cette différence ne constitue pas une étape inventive. À la lumière de D1, la PVA aurait compris que les protéines G et U agissent toutes deux en tant que marqueurs de la même souche bactérienne et elle serait arrivée directement et sans difficulté à la méthode permettant de détecter la combinaison de G et U à l'intérieur du même échantillon de selles. Dans le cas présent, l'examineur a donc déterminé que la revendication est évidente à la lumière de D1 et des CGC de la PVA.

Résumé concernant la revendication 1 de l'exemple 3 :

Objet prévu par la Loi — art. 2	Oui
Nouveauté — par. 28.2(1)	Oui
Non-évidence — art. 28.3	NON

La revendication n'est pas acceptable, car elle ne satisfait pas à toutes les exigences de brevetabilité.

Exemple 4 :

Le mémoire descriptif expose une méthode pour évaluer le risque de développer un diabète associé à une exposition à des polluants organiques persistants (POP).

- Selon la description, les inventeurs souhaitent déterminer s'il existait une corrélation au niveau moléculaire entre le diabète et l'exposition aux POP.
- La description divulgue que les niveaux d'expression de cinq gènes étaient invariablement régulés positivement chez les patients diabétiques fortement exposés à des POP dans un contexte industriel comparativement aux patients diabétiques peu exposés à des POP.
- La description expose en détail les étapes à suivre pour mesurer les niveaux d'expression de cinq gènes régulés positivement dans des échantillons de sang provenant de patients, lesquelles comprennent l'utilisation d'une biopuce à ADN déjà offerte sur le marché.
- D1 divulgue une biopuce à ADN commerciale (la même que celle utilisée comme exemple dans la demande en cause) et un résumé des ensembles de sondes présents sur la biopuce. Les sondes pour les gènes T, O, X, I et C comptaient parmi les 22 000 ensembles de sondes présents sur la biopuce.
- D2 à D8 divulguent des résultats d'études de cas révélant que l'incidence du

diabète est plus élevée chez les personnes exposées à des POP que dans la population en général. Le lien général entre les POP et le diabète fait donc partie des CGC.

Revendications :

1. Une méthode pour déterminer le risque de développer un diabète associé à une exposition à des polluants organiques persistants (POP), comprenant les étapes suivantes :
  - a. utiliser une biopuce pour mesurer les niveaux d'expression des gènes T, O, X, I et C dans un échantillon de sang provenant d'un patient, la biopuce comprenant des sondes de capture d'oligonucléotides qui sont complémentaires aux acides nucléiques correspondant aux gènes T, O, X, I et C, chaque sonde étant fixée sur un support solide à un emplacement distinct;
  - b. le patient étant à risque de développer le diabète si les niveaux d'expression des gènes T, O, X, I et C sont accrus par rapport au niveau d'expression de ces gènes dans un échantillon témoin représentatif de sujets normaux.
2. Utilisation d'une biopuce pour déterminer le risque de développer un diabète associé à une exposition à des POP en mesurant les niveaux d'expression des gènes T, O, X, I, C dans un échantillon de sang provenant d'un patient, la biopuce comprenant des sondes de capture d'oligonucléotides qui sont complémentaires aux acides nucléiques correspondant aux gènes T, O, X, I et C, chaque sonde étant fixée sur un support solide à un emplacement distinct.
3. Biopuce comprenant des sondes de capture d'oligonucléotides qui sont complémentaires aux acides nucléiques correspondant aux gènes T, O, X, I et C, chaque sonde étant fixée sur un support solide à un emplacement distinct.

Interprétation téléologique des revendications 1 et 2 :

Une analyse d'interprétation téléologique est présentée ci-dessous pour les revendications 1 et 2, car ces revendications comprennent toutes deux des éléments d'acquisition de données et d'analyse de données liés à des diagnostics médicaux.

L'examineur ayant déterminé que la revendication 3 ne vise pas une méthode de diagnostic et définit un objet prévu par la Loi, une interprétation téléologique de la revendication 3 n'est pas nécessaire. Dans le cas de la revendication 3, seules les

conclusions de l'examineur quant à la nouveauté et à l'inventivité sont présentées ci-dessous.

#### Personne versée dans l'art (PVA)

La PVA est une équipe composée d'un médecin praticien, d'un toxicologue, d'un endocrinologue et d'un technologue médical. La PVA possède également les compétences requises pour analyser l'expression génétique à l'aide de biopuces à ADN.

#### Connaissances générales courantes (CGC)

Les CGC de la PVA incluent la connaissance des POP et des effets sur la santé associés à l'exposition aux POP et à la bioaccumulation, ainsi que la connaissance des maladies métaboliques liées à l'insuline. Le lien entre une exposition aux POP et le diabète faisait également partie des CGC, mais ces dernières n'incluaient pas la connaissance des marqueurs génétiques correspondants. Les CGC comprenaient également l'utilisation de biopuces commerciales pour mesurer simultanément les niveaux d'expression d'une pluralité de gènes. Ainsi qu'il est indiqué dans la description, chacun des gènes T, O, X, I et C était représenté parmi des milliers d'autres gènes sur une seule biopuce commerciale. Cependant, les CGC n'incluaient pas le fait 1) de mesurer spécifiquement les niveaux d'expression des gènes T, O, X, I et C, et 2) d'acquérir spécifiquement des données sur les niveaux d'expression des gènes T, O, X, I et C (en faisant abstraction des niveaux d'expression des autres gènes).

#### Le problème

Compte tenu du mémoire descriptif dans son ensemble et des CGC de la PVA dans le domaine pertinent, l'examineur a déterminé que le problème que les inventeurs ont entrepris de résoudre est lié à l'**acquisition de données**. Plus précisément, le problème décelé concerne la détermination des niveaux d'expression des seuls gènes T, O, X, I et C dans un échantillon provenant d'un patient.

#### La solution

Le problème d'acquisition de données décelé est résolu grâce à une méthode qui permet à la fois 1) de mesurer spécifiquement les niveaux d'expression des gènes T, O, X, I et C, et 2) d'acquérir sélectivement des données sur les niveaux d'expression de ces seuls gènes.

Quels sont les éléments essentiels?

Étant donné que la solution au problème d'acquisition de données est fournie par l'étape a) de la revendication 1, cette étape constitue un élément essentiel de la revendication 1.

Dans la revendication 2, les éléments qui permettent d'acquérir des données sur les niveaux d'expression des gènes T, O, X, I et C sont également essentiels, car ils fournissent la solution au problème d'acquisition de données décelé. Cependant, l'utilisation d'une biopuce pour déterminer le risque de développer un diabète associé à une exposition aux POP ne constitue pas un élément essentiel de la revendication 2, car elle fournit une solution à un problème d'analyse de données.

Objet prévu par la Loi — article 2

Les revendications 1 et 2, telles qu'elles sont interprétées, sont prévues par la Loi, car les éléments essentiels de ces revendications définissent un objet qui entre dans une des catégories d'invention prévues à l'article 2 de la Loi.

Nouveauté — paragraphe 28.2(1)

Les revendications 1 et 2 présentent le caractère de la nouveauté. Les revendications interprétées ne sont pas antériorisées par l'art antérieur, car il n'existe aucun document divulguant l'élément essentiel des revendications. Même si **D1** divulgue une biopuce qui permet de mesurer les niveaux d'expression de milliers de gènes, y compris les gènes T, O, X, I et C, **D1** n'antériorise pas la revendication 1 ou 2, car les données acquises, dans leur ensemble, dans D1 ne se limitent pas à des données sur les niveaux d'expression des seuls gènes T, O, X, I et C, et **D1** n'enseigne pas de s'intéresser uniquement qu'à ces gènes particuliers.

La revendication 3 ne présente pas le caractère de la nouveauté au regard de **D1**, qui divulgue et rend réalisable une biopuce comprenant des sondes de capture d'oligonucléotides qui sont complémentaires aux acides nucléiques correspondant aux gènes T, O, X, I et C, et dans laquelle chaque sonde est fixée sur un support solide à un emplacement distinct.

Il convient de souligner que, si le terme « comprenant » présent dans la revendication 3 était remplacé par le terme « constituée de », la revendication 3 présenterait le caractère de la nouveauté dans la mesure où une biopuce constituée uniquement de sondes de capture d'oligonucléotides qui sont complémentaires aux acides nucléiques correspondant aux gènes T, O, X, I et C n'aurait encore jamais été divulguée dans l'art antérieur.

Évidence — article 28.3

Il ressort du mémoire descriptif, considéré dans son ensemble du point de vue de la PVA à la lumière des CGC de cette dernière, que le concept inventif des revendications 1 et 2 consiste à mesurer sélectivement les niveaux d'expression des gènes T, O, X, I et C dans un échantillon provenant d'un patient à l'aide d'une biopuce comprenant des sondes de captures d'oligonucléotides qui sont complémentaires aux acides nucléiques correspondant aux gènes T, O, X, I et C, dans laquelle chaque sonde est fixée sur un support solide à un emplacement distinct, et à acquérir sélectivement des données sur les niveaux d'expression de ces gènes. Compte tenu de l'art antérieur, il est clair que l'utilisation de biopuces commerciales pour mesurer simultanément les niveaux d'expression d'une pluralité de gènes était bien connue à la date de revendication. De plus, les biopuces comprenant des sondes de capture d'oligonucléotides complémentaires aux acides nucléiques correspondant aux gènes T, O, X, I et C étaient également connues du fait de l'existence de **D1**. Il existe toutefois une différence entre l'art antérieur et le concept inventif qui tient au fait que l'art antérieur ne divulgue pas l'acquisition sélective de données sur les niveaux d'expression des **seuls** gènes T, O, X, I et C, et que **D1** n'enseigne pas de faire abstraction des données sur les niveaux d'expression des 22 000 autres gènes présents sur la biopuce. La différence ne constitue pas une étape qui aurait été évidente pour la PVA. Par conséquent, les revendications 1 et 2 sont inventives.

La revendication 3 est évidente au regard de **D1** parce qu'il a déjà été établi que la revendication est antériorisée par **D1** [voir la section [18.02.02d](#) du présent recueil]. Par souci d'exhaustivité, l'examineur a tout de même déterminé que le concept inventif de la revendication 3 est une biopuce comprenant des sondes de capture d'oligonucléotides qui sont complémentaires aux acides nucléiques correspondant aux gènes T, O, X, I et C, dans laquelle chaque sonde est fixée sur un support solide à un emplacement distinct. En outre, le document d'antériorité **D1** divulgue et rend réalisable une biopuce comprenant des sondes de capture d'oligonucléotides qui sont complémentaires aux acides nucléiques correspondant aux gènes T, O, X, I et C, dans laquelle chaque sonde est fixée sur un support solide à un emplacement distinct. Il est évident qu'il n'existe aucune différence entre le concept inventif de la revendication 3 et **D1** et, par conséquent, la PVA n'aurait pas eu à faire preuve d'inventivité pour en arriver au concept inventif.

Résumé concernant la revendication 1 de l'exemple 4 :

Objet prévu par la Loi — art. 2	Oui
Nouveauté — par. 28.2(1)	Oui
Non-évidence — art. 28.3	Oui

Résumé concernant la revendication 2 de l'exemple 4 :



Objet prévu par la Loi — art. 2	Oui
Nouveauté — par. 28.2(1)	Oui
Non-évidence — art. 28.3	Oui

Résumé concernant la revendication 3 de l'exemple 4 :

Objet prévu par la Loi — art. 2	Oui
Nouveauté — par. 28.2(1)	NON
Non-évidence — art. 28.3	NON

La demande n'est pas acceptable, car la revendication 3 ne satisfait pas à toutes les exigences de brevetabilité.

## 23.04 Description suffisante – janvier 2009

La question du caractère suffisant d'une description est étroitement liée à celle de l'utilité. Le paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets* précise (entre autres choses) que le mémoire descriptif doit « décrire d'une façon exacte et complète l'invention et son application ou exploitation, telles que les a conçues son inventeur ». Le président Thorson a résumé les exigences en matière de description suffisante dans l'arrêt *Minerals Separation North American Corp. v. Noranda Mines, Ltd.*, et a ensuite qualifié ce « fardeau de la divulgation » de « lourd et exigeant <sup>308</sup> ».

[TRADUCTION] La description doit être exacte, ce qui signifie qu'elle doit être claire et précise. Elle doit être exempte d'obscurités et d'ambiguïtés pouvant être évitées et aussi simple et distinctive que le permet la difficulté de la description. Elle ne doit pas contenir d'affirmations erronées ou trompeuses qui pourraient induire en erreur les personnes à qui elle est destinée; 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. Si une partie seulement est opérante, il ne faut pas proposer d'autres solutions, même s'il est acquis que les personnes versées dans l'art choisiraient probablement la partie opérante. La description de l'invention doit aussi être complète, ce qui signifie que sa portée doit être définie, car il est impossible de revendiquer ce qui n'a pas été décrit<sup>309</sup>.

Comme mentionné dans la section [19.01.03c](#), la description doit contenir suffisamment de renseignements pour étayer l'existence d'une prédiction valable de l'utilité de l'invention. De plus, elle doit présenter l'invention d'une façon telle qu'une personne versée dans l'art puisse la faire fonctionner en se reportant uniquement à la description et aux connaissances générales courantes.

Dans l'arrêt *Consolboard*, le juge Dickson a fait remarquer que [TRADUCTION]

[l']« inventeur doit, en contrepartie de l'octroi d'un brevet, fournir au public une description adéquate de l'invention comportant des détails assez complets et précis pour qu'un ouvrier, versé dans l'art auquel l'invention appartient, puisse construire ou exploiter l'invention après la fin du monopole<sup>310</sup> ». La description doit répondre aux questions « En quoi consiste votre invention? Comment fonctionne-t-elle<sup>311</sup>? » de telle sorte [TRADUCTION] qu'« une fois la période de monopole terminée, le public puisse, en n'ayant que le mémoire descriptif, utiliser l'invention avec le même succès que l'inventeur, à l'époque de la demande<sup>312</sup> ».

Si une description est suffisante pour permettre au public (c'est-à-dire aux personnes versées dans l'art) de mettre en œuvre l'invention, on dit qu'elle permet de réaliser l'invention. Étant donné que la description s'adresse à une personne versée dans l'art, il n'est pas nécessaire d'y divulguer de façon exhaustive des connaissances générales. Par exemple, une technique connue n'a pas à être expliquée en détail. Il suffit de mentionner la technique pour qu'une personne versée dans l'art puisse la réaliser.

Lorsque l'examineur a des raisons de croire que la description est insuffisante parce qu'elle ne décrit pas l'invention revendiquée de façon exacte et complète, il soulève une objection fondée sur le paragraphe 27(3). Cela pourrait être le cas, par exemple, lorsqu'une revendication de portée large n'est appuyée que par le texte même de la revendication.

Il importe de garder à l'esprit que le mémoire descriptif doit être suffisant pour permettre à une personne versée dans l'art de réaliser l'ensemble des revendications de l'invention sans avoir à employer une ingéniosité inventive. Si cette personne doit résoudre des problèmes en ayant recours à une activité inventive, la description est jugée insuffisante (et les revendications y afférentes sont sans fondement).

## **23.05 Acides nucléiques et protéines – mars 2016**

Le présent chapitre porte sur des sujets relatifs aux acides nucléiques, aux polynucléotides, aux peptides, aux polypeptides et aux protéines ainsi qu'à la divulgation de leurs séquences dans un listage des séquences.

### **23.05.01 Définition en fonction de la structure – mars 2016**

En général, un produit peut être défini en fonction de sa structure, son procédé de fabrication ou de ses propriétés physiques ou chimiques. Souvent, la structure est la forme la plus précise et la plus explicite permettant de définir un composé chimique. Pour une biomolécule, comme une molécule d'acide nucléique ou une protéine, la

structure est habituellement représentée par la séquence de nucléotides ou d'acides aminés, par exemple, « un polypeptide constitué de la séquence d'acides aminés MARNDQCQEGHILKFPSTWYV ».

Pour accroître la clarté, la revendication devrait explicitement renvoyer à une biomolécule désignée par son identificateur de listage des séquences qui réfère à la séquence correspondante dans le listage des séquences [voir la section [23.05.07](#)], par exemple, « un acide nucléique constitué de la séquence de nucléotides représentée par SEQ ID NO:1 » ou « une protéine comprenant la séquence d'acides aminés définie par SEQ ID NO:2 ». Toutefois, une revendication visant simplement un identificateur de listage des séquences, peut être interprétée comme visant une simple information, c'est-à-dire une série de lettres dans le listage des séquences, ce qui n'est pas conforme à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*, plutôt que visant la biomolécule elle-même. Une revendication qui renvoie à SEQ ID NO:8, par exemple, ne serait pas acceptable, mais une revendication à un « ADN codant la protéine comprenant les acides aminés 1-260 de SEQ ID NO:8 » serait explicite (pour autant que la séquence de référence est clairement définie — voir ci-dessous).

Il est à noter que même si, dans une revendication visant une biomolécule, celle-ci est définie par référence à une séquence dans le listage des séquences, il n'est pas garanti que la biomolécule revendiquée sera adéquatement définie par sa structure. Par exemple, lorsque, dans une revendication, une biomolécule est définie par référence à une séquence qui comporte plusieurs symboles variables comme « Xaa » ou « n », l'objet revendiqué peut ne pas être défini distinctement et en termes explicites et ne pas satisfaire aux exigences du paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*.

Dans le cas d'une molécule d'acide nucléique définie par la protéine qu'elle code, la divulgation de la séquence partielle d'acides aminés de la protéine ne décrit pas de manière adéquate une molécule d'acide nucléique capable de coder la protéine entière.<sup>313</sup>

## **23.05.02 Définition en fonction des limites fonctionnelles – octobre 2019**

Le langage fonctionnel sert généralement à donner une certaine portée à une revendication. Dans certains cas, le langage employé pour définir une activité fonctionnelle ou biologique spécifique peut servir à donner des précisions supplémentaires sur une biomolécule revendiquée par rapport aux biomolécules de l'art antérieur. Le recours au langage fonctionnel ne rend pas la revendication irrégulière en soi; toutefois, s'il sert à définir l'objet revendiqué, il doit être clair et se fonder

entièrement sur la description [voir le [chapitre 14](#) du présent recueil pour obtenir de plus amples renseignements].

En général, l'emploi du langage fonctionnel dans une revendication est acceptable si la personne versée dans l'art n'a pas à avoir recours à de l'inventivité pour réaliser toute la portée de l'objet revendiqué. Par exemple, la revendication « un vecteur de transformation de végétal comprenant un gène d'intérêt, un transposon et un gène marqueur positionné dans le transposon, où le gène marqueur induit une différenciation cellulaire anormale dans le tissu végétal » illustre l'emploi du langage fonctionnel dans une revendication.

Tenant pour acquis que les gènes marqueurs représentatifs sont bien étayés dans la description et sont bien connus dans l'art antérieur par les personnes versées dans l'art, il est alors acceptable, dans ce cas, de définir le gène marqueur en termes fonctionnels.

Par contre, lorsque l'emploi du langage fonctionnel nécessite que la personne versée dans l'art fasse un effort d'inventivité pour réaliser la pleine portée de la revendication ou, également, si l'emploi du langage élargit la portée de la revendication de manière excessive, la revendication sera probablement irrégulière en vertu de l'article 60 de la *Loi sur les brevets*. Lorsque l'examineur estime que la description est insuffisante pour appuyer la portée de la revendication, en fonction des faits, une irrégularité pourrait être soulevée en vertu du paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*. Lorsque la connaissance de la structure de la protéine ou de l'acide nucléique est nécessaire pour réaliser la pleine portée de la revendication, il est possible que la revendication ne soit pas conforme aux exigences du paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets* si l'acide nucléique ou la protéine ne sont pas également définis selon la structure qui leur confère leur activité fonctionnelle.

Dans le cas où, par exemple, la structure d'une protéine (ou d'un acide nucléique codant une protéine) est définie selon un pourcentage d'identité avec une séquence de référence, la revendication devrait également préciser que la protéine présente la même activité biologique que celle décrite dans la demande afin d'être conforme au paragraphe 27(4) – par exemple, « un acide nucléique comprenant une séquence ayant au moins 90 % d'identité avec SEQ ID NO:1 *qui code une protéine ayant une activité alpha-amylase* ».

Exemple :

Une demande décrit un nouveau polypeptide illustré dans le listage des séquences comme SEQ ID NO:2 qui présente une activité xylanase et a fait ses preuves comme étant particulièrement efficace dans les procédés de fabrication de

biocarburants. La description ne présente aucune variante du polypeptide ayant une activité xylanase. Une recherche de l'antériorité a révélé que les xylanases sont généralement connues. Une recherche portant sur la séquence d'acides aminés de SEQ ID NO:2 a permis de trouver les documents d'antériorité D1 et D2. Le document d'antériorité D1 divulgue un polypeptide comprenant une séquence ayant 82 % d'identité avec SEQ ID NO:2, mais ne présentant pas d'activité xylanase, alors que D2 révèle une xylanase ayant une séquence ayant 92 % d'identité avec SEQ ID NO:2.

Revendications :

1. Un peptide recombinant ayant une activité xylanase.
2. Un polypeptide recombinant comprenant une séquence d'acides aminés ayant au moins 80 % d'identité avec SEQ ID NO:2.

Analyse : la revendication 1 est irrégulière. Le polypeptide revendiqué est défini d'une manière générale par une description fonctionnelle de son activité plutôt que par ses caractéristiques structurelles. La description étaye de façon précise un seul polypeptide. Ce polypeptide est décrit comme ayant les caractéristiques structurelles établies dans SEQ ID NO:2 et l'activité xylanase désirée. Étant donné que la portée de la revendication ne se fonde pas entièrement sur la description, la revendication n'est pas conforme à l'article 60 de *la Loi sur les brevets*. Lorsque l'examineur estime que la description est insuffisante pour appuyer la portée de la revendication, en fonction des faits; une irrégularité pourrait être soulevée en vertu du paragraphe 27(3) de *la Loi sur les brevets*. L'objet de la revendication manque également de nouveauté en regard de D2 (en fait, la revendication aurait été antériorisée par toute divulgation publique antérieure d'un polypeptide ayant l'activité désirée). Par contre, D1 ne constitue pas une antériorité à la revendication 1, puisque D1 ne révèle pas un polypeptide ayant l'activité précisée. De plus, si, à l'égard de la revendication et de la description, une personne versée dans l'art ne peut pas établir clairement l'objet revendiqué, la revendication peut être rejetée en vertu du paragraphe 27(4) de *la Loi sur les brevets*.

La revendication 2 est irrégulière à plusieurs motifs. Le polypeptide est défini selon sa structure et, plus précisément, selon le seuil minimal de pourcentage d'identité de la structure avec la séquence d'acides aminés de SEQ ID NO:2. Dans ce cas, la revendication va au-delà de la description et n'est pas conforme à l'article 60 des *Règles*. Puisque la revendication 2 ne définit pas l'activité fonctionnelle du polypeptide, la revendication pourrait inclure des polypeptides qui ne présentent pas d'activité xylanase ou qui ont une fonction inconnue. La détermination d'une

irrégularité en vertu du paragraphe 27(4) de *la Loi sur les brevets* peut être établie s'il n'est pas clair que l'objet revendiqué a la même activité fonctionnelle que le polypeptide visé par la demande. De plus, la revendication présente une irrégularité par son manque de nouveauté en regard des documents d'antériorité D1 ou D2, qui chacun révèle et propose un polypeptide qui « a au moins 80 % d'identité avec SEQ ID NO:2 ». Si la revendication 2 avait inclus une limite fonctionnelle à l'activité xylanase, alors D1 ne constituerait pas une antériorité.

### **23.05.03 Terminologie des acides nucléiques et des acides aminés – mars 2016**

Les séquences de nucléotides ou d'acides aminés qualifiés de « substantiellement identiques » à une séquence cible ne sont pas définies adéquatement puisqu'il n'y a pas de convention admise dans l'état de la technique précisant la signification du mot « substantiellement » et puisque la portée de la revendication peut varier selon ce qui est considéré comme une séquence « substantiellement » identique.

Une séquence de nucléotides ou d'acides aminés peut être définie par une limite de pourcentage seuil par rapport à une séquence cible, par exemple, une molécule d'acide nucléique comprenant une séquence de nucléotides qui a au moins 95 % d'identité avec SEQ ID NO:7. Si le mot « homologie » est employé pour décrire la relation entre la séquence et la cible, alors la revendication est considérée comme indéfinie puisque le mot implique une relation d'évolution qui existe ou qui n'existe pas<sup>314</sup>. En général, les demandeurs peuvent remplacer le mot « homologie » par le mot « identité » pour plus de clarté. Une irrégularité fondée sur le paragraphe 27(4) de *la Loi sur les brevets* peut être soulevée lorsqu'une revendication comporte le mot « similarité » et que le demandeur n'établit pas clairement ce qu'il considère comme étant des résidus similaires.

### **23.05.04 Hybridation d'acides nucléiques – mars 2016**

Les acides nucléiques sont souvent définis comme des séquences qui hybrident une séquence cible donnée dans des conditions de réaction diverses, ou de stringence. Du fait qu'il n'existe pas de consensus clair concernant les conditions qui seront utilisées dans une réaction d'hybridation donnée et que le recours à différentes conditions de réaction conduira à la capture d'acides nucléiques différents, une revendication peut être considérée comme imprécise, parce que les paramètres précis à utiliser durant la réaction d'hybridation et le lavage posthybridation n'ont pas été définis.

Lorsque la cible est définie uniquement comme étant tout membre d'une grande famille

d'acides nucléiques, par exemple, une famille d'acides nucléiques dégénérés ou de variantes codant la même séquence d'acides aminés (y compris les acides nucléiques définis comme ayant moins de 100 % d'identité), la portée d'une revendication visant une molécule d'acide nucléique qui hybride une telle cible devient imprécise. Dans ce cas, la cible n'est pas limitée à un seul acide nucléique clairement défini, mais comprend plutôt un vaste nombre de combinaisons possibles d'acides nucléiques qui s'hybrident et d'acides nucléiques cibles.

Une revendication selon laquelle une molécule d'acide nucléique, qui s'hybride avec une séquence cible codant un polypeptide fonctionnel, est elle-même aussi capable de coder un polypeptide fonctionnel peut être tenue pour ambiguë en vertu du paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets* du fait que les acides nucléiques qui s'hybrident peuvent ne pas coder un polypeptide ou coder un polypeptide ayant une fonction différente de celle codée par la cible. Pour éviter toute ambiguïté, ces revendications devraient indiquer que la molécule d'acide nucléique s'hybride avec la séquence *complémentaire* de la séquence cible.

### **23.05.05 Méthodes d'alignement de séquences – mars 2016**

Lorsqu'on détermine qu'une séquence comporte un certain pourcentage d'identité avec une séquence de référence, il faut préciser, dans la revendication, si le pourcentage d'identité est établi par rapport à toute la longueur de la séquence de référence ou s'il s'agit d'un alignement partiel (comme l'alignement à l'aide d'un programme BLAST<sup>315</sup>).

Pour des raisons de clarté, il est préférable, lorsqu'on fait la comparaison, de présenter l'alignement de la séquence par rapport à toute la longueur de la séquence de référence.

### **23.05.06 Considérations relatives à l'évidence – mars 2016**

Pour satisfaire aux exigences de l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*, une invention telle que revendiquée ne peut pas être évidente ou, de manière équivalente, doit être le produit d'inventivité<sup>316</sup> [voir le [chapitre 18](#) du présent recueil pour obtenir de plus amples renseignements].

Une fois la séquence d'acides aminés d'un polypeptide connue, il est possible de déduire l'ensemble de la classe des acides nucléiques codant ce polypeptide, soit en utilisant le code génétique pour effectuer une traduction inverse à partir de la séquence d'acides aminés. Par conséquent, si la protéine X est connue de l'art antérieur, une revendication générique visant « un acide nucléique codant la séquence d'acides aminés de la protéine X », par exemple, est considérée comme étant évidente.

L'inverse est également considéré comme évident. Une séquence d'acides aminés codée par un acide nucléique connu peut être directement obtenue par la traduction de l'acide nucléique codant connu, à la condition que le cadre de lecture exact ait été déterminé ou qu'il soit évident.

Étant donné que la classe d'acides nucléiques codant n'importe quel polypeptide donné est extrêmement étendue, l'identification d'une espèce de la classe qui présente des propriétés inattendues ou avantageuses peut être qualifiée d'inventive. De telles revendications devraient être examinées dans le contexte d'une sélection [voir le [chapitre 18](#) du présent recueil].

Exemple :

Une demande divulgue qu'une molécule d'acide nucléique (SEQ ID NO:7) présente des avantages particuliers pour l'expression dans un tissu végétal et code un peptide ayant la séquence d'acides aminés décrite dans SEQ ID NO:8. Le document d'antériorité D1 révèle que la séquence d'acides aminés du peptide G, qui est identique à SEQ ID NO:8, a été obtenue par dégradation d'Edman. Il n'y a pas d'indication, dans D1, que des techniques de recombinaison ont été utilisées ni de description explicite d'une molécule d'acide nucléique qui code le peptide G. L'article de synthèse D2 présente les méthodes et les tableaux d'utilisation de codons qui peuvent servir à obtenir une expression accrue des gènes hétérologues dans les tissus végétaux.

Revendications :

1. Un acide nucléique codant le peptide défini par SEQ ID NO:8.
2. Un acide nucléique qui a été optimisé pour en accroître l'expression dans le tissu végétal et qui code le peptide défini par SEQ ID NO:8.
3. Un acide nucléique comprenant la séquence définie par SEQ ID NO:7, qui a été optimisé pour en accroître l'expression dans le tissu végétal et qui code le peptide défini par SEQ ID NO:8.

Analyse : Bien qu'il soit admis que les revendications d'évidence devraient respecter une approche en quatre étapes<sup>317</sup>, l'analyse a été simplifiée aux fins du présent contexte.

Compte tenu de D1, la revendication 1 est évidente pour deux raisons.

Premièrement, elle ne définit pas un acide nucléique en particulier et exprime simplement l'idée générale de disposer d'une molécule d'acide nucléique qui est



capable de coder le peptide, idée qu'une personne versée dans l'art saisisrait facilement à la lumière de D1. Deuxièmement, D1 fournit la séquence d'acides aminés du peptide; une personne versée dans l'art peut simplement déduire une séquence d'acides nucléiques capable de coder le peptide. Par conséquent, la revendication 1 ne satisfait pas aux exigences de l'article 28.3 de *la Loi sur les brevets* à la lumière des enseignements de D1.

La revendication 2 est évidente, compte tenu de D1 eu égard à D2. La revendication ne définit pas un acide nucléique en particulier et, encore une fois, reflète simplement, quoique dans un sens relativement plus restreint, l'idée générale de disposer d'une molécule d'acide nucléique qui a été optimisée pour en accroître l'expression dans le tissu végétal. Ainsi, une personne versée dans l'art pourrait facilement réaliser cette idée en déduisant, de D1, une séquence de codage appropriée, à la lumière des précisions figurant dans D2.

La revendication 3 n'est pas évidente, puisque ni D1 ni D2 ne décrivent ni ne suggèrent la séquence particulière mentionnée dans la revendication (SEQ ID NO:7). Puisque, selon la description, la séquence présente un avantage substantiel, la revendication présente la sélection d'acides nucléiques ayant une séquence particulière, parmi tous les acides nucléiques possibles codant le peptide et tous les acides nucléiques désignant des codons optimisés pour les végétaux.

### **23.05.07 Listage des séquences – octobre 2019**

La description d'une demande doit comporter un listage des séquences si le mémoire descriptif divulgue une séquence de nucléotides ou d'acides aminés, autre qu'une séquence appartenant à l'art antérieur. Dans certains cas, la présentation d'un listage des séquences peut être requise pour satisfaire des exigences administratives (par exemple, article 58 des *Règles sur les brevets*), et pour « décrire d'une façon exacte et complète l'invention et son application ou exploitation, telle que les a conçues son inventeur » (paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*).

Les sections qui suivent concernent les demandes de brevet déposées à compter du 2 juin 2007. Dans le cas des demandes déposées à compter du 1<sup>er</sup> octobre 1996, mais avant le 2 juin 2007, le demandeur peut se conformer aux exigences des articles 111 à 131 des *Règles sur les brevets* dans leur version immédiatement antérieure au 2 juin 2007, plutôt qu'aux exigences de l'article 58 des *Règles*.

#### **23.05.07a Exigences relatives à un listage des séquences**

En vertu du paragraphe 58(1) des *Règles sur les brevets*, « Lorsque le mémoire

descriptif divulgue une séquence de nucléotides ou une séquence d'acides aminés qui n'est pas désignée comme faisant partie d'une invention ou d'une découverte antérieure, la description comprend, à l'égard de cette séquence, un listage des séquences sous forme électronique conforme à la norme PCT de listages des séquences et dont le contenu est conforme à cette norme ».

Après la date de dépôt de la demande, s'il devient évident que le listage des séquences exigé au paragraphe 58(1) n'a pas été déposé ou est irrégulier de sorte qu'il n'est pas conforme à la norme PCT de listages des séquences [voir les sections [23.05.07b-23.05.07f](#)], le demandeur reçoit l'avis prévu à l'article 65 des *Règles sur les brevets* qui exige la présentation d'un listage des séquences conforme dans les trois mois suivant la date de l'avis, afin de satisfaire aux exigences de l'article 58 [voir la section [4.04](#)]. Autrement, lorsque le listage des séquences manquant ou irrégulier est relevé après le début de l'examen de la demande, les irrégularités du listage des séquences seront indiquées dans le rapport d'examen.

Un demandeur ne peut demander qu'un listage des séquences d'une autre demande soit rapporté et enregistré au dossier de la demande puisque le Bureau ne considère pas qu'une telle demande satisfait aux exigences du paragraphe 58(1) des *Règles sur les brevets*.

Lorsqu'un listage des séquences déposé conformément au paragraphe 58(1) des *Règles sur les brevets* est un document déposé et enregistré au Bureau, une copie papier du listage des séquences ne peut pas faire partie de la demande. On exigera du demandeur qu'il retire toute copie papier du listage des séquences pour lequel une version électronique conforme à la norme PCT de listages des séquences a été déposée. De plus, en vertu du paragraphe 58(2), la demande ne doit pas comporter plus d'une copie d'un listage des séquences donné, quel que soit le format de présentation. Par exemple, une demande qui comporte un listage des séquences sous forme de tableau conforme à la norme PCT de listages des séquences, en plus de la version électronique de listage des séquences exigée, serait considérée comme comportant plus d'une copie d'un listage des séquences donné et ne serait donc pas conforme au paragraphe 58(2) des *Règles sur les brevets*.

Aux termes du paragraphe 58(3), si un listage des séquences est ajouté à une demande initialement déposée sans ce dernier, « le demandeur doit déposer une déclaration selon laquelle la portée du listage n'est pas plus étendue que la divulgation faite dans la demande initialement déposée ».

### **23.05.07b La norme PCT de listage des séquences**

Le terme « norme PCT de listages des séquences » signifie la *Norme relative à la présentation des listages des séquences de nucléotides et d'acides aminés dans les demandes internationales de brevet déposées selon le PCT*. Cette norme est publiée dans l'annexe C du document intitulé « *Instructions administratives du Traité de coopération en matière de brevets* » et est accessible sur le site Web de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

Conformément au paragraphe 58(4) des *Règles sur les brevets*, lorsqu'une demande telle que déposée contient un listage des séquences dans une forme qui ne respecte pas les exigences de la norme PCT de listages des séquences et que le demandeur le remplace par un listage des séquences dans un format électronique conforme à cette norme, le demandeur doit déposer une déclaration selon laquelle la portée du listage de remplacement n'est pas plus étendue que la divulgation faite dans la demande initialement déposée.

### **23.05.07c Présentation des séquences**

À chaque séquence de nucléotides ou d'acides aminés divulguée dans une demande, autre qu'une séquence identifiée comme appartenant à l'art antérieur, est attribué un identificateur de séquence distinct dans le listage des séquences. L'identificateur de séquence est un nombre entier unique qui apparaît à côté des identificateurs numériques <210> et <400> dans le listage des séquences de chaque séquence. Les identificateurs de séquence commencent par 1 et augmentent selon un ordre séquentiel.

Dans les cas où un identificateur de séquence ne comporte aucune séquence de nucléotides ou d'acides aminés, le code 000 devrait figurer sous l'identificateur numérique <400>, commençant sur la ligne suivante de l'identificateur de séquence.

À l'exception des situations où tout le listage des séquences est retiré de la demande, l'identificateur de séquence original attribué à une séquence donnée devrait être maintenu, même après la modification de la demande. Par conséquent, dans les cas où la séquence de nucléotides ou d'acides aminés est retirée du listage des séquences après modification, la séquence de nucléotides ou d'acides aminés originale sous l'identificateur numérique <400> devrait être remplacée par le code 000. Dans de tels cas, seuls les identificateurs numériques <210> et <400> sont requis. Toutefois, le retrait d'un élément de la description ne doit pas entraîner la non-conformité de la demande au titre du paragraphe 27(3) [voir la section [23.05.07](#)] ou du paragraphe 38.2(2) de la *Loi sur les brevets* [voir le [chapitre 20](#) du présent manuel pour obtenir de

plus amples renseignements sur les modifications aux demandes de brevet]. De plus, il convient de noter que lors de la suppression de séquences du listage des séquences, toute référence dans le mémoire descriptif aux identificateurs des séquences associés doit également être supprimée.

L'identificateur numérique <160>, qui précède la présentation des listages des séquences de nucléotides ou d'acides aminés de la demande, correspond au nombre total des identificateurs de séquences du listage des séquences, y compris ceux qui portent le code 000 à <400>.

Veillez vous référer à la norme PCT du listage des séquences accessible sur le site de l'OMPI pour obtenir de plus amples renseignements sur les identificateurs numériques et la présentation des séquences.

Exemple :

Le listage des séquences tel que déposé dans la demande originale comportait trois séquences d'ADN. Le listage des séquences ci-dessous a été correctement modifié en vue de retirer la séquence d'ADN identifiée dans la demande originale comme SEQ ID NO:2.

#### LISTAGE DES SÉQUENCES

<110> Demandeur ABC

<120> Titre de l'invention

<160> 3

<210> 1

<211> 24

<212> ADN

<213> Castor canadensis

<400> 1

gcattacat atgccctagg tttt

**<210> 2**

**<400> 2**

**000**

<210> 3

<211> 19

<212> ADN

<213> Castor canadensis

<400> 3

attcccgggg attcccggg

### **23.05.07d Identification d'un listage des séquences**

Conformément au paragraphe 62(3) des *Règles sur les brevets*, les revendications peuvent renvoyer à des séquences représentées dans le listage des séquences par leur identificateur de séquence, tel qu'indiqué dans la norme PCT de listage des séquences, et précédé de la mention « SEQ ID NO: ».

### **23.05.07e Divers symboles figurant dans un listage des séquences**

L'utilisation des symboles « n » (ou « N ») et « Xaa » pour représenter, respectivement, les bases et les acides aminés « inconnus ou modifiés » est expliquée dans les articles 10 et 18 de la Norme PCT de listages des séquences. Dans un listage des séquences, ces symboles ne peuvent représenter qu'un seul résidu (nucléotide ou acide aminé, respectivement) occupant une position précise dans la séquence.

Le Bureau considère qu'il convient de préciser, dans la section « Caractéristiques », si les résidus représentés par les symboles « n » (ou « N ») et « Xaa » sont présents ou absents. Ces symboles peuvent aussi être utilisés pour indiquer qu'un résidu de nucléotide ou un acide aminé standard est présent ou absent. De même, ils peuvent servir à représenter d'autres résidus occupant une position donnée, s'ils sont définis comme tels dans la section « Caractéristiques ».

En outre, comme chaque symbole ne peut désigner qu'un seul résidu, pour présenter une séquence de longueur variable, on devrait utiliser un nombre suffisant de symboles distincts pour représenter la longueur maximale de la séquence. Les symboles utilisés dans une telle présentation peuvent donc être qualifiés de présents ou absents de la section « Caractéristiques ».

L'explication qui précède ne concerne que la manière d'utiliser les symboles en

question aux fins de la nomenclature des séquences. Au moment de l'examen de la demande de brevet, l'examineur déterminera si les symboles sont utilisés d'une manière acceptable en vertu de la *Loi sur les brevets* et/ou des *Règles sur les brevets*, relativement à la clarté ou au fondement, par exemple [voir la section [23.05.01](#)].

### **23.05.07f Correction d'un listage des séquences**

Si un listage des séquences comporte des erreurs, toute correction de listage doit satisfaire aux exigences de l'article 38.2 de la *Loi sur les brevets*. Autrement dit, aucun nouvel élément ne peut être ajouté au mémoire descriptif ou aux dessins faisant partie de la demande telle que déposée, et toute correction apportée à un listage des séquences doit raisonnablement s'inférer du mémoire descriptif ou des dessins faisant partie de la demande telle que déposée (à l'exception des modifications apportées aux demandes divisionnaires, lesquelles comportent des exigences supplémentaires, voir le [chapitre 20](#)). Lorsque, par exemple, la séquence corrigée ne peut être déterminée qu'en procédant de nouveau au séquençage d'un échantillon, la correction ne peut raisonnablement s'inférer de la description.

## **23.06 Dépôts de matière biologique – octobre 2019**

Les dépôts de matière biologique sont abordés dans les paragraphes 38.1(1) et 38.1(2) de la *Loi sur les brevets*. Aux fins de l'article 38.1, le terme « matière biologique » peut comprendre les bactéries, les bactériophages, les cellules en culture, les hybridomes, les champignons filamenteux, les levures, les semences végétales, les virus, les molécules d'acide nucléique purifiées, les plasmides et les cellules à réplication déficiente.

Le paragraphe 38.1(1) de la *Loi sur les brevets* stipule que :

Lorsque le mémoire descriptif mentionne le dépôt d'un échantillon de matières biologiques et que ce dépôt est fait conformément aux règlements, l'échantillon est réputé faire partie du mémoire, et il en est tenu compte, dans la mesure où les conditions visées au paragraphe 27(3) ne peuvent être autrement remplies, pour la détermination de la conformité du mémoire à ce paragraphe.

Le paragraphe 38.1(2) de la *Loi sur les brevets* stipule que :

Il est entendu que pareille mention n'a pas pour effet de faire du dépôt de l'échantillon une condition à remplir aux termes du paragraphe 27(3).

Lorsqu'un mémoire descriptif fait référence à un dépôt, le dépôt est réputé faire partie du mémoire descriptif s'il respecte les exigences du règlement. Les articles 93 à 98 des

*Règles sur les brevets* réglementent les dépôts de matière biologique. Notamment, l'alinéa 93(1)a exige que le demandeur ou son prédécesseur en titre fasse un dépôt de la matière biologique auprès d'une autorité de dépôt internationale (IDA) au plus tard à la date de dépôt de la demande de brevet. Avant qu'une demande soit rendue accessible au public pour consultation au Bureau des brevets, le demandeur doit aviser le commissaire du nom de cette autorité et du numéro d'ordre attribué au dépôt en vertu de l'alinéa 93(1)b). La description doit comprendre ces renseignements afin de satisfaire à l'alinéa 93(1)c) des *Règles sur les brevets*.

Lorsque l'examineur tient compte du dépôt de matière biologique pour déterminer si le mémoire descriptif est conforme au paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets* [voir la section [23.06.01](#) ci-dessous], l'examineur peut demander au demandeur de modifier la description pour comprendre la date à laquelle le dépôt a été fait auprès de l'IDA. La demande ne peut être faite que lorsque l'examineur n'est pas en mesure de confirmer la date à laquelle le dépôt a été fait auprès de l'IDA (par exemple, la date de dépôt n'a pas été inscrite au dossier du Bureau des brevets et n'est pas autrement accessible au public). Dans ces situations, une demande en vertu de l'article 94 des *Règles sur les brevets* doit être indiquée dans le rapport d'examen.

D'autres aspects pratiques des *Règles sur les brevets* sont traités à [l'annexe 1](#) du présent chapitre.

### **23.06.01            Considérations relatives à la description suffisante – mars 2016**

Étant donné qu'un mémoire descriptif doit décrire adéquatement une invention et de manière à en permettre la réalisation pour satisfaire aux exigences du paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets* de sorte qu'« une fois la période de monopole terminée, le public puisse, en n'ayant que le mémoire descriptif, utiliser l'invention avec le même succès que l'inventeur, à l'époque de la demande<sup>318</sup> », le caractère suffisant doit être examiné lorsque le mémoire descriptif porte sur un dépôt biologique. Le [chapitre 14](#) du présent recueil aborde les considérations relatives au caractère suffisant comme exigence de la brevetabilité.

En vertu du paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*, il est possible de faire un dépôt de matière biologique, qu'il soit ou non nécessaire à la réalisation de l'invention. Toutefois, lorsque l'invention ne peut être mise en œuvre sans l'accès à la matière biologique, le dépôt est un élément essentiel pour que le mémoire descriptif soit jugé suffisant, à moins que la matière nécessaire ne soit de notoriété publique et d'obtention facile pour la personne versée dans l'art. Une matière biologique est dite accessible au

public lorsqu'on peut l'obtenir commercialement ou qu'on peut la produire ou l'isoler de façon reproductible à partir de matières accessibles en ayant recours à des techniques établies, sans expérience injustifiée. Dans le cas des semences végétales, le Bureau considère une semence comme accessible au public lorsqu'on peut obtenir, d'une façon reproductible, une population homogène de végétaux qui sont identiques au végétal de l'invention.

L'existence d'un dépôt de matière biologique ne signifie pas qu'une invention a été décrite adéquatement<sup>319</sup>. Une revendication visant un produit que l'on souhaite obtenir ne bénéficie pas de la protection conférée par un brevet parce qu'on y mentionne où trouver le produit. Par conséquent, s'il est possible de définir le produit en termes clairs et explicites, un dépôt n'est pas considéré comme un substitut d'une description exacte et complète du produit lui-même et, aux termes du paragraphe 38.1(1) de la *Loi sur les brevets*, ne signifierait pas que les exigences du paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets* sont satisfaites.

Autant que possible, il est préférable d'utiliser deux moyens de divulgation<sup>320</sup> (soit les divulgations portant sur le dépôt de matière biologique et une description claire et explicite du produit ou du procédé de fabrication du produit).

Exemple :

Le mémoire descriptif tel que déposé décrit une nouvelle souche mutante de bactéries, utile pour le traitement de désordres gastro-intestinaux, et une molécule d'acide nucléique isolée à partir de la souche. La description comprend les dates des dépôts initiaux auprès de l'autorité de dépôt internationale et les numéros d'ordre correspondant de la souche et du plasmide comprenant la molécule d'acide nucléique.

Revendications :

1. Une souche de *Bifidobacterium sp.* ayant une activité probiotique pour le traitement des désordres gastro-intestinaux, qui est déposée sous le numéro ATCC-8888.
2. Une molécule d'acide nucléique isolée sélectionnée parmi le groupe comprenant :
  - a. l'insert ADN du plasmide déposé sous le numéro ATCC-9999;
  - b. l'ADN compris dans la souche de la revendication 1.

Analyse : La revendication 1 porte sur une souche bactérienne, qui est partiellement



définie par référence à son numéro de dépôt de matière biologique. Dans ce cas, sachant qu'il n'est pas toujours possible de décrire la matière selon sa structure ou de ses caractéristiques physiques, une description du dépôt de matière biologique dans la description constitue une description suffisante de la souche revendiquée et, par conséquent, satisfait aux exigences du paragraphe 27(3) de *la Loi sur les brevets*.

La revendication 2 porte sur une molécule d'acide nucléique non caractérisée, définie par une référence aux dépôts de matière biologique comportant la molécule. Étant donné qu'il est possible de définir une molécule d'acide nucléique en termes clairs et explicites (par exemple, par sa séquence d'ADN) et malgré le fait qu'une personne versée dans l'art puisse parvenir à isoler la molécule à partir du dépôt et la caractériser (par exemple, déterminer sa séquence), la simple inclusion de l'information relative au dépôt dans le mémoire descriptif ne peut remplacer une description exacte et complète de la molécule elle-même. En l'absence d'une description de la séquence d'ADN de la molécule dans le mémoire descriptif, l'exigence du paragraphe 27(3) de *la Loi sur les brevets* n'est pas satisfaite. La revendication peut aussi être jugée non conforme au paragraphe 27(4) de *la Loi* puisque l'objet revendiqué n'est pas défini distinctement et en des termes explicites.

## **23.06.02            Considérations relatives à l'antériorité – octobre 2019**

Lorsqu'une invention ne peut être réalisée sans nécessiter l'accès à la matière biologique associée à l'invention, une description peut s'avérer insuffisante à moins d'être accompagnée d'un dépôt de matière biologique [voir la section [23.06.01](#)]. Cette exigence s'étend à une présumée divulgation antérieure aux termes du paragraphe 28.2 de la *Loi sur les brevets* [voir le [chapitre 18](#) du présent recueil pour obtenir de plus amples renseignements]. Par conséquent, si l'accès à une matière biologique est exigé dans une divulgation antérieure pour que l'objet qui y est décrit soit mis en œuvre, la matière biologique doit nécessairement être facilement accessible à une personne versée dans l'art avant la date de revendication pour que la divulgation soit considérée comme une antériorité.

Exemple 1 :

Une demande porte sur la revendication d'une souche mutante de *Citrobacter* sp. qui est capable d'extraire efficacement le mercure des eaux usées. La description fournit les détails du dépôt de matière biologique de la souche auprès d'une autorité de dépôt internationale. Une recherche de l'antériorité révèle le document D1, qui divulgue une souche bactérienne isolée de *Citrobacter* sp. qui a la capacité de

dégrader le mercure, mais ne décrit pas un dépôt de matière biologique ou la façon d'obtenir la souche.

Revendications :

1. Une culture biologiquement pure de la souche de *Citrobacter* sp. comprenant une activité de dégradation du mercure.
2. La culture de la revendication 1 dont la souche est déposée sous le numéro d'accès NCIMB 24601.

Analyse : Le document d'antériorité D1 divulgue une souche respectant la portée de la revendication 1; toutefois, D1 ne permet pas de réaliser l'invention puisque la souche n'est pas facilement accessible à la personne versée dans l'art. La souche est définie de manière supplémentaire dans la revendication 2 par une référence à un dépôt de matière biologique précis, qui n'est ni divulgué ni réalisé dans D1. Par conséquent, l'objet des revendications n'est pas antériorisé par D1. L'examineur peut également déterminer que les revendications sont irrégulières aux termes de l'article 60 des *Règles* ou du paragraphe 27(4) de *la Loi*.

Exemple 2 :

Une demande divulgue un plasmide Y et fournit les détails de son dépôt de matière biologique auprès d'une autorité de dépôt internationale. Le document d'antériorité D2 décrit un « plasmide X », qui a été construit à partir de divers éléments génétiques connus à l'aide de procédés connus. Le plasmide X n'a pas été déposé, mais les éléments génériques pour le fabriquer étaient tous facilement accessibles publiquement.

Revendication :

1. Le plasmide Y [qui présente exactement les mêmes caractéristiques que le plasmide X de l'art antérieur] déposé sous le numéro IDAC 314159-26.

Analyse : La revendication est antériorisée puisque le plasmide Y revendiqué ne peut être distingué du plasmide connu X et qu'une personne versée dans l'art serait capable de construire le plasmide Y en ayant recours à des méthodes et à des éléments génétiques connus et librement accessibles. Le fait que les plasmides ne partagent pas le même nom ne dénie pas la constatation d'antériorité.

## 23.07 Anticorps - novembre 2017

Les anticorps, en tant que classe de composés chimiques, sont bien caractérisés sur les plans structurel et fonctionnel. La structure d'un anticorps est directement liée à sa fonction biologique, y compris sa spécificité et son affinité de liaison à son antigène cible. Au plan structurel, chaque anticorps se compose de chaînes polypeptidiques lourdes et légères, chaque chaîne comportant des régions variables et constantes. Les régions variables comportent des sous-régions participant à la liaison à l'antigène, qui sont appelées régions déterminant la complémentarité (RDC).

Il est bien établi dans l'art que la formation d'un site de liaison à l'antigène intact exige généralement l'association de l'ensemble des régions variables des chaînes lourdes et légères d'un anticorps donné, chacune d'entre elles se composant de trois RDC qui fournissent la plus grande partie des résidus de contact nécessaires à la liaison de l'anticorps à son épitope cible. Étant donné que les séquences des RDC sont responsables de la liaison spécifique de l'anticorps à son antigène, le moindre changement apporté à ces séquences peut modifier de manière importante et imprévisible la spécificité et l'affinité de liaison. Par conséquent, on s'attend généralement à ce que toutes les RDC des chaînes lourdes et légères, dans le bon ordre et dans le contexte de séquences-cadres qui maintiennent leur conformation nécessaire, soient requises pour produire un anticorps et que la bonne association des régions variables des chaînes lourdes et légères soit requise pour former des sites de liaison à l'antigène fonctionnels.

On sait que, en général, après immunisation, les mammifères produisent habituellement un antisérum contenant un mélange hétérogène d'anticorps dans lequel chaque anticorps se lie à une région différente de la surface de l'antigène immunisant (c.-à-d., un épitope ou déterminant antigénique). Ainsi, l'antisérum comporte une famille complète d'anticorps capables de se lier à des épitopes différents sur un antigène.

L'anticorps est souvent défini en des termes fonctionnels par sa liaison spécifique à un antigène cible particulier. Une revendication visant « un anticorps qui se lie spécifiquement à l'antigène X » représente généralement un groupe générique d'anticorps différents au plan structurel ayant une spécificité de liaison commune à la cible antigénique. Il en va autrement d'une revendication visant un anticorps particulier qui a été défini en fonction d'une propriété de l'anticorps lui-même, plutôt que simplement par ce à quoi il se lie (par exemple, l'anticorps particulier est défini en fonction de sa séquence d'ADN codant/protéines ou par renvoi à un dépôt de matière biologique déposé conformément aux *Règles sur les brevets*). Ainsi, une revendication visant « un anticorps qui se lie spécifiquement à l'antigène X » est considérée être une

revendication visant un groupe générique d'anticorps différents au plan structurel ayant ladite spécificité de liaison. En revanche, une revendication visant « un anticorps qui se lie spécifiquement à l'antigène X, ledit anticorps comportant une chaîne lourde codée par un acide nucléique de SEQ ID NO:1 et une chaîne légère codée par un acide nucléique de SEQ ID NO:2 », ou une revendication visant « un anticorps qui se lie spécifiquement à l'antigène X et est produit par un hybridome ayant le numéro d'ordre ABC-123 » englobe uniquement l'anticorps particulier, c.-à-d. qu'il ne s'agit pas d'une revendication visant un anticorps générique.

Une revendication visant un anticorps donné, comme dans le cas d'une revendication visant tout autre objet, doit être étayée par un mémoire descriptif qui satisfait aux exigences du paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*. Dans le cas des anticorps, cela signifie qu'à la date pertinente, qui est considérée être la date de dépôt<sup>321</sup>, le mémoire descriptif doit :

- **décrire d'une façon exacte et complète** l'invention relative à l'anticorps et son application ou exploitation, telles que les a conçues son inventeur;
- exposer clairement les diverses phases d'un procédé, ou le mode de confection ou d'utilisation de l'anticorps, dans des termes complets, clairs, concis et exacts qui **permettent** à toute personne versée dans l'art dont relève l'invention de confectionner ou utiliser l'invention.

En général, une revendication visant un anticorps spécifique de l'antigène X sera considérée comme étant étayée par un mémoire descriptif, à la condition que :

- i. l'antigène X lui-même ait été caractérisé de manière exhaustive;
- ii. un antisérum ait été préparé, ou alors, dans le cas où un tel antisérum n'aurait pas été préparé, que l'antigène ne présente aucune particularité ni aucune indication qui amènerait une personne versée dans l'art à douter de la probabilité de réussite, si cette personne décidait de produire un anticorps dirigé contre l'antigène.

Les revendications doivent également définir **distinctement** et **en termes explicites** un objet qui est **nouveau, non évident, utile** et **prévu par la Loi**.

Si l'antigène X est connu ou évident à la lumière de l'art antérieur, un anticorps réagissant avec cet antigène sera alors généralement considéré comme étant évident.

Lorsque les documents d'antériorité divulguent et permettent de produire des anticorps réagissant avec une substance étroitement apparentée sur le plan structurel à

l'antigène X, une revendication visant un anticorps réagissant avec l'antigène X (p. ex. un anticorps « capable de se lier » ou « qui se lie spécifiquement » à l'antigène X) sera alors antériorisée si la revendication, après une interprétation téléologique, est interprétée comme englobant les anticorps à réaction antigénique croisée de l'art antérieur.

Une invention relative à un anticorps doit aussi être utile. L'inventeur n'a pas à énoncer expressément l'utilité de l'anticorps dans le mémoire descriptif; toutefois, si l'utilité de l'invention est mise en doute, celle-ci doit alors être démontrée ou valablement prédite à la date de dépôt de la demande pour que l'invention soit conforme à l'article 2 de la *Loi sur les brevets* [pour obtenir de plus amples renseignements, voir la section [23.07.05](#)].

Exemple :

La description divulgue une protéine nouvelle qui est utile comme cible diagnostique pour la détection d'une maladie causée par une bactérie pathogène. La séquence d'acides aminés de la protéine (SEQ ID NO:2), des méthodes de purification de la protéine à l'aide de techniques de recombinaison et le renvoi à des méthodes courantes de préparation des anticorps dirigés contre une protéine par l'immunisation d'un mammifère hôte approprié sont aussi divulgués. La description ne dit rien au sujet de la production d'anticorps et ne comporte aucun exemple pratique d'un anticorps spécifique à la protéine.

Revendication :

1. Un anticorps qui se lie spécifiquement à une protéine constituée de la séquence d'acides aminés décrite dans SEQ ID NO:2.

Scénario 1

Une recherche de l'antériorité pour la séquence illustrée dans SEQ ID NO:2 révèle que la substance la plus étroitement apparentée à la protéine sur le plan structurel est identique à 20 %, sans domaines communs de quelque importance.

Analyse : La revendication est pleinement étayée par un mémoire descriptif qui satisfait aux exigences du paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*, parce que le mémoire descriptif permet de préparer des anticorps et la portée de la revendication relative à la cible antigénique se limite à la protéine de la séquence SEQ ID NO:2 caractérisée de manière exhaustive, ce qui constitue une description exacte et complète de l'anticorps correspondant qui se lie spécifiquement à celle-ci. Étant donné que la protéine antigénique (SEQ ID NO:2) n'est pas divulguée dans l'art antérieur, il s'ensuit que l'anticorps revendiqué, qui se lie spécifiquement à cette

protéine, est nouveau et non évident. La protéine (SEQ ID NO:2) elle-même est utile comme cible diagnostique et les anticorps qui se lient à la protéine ont une fin utile spécifique. De plus, l'objet de la revendication est défini distinctement et en des termes explicites. Par conséquent, la revendication est conforme à la *Loi* et aux *Règles sur les brevets*.

## Scénario 2

Une recherche de l'antériorité pour la séquence illustrée dans SEQ ID NO:2 révèle que la protéine est un membre de faible poids moléculaire d'une classe de protéines connues. Le document d'antériorité D1 indique que des anticorps de cette classe de protéines n'ont jamais été préparés, malgré plusieurs tentatives.

Analyse : La description ne dit rien au sujet de la production réussie d'anticorps dirigés contre la protéine de la séquence SEQ ID NO:2. Étant donné que le document d'antériorité D1 divulgue que, malgré plusieurs tentatives, des anticorps n'ont jamais été dirigés contre des protéines d'un type semblable, la personne versée dans l'art ne considérerait pas le mémoire descriptif en cause comme étant suffisant pour permettre de produire l'anticorps revendiqué. Ainsi, les exigences de l'alinéa 27(3)b) de la *Loi sur les brevets* ne sont pas satisfaites. Il convient de souligner que l'anticorps de la revendication 1 est autrement décrit d'une façon exacte et complète par la divulgation de l'antigène caractérisé de manière exhaustive auquel il se lie spécifiquement.

### **23.07.01            Anticorps polyclonaux - janvier 2017**

Les anticorps polyclonaux peuvent être considérés comme un groupe générique qui est représentatif de la famille entière des anticorps d'un antisérum capables de se lier à un antigène cible. Les anticorps polyclonaux partagent la même spécificité à l'antigène cible, mais chaque anticorps peut être différent quant à l'épitope de l'antigène auquel il se lie spécifiquement.

Les méthodes de préparation des sérums polyclonaux sont bien connues dans l'art. Il n'est donc pas nécessaire en général que le mémoire descriptif comporte une description détaillée de ces méthodes pour permettre de les préparer suivant l'alinéa 27(3)b) de la *Loi sur les brevets*.

En ce qui concerne la description exacte et complète de l'invention au titre de l'alinéa 27(3)a) de la *Loi sur les brevets*, un anticorps, comme dans le cas de tout autre composé chimique, peut être décrit en fonction de sa structure chimique; cependant, les anticorps polyclonaux ne sont pas décrits ainsi. Plutôt, décrire les anticorps polyclonaux

en fonction de l'antigène caractérisé de manière exhaustive auquel ils se lient spécifiquement, p. ex. « un anticorps qui se lie spécifiquement à l'antigène X », est maintenant pratique courante. Puisqu'il est entendu de manière implicite qu'un antigène porte de nombreux épitopes, un antigène caractérisé de manière exhaustive est représentatif de l'ensemble des épitopes portés par l'antigène cible et constitue donc une description exacte et complète de l'anticorps polyclonal auquel il se lie.

Aux fins de l'alinéa 27(3)a) de la *Loi sur les brevets*, une divulgation de la structure chimique d'un antigène peut être suffisante pour caractériser l'antigène de manière exhaustive. Lorsque l'antigène est une protéine, par exemple, une description de sa séquence complète d'acides aminés sera probablement adéquate. Dans certains cas, une description de l'antigène en fonction d'autres éléments, comme sa formule, son nom chimique, ses propriétés physiques ou par dépôt de matière biologique, pourrait s'avérer adéquate, à condition que la personne versée dans l'art comprenne la portée de la revendication relative à l'anticorps à partir des propriétés physiques ou chimiques uniques de l'antigène.

Si l'antigène X est connu ou évident à la lumière de l'art antérieur, les anticorps polyclonaux réagissant avec cet antigène seront alors généralement considérés comme évidents.

Une invention relative à un anticorps polyclonal doit aussi être utile (pour obtenir de plus amples renseignements, voir la section [23.07.05](#)).

## **23.07.02            Anticorps monoclonaux - janvier 2017**

Les anticorps monoclonaux se lient à un épitope ou déterminant antigénique spécifique porté par un antigène. On peut considérer un anticorps monoclonal donné comme un membre de la famille des anticorps polyclonaux présents dans un antisérum obtenu après exposition à un antigène immunisant. Pour des directives détaillées à propos des anticorps monoclonaux humanisés et chimériques, voir la section [23.07.03](#).

### **23.07.02a            Caractère suffisant de la divulgation**

Comme dans le cas des revendications visant des anticorps polyclonaux, une revendication visant un anticorps monoclonal doit être étayée par un mémoire descriptif qui permet de produire l'anticorps et qui comporte une description exacte et complète de l'invention relative à l'anticorps. Le caractère suffisant de la divulgation doit être déterminé en fonction des faits<sup>322</sup>.

Les connaissances générales courantes de la personne versée dans l'art constituent un

facteur important au moment d'évaluer si le mémoire descriptif faisant partie d'une demande est suffisant pour permettre à la personne versée dans l'art de réaliser l'invention. En général, le mémoire descriptif n'a pas à décrire de façon détaillée le procédé utilisé pour produire un anticorps monoclonal, puisque les étapes fondamentales de la préparation d'un anticorps monoclonal sont bien connues de la personne versée dans l'art. La description d'un protocole détaillé sera toutefois nécessaire si l'invention consiste, du moins en partie, en l'adaptation de manière inventive de procédés connus afin de surmonter des difficultés liées à la production d'un anticorps monoclonal dirigé contre un antigène donné.

Bien que les demandes soient évaluées au cas par cas, les examinateurs doivent tenir compte de la liste de facteurs non exhaustive suivante au moment de déterminer si un mémoire descriptif **permet** de réaliser les revendications visant des anticorps monoclonaux :

- si le demandeur a effectivement préparé un anticorps monoclonal;
- dans le cas où un anticorps monoclonal n'a pas été préparé :
  - si l'antigène cible auquel l'anticorps monoclonal se lie spécifiquement a été caractérisé de manière exhaustive,
  - la disponibilité de l'antigène et/ou la facilité avec laquelle il est possible de le produire,
  - s'il y a absence d'indications selon lesquelles le demandeur n'a pas pu produire un anticorps monoclonal dirigé contre l'antigène cible ou des indications laissant entendre qu'une personne versée dans l'art ne pourrait pas produire, de façon reproductible, un anticorps monoclonal dirigé contre cet antigène,
  - s'il y a absence d'indications selon lesquelles il faudrait effectuer des expériences indues ou apporter des modifications indues aux étapes fondamentales connues pour produire un anticorps monoclonal;
- si la portée d'une revendication relative à un anticorps à l'égard de l'antigène est adéquate.

Ainsi, l'exigence relative au caractère réalisable de l'alinéa 27(3)b) de la *Loi sur les brevets* est satisfaite lorsqu'une personne versée dans l'art, à la lumière de ses connaissances générales courantes et n'ayant que le mémoire descriptif et l'antigène caractérisé de manière exhaustive, pourrait produire un anticorps monoclonal



spécifique à cet antigène sans faire preuve d'ingéniosité inventive ou devoir effectuer des expériences indues.

Un mémoire descriptif doit non seulement permettre de produire l'anticorps monoclonal revendiqué, mais il doit aussi fournir une description exacte et complète de l'anticorps pour satisfaire aux exigences de l'alinéa 27(3)a) de la *Loi sur les brevets*.

Bien que les demandes soient évaluées au cas par cas, les examinateurs doivent tenir compte de la liste de facteurs non exhaustive suivante au moment de déterminer si un mémoire descriptif fournit une **description exacte et complète** d'un anticorps monoclonal :

- s'il y a eu une caractérisation exhaustive de l'antigène cible auquel l'anticorps monoclonal se lie spécifiquement;
- dans la négative, si le demandeur a effectivement préparé l'anticorps monoclonal et en a fourni une caractérisation exhaustive;
- dans la négative, si le demandeur a préparé un anticorps monoclonal et a déposé un hybridome qui produit l'anticorps, conformément aux *Règles sur les brevets*, à la date de dépôt de la demande de brevet ou avant cette date [voir la section [23.06](#)];
- si la portée d'une revendication relative à un anticorps à l'égard de l'antigène est adéquate.

Tel que souligné ci-dessus, les exigences de l'alinéa 27(3)a) peuvent être satisfaites à l'égard des anticorps monoclonaux décrits par renvoi à l'antigène caractérisé de manière exhaustive auquel ils se lient spécifiquement<sup>323</sup>. Selon les faits de l'affaire en particulier, une caractérisation exhaustive de l'antigène peut comprendre une divulgation de sa structure, de sa formule, de son nom chimique ou de ses propriétés physiques. Dans de nombreux cas, la divulgation de la séquence complète d'acides aminés d'un polypeptide antigénique peut indiquer la possession de tous les épitopes putatifs portés par le polypeptide et, par conséquent, permettre de décrire de manière exacte et complète le genre des anticorps monoclonaux génériques correspondants<sup>324</sup>.

Les situations dans lesquelles des données plus détaillées peuvent s'avérer nécessaires pour fournir une caractérisation exhaustive de l'invention relative à l'anticorps comprennent les suivantes :

- lorsque le demandeur revendique un anticorps monoclonal particulier en exposant des caractéristiques fonctionnelles particulières qui vont au-delà de la

simple interaction avec la liaison à l'antigène cible, p. ex. lorsqu'il est affirmé que l'anticorps monoclonal possède une activité agoniste, antagoniste ou neutralisante, une spécificité pour un épitope en particulier ou une constante d'affinité remarquablement élevée<sup>325</sup>;

- l'antigène cible est complexe;
- malgré le fait que l'antigène cible est nouveau, la caractérisation exhaustive de l'antigène a permis de constater la présence de sous-structures ou épitopes qui sont communs à un antigène connu; et/ou
- les anticorps monoclonaux immunoréactifs avec l'antigène cible nouveau pourraient être connus de façon inhérente, en raison de la réactivité croisée avec le nouvel antigène, ou être évidents<sup>326</sup>.

Selon les faits de l'affaire en particulier, ces données plus détaillées peuvent, par exemple, prendre la forme d'une divulgation d'une réalisation représentative de l'anticorps, d'un dépôt de matière biologique ou d'une description explicite des séquences d'acides aminés des régions de liaison de l'anticorps monoclonal, de l'épitope et/ou de la poche de liaison de l'antigène cible essentielle à sa fonction.

### **23.07.02b            Autres exigences relatives à la brevetabilité**

Pour être brevetable, un anticorps monoclonal revendiqué doit être **nouveau** et **non évident** conformément aux articles 28.2 et 28.3 de la *Loi sur les brevets*, respectivement. Veuillez consulter le [chapitre 18](#) du présent recueil pour une discussion générale sur l'antériorité et l'évidence.

Le Bureau estime que, lorsque la description inclut une caractérisation exhaustive d'un antigène X nouveau et inventif, une revendication visant l'anticorps monoclonal correspondant ayant une liaison spécifique à l'anticorps X sera nouvelle et non évidente.

Une divulgation antérieure permettant de produire un anticorps monoclonal spécifique à l'antigène X antérioriserait une revendication visant un anticorps monoclonal générique spécifique à l'antigène X. Dans le cas où l'antigène X serait divulgué et réalisable par un document d'antériorité, une revendication visant un anticorps monoclonal générique qui se lie à l'antigène X serait évidente compte tenu de l'art antérieur. Cependant, une revendication visant un anticorps qui se lie à l'antigène X peut être nouvelle et non évidente si l'anticorps revendiqué est également défini dans la revendication par des propriétés qui distinguent l'anticorps des anticorps génériques et antérieurs, lesquelles

propriétés peuvent inclure ce qui suit :

- sa structure, c.-à-d. les séquences de nucléotides ou d'acides aminés;
- le renvoi à un hybridome nouveau qui produit l'anticorps revendiqué et qui a été déposé conformément aux *Règles sur les brevets* [voir la section [23.06](#)];
- une activité de liaison spécifique et étayée, comme une affinité qui dépasse l'affinité seuil à laquelle on peut s'attendre d'un anticorps générique.

Une invention relative à un anticorps monoclonal doit aussi être **utile** [pour obtenir de plus amples renseignements, voir la section [23.07.05](#)].

Lorsqu'une demande revendique des acides nucléiques ou des polypeptides se rapportant aux anticorps de l'invention (p. ex., chaînes lourdes et légères, régions variables, RDC, etc.), les acides nucléiques et les polypeptides doivent se fonder entièrement sur la description [pour obtenir de plus amples renseignements, voir la section [23.05](#)].

### **23.07.02c Exemples**

Les exemples hypothétiques suivants sont fournis pour clarifier ce qui précède.

Exemple 1 :

Une demande divulgue une protéine tyrosine kinase nouvelle, sa séquence d'acides aminés complète (SEQ ID NO:2) et la séquence d'acides nucléiques correspondante (SEQ ID NO:1). Selon la description, l'activité accrue de la protéine est associée à la fibrose pulmonaire. Une réalisation de l'invention inclut des anticorps monoclonaux qui se lient spécifiquement à la protéine et l'inhibent, bien qu'aucun exemple pratique d'un anticorps ne soit fourni. Une recherche de l'antériorité n'a pas permis d'identifier des protéines ayant une identité significative sur toute la longueur de la séquence d'acides aminés décrite dans SEQ ID NO:2 ou des molécules d'acide nucléique correspondantes.

Revendications :

1. Une protéine comportant la séquence d'acides aminés de SEQ ID NO:2.
2. Un anticorps monoclonal qui se lie spécifiquement à la protéine de la revendication 1.

Analyse : Dans ce cas-ci, l'examineur a déterminé que la revendication 1 est

conforme à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets* [voir la section [23.05](#) pour obtenir de plus amples renseignements sur l'objet lié à cette revendication]. L'objet revendiqué est nouveau et non évident, parce que l'art antérieur ne divulgue pas ni ne suggère une protéine ayant une séquence d'acides aminés d'une identité significative avec SEQ ID NO:2. De plus, l'objet est pleinement étayé par un mémoire descriptif qui satisfait aux exigences du paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*, parce que le mémoire descriptif permet de préparer la protéine et inclut une caractérisation exhaustive de cette protéine (c.-à-d., par la divulgation de sa séquence d'acides aminés complète). La revendication est également conforme au paragraphe 27(4) de la *Loi*, comme l'objet est défini distinctement et en des termes explicites.

En ce qui concerne la revendication 2, la nouveauté et l'inventivité sont reconnues parce que la cible antigénique de l'anticorps monoclonal revendiqué (c.-à-d., la protéine de SEQ ID NO:2) est nouvelle et non évidente. La portée de la revendication 2 au regard de la cible antigénique se limite à la protéine de SEQ ID NO:2 caractérisée de manière exhaustive et l'examineur estime que cela fournit une description exacte et complète des anticorps monoclonaux revendiqués correspondants. Dans ce cas-ci, la personne versée dans l'art peut aussi produire l'anticorps monoclonal à la date de dépôt de la demande de brevet. Par conséquent, l'anticorps monoclonal revendiqué est pleinement étayé par un mémoire descriptif qui satisfait aux exigences du paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*. La revendication est également conforme au paragraphe 27(4) de la *Loi*, comme l'objet est défini distinctement et en des termes explicites.

Exemple 2 :

La description divulgue la production d'un anticorps monoclonal de souris, M1, spécifique de la protéine RF, en vue du diagnostic de l'arthrite rhumatoïde. Les détails d'un dépôt biologique de l'hybridome qui produit l'anticorps sont également divulgués. Une autre réalisation inclut des anticorps monoclonaux qui rivalisent avec l'anticorps M1, bien qu'aucun exemple pratique d'anticorps concurrents ne soit divulgué. Une recherche de l'antériorité a révélé des documents identifiant la protéine RF de souris et sa séquence d'acides aminés complète.

Revendications :

1. Un anticorps sélectionné parmi un anticorps monoclonal anti-RF et un fragment de celui-ci se liant à un antigène.
2. Un anticorps monoclonal qui se lie spécifiquement à la protéine RF, l'anticorps

étant produit par l'hybridome ayant le numéro d'ordre IDAC 022612-11.

3. Un anticorps qui rivalise avec l'anticorps monoclonal M1 produit par l'hybridome ayant le numéro d'ordre IDAC 022612-11 pour la liaison spécifique à la protéine RF.
4. Un polynucléotide isolé codant les régions variables de la chaîne lourde ou légère de l'anticorps de la revendication 2.

Analyse : La revendication 1 est évidente. La portée de la revendication englobe tout anticorps monoclonal qui est spécifique à la protéine RF antigénique. Étant donné que les techniques permettant de préparer des anticorps monoclonaux étaient bien établies à la date de dépôt de la demande de brevet, dans ce cas-ci, aucune ingéniosité inventive n'est requise de la part de la personne versée dans l'art pour préparer un anticorps monoclonal, ou un fragment de celui-ci se liant à un antigène, ayant une liaison spécifique à la protéine RF connue. Par conséquent, la revendication n'est pas conforme à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*. Par contre, il convient de souligner que l'objet de la revendication est nouveau, est défini distinctement et en des termes explicites et est étayé par un mémoire descriptif qui satisfait aux exigences du paragraphe 27(3) de la *Loi*. La portée de la revendication 1 au regard de la cible antigénique se limite à la protéine RF antigénique connue et caractérisée de manière exhaustive, et l'examineur estime que cela fournit une description exacte et complète des anticorps monoclonaux correspondants et des fragments de ceux-ci. Dans ce cas-ci, la personne versée dans l'art, à la lumière de ses connaissances générales courantes des méthodes habituelles de production des anticorps et n'ayant que le mémoire descriptif et l'antigène caractérisé de manière exhaustive, pourrait produire un anticorps (et des fragments de celui-ci) spécifique à la protéine RF sans faire preuve d'ingéniosité inventive ou devoir effectuer des expériences indues.

La revendication 2 définit l'anticorps par renvoi à un dépôt de l'hybridome qui le produit. La revendication est nouvelle parce que l'art antérieur ne décrit pas ni ne permet de produire l'anticorps (ou un fragment de celui-ci se liant à un antigène) obtenu à partir de l'hybridome et elle est non évidente parce que, contrairement à la revendication 1 visant un anticorps générique, la revendication 2 se limite à l'anticorps particulier produit par l'hybridome ayant le numéro d'ordre IDAC 022612-11. De plus, la revendication 2 est étayée par un mémoire descriptif qui satisfait aux exigences du paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets* parce qu'il permet de produire l'anticorps particulier revendiqué et, en présumant que l'hybridome qui produit l'anticorps M1 a été déposé conformément aux *Règles sur les brevets*, la présentation de l'hybridome déposé fournit une description exacte et complète de

l'anticorps M1. Par conséquent, la revendication est tout à fait conforme à la *Loi* et aux *Règles sur les brevets*.

Dans la revendication 3, l'anticorps est défini distinctement et en des termes explicites comme un anticorps qui rivalise avec l'anticorps monoclonal M1 pour la liaison spécifique à la protéine RF et, par conséquent, elle satisfait aux exigences du paragraphe 27(4) de la *Loi*. Tel que souligné ci-dessus, l'anticorps M1 produit par l'hybridome ayant le numéro d'ordre IDAC 022612-11 est nouveau et non évident et il s'ensuit qu'un anticorps qui rivalise avec cet anticorps particulier pour la liaison spécifique est également nouveau et non évident. En admettant que la personne versée dans l'art puisse identifier des anticorps concurrents sans devoir effectuer des expériences indues ou faire preuve d'ingéniosité inventive (p. ex., en utilisant des essais de liaison compétitive courants), l'objet de la revendication 3 peut être réalisé. En présumant que l'hybridome qui produit l'anticorps M1 a été déposé conformément aux *Règles sur les brevets*, la présentation de l'hybridome déposé fournit une description exacte et complète de l'anticorps M1 et des anticorps en général qui se lient spécifiquement au même épitope, c.-à-d. des anticorps concurrents. Par conséquent, la revendication est étayée par un mémoire descriptif qui satisfait aux exigences du paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets* et est tout à fait conforme à la *Loi* et aux *Règles sur les brevets*.

La revendication 4 n'est pas conforme à la *Loi* et aux *Règles sur les brevets*. La description divulgue les détails d'un dépôt biologique de l'hybridome qui produit l'anticorps, mais elle ne divulgue pas les séquences de nucléotides ou d'acides aminés complètes de l'anticorps lui-même. Par conséquent, le polynucléotide de la revendication 4 manque de conformité à l'alinéa 27(3)a) de la *Loi*. Il convient de souligner qu'un dépôt de matière biologique ne remplace pas une description exacte et complète de la molécule polynucléotidique elle-même [voir la section [23.06.01](#) pour obtenir de plus amples renseignements]. De plus, la revendication manque de conformité au paragraphe 27(4) de la *Loi*, parce que le polynucléotide n'est pas défini distinctement et en des termes explicites dans la revendication.

### **23.07.03            Anticorps monoclonaux humanisés et chimériques - janvier 2017**

Les progrès des techniques du génie génétique ont permis la production d'anticorps monoclonaux humanisés et chimériques thérapeutiques qui combinent des séquences d'acides aminés non humaines (p. ex., de souris) et humaines. Ces anticorps conservent les caractéristiques de liaison à l'antigène d'origine non humaine que confèrent les séquences non humaines, mais ont l'avantage de susciter moins

d'immunogénicité chez les receveurs humains, comparativement à un anticorps monoclonal entièrement d'origine non humaine.

Un anticorps monoclonal humanisé est un anticorps à « greffage de RDC », c'est-à-dire que seules les régions déterminant la complémentarité (RDC) non humaines des chaînes lourdes et légères variables et des résidus sélectionnés de la région-cadre variable ont été transférés ou « greffés » au modèle d'anticorps humain.

Un anticorps monoclonal chimérique est considéré, par la personne versée dans l'art, comme étant un anticorps monoclonal dans lequel les régions constantes non humaines ont été remplacées par des régions constantes humaines. On considère généralement que les anticorps chimériques excluent les anticorps à greffage de RDC.

La question de savoir si un mémoire descriptif est conforme au paragraphe 27(3) de la Loi relativement aux anticorps monoclonaux humanisés et chimériques reposera généralement sur les mêmes considérations que pour les anticorps monoclonaux [voir la section [23.07.02a](#)].

Il faut rappeler que la conformité à l'alinéa 27(3)b) de la Loi exige que la personne versée dans l'art puisse produire ou utiliser l'invention relative à l'anticorps. Bien que les étapes fondamentales de la préparation des anticorps humanisés et chimériques soient maintenant bien établies dans l'état de la technique, l'examineur doit examiner attentivement, au cas par cas, si la personne versée dans l'art, à la lumière de ses connaissances générales courantes du domaine pertinent et des enseignements du mémoire descriptif, pouvait préparer un anticorps humanisé ou chimérique spécifique de l'antigène cible sans devoir effectuer des expériences indues ou faire preuve d'ingéniosité inventive à la date de dépôt.

Ainsi, les exigences de l'alinéa 27(3)b) peuvent être satisfaites si, à la date de dépôt, une personne versée dans l'art, à la lumière de ses connaissances générales courantes et n'ayant que le mémoire descriptif et un antigène cible caractérisé de manière exhaustive, n'aurait pas à effectuer des expériences indues ou à faire preuve d'ingéniosité inventive pour produire un anticorps monoclonal humanisé ou chimérique générique spécifique à l'antigène cible.

Il faut aussi rappeler que, pour satisfaire aux exigences de l'alinéa 27(3)a) de la Loi, le mémoire descriptif doit décrire de manière exacte et complète l'invention relative à l'anticorps. Pour déterminer si un anticorps humanisé ou chimérique est décrit de manière exacte et complète, l'examineur peut s'appuyer sur les mêmes considérations que celles qui s'appliquent aux anticorps monoclonaux et sont énoncées à la section [23.07.02a](#). En bref, selon les faits entourant une affaire en particulier, un

anticorps humanisé ou chimérique peut être décrit de manière exacte et complète par renvoi à, par exemple, ce qui suit :

- l'antigène caractérisé de manière exhaustive auquel l'anticorps se lie spécifiquement (p. ex., la séquence d'acides aminés complète de la protéine antigénique cible);
- une description structurelle de l'anticorps humanisé ou chimérique (c.-à-d., les séquences de nucléotides ou d'acides aminés qui englobent au moins les RDC non humaines ou l'anticorps monoclonal précis dont provient l'anticorps);
- un hybridome qui produit l'anticorps monoclonal dont provient l'anticorps humanisé ou chimérique et qui a été déposé conformément aux *Règles sur les brevets* à la date de dépôt de la demande de brevet ou avant cette date [voir la section [23.06](#)]; ou
- une description structurelle de l'épitope auquel se lie l'anticorps humanisé ou chimérique.

Dans certains cas, une description exacte et complète d'un anticorps humanisé ou chimérique revendiqué peut exiger des données plus détaillées [voir la section [23.07.02a](#)].

Même lorsque les exigences du paragraphe 27(3) de la Loi sont satisfaites, une revendication visant un anticorps humanisé ou chimérique peut s'avérer non brevetable si l'anticorps manque de nouveauté ou d'inventivité. Par exemple, une revendication visant un anticorps monoclonal humanisé générique peut être antériorisée et/ou évidente à la lumière d'une divulgation antérieure, permettant de réaliser l'invention, de ce qui suit : la cible antigénique caractérisée de manière exhaustive à laquelle se lie l'anticorps revendiqué; les anticorps monoclonaux (y compris les anticorps monoclonaux humanisés ou chimériques) spécifiques à la même cible antigénique; ou les séquences de nucléotides ou d'acides aminés correspondant aux RDC de l'anticorps revendiqué.

Une invention relative à un anticorps monoclonal humanisé ou chimérique doit aussi être **utile** [pour obtenir de plus amples renseignements, voir la section [23.07.05](#)].

Exemple :

Une demande divulgue une protéine homologue de la protéine Sonic Hedgehog (Shh) et sa séquence d'acides aminés complète (SEQ ID NO:2). Selon un exemple pratique de la description, un anticorps monoclonal de souris a été préparé à l'aide



de méthodes conventionnelles et a démontré *in vitro* une affinité élevée à la protéine homologue sans réactivité croisée avec d'autres protéines Shh. Le mémoire descriptif ne comporte pas de détails quant à la structure de l'anticorps ou de tout clone d'hybridome. La description affirme également que l'invention englobe les anticorps spécifiques à la protéine homologue de Shh, y compris les anticorps polyclonaux, monoclonaux, chimériques et humanisés, de même que les fragments de liaison à l'antigène (Fab, Fab', F(ab')<sub>2</sub>, scFV et dianticorps), qui peuvent être obtenus à l'aide de techniques courantes connues des personnes versées dans l'art.

Revendication :

1. Un anticorps isolé ou un fragment de celui-ci qui se lie spécifiquement à une protéine homologue de la protéine Sonic Hedgehog comprenant la séquence d'acides aminés de SEQ ID NO:2, l'anticorps ou le fragment de celui-ci étant sélectionné parmi le groupe consistant en des anticorps polyclonaux, Fab, Fab', F(ab')<sub>2</sub>, monoclonaux, chimériques, scFV, dianticorps et humanisés.

Analyse : La revendication 1 englobe les anticorps polyclonaux, les anticorps monoclonaux, les anticorps monoclonaux chimériques, les anticorps monoclonaux humanisés et les fragments d'anticorps (Fab, Fab', F(ab')<sub>2</sub>, scFv ou dianticorps).

En ce qui concerne le caractère réalisable au titre de l'alinéa 27(3)b) de la *Loi sur les brevets*, il est possible de réaliser tous les anticorps et les fragments visés par la revendication 1, car les méthodes fondamentales de la préparation de ceux-ci étaient bien connues de la personne versée dans l'art à la date de dépôt de la demande de brevet. La description confirme également que les méthodes conventionnelles étaient suffisantes pour au moins produire un anticorps monoclonal spécifique à l'homologue. Une description exacte et complète de l'objet suivant l'alinéa 27(3)a) de la *Loi sur les brevets* s'inscrivant dans la portée globale de la revendication 1 est fournie du fait de l'antigène cible caractérisé de manière exhaustive auquel se lie spécifiquement les anticorps et les fragments. Dans ce cas-ci, la séquence d'acides aminés complète (SEQ ID NO:2) fournit une caractérisation exhaustive de l'antigène et, par conséquent, des anticorps et des fragments de liaison de ceux-ci à l'antigène correspondant.

L'examineur détermine également que l'antigène cible est nouveau, non évident et utile et, en conséquence, les anticorps et les fragments de liaison à l'antigène revendiqués qui se lient spécifiquement à cet antigène sont aussi nouveaux, non évidents et utiles. La revendication est également conforme au paragraphe 27(4) de la *Loi* puisque l'objet est défini distinctement et en des termes explicites.

Compte tenu de ce qui précède, la revendication 1 est conforme à la *Loi* et aux *Règles sur les brevets*.

#### **23.07.04            Anticorps monoclonaux entièrement humains - janvier 2017**

Contrairement aux anticorps monoclonaux chimériques et humanisés [voir la section [23.07.03](#)], les anticorps humains proviennent directement de gènes humains et, en conséquence, il est souhaitable de les utiliser dans des applications thérapeutiques et diagnostiques chez les humains.

La question de savoir si un mémoire descriptif est conforme au paragraphe 27(3) de la *Loi* relativement aux anticorps monoclonaux humains reposera généralement sur les mêmes considérations que pour les anticorps monoclonaux [voir la section [23.07.02a](#)].

Il faut rappeler que la conformité à l'alinéa 27(3)b) de la *Loi* exige que la personne versée dans l'art puisse produire ou utiliser l'invention relative à l'anticorps. Bien que les méthodes fondamentales, comme les technologies d'expression phagique et les technologies liées aux souris transgéniques, soient maintenant couramment employées par les personnes versées dans l'art pour préparer des anticorps monoclonaux entièrement humains dirigés contre les cibles antigéniques voulues, l'examineur doit examiner attentivement, au cas par cas, si la personne versée dans l'art, à la lumière de ses connaissances générales courantes du domaine pertinent et des enseignements du mémoire descriptif, pouvait préparer un anticorps sans devoir effectuer des expériences indues ou faire preuve d'ingéniosité inventive à la date de dépôt. Voir également la section [23.07.02a](#).

Ainsi, l'exigence relative au caractère réalisable de l'alinéa 27(3)b) de la *Loi sur les brevets* est satisfaite lorsqu'une personne versée dans l'art, à la lumière de ses connaissances générales courantes et n'ayant que le mémoire descriptif et l'antigène caractérisé de manière exhaustive, pourrait produire l'anticorps spécifique à cet antigène sans faire preuve d'ingéniosité inventive ou devoir effectuer des expériences indues.

Il faut aussi rappeler que, pour satisfaire aux exigences de l'alinéa 27(3)a) de la *Loi*, le mémoire descriptif doit décrire de manière exacte et complète l'invention relative à l'anticorps. Pour déterminer si un anticorps monoclonal humain est décrit de manière exacte et complète, l'examineur peut s'appuyer sur les mêmes considérations que celles qui s'appliquent aux anticorps monoclonaux et sont énoncées à la section [23.07.02a](#).

Même lorsque les exigences du paragraphe 27(3) de la Loi sont satisfaites, une revendication visant un anticorps monoclonal humain peut s'avérer non brevetable si l'anticorps manque de nouveauté ou d'inventivité. Par exemple, une revendication visant un anticorps monoclonal humain générique peut être antériorisée par une divulgation antérieure, permettant de réaliser l'invention, ou peut être évidente à la lumière d'une divulgation antérieure, permettant de réaliser l'invention, de ce qui suit : la cible antigénique caractérisée de manière exhaustive à laquelle se lie l'anticorps revendiqué; les anticorps monoclonaux spécifiques à la même cible antigénique; ou les séquences de nucléotides ou d'acides aminés correspondant aux RDC de l'anticorps revendiqué.

Une invention relative à un anticorps monoclonal humain doit aussi être **utile** [pour obtenir de plus amples renseignements, voir la section [23.07.05](#)].

### **23.07.05 Anticorps et utilité - novembre 2017**

Une invention relative à un anticorps doit également être utile pour satisfaire aux exigences de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*. Il n'est pas nécessaire que l'utilité soit expressément énoncée dans le mémoire descriptif; toutefois, si l'utilité de l'invention est mise en doute, celle-ci doit être démontrée ou valablement prédite à la date de dépôt de la demande de brevet. Le seuil à franchir pour établir l'utilité est en général peu élevé<sup>327</sup>; la « moindre parcelle » d'utilité sera suffisante<sup>328</sup>.

La personne versée dans l'art admettra généralement que, si un antigène lui-même a une utilité pratique, les anticorps qui se lient à l'antigène auront alors au moins une certaine utilité (p. ex., dans des applications *in vitro* comme l'immunohistochimie, la cytométrie de flux et le transfert Western). Lorsque l'objet de l'invention vise un anticorps qui est utile dans une application thérapeutique *in vivo*, l'utilité thérapeutique doit être démontrée ou valablement prédite pour que l'invention satisfasse aux exigences de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

Lorsque l'utilité exige que l'anticorps possède non seulement une capacité de liaison à l'antigène cible, mais également une activité fonctionnelle, par exemple une activité antagoniste (c.-à-d., blocage), agoniste (c.-à-d., activation) ou neutralisante, la description exigera vraisemblablement davantage qu'une divulgation de la capacité de liaison à l'antigène cible pour établir l'utilité. La présentation d'un exemple pratique de l'anticorps revendiqué et de données *in vitro* ou *in vivo* démontrant que l'anticorps possède l'activité requise peut s'avérer suffisante pour établir l'utilité. En l'absence d'une démonstration, le demandeur doit être en mesure de faire une prédiction valable de l'activité fonctionnelle additionnelle nécessaire à l'utilité.

## **23.08 Combinaisons chimiques synergiques — mars 2016**

Pour le Bureau, une combinaison synergique est une combinaison dans laquelle l'utilisation combinée d'au moins deux composés ou produits génère un résultat qui est supérieur à la somme de ses parties et qui offre un avantage inattendu<sup>329</sup>. Veuillez consulter les chapitres [14](#) et [16](#) du présent recueil pour une discussion générale des combinaisons.

En général, la mise en œuvre des actes physiques de mélanger ou de combiner physiquement différents composés ou produits chimiques ne nécessite pas d'inventivité. Toutefois, une étape inventive peut être reconnue pour une combinaison synergique de composés connus qui mène à un avantage inattendu (soit, l'effet synergique) pour autant que l'avantage a été divulgué dans la description déposée initialement<sup>330</sup>.

Pour établir qu'un avantage inattendu est attribuable à une combinaison, il faut connaître le point de référence (le résultat attendu de la combinaison d'éléments individuels), soit en raison des connaissances générales courantes de la personne versée dans l'art d'un domaine pertinent soit en raison de la description.

L'utilité d'une combinaison chimique est habituellement étroitement liée à un changement inattendu. L'utilité de la combinaison doit être établie au plus tard à la date de dépôt de la demande pour la portée complète de la revendication. Par conséquent, lorsqu'un effet synergique est promis de manière explicite dans une demande, l'effet synergique doit être soit démontré ou prédit de manière valable pour établir l'utilité.

Dans les cas où un premier composé a été utilisé pour son effet connu et qu'un autre composé qui y est combiné vient améliorer de manière inattendue le résultat du premier composé, l'amélioration est, dans certains domaines, appelée la potentialisation et mérite les mêmes considérations que celles décrites précédemment à l'égard de la brevetabilité.

## **23.09 Revendications sur les inventions en aval (« reach through » claim) – octobre 2019**

Une revendication sur les inventions en aval cherche à englober un objet allant au-delà de l'invention décrite dans les cas où l'objet n'a pas encore été identifié par l'inventeur, mais peut être découverte lors de l'éventuelle utilisation de l'invention. Étant donné que « rien qui n'ait été décrit ne peut être revendiqué de manière valide<sup>331</sup> », dans une revendication sue les inventions en aval, l'objet défini par la revendication ne se fonde

pas entièrement sur le mémoire descriptif, puisque le mémoire descriptif ne donne pas une description écrite adéquate de l'objet.

Prenons comme exemple une invention présentant une protéine nouvelle et inventive associée à la maladie Y. Les revendications portant sur la protéine et une méthode de criblage de médicaments qui inhibent la protéine peuvent être acceptables. Toutefois, une revendication visant un produit défini par la méthode de criblage, par exemple, « un médicament identifié par la méthode de la revendication 2 », serait considérée comme une revendication sur les inventions en aval si les produits de la méthode n'ont pas encore été identifiés. En effet, la revendication d'un produit identifié par la méthode tente de « dépasser la portée » de la méthode afin de définir un produit qui pourrait être éventuellement identifié dans le futur. Par conséquent, les produits non identifiés de la méthode ne peuvent pas être revendiqués, puisqu'une telle revendication ne satisferait pas aux exigences de l'article 60 des *Règles sur les brevets*. De plus, lorsqu'un produit est revendiqué, mais n'est pas décrit adéquatement dans le mémoire descriptif, les exigences de description et de caractère réalisable du paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets* ne peuvent être satisfaites.

Comme autre exemple, prenons une invention portant sur une méthode nouvelle et inventive d'identification des antagonistes de ligand de récepteur. Bien qu'une telle méthode puisse être admissible à un brevet, la méthode ne peut être légitimement étendue au point de revendiquer de manière générale tous les antagonistes qui pourraient être découverts ultérieurement en utilisant la méthode inventive. De même, l'utilisation subséquente de ces antagonistes non identifiés, par exemple pour le traitement d'une maladie, ne serait pas brevetable.

Par conséquent, des exemples de revendications sur les inventions en aval peuvent comprendre :

- les revendications de produit portant sur des substances *non identifiées* définies uniquement en termes du procédé ou de la méthode utilisée pour les identifier ou par leur capacité à moduler la fonction biologique d'une biomolécule (p.ex., antagonistes et agonistes); et
- les revendications de procédé, de méthode ou d'utilisation qui emploient lesdites substances *non identifiées*.

## **23.10 Annexe 1 — Dépôts de matières biologiques – octobre 2019**

Pour l'application du paragraphe 38.1(1) de la *Loi sur les brevets*, l'expression « matière biologique » comprend la matière capable de s'autorépliquer, soit directement ou indirectement. La matière biologique qui s'autoréplique directement est celle qui se réplique par elle-même. La matière biologique qui se réplique indirectement est capable de se répliquer seulement lorsqu'elle est associée à une matière biologique autorépliquative. Les bactéries, les champignons (y compris la levure), les cellules en culture et les hybridomes sont des exemples représentatifs des matières autorépliquatives, alors que les séquences de nucléotides, les plasmides, les vecteurs, les virus, les bactériophages et les cellules à répllication déficiente sont représentatifs des cellules qui se répliquent indirectement.

### **23.10.01 Le Traité de Budapest**

Le Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (Traité de Budapest) a été conclu en 1977. Administré par l'OMPI, le Traité oblige les États contractants à reconnaître le fait et la date du dépôt de matière biologique aux fins de la procédure en matière de brevets, lorsque le dépôt a été fait auprès d'un dépositaire officiellement reconnu par le Traité. Un tel dépositaire est connu sous le nom d'« autorité de dépôt internationale » (IDA). Le demandeur qui fait des dépôts multiples de brevet n'a qu'à déposer une seule fois auprès d'une IDA pour satisfaire à l'exigence de dépôt de tous les États contractants.

Le terme « micro-organisme », n'étant pas défini dans le Traité, peut être interprété dans son sens large de manière à assurer l'applicabilité du Traité aux dépôts de micro-organismes. Dans les faits, il importe peu de savoir si une entité est un « micro-organisme »; par contre, il importe de déterminer si le dépôt d'une telle entité est nécessaire aux fins de la divulgation et si une IDA l'acceptera. Par exemple, les cultures tissulaires, les semences végétales et les plasmides peuvent être déposés aux termes du Traité, même si ce ne sont pas des micro-organismes au sens strict du terme.

Le Traité de Budapest est entré en vigueur au Canada le 21 septembre 1996.

### **23.10.02 Lieu du dépôt**

Une liste des autorités de dépôt internationales et de leurs exigences particulières est accessible sur le site Web de l'OMPI.

### **23.10.03 Moment du dépôt**

Conformément à l'alinéa 93(1)a) des *Règles sur les brevets*, le demandeur doit faire un dépôt de la matière biologique auprès d'une IDA au plus tard à la date de dépôt de la demande de brevet.

### **23.10.04 Identification d'un dépôt**

En vertu à l'alinéa 93(1)b) des *Règles sur les brevets*, le demandeur doit communiquer au commissaire, avant que la demande soit rendue accessible au public pour consultation au Bureau des brevets, le nom de l'IDA et le numéro d'ordre attribué au dépôt par l'IDA. Il doit incorporer ces renseignements dans la description conformément à l'alinéa 93(1)c).

Lorsque l'examineur tient compte d'un dépôt mentionné dans le mémoire descriptif pour déterminer si le mémoire descriptif est conforme au paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*, l'examineur, en vertu de l'article 94 des *Règles sur les brevets*, peut demander au demandeur de modifier la description pour comprendre la date à laquelle le dépôt a été fait auprès de l'IDA si la date n'est pas déjà comprise dans la description [voir la section [23.06](#) pour des dispositions précises].

### **23.10.05 Modalités du dépôt**

Lorsqu'un échantillon de matière biologique a été déposé auprès d'une IDA en vertu du Traité de Budapest aux fins de la procédure en matière de protection de brevets, le déposant s'engage à y laisser l'échantillon pour au moins 30 ans à compter de la date de dépôt et pour au moins 5 ans après la réception, par le dépositaire, de la plus récente requête en vue de la remise d'un échantillon de matière biologique déposé (règles 6 et 9 du Règlement d'exécution du Traité de Budapest).

### **23.10.06 Nouveaux dépôts et dépôts de remplacement**

Une fois un échantillon initial de matière biologique déposé auprès d'une IDA (dépôt initial IDA), il se peut que les circonstances obligent qu'un nouveau dépôt de la même matière soit fait auprès de la même IDA ou d'une autre (article 4 du Traité de Budapest) ou bien que l'échantillon soit transféré à une IDA de remplacement (règle 5 du Règlement d'exécution du Traité de Budapest).

Lorsqu'une IDA ne peut remettre un échantillon de matière déposée, parce que celle-ci n'est plus viable, le déposant doit déposer un nouvel échantillon auprès de la même IDA.

Lorsqu'une IDA ne peut remettre un échantillon de matière déposée, parce que cette remise nécessiterait un envoi à l'étranger et que des restrictions à l'exportation ou à l'importation l'en empêchent, le déposant doit déposer un nouvel échantillon auprès d'une autre IDA.

Pour conserver la date du dépôt initial auprès de l'IDA, l'alinéa 93(1)e) exige qu'un nouveau dépôt soit fait conformément à l'article 4 du Traité de Budapest lorsque le déposant est avisé en vertu de l'article 4 de l'incapacité de l'IDA de présenter d'échantillon pour quelque raison que ce soit, plus précisément lorsque l'échantillon n'est plus viable ou qu'il ne peut être envoyé à l'étranger, ou que le statut de l'IDA a changé. Le nouveau dépôt doit être fait dans les trois mois suivant la réception de l'avis par le déposant (article 4.1)d)) et doit être accompagné d'une déclaration certifiant que la matière du nouveau dépôt est la même que celle du dépôt initial (article 4.1)c)).

Si une IDA cesse temporairement ou définitivement d'accomplir les tâches qui lui incombent et n'est plus en mesure de remettre les échantillons de matière biologique, elle est tenue de transférer les échantillons de matière déposée à une autre IDA. La nouvelle IDA devient l'IDA de remplacement, et le dépôt est appelé dépôt de remplacement.

Conformément aux *Règles sur les brevets*, chaque fois qu'un échantillon de matière biologique est déposé auprès d'une autre IDA en vertu de l'article 4.1)b)i) ou ii) (alinéa 93(1)f) des *Règles sur les brevets*) ou transféré à une IDA remplaçante en vertu de la règle 5 du Traité de Budapest), le demandeur ou le breveté doit aviser le commissaire aux brevets du numéro d'ordre attribué par cette IDA au dépôt dans les trois mois suivant la date de délivrance du récépissé par cette IDA.

### **23.10.07            Accès au dépôt de matière biologique**

La matière biologique déposée devient accessible au public une fois la demande de brevet soit rendue accessible au public pour consultation en vertu de l'article 10 de la *Loi sur les brevets* ou, pour les demandes déposées avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989, une fois le brevet délivré.

Suivant le paragraphe 95(1) des *Règles sur les brevets*, un demandeur a le droit d'exiger que l'accès à un dépôt de matière biologique soit restreint jusqu'à ce qu'un brevet soit délivré ou que la demande soit rejetée, retirée ou réputée abandonnée et ne puisse plus être rétablie, à condition que le demandeur présente une demande au commissaire avant que la demande puisse être consultée au Bureau des brevets. Dans un tel cas, toute personne peut demander la désignation d'un expert indépendant par le commissaire en vertu du paragraphe 96(1) des *Règles sur les brevets*. L'expert ainsi



désigné aura accès au dépôt conformément aux dispositions de l'article 95 des *Règles sur les brevets*.

Il faut présenter une requête pour avoir accès à un dépôt de matière biologique. Lorsqu'une restriction d'accès a été sollicitée par le demandeur et qu'elle est en vigueur, seul l'expert indépendant peut faire une telle requête (paragraphe 98(1) des *Règles sur les brevets*). Autrement, toute personne peut demander la remise d'un échantillon d'un dépôt.

La requête en vue de la remise d'un échantillon de matière biologique doit être déposée auprès du commissaire aux brevets. Le demandeur doit, entre autres, s'engager, conformément à l'alinéa 97(2)b) des *Règles sur les brevets*, à ne pas mettre l'échantillon, ni aucune matière obtenue à partir de ce dernier, à la disposition d'une autre personne et à n'utiliser l'échantillon, ou toute matière obtenue à partir de ce dernier, que dans le cadre d'expériences qui se rapportent à la demande, et ce jusqu'à ce que le brevet ait été délivré ou que la demande ait été rejetée, retirée ou réputée abandonnée et ne puisse plus être rétablie.

Dans le cas d'un brevet délivré, la requête d'un échantillon de matière déposée peut être présentée directement à l'IDA, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un formulaire de demande certifié par le commissaire aux brevets, à moins que l'IDA n'exige expressément le dépôt d'un formulaire de requête certifié indiquant que le brevet a été délivré.

Un formulaire de requête en vue de la remise d'un échantillon de matière biologique est publié sur le site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. On peut également obtenir ce formulaire dans l'annexe 3 du *Guide du dépôt des micro-organismes selon le Traité de Budapest*, accessible sur le site de l'OMPI.

La marche à suivre détaillée relative à l'obtention d'échantillons de matière biologique est présentée à [l'annexe 2](#).

### **23.10.08 Désignation d'un expert indépendant**

Conformément au paragraphe 96(1) des *Règles sur les brevets*, le commissaire, à la demande de toute personne et avec l'assentiment du demandeur, désignera un expert indépendant. Le demandeur et la personne demandant la désignation d'un expert peuvent suggérer leur candidat. Dans le cas où le commissaire et le demandeur ne s'entendraient pas sur la désignation d'un expert indépendant, la demande en vertu du paragraphe 95(1) des *Règles sur les brevets*, c.-à-d. que le commissaire autorise la remise d'un échantillon de matière biologique à l'expert indépendant désigné

seulement, est considérée n'avoir jamais été faite aux termes du paragraphe 96(2) des *Règles sur les brevets*.

### **23.10.09 Certification**

Lorsqu'un formulaire de remise d'un échantillon de matière biologique est déposé auprès du commissaire aux brevets [voir la section [23.10.07](#)], ce dernier certifiera, conformément au paragraphe 97(2) des *Règles sur les brevets* et tel que prescrit par la règle 11.3a) du Règlement d'exécution du Traité de Budapest, qu'une demande de brevet au Canada mentionne ce dépôt, que l'auteur de la requête remplit toutes les conditions en vue de la remise d'un échantillon et qu'il a droit à un échantillon de matière déposée.

Le commissaire fait parvenir une copie de la requête accompagnée de la certification à l'auteur de la requête, en vertu du paragraphe 97(3) des *Règles sur les brevets*, ou dans le cas où l'auteur est un expert indépendant, il les fait parvenir à l'expert et à la personne qui a demandé sa désignation, conformément au paragraphe 98(2) des *Règles sur les brevets*.

## **23.11 Annexe 2 — Étapes pour l'obtention d'échantillons de matières biologiques – octobre 2019**

Pour obtenir un échantillon d'une matière biologique mentionnée dans une demande en instance ne faisant l'objet d'aucune restriction prévue au paragraphe 95(1) des *Règles sur les brevets* :

- i. la partie requérante remplit les parties I à IV du formulaire de requête;
- ii. la partie requérante rédige une lettre d'engagement confirmant qu'elle se conformera aux conditions énoncées à l'alinéa 97(2)b) des *Règles sur les brevets*;
- iii. la partie requérante expédie la lettre d'engagement et le formulaire de requête accompagnés d'une lettre explicative au Commissaire aux brevets, Place du Portage I, 50, rue Victoria (Gatineau) K1A 0C9 Canada;
- iv. le commissaire, ou son remplaçant, remplit la partie V du formulaire de requête, le certifie en y apposant le sceau du Bureau des brevets et le retourne à la partie requérante, sous pli d'une lettre explicative;
- v. la partie requérante expédie le formulaire de demande, un bon de commande et

le règlement de toutes taxes requises à l'IDA;

vi. l'IDA expédie un échantillon de matières biologiques à la partie requérante.

Pour remettre à un expert indépendant un échantillon d'une matière biologique mentionnée dans une demande en instance faisant l'objet d'une restriction prévue au paragraphe 95(1) des *Règles sur les brevets* :

- i. la partie requérante demande que le commissaire aux brevets désigne un expert indépendant aux fins de la demande;
- ii. le commissaire aux brevets, avec l'accord du demandeur, désigne un expert indépendant;
- iii. l'expert indépendant remplit les parties I à IV du formulaire de requête;
- iv. l'expert indépendant rédige une lettre d'engagement confirmant qu'il se conformera aux conditions énoncées à l'alinéa 97(2)b) des *Règles sur les brevets*;
- v. l'expert indépendant expédie la lettre d'engagement et le formulaire de requête accompagnés d'une lettre explicative au Commissaire aux brevets, Place du Portage I, 50, rue Victoria (Gatineau) K1A 0C9 Canada;
- vi. le commissaire, ou son remplaçant, remplit la partie V du formulaire de requête, le certifie en y apposant le sceau du Bureau des brevets;
- vii. le commissaire expédie, sous pli d'une lettre explicative, le formulaire de requête rempli à la partie requérante et une copie du formulaire de requête au demandeur;
- viii. la partie requérante expédie le formulaire de demande, un bon de commande et le règlement de toutes taxes requises à l'IDA;
- ix. l'IDA expédie un échantillon de matières biologiques à l'expert indépendant.

Pour obtenir un échantillon d'une matière biologique mentionnée dans un brevet délivré :

- i. la partie requérante écrit à l'IDA et joint un bon de commande indiquant ses nom et adresse;
- ii. le bon de commande doit comporter des preuves, par exemple, une copie de la page couverture du brevet canadien, indiquant que le brevet a été délivré, et le

numéro d'ordre de la matière biologique désirée;

- iii. s'il y a lieu, le règlement de la taxe exigée par l'IDA pour la remise de l'échantillon doit accompagner le bon de commande.

## **Chapitre 24 Protestations et dépôts de dossiers d'antériorité avant l'octroi**

### **24.01 Dépôts de dossiers d'antériorités – octobre 2019**

Conformément à l'article 34.1 de la *Loi sur les brevets*, toute personne peut déposer auprès du commissaire un dossier d'antériorité. Ce dossier d'antériorité peut être constitué de brevets, de demandes de brevet accessibles au public ou d'imprimés qui auraient, selon cette personne, un effet sur la brevetabilité de toute revendication contenue dans une demande de brevet. Tout dossier d'antériorité déposé en vertu de l'article 34.1 de la *Loi sur les brevets* doit être accompagné des raisons de sa pertinence. Veuillez noter que les dossiers d'antériorité doivent respecter les exigences générales en matière de communications écrites des *Règles sur les brevets*. Veuillez consulter la section [2.02](#) pour de plus amples renseignements.

Conformément à l'article 12 des *Règles sur les brevets*, le commissaire accusera réception de toute communication écrite lui étant transmise en vertu de l'article 34.1 de la *Loi sur les brevets*. La personne ayant déposé le dossier d'antériorité sera avisée que celui-ci a été reçu, mais elle ne sera pas directement informée des mesures qui auront été prises à la suite de sa soumission. L'examineur ne discutera pas de la poursuite de la demande avec la personne ayant déposé le dossier; toutefois, cette personne a accès au dossier de poursuite de la demande au moment où elle devient accessible au public. L'antériorité fait partie du dossier de la demande et le demandeur est avisé qu'une soumission de dossier d'antériorité a été faite.

Si la demande à laquelle cette personne fait référence constitue une demande PCT qui n'est pas encore entrée en phase nationale au Canada, le Bureau des brevets du Canada la retiendra jusqu'à l'expiration des délais de l'ouverture tardive de la phase nationale au Canada.

### **24.02 Protestations – octobre 2019**

Conformément à l'article 12 des *Règles sur les brevets*, le commissaire accuse réception de toute communication écrite qui lui est transmise avant la délivrance d'un

brevet dans l'intention déclarée ou apparente de s'opposer à la délivrance de ce brevet. Veuillez noter que les protestations doivent respecter les exigences générales en matière de communications écrites des *Règles sur les brevets*. Veuillez vous reporter à la section [2.02](#) pour de plus amples renseignements. Le protestataire ne sera pas informé directement des mesures qui auront été prises à la suite de sa protestation. Toutefois, un protestataire peut accéder au dossier de poursuite de la demande au moment où elle devient accessible au public.

Le protestataire devrait mentionner le numéro de la demande canadienne, si possible, ou, à tout le moins, l'inventeur ou le demandeur pour permettre au Bureau d'identifier la demande de brevet. Toute protestation qui ne désigne pas une demande par numéro, inventeur ou demandeur diminue les chances que le Bureau des brevets la trouve et, par conséquent, réduit l'efficacité de la protestation.

Lorsqu'une protestation ne désigne pas une demande par numéro, le Bureau des brevets effectue une recherche pour identifier la demande à laquelle se réfère la protestation. Si la demande est trouvée, la protestation sera versée dans le dossier de la demande et le demandeur sera avisé de la protestation. Comme il est expliqué ci-dessus, le protestataire sera également avisé de la réception de la protestation au Bureau des brevets. Toutefois, le numéro de la demande ne sera pas divulgué si la demande n'est pas encore accessible au public. Lorsque la demande visée ne peut être localisée (p. ex., lorsque la demande n'a pas encore été déposée au Bureau des brevets ou lorsqu'il n'y a pas assez de renseignements dans la protestation pour identifier la demande), le Bureau des brevets conservera la protestation pendant deux ans, période au cours de laquelle le Bureau continuera de tenter d'identifier la demande pertinente.

### **24.03 Application des protestations ou des dépôts de dossiers d'antériorité – mai 2014**

L'examineur étudiera une protestation ou un dépôt d'un dossier d'antériorité seulement après le dépôt d'une requête d'examen. Il tiendra compte des renseignements de cette protestation ou de ce dépôt d'un dossier d'antériorité, et si ces derniers constituent des preuves suffisantes pour soutenir une irrégularité, ils seront invoqués. Si un avis d'acceptation est parvenu au demandeur, mais que le brevet n'a pas encore été délivré, la pertinence de la protestation ou du dépôt d'un dossier d'antériorité déterminera si l'avis d'acceptation sera retiré ou non. Si la protestation ou le dépôt d'un dossier d'antériorité remettent en question la brevetabilité de la demande, l'avis d'acceptation sera retiré et la demande sera retournée à l'examineur pour

examen complémentaire. Consulter le [chapitre 25](#) pour de plus amples renseignements sur l'avis d'acceptation et sur son retrait.

Une protestation peut comporter des affidavits. Un affidavit peut contenir des renseignements qui soulèveraient des raisons valables pour un refus du brevet ou qui mèneraient à la documentation qui pourrait se révéler pertinente. Une protestation contenant un affidavit devrait soutenir toute allégation en fournissant des documents datés ou des renseignements à savoir où trouver ces documents. Les affidavits contenant des allégations qui ne sont pas soutenues par des documents datés seront généralement ignorés.

## **24.04 Confidentialité – juin 2016**

Toute protestation ou tout dépôt d'un dossier d'antériorité fera partie du dossier de la demande publiée et sera donc accessible au public. Dans l'éventualité où une partie qui dépose une protestation ou un dossier d'antériorité demanderait que la protestation ou le dossier d'antériorité demeurent confidentiels, la protestation ou le dossier d'antériorité seront retournés à l'expéditeur et ne seront pas pris en considération par l'examineur de brevets. Les parties qui déposent une protestation ou un dossier d'antériorité doivent noter qu'elles ne peuvent pas demeurer anonymes; les renseignements identifiant le protestataire, tel qu'ils sont fournis dans la lettre d'accompagnement de la protestation ou du dossier d'antériorité, seront accessibles au public.

# **Chapitre 25 Acceptation, taxe finale et délivrance des brevets**

## **25.01 Acceptation et avis d'acceptation – octobre 2019**

Si un examinateur a des motifs raisonnables de croire qu'une demande de brevet est conforme aux exigences de la Loi sur les brevets et des *Règles sur les brevets*, le commissaire informera le demandeur, au moyen d'un avis d'acceptation, que sa demande a été jugée acceptable, conformément au paragraphe 86(1) des *Règles sur les brevets*. Dans l'avis, le commissaire exigera que le demandeur paie la taxe finale prévue à l'article 13 de l'annexe 2 des *Règles sur les brevets* au plus tard quatre mois après la date de l'avis. Si la taxe finale n'est pas payée avant l'expiration de ce délai de quatre mois, la demande sera réputée abandonnée conformément à l'alinéa 73(1)a) de la *Loi sur les brevets*.

Lorsqu'un examinateur accepte une demande pour octroi après examen de la réponse du demandeur faisant suite au refus de la demande en application du paragraphe 86(5) des *Règles sur les brevets* (c.-à-d. après une décision finale), le commissaire informera le demandeur par le biais d'un avis d'acceptation que le refus est retiré et que la demande a été jugée acceptable, conformément au paragraphe 86(6) des *Règles sur les brevets*, (un avis d'acceptation). Le demandeur devra payer la taxe finale prévue à l'article 13 de l'annexe 2 des *Règles sur les brevets* au plus tard quatre mois après la date de l'avis. Si la taxe finale n'est pas payée avant l'expiration de ce délai de quatre mois, la demande sera réputée abandonnée conformément à l'alinéa 73(1)a) de la *Loi sur les brevets*.

### **25.01.01            Exception — Modification visant à corriger une erreur évidente**

Conformément au paragraphe 100(2) des *Règles sur les brevets*, un demandeur peut apporter des modifications visant à corriger des erreurs évidentes dans le mémoire descriptif ou les dessins après l'envoi d'un avis d'acceptation. Le demandeur peut soumettre ces modifications au même moment où la taxe finale est payée ou avant la date de ce paiement. Le caractère évident de l'erreur est déterminé à la lumière des dessins et du mémoire descriptif contenus dans la demande de brevet à la date à laquelle l'avis d'acceptation a été envoyé. La modification sera autorisée s'il est évident que les dessins ou le mémoire descriptif contiennent autre chose que ce qui était voulu et que rien d'autre n'aurait pu être voulu que ce qui est prévu dans la modification proposée. Aucune taxe n'est imposée pour ce genre de corrections.

## **25.02 Retrait de l'acceptation – octobre 2019**

Il existe deux mécanismes pour retirer un avis d'acceptation et renvoyer une demande à l'examen : sur demande du demandeur faite en vertu du paragraphe 86(17) des *Règles sur les brevets* et à la discrétion du commissaire en vertu du paragraphe 86(14) des *Règles sur les brevets*. Dans de tels cas, l'avis d'acceptation est considéré comme n'avoir jamais été envoyé.

### **25.02.01            Retrait à la demande du demandeur — Renvoi à l'examen**

Un demandeur peut demander au commissaire d'annuler un avis d'acceptation et de renvoyer la demande à l'examen afin que ce dernier se poursuive. Le demandeur doit présenter sa demande d'annulation et payer la taxe de 400 \$ (article 14 de l'annexe 2 des *Règles sur les brevets*) au plus tard quatre mois après la date de l'avis et avant la

date à laquelle la taxe finale est payée.

Il convient de souligner qu'un demandeur ne peut pas demander le retrait de l'acceptation en vertu du paragraphe 86(17) des *Règles sur les brevets* si la demande est réputée abandonnée en application du paragraphe 73(2) de la *Loi sur les brevets* et de l'alinéa 132e) des *Règles sur les brevets* parce que la taxe finale n'a pas été payée.

### **25.02.02            Retrait par le commissaire**

Conformément au paragraphe 86(14) des *Règles sur les brevets*, le commissaire peut retirer un avis d'acceptation avant la délivrance d'un brevet s'il a des motifs raisonnables de croire que la demande n'est pas conforme à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets* et si la demande n'est pas considérée comme abandonnée

Une demande peut, par exemple, être retirée de l'acceptation à la lumière de documents de l'antériorité signalés dans une opposition ou à la suite du dépôt d'un dossier d'antériorité en vertu de l'article 34.1 de la *Loi sur les brevets*.

Le commissaire informera, par avis, le demandeur que l'avis d'acceptation a été retiré et remboursera la taxe finale, si elle a été payée. Conformément au paragraphe 86(14) des *Règles sur les brevets*, l'avis d'acceptation sera considéré comme n'ayant jamais été envoyé et l'examen de la demande se poursuivra.

### **25.03 Délivrance d'un brevet lors du paiement de la taxe finale – octobre 2019**

Une fois que le demandeur aura payé la taxe finale, le Bureau préparera la demande en vue de la délivrance d'un brevet. Si le paiement est conditionnel par exemple à l'inscription d'un transfert en vertu de l'article 49 de la *Loi sur les brevets* ou à l'apport d'une modification visant à corriger une erreur évidente en vertu du paragraphe 100(2) des *Règles sur les brevets*, le Bureau traitera ces demandes avant d'amorcer les préparatifs préalables à la délivrance du brevet. Veuillez consulter les [Normes de service de l'OPIIC](#) pour connaître le délai de préparation préalable à la délivrance d'un brevet.



# Chapitre 26 Décisions finales et pratique postérieure au refus

## 26.01 Portée du présent chapitre – décembre 2013

Le présent chapitre traite de la pratique d'examen concernant le refus d'une demande par un examinateur, la rédaction d'une *décision finale* visant à informer le demandeur du refus, et la révision par la Commission d'appel des brevets et le commissaire aux brevets d'une demande refusée.

Lorsque, après avoir antérieurement identifié une ou plusieurs irrégularités dans une demande et demandé au demandeur de modifier sa demande pour la rendre conforme à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets* ou de lui fournir des arguments établissant qu'elle est au contraire conforme, l'examineur a examiné la réponse du demandeur et a des motifs raisonnables de croire que la demande n'est toujours pas conforme à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets* et que le demandeur ne modifiera pas la demande pour la rendre conforme, la demande peut être refusée.

Une *décision finale* est un rapport de l'examineur qui avise le demandeur que sa demande a été refusée et qui énonce les motifs qui ont amené l'examineur à conclure au refus. Essentiellement, le refus d'une demande et la rédaction d'une *décision finale* constituent un mécanisme permettant de résoudre une impasse entre l'examineur et le demandeur.

Le présent chapitre fournit des directives sur la façon de déterminer quand une *décision finale* est justifiée, le contenu de la *décision finale* elle-même et les différentes pratiques postérieures au refus qui mènent à l'acceptation ou au rejet d'une demande. Une partie importante du chapitre expose de façon détaillée les pratiques de la Commission d'appel des brevets dans le cadre de la révision d'une demande refusée par le commissaire aux brevets.

## 26.02 Aperçu — octobre 2019

Comme l'indique le [chapitre 12](#) du présent recueil, l'examen d'une demande de brevet implique son étude par un examinateur de brevets.

Lorsque, après avoir examiné la demande, l'examineur a des motifs raisonnables de croire qu'elle est conforme à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets*, l'examineur approuve la demande en vue de son acceptation [voir la section [25.01](#) du

présent recueil].

En revanche, lorsque l'examineur considère que la demande n'est pas conforme à la *Loi sur les brevets* ou aux *Règles sur les brevets*, l'examineur doit, conformément au paragraphe 86(2) des *Règles sur les brevets*, informer le demandeur des irrégularités de la demande et lui demander de modifier sa demande en conséquence ou de présenter des arguments justifiant le contraire [voir la section [12.04](#) du présent recueil].

En général, le traitement d'une demande se caractérise par un échange de rapports de l'examineur et de réponses du demandeur. Le but de ce processus est de parvenir à une conclusion quant à l'acceptabilité de la demande.

Dans certains cas, l'examineur et le demandeur arriveront à une impasse quant à savoir si une irrégularité signalée par l'examineur en est vraiment une. Lorsqu'une telle situation se produit, l'examineur doit refuser la demande et en aviser le demandeur dans une *décision finale*.

Le paragraphe 86(3) des *Règles sur les brevets* prévoit ceci :

Si le demandeur répond de bonne foi à une demande faite en vertu du paragraphe (2) au plus tard à la date prévue au paragraphe (4), l'examineur peut refuser la demande de brevet, s'il a des motifs raisonnables de croire, après avoir reçu la réponse, que la demande n'est toujours pas conforme à la Loi ou aux présentes règles en raison d'irrégularités signalées et que le demandeur ne la modifiera pas pour la rendre conforme à la Loi et aux présentes règles.

Comme nous le verrons plus loin dans le chapitre, la capacité du demandeur de modifier la demande après un refus peut être limitée. Par conséquent, si une demande peut, en principe, être refusée dès qu'il survient une impasse quant à une seule irrégularité, en pratique, il n'y aura généralement pas refus si l'examineur considère qu'une correspondance soutenue avec le demandeur permettra de résoudre d'autres irrégularités de fond.

D'une façon générale, il est souhaitable qu'une *décision finale* soit rédigée quand toutes les irrégularités autres que celles à l'égard desquelles il existe une impasse ont été résolues. En pratique, lorsque cela aurait pour effet de prolonger indûment le traitement, une *décision finale* peut être rédigée même si une impasse n'a pas été atteinte à l'égard de quelques irrégularités. De plus, lorsqu'on a atteint une impasse quant à toutes les questions de fond antérieurement considérées comme des irrégularités, mais que de nouvelles irrégularités (de fond ou autre) ont été introduites par le demandeur, ces nouvelles irrégularités peuvent être signalées dans une *décision finale*.

La décision quant au moment de refuser une demande doit être prise en tenant compte du contexte global de l'examen, y compris la durée du traitement antérieur, la nature des irrégularités non encore résolues, la mesure dans laquelle ces irrégularités ont été débattues par l'examineur et le demandeur, et la question de savoir si l'examineur estime que la poursuite du traitement permettrait d'aboutir à l'acceptation de la demande.

Après un refus, l'examineur examinera toute réponse à la *décision finale* présentée par le demandeur avant l'expiration du délai de réponse. Si l'examineur n'annule pas le refus, la Commission d'appel des brevets et le commissaire aux brevets procéderont à une révision de la demande refusée à la lumière, éventuellement, d'observations supplémentaires de la part du demandeur. À l'issue de la révision, le commissaire pourra accepter ou rejeter la demande, ou indiquer une période pendant laquelle la demande pourra être modifiée de la manière précisée par le commissaire afin de la rendre acceptable; si la demande n'est pas ainsi modifiée, elle sera rejetée.

Lorsqu'une demande a été rejetée par le commissaire, le demandeur peut faire appel de la décision du commissaire devant la Cour fédérale.

### **26.03 Examen précédant un refus — octobre 2019**

À chaque étape de l'examen, l'examineur s'efforce de relever toutes les irrégularités de la demande et informe le demandeur de ces irrégularités dans un rapport conformément au paragraphe 86(2) des *Règles sur les brevets* [voir le [chapitre 12](#) du présent recueil].

Au début du traitement, il est possible que certaines irrégularités soient liées entre elles, ce qui complique leur identification et leur résolution. Lorsqu'il y a ambiguïté dans une revendication, par exemple, il peut être difficile de déterminer de façon concluante si l'objet revendiqué est nouveau ou non évident. À mesure que le traitement avance, les modifications et arguments que le demandeur fournit en réponse aux demandes de l'examineur peuvent amener ce dernier à changer l'idée qu'il se fait de l'invention. Il est donc compréhensible que des irrégularités différentes ou supplémentaires soient signalées dans des rapports subséquents.

Il est également possible que certaines irrégularités échappent à l'examineur lors de l'analyse de la demande; il est néanmoins nécessaire que l'examineur signale ces irrégularités aussitôt qu'il se rend compte de leur existence.

À mesure que le traitement avance, il peut devenir manifeste que l'examineur et le demandeur ne s'entendent pas sur l'existence de certaines irrégularités. En général,

lorsque le demandeur répond à une demande de l'examineur en fournissant des arguments expliquant en quoi la demande est conforme, mais que ce dernier considère toujours que la demande est non conforme, un autre rapport signalant la même irrégularité donnera plus de détails sur l'analyse de l'examineur. S'il y a lieu, les arguments du demandeur seront abordés dans le rapport subséquent de l'examineur.

Lorsque le traitement paraît se diriger vers une impasse, l'examineur en avise généralement le demandeur en indiquant dans son rapport que le prochain rapport qui portera substantiellement sur les mêmes points pourrait être final. Bien que la *Loi sur les brevets* ou les *Règles sur les brevets* n'exigent pas qu'un tel avertissement soit donné, il devrait l'être chaque fois qu'il est raisonnable de le faire dans les circonstances<sup>332</sup>.

Le dernier rapport rédigé avant une *décision finale* (appelé, de manière informelle, une décision « préfinale ») devrait fournir des arguments très détaillés à l'appui de la conclusion de l'examineur selon laquelle la demande est irrégulière. Étant donné que les occasions où le demandeur pourra modifier sa demande après l'expiration du délai imparti pour répondre à une *décision finale* pourraient être limitées en vertu du paragraphe 86(7) des *Règles sur les brevets*, il est très important de s'assurer que toutes les irrégularités ont été signalées dans la décision « préfinale ». Les contraintes à la modification d'une demande après un refus expliquent pourquoi il faut aviser le demandeur du fait que l'examineur songe à faire du prochain rapport une *décision finale* : en sachant que sa demande est sur le point d'essuyer un refus, le demandeur peut ainsi vouloir répondre avec un soin particulier à la décision « préfinale ».

## **26.04 Refus d'une demande — octobre 2019**

L'examineur peut refuser une demande lorsque les exigences du paragraphe 86(3) des *Règles sur les brevets* sont remplies, à savoir :

1. l'examineur a antérieurement identifié une irrégularité dans la demande et demandé au demandeur de modifier sa demande pour la rendre conforme à la Loi et aux Règles ou de lui faire parvenir des arguments justifiant le contraire;
2. le demandeur a répondu à la demande de l'examineur, mais celui-ci considère que la demande n'est toujours pas conforme à la Loi ou aux Règles, en ce qui concerne une ou plusieurs des irrégularités visées par la demande de l'examineur;
3. l'examineur croit que le demandeur ne modifiera pas la demande pour la rendre conforme à la Loi et aux Règles.

Après avoir refusé la demande, l'examineur avise le demandeur des motifs qui l'ont amené à le faire, conformément aux dispositions du paragraphe 86(5) des *Règles sur les brevets*, à savoir :

En cas de refus, l'examineur envoie au demandeur un avis portant la mention « Décision finale » ou « Final Action », signalant les irrégularités non corrigées et demandant que, au plus tard quatre mois après la date de l'avis, il modifie la demande de brevet pour la rendre conforme à la Loi et aux présentes règles ou lui communique les motifs pour lesquels il estime sa demande conforme à la Loi et aux présentes règles.

Compte tenu de la directive de la section [26.03](#), on peut comprendre que l'analyse des irrégularités signalées dans une *décision finale* doit être complète. La signalisation d'une irrégularité pour la première fois dans une *décision finale*, bien que nécessaire à l'occasion, n'est généralement pas souhaitable. Plus particulièrement, si une irrégularité importante (antériorité, évidence, absence d'utilité, objet non prévu par la loi, insuffisance, etc.) a été oubliée plus tôt dans le traitement, un autre rapport de l'examineur signalant l'irrégularité sera probablement nécessaire pour permettre au demandeur de voir sa réponse évaluée avant tout refus. Si une nouvelle irrégularité importante a été introduite par des modifications apportées en réponse au rapport précédent, l'examineur devra juger s'il convient ou non de rédiger une *décision finale*<sup>333</sup>.

S'il faut faire des efforts raisonnables pour éviter de signaler une irrégularité pour la première fois dans une *décision finale*, il faut également prendre en considération l'effet d'un prolongement indu du traitement. Lorsqu'une nouvelle irrégularité est introduite par le demandeur tard dans le traitement, il peut ne pas convenir de reporter le refus simplement pour y donner suite. En outre, lorsqu'une irrégularité nouvellement identifiée peut être facilement comprise et corrigée (p. ex., un antécédent manquant, une numérotation des revendications incorrecte, etc.), il peut ne pas être nécessaire de reporter le refus.

Ce qu'il ne faut pas faire, cependant, c'est d'ignorer une irrégularité identifiée afin de simplifier la *décision finale*. L'examineur doit décider si une irrégularité nouvellement identifiée nécessite un nouveau rapport en vertu du paragraphe 86(2) des *Règles sur les brevets* ou si cette irrégularité peut être incluse dans une *décision finale*.

Il convient de souligner que le paragraphe 199(1) des *Règles sur les brevets* autorise l'examineur ayant relevé des irrégularités au titre du paragraphe 30(2) des anciennes *Règles sur les brevets* alors en vigueur et ayant des motifs raisonnables de croire que le demandeur ne modifiera pas la demande pour la rendre conforme à la Loi et aux *Règles sur les brevets*, à rejeter la demande.

## 26.04.01 Le rapport de la *décision finale* — octobre 2019

La *décision finale* est un type particulier de rapport de l'examineur qui ne présente généralement pas le style et la forme habituels d'un rapport rédigé en vertu du paragraphe 86(2) des *Règles sur les brevets*.

Le paragraphe introductif d'une *décision finale* indique que cette dernière contient une demande en vertu du paragraphe 86(5) des *Règles sur les brevets*, et comporte les mots « DÉCISION FINALE » bien en vue. Le rapport comprendra également une indication que la demande est refusée en application du paragraphe 86(3) des *Règles sur les brevets* (ou du paragraphe 199(1) des *Règles sur les brevets*, le cas échéant).

Le préambule du rapport devrait décrire, en termes généraux, les irrégularités ayant mené au refus et préciser quelles revendications sont considérées comme irrégulières et lesquelles sont acceptables.

Il convient de rédiger le rapport entier en gardant à l'esprit le point de désaccord. Lorsque l'examineur et le demandeur s'entendent sur certains faits ou conclusions ayant trait à l'irrégularité du désaccord, on devrait l'indiquer (avec mention de toute correspondance pertinente), mais il n'est pas nécessaire de revoir ces aspects en profondeur<sup>334</sup>.

La *décision finale* a pour but de clarifier le point de désaccord, d'énoncer la position du demandeur telle que la comprend l'examineur, et d'énoncer le raisonnement de l'examineur selon lequel la demande n'est toujours pas conforme à la Loi ou aux Règles. La *décision finale* devrait être rédigée de manière à ce que les parties concernées qui en font la lecture (notamment le demandeur, la Commission d'appel des brevets, le commissaire ou la Cour) puissent, tout de suite, comprendre le point de désaccord et les motifs qui ont amené l'examineur à conclure que la demande n'est pas conforme à la Loi ou aux Règles, malgré les arguments contraires fournis par le demandeur.

Bien que la mise en page et la présentation mêmes d'une *décision finale* puissent être adaptées aux faits de l'affaire en cause, les renseignements suivants devraient être fournis, le cas échéant :

1. un résumé de la demande décrivant l'invention revendiquée et mettant l'accent sur les revendications pertinentes. Le résumé devrait décrire clairement tous les aspects des revendications qui sont au cœur de l'impasse;
2. une mention de toute revendication acceptable;

3. la mention de toute antériorité pertinente et une analyse des enseignements pertinents de ces divulgations;
4. un résumé des étapes pertinentes du traitement antérieur décrivant, en termes généraux, comment l'analyse de l'irrégularité alléguée s'est déroulée. Cette section peut également contenir un *résumé des motifs* qui incitent le demandeur à croire que la demande est conforme;
5. une discussion des considérations légales, jurisprudentielles et administratives pertinentes à l'impasse, surtout lorsqu'elles sont au cœur du désaccord;
6. les motifs du refus, ce qui devrait fournir une analyse complète des irrégularités ayant mené au refus, y compris une réfutation, le cas échéant, des arguments du demandeur;
7. un résumé reprenant très brièvement les motifs du refus.

Il peut être utile de diviser le rapport en sections, et d'utiliser des titres clairs pour décrire ce qui est abordé dans chaque section.

Dans la mesure du possible, la *décision finale* devrait être rédigée de manière à pouvoir être comprise indépendamment d'autres rapports ou réponses. Plus particulièrement, les arguments pertinents ne devraient pas être incorporés par renvoi à d'autres documents, mais devraient être au moins résumés dans la *décision finale* elle-même.

## **26.05 Réponses à une *décision finale* — décembre 2013**

Le demandeur peut répondre à une *décision finale* en soumettant des modifications pour rendre la demande conforme à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets* ou en faisant parvenir des arguments faisant valoir que la demande est au contraire conforme.

Après réception d'une réponse à la *décision finale* avant l'expiration du délai pour répondre, l'examineur révisera la demande.

### **26.05.01 Réponses qui réfutent les motifs de refus – octobre 2019**

Si suite à la considération des modifications et arguments que le demandeur lui a soumis, l'examineur considère que la demande est conforme à la Loi et aux Règles, la demande est acceptée en vertu du paragraphe 86(6) des *Règles sur les brevets*, qui prévoit ceci :

Si le demandeur répond de bonne foi à la demande de l'examineur faite en vertu du paragraphe (5) au plus tard à la date prévue au paragraphe (8) et que l'examineur a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet est conforme à la Loi et aux présentes règles, le commissaire, par avis, informe le demandeur que le refus est annulé et que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de payer la taxe finale prévue à l'article 13 de l'annexe 2 au plus tard quatre mois après la date de l'avis.

Il convient de souligner que, dans le cas des demandes visées par une *décision finale* au titre du paragraphe 30(4) des anciennes *Règles sur les brevets* alors en vigueur, si l'examineur détermine que, après une réponse à la *décision finale*, la demande est conforme à la *Loi* et aux *Règles sur les brevets* en vigueur, le commissaire envoie un avis pour informer le demandeur que le refus est annulé, la demande sera acceptée et le paiement de la taxe finale doit être fait conformément au paragraphe 199(2) des *Règles sur les brevets*.

## **26.05.02 Réponses qui ne réfutent pas les motifs de refus – octobre 2019**

Lorsque, après avoir examiné les modifications et les arguments que le demandeur lui a soumis, l'examineur considère que la demande n'est toujours pas conforme à la Loi ou aux Règles, les actions subséquentes de l'examineur varient selon que le délai pour répondre à sa demande est expiré ou non.

Si le délai pour répondre n'est pas expiré, l'examineur peut contacter le demandeur pour l'informer de ses conclusions et pour savoir s'il souhaite soumettre d'autres modifications et/ou arguments avant l'expiration dudit délai. Cela convient particulièrement aux cas où le demandeur a partiellement répondu aux motifs du refus et où il semble qu'une autre réponse pourrait rendre la demande acceptable.

Si le délai pour répondre à la demande de l'examineur est expiré, les dispositions du paragraphe 86(7) des *Règles sur les brevets* s'appliquent. Ainsi,

Si le demandeur répond de bonne foi à la demande de l'examineur faite en vertu du paragraphe (5) au plus tard à la date visée au paragraphe (8) et, après cette date, l'examineur a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet n'est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles :

- a) le commissaire informe, par avis, le demandeur que le refus n'est pas annulé;
- b) toute modification apportée à la demande de brevet pendant la période commençant à la date de l'avis de *décision finale* et se terminant à la date



prévue au paragraphe (8) est considérée comme n'ayant jamais été apportée;

c) le commissaire révisé la demande de brevet.

En vertu de l'alinéa 86(7)b) des *Règles sur les brevets*, toute modification apportée après l'envoi de la *décision finale* est considérée comme n'ayant pas été apportée, sauf si l'examineur détermine que ces modifications font en sorte que la demande peut être acceptée. Si, après l'expiration du délai imparti pour répondre à la *décision finale*, l'examineur conclut que la demande n'est toujours pas acceptable, l'examineur doit préparer le dossier de la demande en vue de sa révision par le commissaire.

Il convient de souligner que, dans le cas des demandes visées par une *décision finale* au titre du paragraphe 30(4) des anciennes *Règles sur les brevets* alors en vigueur, si l'examineur est d'avis que la demande n'est pas conforme à la *Loi* et aux *Règles sur les brevets* en vigueur, un avis sera envoyé conformément au paragraphe 199(3) des *Règles sur les brevets* pour informer le demandeur que le rejet n'a pas été retiré, les modifications seront réputées ne pas avoir été faites et le commissaire examinera la demande conformément aux paragraphes 86(9) à 86(13) des *Règles sur les brevets*.

## **26.06 Le résumé des motifs — octobre 2019**

Le *résumé des motifs* est un document rédigé par un examinateur en vue de la révision par le commissaire d'une demande rejetée en vertu de l'alinéa 86(7)c) des *Règles sur les brevets*. Ce document est rédigé seulement lorsque le délai pour répondre à une *décision finale* est expiré et que la réponse du demandeur ne réfute pas les motifs du refus [voir [26.05.02](#)].

Dans le *résumé des motifs*, l'examineur expose brièvement pourquoi il n'a toujours pas de motifs raisonnables de croire que la demande est conforme à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets*. Puisque le refus est maintenu, toute modification proposée par le demandeur après le refus est considérée comme n'ayant jamais été faite. Par conséquent, les motifs de l'examineur pour considérer que la demande n'est pas conforme à la *Loi* et aux *Règles* seront principalement ceux énoncés dans la *décision finale*. Les motifs invoqués dans la *décision finale* ne devraient pas être revus en profondeur dans le *résumé des motifs*, qui (comme son nom l'indique) est censé constituer un document bref.

Le *résumé des motifs* devrait faire état et traiter de toutes nouvelles considérations découlant de la correspondance du demandeur postérieure au refus et reçue avant l'expiration du délai pour répondre à la demande de l'examineur, tels de nouveaux arguments à l'appui de la brevetabilité, de la jurisprudence pertinente ou des

modifications de la pratique du Bureau.

Si le demandeur a proposé des modifications, l'examineur devrait fournir une analyse concise de l'effet de ces modifications. Le *résumé des motifs* fournira des renseignements à savoir si les modifications proposées contribuent à réfuter, ou à adresser en partie, certains des motifs ayant mené l'examineur à considérer la demande comme irrégulière, ou encore si elles contribuent à modifier les motifs ayant mené l'examineur à considérer les revendications comme irrégulières. Il faudrait particulièrement le mentionner si les modifications proposées avaient rendu certaines revendications acceptables. De même, toute irrégularité contenue dans les modifications proposées devrait être signalée.

Il faudrait également mentionner si certains des arguments du demandeur ont été convaincants, même si insuffisants en soi, pour fournir à l'examineur des motifs raisonnables de considérer la demande comme étant conforme à la Loi et aux Règles. Il peut en être ainsi, par exemple, lorsque le demandeur explique en quoi l'invention se distingue des antériorités citées, mais que les arguments sont fondés sur des caractéristiques non définies dans les revendications.

Compte tenu de ce qui précède, on comprend que le *résumé des motifs* a pour but de faciliter la révision de la demande en fournissant un aperçu concis et de haut niveau des considérations importantes découlant de toute correspondance postérieure au refus avec le demandeur ainsi que de tout renseignement pertinent à la révision dont on ne disposait pas au moment du refus de la demande.

## **26.07 Révision d'une demande refusée — octobre 2019**

Comme on l'a vu, le paragraphe 86(7) des *Règles sur les brevets* exige que l'on procède à la révision d'une demande refusée chaque fois que la réponse du demandeur à une *décision finale* ne rend pas la demande acceptable.

La révision est principalement axée sur la résolution de l'impasse ayant entraîné le refus, mais elle est aussi complète, ce qui signifie que les irrégularités apparentes dans une demande, même au-delà de celles qui sont indiquées dans la *décision finale* et/ou dans le *résumé des motifs*, sont signalées à cette étape<sup>335</sup>. C'est ce qui ressort de l'alinéa 86(7)c) des *Règles sur les brevets*, qui dit que la demande est révisée.

On peut dire de façon générale que le processus de révision vise l'efficacité, le caractère définitif et la conformité de la demande avec la *Loi sur les brevets* et les *Règles sur les brevets* dans le respect des principes de justice naturelle et d'équité procédurale.

On peut mettre fin à la révision par le retrait de la demande, et la révision ne sera généralement pas effectuée pendant les périodes où la demande est réputée abandonnée par effet de la Loi. On met également fin à la révision lorsque la demande demeure abandonnée en dehors de la période de rétablissement.

### **26.07.01 Renvoi à la Commission d'appel des brevets – septembre 2017**

La Commission d'appel des brevets (CAB) aide le commissaire à effectuer la révision d'une demande refusée<sup>336</sup>. La CAB est un organisme consultatif composé d'un président et de plusieurs membres, dont chacun est un haut fonctionnaire du Bureau des brevets ayant déjà travaillé comme examinateur de brevet. La révision d'une demande spécifique est généralement effectuée au nom du commissaire par un comité composé de trois membres de la CAB. Pour que la révision de la demande soit impartiale, ces membres ne doivent pas avoir participé au traitement de la demande ou avoir antérieurement donné des conseils à l'égard de celle-ci.

La révision n'a lieu qu'après l'expiration du délai pour répondre à la *décision finale* et une fois le *résumé des motifs* préparé et transmis à la CAB. À partir de ce moment, c'est la CAB qui prend la demande en charge.

Il convient de noter que le processus de révision est un processus *ex parte*, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une partie à l'instance, à savoir le demandeur de brevet. Il s'agit d'un prolongement de la procédure administrative du bureau à l'égard des demandes de brevet selon la *Loi sur les brevets*, mais il est réalisé indépendamment de la division de l'examen.

### **26.07.02 Communication avec le demandeur – octobre 2019**

Au cours du processus de révision, le demandeur peut s'attendre à ce que la Commission communique avec lui à plusieurs reprises. Ces communications peuvent couvrir à la fois des questions administratives et des questions de fond relatives à la révision.

Les questions administratives comportent notamment d'informer le demandeur que la demande a été transférée à la CAB et les détails quant à la possibilité pour le demandeur de se faire entendre.

Les questions de fond incluent de maintenir le demandeur informé de toutes les questions touchant la révision, y compris de fournir au demandeur une copie du *résumé des motifs*.

Quand une demande rejetée est transférée à la CAB, le demandeur en est informé par une lettre initiale de la Commission. Cette lettre initiale, au minimum, informera le demandeur, conformément à l'alinéa 86(7)a des *Règles sur les brevets* (ou à l'alinéa 199(3)a des *Règles sur les brevets*, le cas échéant), que le refus de l'examineur n'a pas été retiré [voir [26.05.02](#)] et que l'affaire en cause a été transférée à la CAB. Une copie du *résumé des motifs* [voir [26.06](#)] accompagnera la lettre.

Si le demandeur a répondu à la *décision finale* en soumettant des modifications, la lettre initiale confirme également, conformément à l'alinéa 86(7)b des *Règles sur les brevets* (ou à l'alinéa 199(3)b des *Règles sur les brevets*, le cas échéant), que parce que le refus n'a pas été retiré, toute modification reçue en réponse à la *décision finale* à l'intérieur du délai mentionné au paragraphe 86(5) est considérée comme n'ayant jamais été faite.

Des renseignements complémentaires relatifs à la révision, notamment l'offre quant à la possibilité de se faire entendre, peuvent être mentionnés dans la lettre initiale ou être abordés séparément.

La CAB accorde généralement au demandeur une période de temps pour répondre à ces communications. Il est important de noter, cependant, qu'une lettre de la CAB ne constitue pas un rapport d'examen. Même si une réponse du demandeur n'est pas fournie dans le délai indiqué, la demande ne sera pas considérée comme abandonnée. En conséquence, le défaut de répondre à une communication de la CAB n'entraînera pas l'arrêt du processus de révision.

### **26.07.03            Questions soulevées au cours du processus de révision – octobre 2019**

Au cours de la révision, le comité peut être porté à croire que d'autres irrégularités que celles signalées dans la *décision finale* existent dans la demande. La signalisation de telles irrégularités peut être due, par exemple, au fait que le comité interprète la demande différemment de l'examineur, ou en raison des différentes interprétations de la jurisprudence ou des pratiques du Bureau. Elles peuvent également être dues à une nouvelle antériorité soumise dans le cadre d'une protestation déposée tardivement, à une antériorité citée récemment dans le traitement à l'étranger ou à une modification apportée à la *Loi sur les brevets* ou aux *Règles sur les brevets*.

Lorsqu'une nouvelle irrégularité est signalée au cours de la révision, le demandeur en est avisé et est informé qu'il a la possibilité de soumettre une réponse, y compris des modifications permettant de corriger l'irrégularité. Dans la mesure où les modifications proposées corrigent l'irrégularité, le commissaire, dans une Décision du commissaire,

pourra ultérieurement exiger qu'elles soient apportées en vertu de l'alinéa 101b) des *Règles sur les brevets* [voir la section [26.08.03](#)]. Les règles de justice naturelle commandent que la possibilité de répondre soit donnée au demandeur, de même que le paragraphe 86(9) des *Règles sur les brevets*, qui prévoit que :

Si, lors de la révision d'une demande de brevet refusée, le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la demande n'est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles en raison d'irrégularités autres que celles indiquées dans l'avis de décision finale, par avis, il informe le demandeur de ces irrégularités et lui demande de lui communiquer, au plus tard un mois suivant la date de l'avis, les motifs pour lesquels il estime sa demande conforme à la Loi et aux présentes règles.

Lorsqu'une irrégularité potentielle est identifiée en cours de révision, le comité peut aborder la question directement avec le demandeur ou il peut demander à l'examineur de fournir une analyse à cet égard. Dans des circonstances exceptionnelles, le comité peut aussi décider qu'une recherche et une analyse d'antériorité supplémentaires sont nécessaires à l'égard d'une telle irrégularité.

Lorsqu'une analyse est demandée à un examinateur, les conclusions de l'examineur sont présentées dans une *analyse supplémentaire*; un document qui a sensiblement la même forme que le *résumé des motifs*, mais qui porte uniquement sur la question signalée par le comité.

Si une *analyse supplémentaire* est demandée à l'examineur, le demandeur devra en être dûment avisé et il recevra une copie de l'analyse.

La réponse du demandeur à une *analyse supplémentaire*, y compris les modifications proposées, doit se rapporter uniquement à l'irrégularité abordée dans l'analyse.

### **26.07.03a Clarification de certaines questions – septembre 2017**

Il est souhaitable de faire avancer la révision, autant qu'il en est raisonnablement possible, en se fondant sur une compréhension commune de ce qui est en cause. Par conséquent, en plus d'identifier de nouvelles irrégularités, il est également possible que le comité souhaite clarifier certaines autres questions avec le demandeur au cours du processus de révision.

Ces clarifications visent à faire en sorte que le demandeur et le comité aient la même compréhension, par exemple, des motifs du refus de l'examineur, des arguments du demandeur, de la pratique en vigueur du Bureau ou encore de certains faits pertinents.

Lorsque le comité détermine qu'une clarification est souhaitable, une note sera envoyée

au demandeur énonçant les questions qui, de l'avis du comité, peuvent nécessiter des clarifications. Lorsque les commentaires de l'examinateur sont requis, ceux-ci peuvent être fournis sous la forme d'une *analyse supplémentaire*.

Le demandeur dispose d'un délai de temps pour répondre et peut répondre par des observations écrites ou par des observations orales lors de l'audience.

#### **26.07.04 Possibilité de se faire entendre – octobre 2019**

Le paragraphe 86(13) des *Règles sur les brevets* précise que le demandeur doit se voir donner la possibilité de se faire entendre avant le rejet de sa demande. Le demandeur est donc généralement invité à participer à une audience. La CAB fera des efforts raisonnables pour se plier à l'horaire du demandeur, mais si ce dernier n'est pas en mesure de participer à une audience en temps utile, on procédera néanmoins à la révision.

Le demandeur n'est pas tenu d'assister à une audience et peut, au lieu de cela, demander que la révision se poursuive sur la base du dossier écrit.

Avant toute audience, le comité procède à un examen initial de l'affaire, tant pour s'assurer que les questions non résolues ont été clairement identifiées et exposées, que pour s'assurer qu'il ne subsiste aucune autre question nécessitant une clarification, comme des irrégularités signalées en vertu du paragraphe 86(9) des *Règles sur les brevets* [voir [26.07.03](#)].

L'audience vise à donner au demandeur une possibilité supplémentaire de formuler et d'expliquer les raisons qui lui permettent de prétendre que la demande n'est pas irrégulière (sur la base des motifs soulevés soit par l'examinateur, soit par la CAB au cours du processus de révision) ou que les modifications proposées remédient aux irrégularités signalées. Les observations écrites et/ou les éléments de preuve supplémentaires devraient être présentés au comité bien avant l'audience, afin de s'assurer que le comité dispose de suffisamment de temps pour les examiner. Si le demandeur a connaissance de nouveaux arguments juridiques ou techniques ou d'éléments de preuve entièrement nouveaux, il doit les faire valoir le plus rapidement possible et ne pas attendre le stade de la révision par la CAB (c.-à-d. que les meilleurs arguments du demandeur doivent être présentés à l'examinateur pendant le traitement, et pas seulement devant la CAB).

L'audience peut avoir lieu en personne, par téléconférence ou par vidéoconférence au gré du demandeur, et peut inclure le comité désigné par la CAB, le demandeur et son agent de brevet et/ou coagent de brevet, ainsi que l'examinateur et le superviseur de

l'examineur.

L'audience constitue avant tout une occasion pour le demandeur d'exposer sa position dans le but de faire progresser le traitement, avec la contribution du comité.

Généralement, une audience débute par une présentation orale du demandeur. Le comité peut poser des questions au demandeur pendant ou après la présentation des arguments, selon la nécessité d'intervenir et les préférences du demandeur.

L'examineur et son superviseur sont généralement présents à l'audience et peuvent être invités par le comité à répondre à des questions ayant trait aux irrégularités et aux questions techniques. Le demandeur a la possibilité d'ajouter des commentaires avant la fin de l'audience. Aucun contre-interrogatoire entre le demandeur et l'examineur n'est autorisé.

Les questions de fait convenues au cours de l'audience, ou les concessions faites par le demandeur, seront prises en compte dans la recommandation du commissaire. Même si l'on s'attend à ce que le demandeur soit préparé à répondre à toutes les questions posées à l'audience, il peut être acceptable, si une question inattendue est soulevée pendant les débats, que le demandeur présente des observations additionnelles au comité dans un délai ultérieur raisonnable.

Puisque le comité doit faire une recommandation au commissaire, aucune décision quant à l'issue de la demande ne peut être présentée à l'audience.

### **26.07.05 Décisions sans audience – octobre 2019**

Il n'est pas toujours nécessaire de tenir une audience. Comme indiqué à la section [26.07.04](#), le demandeur peut refuser de participer à une audience. Dans un tel cas, le comité désigné examine l'affaire et fait une recommandation au commissaire en tenant compte du dossier écrit dont il dispose, y compris les observations écrites additionnelles que le demandeur a fournies.

Il est également possible que le comité, après son examen initial de l'affaire, détermine que la demande est conforme à la Loi et aux Règles. Lorsque le commissaire est en accord avec cette conclusion, il n'est pas nécessaire d'inviter le demandeur à participer à une audience. Le paragraphe 86(13) des *Règles sur les brevets* n'exige pas la tenue d'une audience dans le cas où la demande sera acceptée.

### **26.07.06 Recommandation au commissaire – septembre 2017**

À l'issue de la révision du comité, celui-ci délibérera et formulera une recommandation

au commissaire. Le comité considère les faits et le droit relatifs à l'affaire dont ils sont saisis, y compris les arguments et les preuves invoqués par le demandeur lors de la révision.

La recommandation est formulée sous forme de motifs écrits qui comprennent généralement une explication de l'invention considérée, des renseignements généraux sur le traitement, un énoncé des questions à trancher, les dispositions législatives pertinentes, la jurisprudence pertinente, un résumé des positions de l'examineur et du demandeur, une analyse détaillée des questions comportant des conclusions de fait et une recommandation finale du comité.

Le commissaire aux brevets est ensuite informé de l'affaire et revoit la recommandation avant de rendre une décision finale.

## **26.08 La décision du commissaire — juin 2016**

La décision du commissaire énonce les motifs qui ont donné lieu à cette décision et explique toutes les conclusions au regard de la *Loi sur les brevets*, des *Règles sur les brevets* et de la jurisprudence pertinente. En règle générale, le commissaire adopte les motifs énoncés par le comité.

En plus d'être importante pour le demandeur, la décision du commissaire peut également donner un aperçu et/ou une orientation aux demandeurs et aux examineurs de brevets quant à la compréhension actuelle de l'état du droit et de la pratique du Bureau. On revoit attentivement les décisions du commissaire lorsqu'une orientation pratique est donnée aux examineurs.

Une copie de la décision est envoyée au demandeur (par courrier recommandé si la demande est rejetée, conformément à l'article 40 de la *Loi sur les brevets*). Ces décisions font partie du dossier du traitement et sont donc accessibles au public, à l'exception de celles concernant des demandes déposées avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989. Ces dernières ne sont publiées qu'avec la permission du demandeur.

Une base de données mise à jour par le Bureau et accessible via le site Web de l'OPIC contient les décisions du commissaire rendues publiques.

Les sections suivantes présentent ce qu'il peut advenir des décisions du commissaire, ainsi que les effets en chaque cas.

### **26.08.01 Refus non justifié et demande acceptable – octobre 2019**

Le paragraphe 86(10) des *Règles sur les brevets* précise ceci :



Si, au terme de sa révision d'une demande de brevet refusée, le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la demande est conforme à la Loi et aux présentes règles, par avis, il informe le demandeur que le refus est annulé et que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de payer la taxe finale prévue à l'article 13 de l'annexe 2 au plus tard quatre mois après la date de l'avis.

En pareil cas, le demandeur est avisé, dans la décision du commissaire, que le refus est annulé et que la demande sera acceptée.

Une fois acceptée, la demande est traitée de la même façon que n'importe quelle autre demande acceptée [voir le [chapitre 25](#) du présent recueil], et un avis d'acceptation demandant le versement de la taxe finale est envoyé au demandeur.

### **26.08.02 Demande rejetée – octobre 2019**

Lorsque, après avoir révisé la demande refusée, le commissaire est d'avis que le refus de l'examineur est justifié, ou que la demande n'est pas conforme à la Loi et aux Règles en raison d'irrégularités identifiées au cours de la révision, et qu'elle ne peut être rendue conforme au moyen d'une modification conformément à l'alinéa 101b) des *Règles sur les brevets*, le commissaire rejettera la demande en vertu de l'article 40 de la *Loi sur les brevets*. Le rejet est indiqué dans la décision du commissaire, qui prévoit également le droit d'interjeter appel à la Cour fédérale dans un délai de six mois.

### **26.08.03 Modifications demandées par le commissaire – octobre 2019**

Conformément au paragraphe 86(11) de *Règles sur les brevets*

Si, au terme de sa révision d'une demande de brevet refusée, le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la demande n'est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles et que des modifications sont nécessaires pour que la demande soit jugée acceptable, il informe, par avis, le demandeur que ces modifications doivent être apportées au plus tard trois mois après la date de l'avis.

Le demandeur sera avisé des modifications demandées dans la décision du commissaire conformément au paragraphe 86(11) des *Règles sur les brevets* et sera invité à apporter les modifications au titre de l'alinéa 101b) des *Règles sur les brevets*. Les modifications demandées dans une décision du commissaire peuvent s'inspirer des modifications proposées au cours de la révision, soit à la propre initiative du demandeur ou suite à l'identification d'irrégularités lors de la révision. Elles peuvent également se fonder uniquement sur les conclusions du commissaire quant à la façon dont la

demande peut être rendue conforme à la Loi et aux Règles.

Si le demandeur ne fait pas les modifications nécessaires en réponse à la demande de modification, ou s'il fait d'autres modifications que celles qui ont été demandées, le commissaire rejette la demande en vertu de l'article 40 de la *Loi sur les brevets*<sup>337</sup>.

Il convient de souligner que, dans le cas des demandes pour lesquelles le commissaire a sollicité des modifications dans un avis émis en vertu du paragraphe 30(6.3) des anciennes *Règles sur les brevets*, si le demandeur s'est conformé à cet avis, le commissaire enverra un autre avis informant le demandeur que le rejet est retiré, que la demande a été jugée acceptable et que le paiement de la taxe finale doit être fait au plus tard quatre mois suivant la date de cet avis conformément au paragraphe 199(5) des *Règles sur les brevets*.

## **26.09 Appels des décisions du commissaire — décembre 2013**

Lorsque le commissaire rejette une demande de brevet en vertu de l'article 40 de la *Loi sur les brevets*, l'article 41 de la Loi stipule que :

Dans les six mois suivants la mise à la poste de l'avis, celui qui n'a pas réussi à obtenir un brevet en raison du refus ou de l'opposition du commissaire peut interjeter appel de la décision du commissaire à la Cour fédérale qui, à l'exclusion de toute autre juridiction, peut s'en saisir et en décider.

Il peut être interjeté appel de la décision de la Cour fédérale devant la Cour d'appel fédérale et, sur autorisation, devant la Cour suprême du Canada.

## **26.10 Traitement à la suite d'une décision de la Cour — octobre 2019**

Après une décision de la Cour, le commissaire agit en conformité avec toute ordonnance en résultant. Il est à noter que la Cour a le pouvoir d'ordonner la saisie des modifications, conformément à l'alinéa 101c) des *Règles sur les brevets*.

Si la demande de brevet est refusée par l'examineur en vertu du paragraphe 86(3), les dessins et le mémoire descriptif compris dans la demande de brevet ne peuvent être modifiés par le demandeur après la date prévue au paragraphe 86(8), sauf dans les cas suivants : c) la Cour suprême du Canada, la Cour d'appel fédérale ou la Cour fédérale l'ordonne.

Il convient de souligner que, dans le cas des demandes rejetées en vertu du paragraphe 199(1) des *Règles sur les brevets* ou du paragraphe 30(3) des anciennes *Règles sur les brevets*, conformément à l'article 200 des *Règles sur les brevets*, si une demande est rejetée par l'examineur, le mémoire descriptif et les dessins contenus dans la demande ne peuvent être modifiés après la date prescrite au paragraphe 199(4) des *Règles sur les brevets*, sauf dans les cas suivants :

c) la Cour suprême du Canada, la Cour d'appel fédérale ou la Cour fédérale l'ordonne.

## **Chapitre 27 Taxes pour le maintien en état, péremption réputée et annulation de la péremption réputée des brevets**

### **27.01 Taxes pour le maintien en état d'un brevet – octobre 2019**

Afin de maintenir en état les droits conférés par son brevet, le titulaire d'un brevet au Canada est tenu de payer, à compter du 2<sup>e</sup> anniversaire de la date de dépôt, les taxes annuelles pour le maintien en état conformément au paragraphe 46(1) de la *Loi sur les brevets* et au paragraphe 112(1) des *Règles sur les brevets*.

Veillez consulter le [chapitre 5](#) pour savoir qui peut payer les taxes pour le maintien en état et les surtaxes à l'égard d'un brevet.

#### **27.01.01 Montants des taxes pour le maintien en état d'un brevet et dates d'échéance du paiement**

Les montants des taxes pour le maintien en état d'un brevet et les dates d'échéance du paiement sont spécifiés à l'article 25 de l'annexe 2 des *Règles sur les brevets*. Les taxes pour le maintien en état doivent être payées annuellement au plus tard à l'anniversaire de la date de dépôt, à compter du 2<sup>e</sup> anniversaire de la date de dépôt.

Tout ou partie des taxes pour le maintien en état payables à l'égard d'un brevet donné peut être payé à l'avance. Conformément au paragraphe 112(4) des *Règles sur les brevets*, le délai fixé pour le paiement des taxes pour le maintien d'un brevet ne peut être prorogé.

### **27.01.01a Exception — Brevet accordé au titre d'une demande de brevet à l'égard de laquelle une taxe pour le maintien en état n'a pas été payée**

Si un brevet est accordé au titre d'une demande de brevet à l'égard de laquelle une taxe pour le maintien en état, qui était payable au cours de la période de 12 mois précédant le jour où le brevet a été accordé, n'a pas été payée, le montant de cette taxe impayée sera ajouté à celui de la première taxe à payer pour le maintien en état des droits conférés par ce brevet. Le paiement d'une surtaxe de 150 \$ sera également exigé (paragraphe 112(5) des *Règles sur les brevets*).

### **27.01.02 Paiement tardif et non-paiement des taxes pour le maintien en état d'un brevet**

Si le plein montant d'une taxe pour le maintien en état n'est pas payé au plus tard à la date d'anniversaire, le paiement d'une surtaxe de 150 \$ sera également exigé (alinéa 46(2)a) de la *Loi sur les brevets* et article 115 des *Règles sur les brevets*). Un avis du commissaire sera envoyé au breveté peu après la date d'échéance du paiement de la taxe pour le maintien en état, conformément à l'alinéa 46(2)b) de la *Loi sur les brevets*. L'avis exigera du breveté qu'il paie la taxe pour le maintien en état ainsi que la surtaxe avant l'expiration de celui des délais suivants qui expire le dernier :

- six mois à compter de la date d'échéance du paiement de la taxe pour le maintien en état (l'anniversaire de la date de dépôt); ou
- deux mois à compter de la date de l'avis.

La période comprise entre la date d'échéance initiale pour le paiement de la taxe pour le maintien en état et l'expiration du délai de six mois suivant la date d'échéance ou du délai de deux mois suivant la date de l'avis, selon celui de ces délais qui expire le dernier, est appelée « délai pour la surtaxe ».

## **27.02 Péremption réputée d'un brevet – octobre 2019**

Si la taxe pour le maintien en état et la surtaxe ne sont pas payées avant l'expiration du délai pour la surtaxe, le brevet sera réputé périmé rétroactivement à la date d'échéance initiale pour le paiement de la taxe pour le maintien en état conformément au paragraphe 46(4) de la *Loi sur les brevets* et à l'article 113 des *Règles sur les brevets*.

### **27.02.01            Lettre de courtoisie concernant la péremption réputée d'un brevet**

Bien que la *Loi sur les brevets* ou les *Règles sur les brevets* ne l'exigent pas, le Bureau des brevets s'efforcera d'informer les brevetés de la péremption réputée de leur brevet dans une lettre de courtoisie. Veuillez prendre note que, dans tous les cas, les brevetés auront d'abord reçu un avis les informant que leur brevet sera réputé périmé s'ils ne s'acquittent pas de leur obligation de payer la taxe pour le maintien en état et la surtaxe.

### **27.02.02            Annulation de la péremption réputée d'un brevet**

Lorsqu'un brevet est réputé périmé au titre du paragraphe 46(4) de la *Loi sur les brevets*, il est possible, en vertu du paragraphe 46(5) de la *Loi sur les brevets* et des articles 116 et 117 des *Règles sur les brevets*, de présenter au commissaire une requête d'annulation de la péremption réputée.

La péremption réputée sera annulée uniquement si le commissaire détermine que l'omission s'est produite malgré l'exercice de la diligence requise dans les circonstances (alinéa 46(5)b) de la *Loi sur les brevets*).

### **27.02.03            Délai fixé pour l'annulation de la péremption réputée**

Une fois que le délai de paiement de la surtaxe est expiré (six mois après la date d'échéance du paiement de la taxe pour le maintien en état ou deux mois après la date de l'avis, selon celui de ces délais qui expire le dernier), le breveté dispose d'un délai de 12 mois pour présenter une requête pour l'annulation de la péremption réputée du brevet.

Un exemple est présenté ci-dessous à titre indicatif.

Exemple :

La taxe pour le maintien en état d'un brevet était payable au plus tard le 31 mars, mais n'a pas été payée. Un avis du commissaire est envoyé le 15 avril et exige que le breveté paie la taxe pour le maintien en état et la surtaxe avant l'expiration du délai de deux mois suivant la date de l'avis ou du délai de six mois suivant la date d'échéance du paiement de la taxe pour le maintien en état, selon celui de ces délais qui expire le dernier. Dans ce cas-ci, le délai qui expire le dernier est le délai de six mois suivant la date d'échéance du paiement de la taxe pour le maintien en état; la date d'expiration applicable est donc le 30 septembre de la même année. Au 30 septembre, la taxe pour le

maintien en état et la surtaxe n'ont pas été payées; le brevet est donc réputé périmé rétroactivement à la date d'échéance du paiement de la taxe pour le maintien en état, soit le 31 mars. Le délai dont dispose le breveté pour présenter une requête d'annulation de la péremption réputée expire le 30 septembre de l'année suivante.

### **27.03 Diligence requise – octobre 2019**

Les modifications apportées à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets* (DORS/2019-251) aux fins de la mise en œuvre du Traité sur le droit des brevets (PLT) introduisent une norme de diligence requise à laquelle doivent satisfaire les brevetés qui souhaitent présenter une requête d'annulation de la péremption réputée d'un brevet découlant de l'omission de payer une taxe pour le maintien en état réglementaire et la surtaxe.

Sous réserve des dispositions transitoires énoncées ci-dessous, pour qu'un brevet puisse être réputé ne jamais avoir été périmé, le commissaire doit d'abord déterminer que l'omission s'est produite malgré l'exercice de la diligence requise dans les circonstances, conformément au paragraphe 46(5) de la *Loi sur les brevets*.

#### **27.03.01 Dispositions transitoires**

L'article 78.55 de la *Loi sur les brevets* précise que l'article 46 de la *Loi sur les brevets*, dans sa version immédiatement antérieure à l'entrée en vigueur, le 30 octobre 2019, de la *Loi sur les brevets* modifiée et des nouvelles *Règles sur les brevets* (DORS/2019-251), s'applique aux taxes pour le maintien en état dont le paiement était dû (sans inclure le délai de grâce) avant le 30 octobre 2019. Si la date d'échéance du paiement d'une taxe pour le maintien en état (sans inclure le délai de grâce) est antérieure au 30 octobre 2019 et que la taxe pour le maintien en état n'a pas été payée au plus tard à la date d'échéance, le breveté disposera d'un délai de grâce de 12 mois conformément aux articles 31 ou 32 de l'annexe II des *Règles sur les brevets* dans leur version immédiatement antérieure à la date d'entrée en vigueur du 30 octobre 2019.

#### **27.03.02 Détermination du commissaire aux brevets quant à l'exercice de la diligence requise**

Pour que le commissaire aux brevets puisse déterminer si la diligence requise a été exercée, le breveté doit fournir les raisons à l'origine de l'omission d'accomplir l'acte qui aurait dû être accompli pour éviter la péremption réputée du brevet. Si le commissaire détermine que l'omission s'est produite bien que le breveté ait exercé la diligence

requis, la péremption réputée du brevet au titre du paragraphe 46(4) de la *Loi sur les brevets* est alors réputée ne jamais avoir eu lieu. La péremption réputée d'un brevet est annulée uniquement si les exigences applicables énoncées au paragraphe 46(5) de la *Loi sur les brevets* sont satisfaites et que le commissaire informe le breveté qu'il a déterminé que la diligence requise a été exercée.

### **27.03.03 La norme de diligence requise**

Pour déterminer si l'omission s'est produite bien que le breveté ait exercé la diligence requise, le commissaire évaluera si le breveté a pris toutes les mesures qu'un titulaire de brevet raisonnablement prudent aurait prises — compte tenu des circonstances entourant l'omission — pour éviter l'omission, et si l'omission s'est produite bien que ces mesures aient été prises. Les mesures prises par le breveté après que l'omission se soit produite ne seront pas prises en considération aux fins de cette détermination. De façon générale, cette approche concorde avec l'approche qu'adopte actuellement l'OPIIC lorsqu'il agit en qualité d'office récepteur dans le contexte d'une requête en restauration du droit de priorité en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), lorsque cette requête en restauration du droit de priorité est fondée sur la présomption que la diligence requise dans les circonstances a été exercée.

### **27.03.04 Contenu d'une requête d'annulation de la péremption réputée d'un brevet découlant de l'omission de payer une taxe pour le maintien en état et la surtaxe**

Le breveté doit, dans les 12 mois suivant six mois suivant la date d'échéance du paiement de la taxe pour le maintien en état, satisfaire aux exigences suivantes énoncées à l'alinéa 46(5)a) de la *Loi sur les brevets* pour obtenir l'annulation de la péremption réputée de son brevet :

- présenter au commissaire une requête d'annulation de la péremption réputée;
- exposer les raisons pour lesquelles il a omis de payer la taxe pour le maintien en état et la surtaxe réglementaires indiquées dans l'avis envoyé en vertu de l'alinéa 46(2)b) de la *Loi sur les brevets* avant l'expiration du délai de six mois suivant la date d'échéance du paiement de la taxe pour le maintien en état ou du délai de deux mois suivant la date de l'avis, selon celui de ces délais qui expire le dernier;
- payer la taxe de maintien en état, payer la surtaxe de 150 \$ (article 26 de l'annexe 2 des *Règles sur les brevets*) ainsi que la taxe réglementaire additionnelle de 200 \$ (article 27 de l'annexe 2 des *Règles sur les brevets*).

### **27.03.05 Renseignements à inclure dans la requête d'annulation de la péremption réputée d'un brevet**

Pour déterminer si l'omission s'est produite malgré l'exercice de la diligence requise dans les circonstances, le commissaire examinera les raisons à l'origine de l'omission d'agir fournies par le breveté. Pour aider le commissaire à faire cette détermination, l'Office recommande que le breveté inclue, parmi les raisons à l'origine de l'omission, les éléments suivants dans sa requête d'annulation de la péremption réputée :

- les circonstances qui ont mené à l'omission;
- les mesures prises par le breveté pour éviter l'omission (y compris toute mesure corrective ou de rechange destinée à prévenir l'omission);
- toute autre justification.

Le breveté peut également inclure des preuves de l'existence des circonstances alléguées ou des raisons à l'origine de l'omission, telles qu'un certificat médical ou des affidavits pertinents. Pour en savoir plus sur la protection de votre vie privée, veuillez consulter la section [8.02.05a](#) au [chapitre 8](#).

### **27.03.06 Procédure du Bureau — Détermination**

Le commissaire examinera les raisons à l'origine de l'omission de payer la taxe pour le maintien en état et la surtaxe afin de déterminer si l'omission s'est produite malgré l'exercice de la diligence requise dans les circonstances. Pour déterminer si l'omission s'est produite malgré l'exercice de la diligence requise dans les circonstances, le commissaire déterminera si l'on aurait raisonnablement pu s'attendre à ce que d'autres mesures soient prises pour éviter l'omission et tiendra compte des circonstances spécifiques entourant l'omission d'accomplir l'acte qui devait être accompli. Les mesures prises par le breveté après que l'omission se soit produite ne seront pas prises en considération aux fins de cette détermination. Ainsi, le commissaire tiendra compte de la diligence habituelle dont une personne prudente aurait fait preuve dans les circonstances.

Aux fins de cette détermination, l'Office tiendra compte des facteurs pris en considération par le Bureau international et les offices récepteurs qui sont décrits au [paragraphe 166M des Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT](#), tout en gardant à l'esprit que les faits et les circonstances ne sont jamais identiques d'un dossier à un autre.



En règle générale, dans les circonstances énumérées ci-dessous, le Bureau déterminera que l'omission s'est produite bien que le breveté, l'agent de brevet ou une autre personne autorisée par le breveté ait exercé la diligence requise dans les circonstances, dans la mesure où ces personnes démontrent avoir exercé la diligence dont une personne raisonnablement prudente aurait fait preuve dans les mêmes circonstances :

- Force majeure : lorsqu'une circonstance externe, imprévisible et/ou inévitable, indépendante de la volonté du breveté (telle qu'un ouragan, une éruption volcanique, un séisme ou une guerre) fait en sorte qu'il est impossible pour un breveté ou une personne autorisée par le breveté, incluant son agent, d'accomplir l'acte qui aurait permis d'éviter la péremption d'un brevet.
- Maladie soudaine : lorsqu'un breveté ou une personne autorisée par le breveté, incluant son agent, devient subitement malade ou doit recevoir un traitement médical d'urgence qui rend impossible toute communication avec d'autres personnes.
- Défaillance de la transmission par télécopieur ou logiciel : lorsque la transmission par télécopieur ou au moyen d'un logiciel échoue en raison d'un problème technique externe indépendant de la volonté du breveté ou d'une personne autorisée par le breveté, incluant son agent, et que ces derniers ont tenté par tous les autres moyens possibles d'accomplir l'acte devant être accompli.
- Erreur dans un système d'enregistrement : lorsqu'une erreur technique inattendue et imprévisible se produit dans un système d'enregistrement et empêche un breveté ou une personne autorisée par le breveté, incluant son agent, de respecter la date limite pour accomplir le ou les actes qui auraient dû être accomplis pour éviter la péremption d'un brevet.
- Erreur humaine isolée commise par un assistant : lorsqu'un assistant commet une erreur isolée dans la préparation, la sauvegarde d'un brevet.

En règle générale, dans les circonstances énumérées ci-dessous, le Bureau déterminera que la diligence requise dans les circonstances n'a pas été exercée par le breveté, l'agent de brevets ou une autre personne autorisée par le breveté :

- Moyens financiers du breveté insuffisants : lorsqu'un breveté affirme qu'il ne disposait pas des moyens financiers nécessaires pour accomplir le ou les actes qui auraient dû être accomplis pour éviter la péremption du brevet.
- Erreur humaine commise par le breveté, son agent ou une autre personne

autorisée par le breveté : lorsqu'une erreur humaine découle d'une augmentation de la charge de travail, de la perte d'un dossier ou d'un manque d'organisation ou de diligence dans la gestion des dossiers.

- Manque de connaissances de la part du breveté : lorsqu'un breveté omet d'accomplir le ou les actes qui auraient dû être accomplis pour éviter la péremption d'un brevet en raison de sa méconnaissance de la *Loi sur les brevets* et des *Règles sur les brevets* canadiennes.
- Absence du travail : Lorsqu'un breveté, son agent ou une autre personne autorisée par le breveté omet de respecter la date limite pour l'accomplissement de l'acte qui aurait permis d'éviter la péremption du brevet parce que la date limite coïncidait avec une période de vacances ou un rendez-vous médical prévu.

### **27.03.07 Procédure du Bureau — Observations**

Avant que toute détermination soit faite par le commissaire au titre de l'alinéa 46(5)b ou de la *Loi sur les brevets* à savoir si la diligence requise dans les circonstances a ou non été exercée, le Bureau des brevets enverra une lettre au breveté pour l'informer que le commissaire entend procéder à cette détermination et que le breveté dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de la lettre pour présenter des observations s'il le souhaite.

### **27.03.08 Procédure du Bureau — Norme de service**

À moins que le breveté ne soit informé que le commissaire a l'intention de déterminer que la diligence requise dans les circonstances n'a pas été exercée, le breveté peut s'attendre à recevoir une réponse à sa requête d'annulation de la péremption réputée, y compris la décision du commissaire relativement à l'exercice de la diligence requise, dans les deux mois suivant la réception de sa requête d'annulation de la péremption réputée par le Bureau ou dans les deux mois suivant la réception de la dernière pièce de correspondance relative à sa requête d'annulation.

## **Chapitre 28 Correction d'un brevet délivré**

### **28.01 Introduction – octobre 2019**

Il arrive qu'un brevet contienne des erreurs, commises par inadvertance ou résultant

d'une omission de la part du breveté ou du Bureau des brevets. Le Bureau invite donc les demandeurs à passer en revue tous leurs documents avant de les soumettre, de même que le mémoire descriptif et les dessins qui figurent au dossier du Bureau lorsqu'un avis d'acceptation est envoyé, afin de s'assurer qu'ils ne contiennent aucune erreur. Certaines erreurs présentes dans un brevet délivré peuvent être corrigées dans les 12 mois suivant la délivrance du brevet.

## **28.02 Erreurs évidentes commises par le commissaire – octobre 2019**

Le commissaire peut conformément au paragraphe 107(1) des *Règles sur les brevets* corriger des erreurs commises par le commissaire dans un brevet ou dans le mémoire descriptif ou les dessins auxquels renvoie le brevet dans les 12 mois suivant la délivrance du brevet ou sur demande du breveté présenté dans ce délai,. Pour que le commissaire apporte la correction demandée, il doit être évident, d'après les documents déposés auprès du Bureau des brevets, que le brevet, le mémoire descriptif ou les dessins contiennent autre chose que ce qui était voulu et que rien d'autre n'aurait pu être voulu que ce qui est prévu par la correction. Aucune taxe n'est exigée pour la correction des erreurs évidentes commises par le commissaire.

Le Bureau des brevets applique un processus d'assurance de la qualité rigoureux pour s'assurer que les brevets qu'il délivre sont exempts de toute erreur, mais il arrive à l'occasion qu'une erreur soit commise. Bien que le commissaire puisse corriger ces erreurs sans que le breveté en fasse la demande, le Bureau des brevets invite les brevetés à passer en revue le brevet qui leur a été délivré dès la réception de ce dernier et à signaler sans délai toute erreur au commissaire, car la période pendant laquelle ces erreurs peuvent être corrigées est courte.

Toutes les demandes de correction d'erreurs commises par le commissaire dans un brevet délivré doivent satisfaire aux exigences concernant les communications écrites destinées au commissaire qui sont énoncées au [chapitre 2](#). Chaque demande doit comprendre ce qui suit :

- le numéro du brevet;
- le ou les noms du ou des brevetés;
- une demande claire de correction d'une erreur, ainsi que tout renseignement supplémentaire éventuellement nécessaire.

### **28.03 Erreur dans le nom du breveté ou de l'inventeur - octobre 2019**

Les brevetés peuvent, dans les 12 mois suivant la délivrance du brevet, demander la correction d'une erreur dans le nom du breveté ou de l'inventeur, du moment que la correction n'entraîne pas de changement quant à la personne du breveté ou de l'inventeur, conformément à l'alinéa 109(1)a) des *Règles sur les brevets*. La correction peut être apportée après l'expiration du délai de 12 mois suivant la délivrance du brevet, mais la demande de correction doit être soumise avant l'expiration de ce délai.

### **28.04 Erreurs évidentes dans le mémoire descriptif ou les dessins – octobre 2019**

Les brevetés peuvent, dans les 12 mois suivant la délivrance du brevet, demander la correction d'erreurs évidentes dans le mémoire descriptif ou les dessins, conformément à l'alinéa 109(1)b) des *Règles sur les brevets*. L'erreur doit être évidente, c'est-à-dire qu'il doit être évident pour une personne versée dans l'art que les dessins ou le mémoire descriptif contiennent autre chose que ce qui était voulu ET que rien d'autre n'aurait pu être voulu que ce qui est prévu par la correction proposée par le breveté.

### **28.05 Contenu d'une demande de correction d'erreurs présentes dans un brevet – octobre 2019**

Conformément au paragraphe 109(2) des *Règles sur les brevets*, la demande de correction d'une erreur présente dans un brevet conformément au paragraphe 109(1) doit contenir ce qui suit :

- une indication selon laquelle la correction d'une erreur est demandée;
- le numéro du brevet;
- la correction à apporter;
- de nouvelles pages en remplacement des pages visées par la correction, au besoin;
- le paiement de la taxe de 200 \$ prévue à l'article 24 de l'annexe 2 des *Règles sur les brevets*.

Si le breveté présente une demande de correction d'une erreur dans un brevet, mais

que cette dernière n'est pas conforme aux exigences et/ou que le breveté omet de payer la taxe de 200 \$, le commissaire enverra un avis exigeant que le breveté fournisse les renseignements requis et/ou paie la taxe de 200 \$ dans les trois mois suivant la date de l'avis. Si les renseignements requis et/ou la taxe réglementaire ne sont pas reçus avant l'expiration de ce délai, la demande de correction sera considérée comme n'ayant jamais été présentée.

La copie du brevet délivré ne devrait jamais être soumise au Bureau des brevets lorsqu'une correction est demandée.

Le paiement de la taxe de 200 \$ doit obligatoirement accompagner la demande de correction. Le paiement de cette taxe n'est pas subordonné à l'acceptation ou au rejet de la demande de correction.

## **28.06 Effet de la correction d'une erreur dans un brevet – octobre 2019**

Si le commissaire corrige une erreur en application des articles 107 à 109 des *Règles sur les brevets*, il délivrera un certificat énonçant la correction. La correction a un effet rétroactif et sera réputée avoir été apportée à la date de délivrance du brevet ou du certificat.

# **Chapitre 29 Renonciation**

## **29.01 Renonciation - octobre 2019**

La renonciation est un mécanisme qui permet au breveté, à tout moment pendant la durée du brevet, de modifier son brevet afin de réduire la portée des revendications comprises dans le brevet original. Elle est utilisée lorsque le breveté a donné « trop d'étendue » à son mémoire descriptif, « par erreur, accident ou inadvertance, et sans intention de frauder ou tromper le public », en revendiquant plus que la chose dont il est lui-même l'inventeur ou en revendiquant un objet à l'égard duquel il n'avait aucun droit<sup>338</sup> (paragraphe 48(1) de la *Loi sur les brevets*). La renonciation ne porte pas nécessairement sur l'intégralité d'une revendication ou de plusieurs revendications. Elle peut également viser une partie seulement d'une revendication<sup>339</sup>, à condition toutefois qu'elle n'entraîne pas un élargissement de la portée de la revendication ou de toute autre revendication qui renvoie la revendication faisant l'objet de la renonciation<sup>340</sup>.

Le dépôt d'une renonciation représente une renonciation à l'objet. Une renonciation

constitue aussi une déclaration claire et non équivoque selon laquelle les revendications du brevet original sont trop étendues et sont par conséquent invalides<sup>341</sup>.

### **29.01.01            Dépôt d'une renonciation – octobre 2019**

Pour déposer une renonciation, la formule 2 de l'annexe 1 des *Règles sur les brevets* doit être remplie et être déposée auprès du Bureau des brevets avec la taxe pertinente prévue à l'article 29 de la partie 5 de l'annexe 2 des *Règles sur les brevets* (paragraphe 48(2) de la *Loi sur les brevets* et article 120 des *Règles sur les brevets*). Lorsqu'il remplit la formule 2, le breveté doit reproduire la formulation des paragraphes 3(1) et 3(2) de la formule, lesquels précisent les éléments auxquels il renonce. L'expression « [...] à l'exception de l'objet de l'invention que définit la revendication suivante : » utilisée au paragraphe 3(2) de la formule 2 indique les autres revendications qui définissent les éléments des revendications partiellement visées par la renonciation qui sont exclus de la renonciation. L'expression susmentionnée ne peut pas être utilisée pour reformuler ou redéfinir l'invention divulguée et revendiquée<sup>342</sup>.

### **29.01.02            Les rôles du Bureau des brevets et des tribunaux – octobre 2019**

Le dépôt d'une renonciation n'entraîne pas l'examen de l'objet revendiqué par le Bureau des brevets. Le Bureau des brevets ne fait que s'assurer que la renonciation a été déposée en la forme et de la manière réglementaires conformément au paragraphe 48(2) de la *Loi sur les brevets* et aux articles 120 et 121 des *Règles sur les brevets*. Du moment que la renonciation est déposée en la forme et de la manière voulues et que la taxe réglementaire a été versée, le commissaire n'a pas le pouvoir discrétionnaire de refuser de l'inscrire au registre<sup>343</sup>.

Le fardeau de démontrer que la renonciation satisfait à toutes les exigences du paragraphe 48(1) de la *Loi sur les brevets* incombe au breveté. De plus, il n'existe aucune présomption de validité de la renonciation<sup>344</sup>. La validité de la renonciation dépend de ce qui suit : l'état d'esprit du breveté au moment où ce dernier a préparé son mémoire descriptif<sup>345</sup>; si la renonciation est faite de bonne foi et non pour une raison irrégulière<sup>346</sup>; la période écoulée entre la découverte d'un problème que pose le brevet et le dépôt d'une renonciation<sup>347</sup>; si la renonciation élargit la portée du brevet<sup>348</sup>; si la renonciation a pour effet de reformuler une invention<sup>349</sup>; ou si la renonciation ajoute une combinaison nouvelle et différente par l'ajout d'éléments à la revendication<sup>350</sup>.

Si les tribunaux déterminent que la renonciation est non valide, les revendications visées par la renonciation doivent redevenir ce qu'elles étaient avant le dépôt de la

renonciation. Cependant, les revendications visées par la renonciation, telles qu'elles étaient avant la renonciation sont invalides<sup>351</sup> pour cause de portée excessive de l'aveu du breveté<sup>352</sup>.

### **29.01.03 Effet d'une renonciation – décembre 2015**

En principe, la renonciation n'a aucune incidence sur les procédures judiciaires déjà en instance au moment où elle est faite (paragraphe 48(4) de la *Loi sur les brevets*).

Suivant le dépôt d'une renonciation, les autres revendications sont réputées valides quant aux éléments auxquels le breveté n'a pas renoncé, tels qu'ils sont énoncés dans la renonciation (paragraphe 48(6) de la *Loi sur les brevets*). Ainsi, la revendication de portée excessive qui n'a pas été jugée invalide peut échapper à une déclaration d'invalidité, si une renonciation valide est déposée, mais seulement dans la mesure où celle-ci l'a été en temps opportun<sup>353</sup>.

La renonciation n'est pas conditionnelle. Les revendications existantes du brevet sont celles qui sont modifiées par la renonciation, et la seule invention que protègent les lettres patentes est celle qui est définie dans les revendications existantes<sup>354</sup>.

## **Chapitre 30 Réexamen**

### **30.01 Réexamen – décembre 2015**

Le réexamen a pour but d'offrir une procédure relativement sommaire et une solution de rechange peu coûteuse aux procédures d'invalidation devant les tribunaux ou la possibilité pour un breveté d'obtenir le réexamen par le Bureau des brevets des revendications d'un brevet déjà délivré<sup>355</sup>.

Comme l'a souligné la Cour fédérale dans l'affaire *Prenbec c. Timberblade*, la procédure de réexamen est de nature moins exhaustive qu'une action en invalidation (par. 48). Par exemple, contrairement à une action, la procédure de réexamen se limite aux questions découlant du dossier d'antériorité fourni par la partie requérante. De plus, le conseil de réexamen n'a pas les moyens de vérifier la crédibilité des questions de fait contestées (par. 34) dont dispose le tribunal, par exemple en entendant des témoins en contre-interrogatoire (par. 47)<sup>356</sup>.

La procédure de réexamen est décrite aux articles 48.1 à 48.5 de la *Loi sur les brevets*. Toute personne, y compris le breveté, peut demander le réexamen d'une revendication comprise dans un brevet délivré après le 1<sup>er</sup> octobre 1989, à tout moment pendant la

durée du brevet, à la lumière de documents d'antériorité. Ceci s'applique aux demandes de brevet déposées avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989 pour lesquelles un brevet a subséquemment été délivré.

Suivant la réception d'une demande de réexamen acceptable en conformité avec les paragraphes 48.1(1) et (2) de la *Loi sur les brevets*, le réexamen se déroule en une ou en deux étapes, selon le résultat de la première étape, toutes deux étant de nature *ex parte*. Si l'auteur de la demande est également le breveté, il participera à la deuxième étape. Dans les cas où l'auteur de la demande n'est pas le breveté, les observations de l'auteur de la demande après le dépôt d'une demande acceptable ne seront pas admises ni prises en compte pendant le réexamen.

À la première étape, une décision préliminaire est prise par un conseil de réexamen établi par le commissaire aux brevets quant à savoir si la demande de réexamen soulève un nouveau point de fond vis-à-vis de la brevetabilité. La décision préliminaire inclut les motifs du conseil de réexamen pour lesquels la demande soulève ou non un nouveau point de fond vis-à-vis de la brevetabilité.

Lorsqu'un nouveau point de fond vis-à-vis de la brevetabilité est soulevé, le réexamen du brevet est réalisé en deuxième étape en fonction de ce point.

Dans le cadre de la procédure de réexamen, le conseil n'est pas une partie adverse comme le serait un concurrent dans une action en invalidation. Le rôle du conseil est plutôt celui d'un arbitre dans un contexte administratif. L'expertise de ses membres peut être tenue en compte dans toutes les décisions qui sont prises pour remplir les obligations légales du conseil<sup>357</sup>. Lorsqu'il tire des conclusions de fait d'après le dossier dont il dispose, comme qui est la personne ordinaire versée dans l'art et quelles étaient les connaissances générales courantes pertinentes, un conseil de réexamen n'a pas le fardeau de rechercher et de repérer une preuve indépendante à l'appui de ces conclusions<sup>358</sup>. Ces conclusions sont examinées par une cour de révision selon la norme de la décision raisonnable, compte tenu de l'expertise du conseil<sup>359</sup>.

La Commission d'appel des brevets est chargée de l'administration de la procédure de réexamen conformément aux obligations qui lui incombent.

### **30.01.01 La demande – octobre 2019**

Une demande de réexamen écrite doit être déposée, accompagnée de la taxe pertinente [voir l'annexe 2, partie 5, article 30 des *Règles sur les brevets*] et, si l'auteur de la demande est une petite entité, d'une déclaration du statut de petite entité (paragraphe 44(3) des *Règles sur les brevets*).



La demande de réexamen doit être fondée sur un dossier d'antériorité, constitué de brevets, de demandes de brevet accessibles au public ou d'imprimés (paragraphe 48.1(1) de la *Loi sur les brevets*). La demande doit exposer la pertinence des documents d'antériorité et comment ceux-ci sont appliqués aux revendications qui font l'objet de la demande de réexamen (paragraphe 48.1(2) de la *Loi sur les brevets*). Par exemple, la demande peut indiquer pourquoi une revendication particulière est antériorisée en vertu de l'article 28.2 de la *Loi sur les brevets* à la lumière d'un document d'antériorité.

Toute demande de réexamen et les procédures subséquentes sont versées au dossier électronique du Bureau lié au brevet délivré.

À la réception d'une demande de réexamen, un membre de la Commission d'appel des brevets examine le dossier au nom du commissaire aux brevets pour assurer que les exigences des paragraphes 48.1(1) et 48.1(2) de la *Loi sur les brevets* et de l'article 122 des *Règles sur les brevets* ont été satisfaites.

Si la demande de réexamen satisfait à ces exigences et si l'auteur de la demande n'est pas le breveté, une copie de la demande et du dossier d'antériorité est transmise au breveté. Si l'auteur de la demande est le breveté, une telle copie n'est pas transmise (paragraphe 48.1(3) de la *Loi sur les brevets*).

Parallèlement, le commissaire aux brevets établit un conseil de réexamen (paragraphe 48.2(1) de la *Loi sur les brevets*). Le conseil doit se composer d'au moins trois personnes, dont au moins deux sont des employés du Bureau des brevets. En règle générale, le conseil de réexamen se compose d'un membre de la Commission d'appel des brevets agissant à titre de président et de deux examinateurs de brevets provenant de la division d'examen dont relève le brevet. Les membres du conseil de réexamen ne doivent pas avoir participé à l'examen de la demande ayant mené à la délivrance du brevet ni y avoir formulé des recommandations.

Une fois que le conseil de réexamen est établi, le breveté est informé de la composition du conseil par le commissaire, qui ne participe plus par la suite à la procédure de réexamen<sup>360</sup>.

La réception d'une demande de réexamen acceptable et l'établissement du conseil de réexamen déclenchent la première étape de la procédure de réexamen.

Advenant que la demande de réexamen ne satisfasse pas aux exigences des paragraphes 48.1(1) ou 48.1(2) de la *Loi sur les brevets* ou de l'article 122 des *Règles sur les brevets*, son auteur en est avisé.

Parmi les exemples de demandes jugées inacceptables figurent les demandes qui n'exposent pas en détail la pertinence des documents d'antériorité ni comment ceux-ci sont appliqués à la revendication ou celles qui reposent sur des éléments qui ne seraient pas considérés comme des « antériorités » en vertu de l'article 48.1(1) de la *Loi sur les brevets*. Minimalement, une demande acceptable doit définir le lien entre les caractéristiques des documents d'antériorité et celles des revendications faisant l'objet de la demande de réexamen.

Le défaut d'inclure une déclaration du statut de petite entité si l'auteur de la demande est une petite entité rendrait également la demande inacceptable. Toutefois, cette déclaration peut être fournie sans qu'il soit nécessaire de présenter à nouveau l'ensemble de la demande de réexamen.

Les requêtes de réexamen qui ne sont pas conformes peuvent être corrigées et déposées à nouveau sans qu'il soit nécessaire de verser une nouvelle taxe. Une demande de réexamen n'est pas considérée avoir été déposée tant qu'elle n'est pas conforme aux exigences de la *Loi sur les brevets* et des *Règles sur les brevets*. Ainsi, aucune autre mesure n'est prise quant au bien-fondé de la demande tant qu'une demande acceptable n'a pas été déposée.

Si une demande est conforme pour certaines revendications, mais pas pour d'autres, p. ex., si la pertinence des documents d'antériorité n'est exposée qu'à propos de certaines des revendications faisant l'objet d'une demande de réexamen, l'avis, l'établissement du conseil de réexamen et le déclenchement de la première étape du réexamen seront alors entamés pour les revendications pour lesquelles la demande est conforme. La brevetabilité des revendications pour lesquelles la demande n'est pas conforme ne sera pas prise en compte dans la procédure de réexamen.

La copie du brevet délivré ne doit jamais être déposée auprès du Bureau des brevets au moment de déposer une demande de réexamen.

### **30.01.02 Première étape du réexamen : décision quant à un nouveau point de fond vis-à-vis de la brevetabilité – décembre 2015**

Dans un délai de trois mois suivant sa constitution, le conseil de réexamen doit déterminer si la demande de réexamen soulève un nouveau point de fond vis-à-vis de la brevetabilité des revendications du brevet faisant l'objet de la demande de réexamen (paragraphe 48.2(2) de la *Loi sur les brevets*). Il s'agit là d'une question préliminaire à laquelle il faut répondre avant de poursuivre le réexamen du brevet.

Pour soulever un nouveau point de fond vis-à-vis de la brevetabilité, la demande de

réexamen doit présenter une question se rapportant à la validité d'une ou de plusieurs revendications qui n'a pas été déjà examinée au cours de la poursuite de la demande ayant donné lieu à la délivrance du brevet faisant l'objet de la demande de réexamen et qui n'a pas été examinée dans le cadre d'autres procédures antérieures mettant en cause le brevet. La question ne doit également pas être étroitement liée à une question qui a antérieurement été examinée de sorte qu'il ne s'agit pas d'un nouveau point de fond.

Un nouveau point de fond vis-à-vis de la brevetabilité est le plus souvent soulevé lorsque des documents d'antériorité ne figuraient pas au dossier au cours de la poursuite originale. Cependant, si les documents d'antériorité sont semblables à ceux qui ont été examinés pendant l'examen à tel point qu'ils seraient appliqués de la même manière, ils n'auraient aucune incidence importante dans le dossier et un nouveau point de fond vis-à-vis de la brevetabilité ne serait pas établi.

Un nouveau point de fond vis-à-vis de la brevetabilité peut reposer sur les mêmes documents d'antériorité qui ont été examinés par un examinateur au cours de l'examen original dans la mesure où l'auteur de la demande de réexamen est capable de convaincre le conseil que les documents d'antériorité n'ont pas été appliqués de la même manière par l'examineur (c.-à-d. qu'un « nouveau » point de fond est soulevé). Par exemple, un document d'antériorité peut avoir été considéré au cours de l'examen comme ayant été appliqué comme document d'antériorité en vertu de l'article 28.2 de la *Loi sur les brevets*. Dans le cadre d'une demande de réexamen, le même document d'antériorité peut être utilisé en association avec un ou plusieurs autres documents d'antériorité pour appuyer la thèse de l'évidence d'une revendication en vertu de l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*.

En l'absence de preuve au dossier quant à la manière dont un examinateur a considéré les documents d'antériorité au cours de la poursuite (p. ex., la demande a été acceptée sans rapport d'examen), le conseil ne présumera pas que les documents d'antériorité ont été considérés de la manière énoncée dans la demande.

Si le conseil de réexamen détermine que la demande de réexamen ne soulève pas un nouveau point de fond vis-à-vis de la brevetabilité, l'auteur de la demande en est avisé. Cet avis, qui se présente sous la forme d'une lettre du conseil, énoncera les motifs pour lesquels le conseil a tiré cette conclusion. Cette décision du conseil est finale et ne peut faire l'objet d'un appel ou d'une révision judiciaire (article 48.2(3) de la *Loi sur les brevets*).

Si le conseil détermine que la demande de réexamen soulève un nouveau point de fond vis-à-vis de la brevetabilité, le breveté en est avisé dans une lettre énonçant les motifs

du conseil (paragraphe 48.2(4) de la *Loi sur les brevets*). Ces motifs ne se limitent pas aux arguments énoncés par l'auteur de la demande dans la demande de réexamen.

Le breveté peut répondre à l'avis du conseil dans un délai trois mois et présenter des observations concernant la brevetabilité des revendications du brevet pour lesquelles l'avis a été donné (paragraphe 48.2(5) de la *Loi sur les brevets*). Au même moment, le breveté peut proposer des modifications au brevet pour régler la question de la brevetabilité des revendications, de sorte que le conseil dispose des modifications proposées pour la deuxième étape du réexamen (paragraphe 48.3(2) de la *Loi sur les brevets*).

Au cours de toutes les étapes de la procédure de réexamen, si l'auteur de la demande n'est pas le breveté, le conseil peut transmettre à l'auteur de la demande des copies de la correspondance du conseil adressée par courtoisie au breveté.

### **30.01.03 Deuxième étape du réexamen – octobre 2019**

Le réexamen du brevet sur la base d'un nouveau point de fond vis-à-vis de la brevetabilité s'amorce à la réception d'une réponse de la part du breveté ou à l'expiration du délai de trois mois suivant l'avis donné par le conseil quant à un nouveau point de fond vis-à-vis de la brevetabilité (paragraphe 48.3(1) de la *Loi sur les brevets*).

Dans l'éventualité où le breveté n'aurait pas transmis de réponse, le conseil transmettra par courtoisie une lettre indiquant que le réexamen du brevet a débuté. Le conseil informera aussi le breveté que, en l'absence d'autres observations, une décision sera prise et un constat de réexamen sera délivré en vertu du paragraphe 48.4(1) de la *Loi sur les brevets*.

Au cours de la procédure de réexamen, il pourrait y avoir des échanges multiples avec le breveté relativement aux questions que soulève la demande de réexamen. Des lettres du conseil énonceront les opinions préliminaires du conseil quant à la brevetabilité des revendications faisant l'objet du réexamen et aux modifications proposées par le breveté. Les décisions définitives quant à la brevetabilité sont mises en délibéré jusqu'à la délivrance d'un constat de réexamen.

Le breveté peut proposer des modifications au brevet (paragraphe 48.3(2) de la *Loi sur les brevets*), y compris des modifications à la description et/ou aux dessins. Les revendications modifiées ou nouvelles proposées au cours du réexamen doivent être numérotées consécutivement en commençant par le chiffre qui suit immédiatement celui de la dernière revendication du brevet délivré (article 123 des *Règles sur les brevets*).

Aucune modification ou nouvelle revendication ne doit élargir la portée d'une revendication du brevet (paragraphe 48.3(2) de la *Loi sur les brevets*). Cette disposition est interprétée comme signifiant que, minimalement, les revendications proposées au cours d'une procédure de réexamen doivent comporter toutes les caractéristiques de la revendication indépendante la plus large du brevet. Autrement dit, les revendications proposées ne peuvent élargir l'étendue de la protection à certains égards même si la revendication est limitée à d'autres égards.

Dans les échanges entre le conseil et le breveté au cours d'une procédure de réexamen, le breveté peut présenter des observations verbalement et/ou par écrit. Le breveté peut présenter des observations verbales en personne, par téléconférence ou par vidéoconférence, au choix du breveté.

En vertu du paragraphe 48.3(3) de la *Loi sur les brevets*, la deuxième étape du réexamen doit être achevée dans un délai de douze mois.

#### **30.01.04            Achèvement du réexamen – avril 2018**

Une décision d'un conseil de réexamen est fonctionnellement équivalente à une décision du commissaire aux brevets en vertu de l'article 40 de la *Loi sur les brevets*. Elle représente essentiellement une nouvelle décision quant à la validité des revendications du brevet<sup>361</sup>, bien que dans les circonstances particulières énoncées aux articles 48.1 à 48.5 de la *Loi sur les brevets*.

Ainsi, le conseil de réexamen, tout comme le commissaire, doit avoir la certitude que le breveté n'est pas « fondé en droit » à une revendication du brevet pour que celle-ci soit rejetée. Les mêmes critères s'appliqueraient à une décision du conseil de ne pas inclure une revendication ou autre modification dans le brevet, avec l'exigence supplémentaire qu'une telle modification n'élargisse pas la portée d'une revendication du brevet, conformément au paragraphe 48.3(2) de la *Loi sur les brevets*.

À la fin de la deuxième étape de la procédure de réexamen, le conseil de réexamen délivrera un constat de réexamen, qui sera expédié au breveté par courrier recommandé (paragraphe 48.4(1) et 48.4(2) de la *Loi sur les brevets*). Le constat produit les effets suivants sur le brevet original :

- a. il annule toute revendication du brevet jugée non brevetable;
- b. il confirme toute revendication du brevet jugée brevetable;
- c. il verse au brevet toute modification ou nouvelle revendication proposée et jugée brevetable.

Si un constat de réexamen indique qu'une revendication indépendante est écartée d'un brevet, cela ne signifie pas pour autant que le libellé de la revendication indépendante n'est plus considéré comme faisant partie de toute revendication dépendante y renvoyant. L'annulation d'une telle revendication représente une élimination de l'étendue de la protection que confère la revendication, et non de son libellé en tant que tel.

Si le conseil détermine, en vertu du paragraphe 48.3(2) de la *Loi sur les brevets*, qu'il est permis d'apporter des modifications qui ont été proposées à la description et/ou aux dessins, l'inclusion de ces modifications sera également indiquée dans le constat de réexamen.

Le constat de réexamen s'accompagnera d'une décision du conseil présentée sous la forme d'une lettre adressée au breveté énonçant les motifs des décisions du conseil.

Le constat de réexamen s'accompagnera également d'un certificat d'enregistrement indiquant que le constat de réexamen délivré par le conseil a été enregistré à l'égard du brevet. De cette façon, le constat est annexé au brevet (paragraphe 48.4(2) de la *Loi sur les brevets*).

Suivant la procédure de réexamen, une nouvelle page couverture est créée pour le brevet indiquant que le brevet a été réexaminé. Le constat de réexamen et les modifications apportées au brevet sont sauvegardés avec la nouvelle page couverture dans le dossier électronique du Bureau des brevets et dans la Base de données sur les brevets canadiens.

### **30.01.05 Effets du constat de réexamen – décembre 2015**

Les effets du constat de réexamen sont énoncés au paragraphe 48.4(3) de la *Loi sur les brevets*, à savoir :

[L]orsqu'un constat...

- (a) rejette une revendication du brevet sans en rejeter la totalité, celui-ci est réputé, à compter de la date de sa délivrance, délivré en la forme modifiée;
- (b) rejette la totalité de ces revendications, le brevet est réputé n'avoir jamais été délivré;
- (c) modifie une telle revendication ou en inclut une nouvelle, l'une ou l'autre prend effet à compter de la date du constat jusqu'à l'expiration de la durée du brevet.

Ainsi, l'invalidité d'une revendication ou de plusieurs revendications par suite du réexamen est rétroactive. Cependant, l'ajout ou la modification de revendications fait en

sorte que les droits sont conférés à l'égard de ces revendications uniquement pendant le reste de la durée du brevet.

Les effets susmentionnés ne s'appliquent pas avant l'expiration du délai d'appel [voir la section suivante], et si la décision du conseil est portée en appel, les effets susmentionnés s'appliquent seulement dans la mesure où ils se dégagent du jugement définitif des tribunaux (paragraphe 48.4(4) de la *Loi sur les brevets*).

Lorsque les revendications faisant l'objet d'un réexamen sont confirmées, ces revendications demeurent inchangées jusqu'à l'expiration de la durée du brevet.

### **30.01.06 Appels relatifs au réexamen – décembre 2015**

Le breveté peut porter en appel une décision du conseil de réexamen accompagnant un constat de réexamen devant la Cour fédérale (paragraphe 48.5(1) de la *Loi sur les brevets*). Ce droit d'appel doit être exercé dans les trois mois suivant la date à laquelle une copie du constat de réexamen est transmise au breveté par courrier recommandé (paragraphe 48.5(2) de la *Loi sur les brevets*).

## **Chapitre 31 Redélivrance**

### **31.01 Redélivrance — décembre 2015**

La redélivrance est un mécanisme prévu à l'article 47 de la *Loi sur les brevets* permettant de corriger un brevet « défectueux ou inopérant ». Le paragraphe 47(1) de la *Loi sur les brevets* énonce les conditions auxquelles un nouveau brevet redélivré peut être concédé à un breveté.

L'objectif de la disposition relative à la redélivrance est décrit comme un moyen d'offrir l'adoucissement que les tribunaux d'équité ont toujours donné dans les cas bien clairs d'accident et de méprise dans la formulation de documents écrits<sup>362</sup>.

Il importe de souligner que, conformément à la disposition prévoyant que le commissaire aux brevets « peut » faire délivrer un nouveau brevet, l'octroi d'une redélivrance est une mesure discrétionnaire. Cependant, un tel pouvoir discrétionnaire ne peut être exercé que lorsque les conditions du paragraphe 47(1) ont été remplies. Toute demande de redélivrance qui n'est pas prévue par la Loi doit être rejetée<sup>363</sup>. L'exercice de ce pouvoir discrétionnaire doit également être compatible avec l'objet de la disposition relative à la redélivrance, tel que souligné ci-dessus<sup>364</sup>.

### **31.01.01 Délai pour déposer une demande de redélivrance – octobre 2019**

Le paragraphe 47(1) de la *Loi sur les brevets* exige que le brevet soit abandonné dans un délai de quatre ans à compter de la date de délivrance pour que le breveté puisse obtenir une redélivrance. Cette disposition est interprétée comme exigeant qu'une demande de redélivrance soit déposée dans un délai de quatre ans suivant la date de délivrance du brevet original<sup>365</sup>. L'abandon du brevet original, visé au paragraphe (1) est considéré comme ayant lieu au moment où la demande de redélivrance est soumise conformément à la formule 1 de l'annexe 1 des *Règles sur les brevets*, mais l'abandon prend effet seulement si un nouveau brevet est délivré.

Le brevet original ne devrait jamais être retourné au Bureau aux fins de redélivrance.

### **31.01.02 Le brevet doit être « défectueux ou inopérant » - avril 2018**

En vertu du paragraphe 47(1) de la *Loi sur les brevets*, le commissaire peut faire délivrer un brevet nouveau ou rectifié (un « brevet redélivré ») lorsqu'un brevet est jugé « défectueux ou inopérant ». À tout le moins, ceci signifie que, en raison d'une erreur quelconque, le brevet original ne réalisait pas l'intention du demandeur à la délivrance<sup>366</sup>. En conséquence, le breveté s'est vu délivrer un brevet qui ne représente pas ce que le demandeur avait réellement l'intention de viser et d'obtenir. Les mots « défectueux ou inopérant » au sens du paragraphe 47(1) de la *Loi sur les brevets* n'équivalent pas à une « irrégularité » liée à la conformité d'un brevet à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets* aux fins de la validité. Un brevet peut être valide à tous les autres égards, mais ne pas exprimer l'intention du demandeur.

En vertu du paragraphe 47(1) de la *Loi sur les brevets*, deux raisons peuvent expliquer pourquoi un brevet peut être jugé défectueux ou inopérant : 1) une description et un mémoire descriptif insuffisants; 2) le breveté a revendiqué plus ou moins qu'il n'avait droit de revendiquer à titre d'invention nouvelle. Ainsi, le caractère « défectueux ou inopérant » du brevet a une incidence potentielle sur l'étendue de la protection du brevet ou la mesure dans laquelle le brevet décrit bien l'invention.

Les mots « défectueux ou inopérant » ne concernent pas, cependant, la redélivrance d'un brevet que le tribunal a déclaré invalide<sup>367</sup> ou d'un brevet pour lequel tous les droits ont expiré.

Une demande de redélivrance n'est pas un moyen permettant la réouverture de la poursuite de la demande et de permettre à un breveté de modifier son brevet comme il



modifierait une demande de brevet au cours de sa poursuite normale<sup>368</sup>. La demande de redélivrance ne permet pas non plus au breveté de restreindre unilatéralement l'étendue de la protection comme le permettrait le dépôt d'une renonciation; elle doit satisfaire aux exigences du paragraphe 47(1) de la *Loi sur les brevets*.

### **31.01.02a L'erreur et l'intention du demandeur - octobre 2019**

La disposition relative à la redélivrance vise à permettre de corriger une « erreur » qui « a été commise par inadvertance, accident ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper » (paragraphe 47(1) de la *Loi sur les brevets*). Il doit s'agir d'une erreur faisant en sorte que le brevet dont on recherche la redélivrance n'exprime pas l'invention envisagée<sup>369</sup>; c'est-à-dire que le brevet n'énonce pas quelque chose ou énonce mal quelque chose.

Un breveté qui cherche à obtenir une redélivrance doit démontrer que, « par inadvertance, accident ou méprise », un résultat qui était différent de ce que le demandeur avait envisagé – à la date de délivrance – a été obtenu. Le fait de s'appuyer simplement sur le brevet original pour proposer des modifications n'est pas suffisant pour établir l'intention<sup>370</sup>. Le breveté doit établir que le brevet délivré n'exprime pas avec exactitude l'intention du demandeur en ce qui concerne la description et le mémoire descriptif de l'invention. De même, lorsque le breveté original a cédé son droit à l'égard d'un brevet, le cessionnaire doit également établir que le brevet délivré n'exprime pas avec exactitude l'intention du demandeur du brevet original. Dans tous les cas, s'il est évident que l'intention du demandeur a été complètement réalisée, la redélivrance n'est pas justifiée<sup>371</sup>.

Il s'agit généralement de la partie de la disposition relative à la redélivrance la plus difficile à satisfaire, comme il doit exister une preuve qu'une erreur s'est réellement produite pendant la poursuite de la demande du brevet original. Il doit également y avoir une preuve de *ce que* le demandeur avait l'intention que le brevet original énonce.

Le seul fait d'alléguer une erreur ne constitue pas une preuve de cette erreur. Il ne s'agit pas d'une preuve permettant au commissaire ou à un tribunal de conclure qu'une erreur a été commise<sup>372</sup>.

C'est la preuve dans son ensemble qui est prise en compte. Une telle preuve peut par exemple comprendre le libellé du brevet lui-même, une preuve de mesures prises pendant la poursuite de la demande du brevet original<sup>373</sup> et de demandes de brevets correspondantes au pays et à l'étranger<sup>374</sup>, et la preuve de communications signalant des mesures envisagées qui n'ont jamais été prises, etc. Pour être utile, la preuve doit porter une date antérieure à la délivrance du brevet original<sup>375</sup>.

Le breveté a le fardeau de démontrer qu'une erreur s'est produite pendant la poursuite de la demande de brevet par inadvertance, accident ou méprise; l'étendue de l'expérience antérieure en matière de brevet du demandeur/ l'agent de brevets nommé, le demandeur ou le représentant commun de codemandeurs peut être prise en compte<sup>376</sup>. On présume que l'intention du demandeur a été réalisée par le brevet délivré<sup>377</sup>. laquelle présomption peut être réfutée au moyen d'une preuve suffisante à l'effet contraire. Par exemple, un breveté peut alléguer que certaines revendications ont été retirées d'une demande par erreur, mais le dossier peut indiquer que ce retrait a été fait eu égard à une irrégularité relevée par l'examineur, pour éviter un conflit ou pour contourner un document d'antériorité<sup>378</sup>. À moins qu'un breveté puisse démontrer qu'une telle mesure n'aurait pas dû être prise, on présume qu'elle donne une indication de l'intention du demandeur.

L'intention doit être celle du demandeur, mais l'erreur pourrait avoir été commise ou causée par quiconque (ce qui peut comprendre l'agent de brevets ou le l'agent de brevets nommé, le demandeur ou le représentant commun de codemandeurs) au cours de la poursuite de la demande du brevet original<sup>379</sup>.

Une erreur dans l'interprétation de la Loi peut entraîner une erreur dans un brevet. Cependant, pour être visée par le paragraphe 47(1) de la *Loi sur les brevets*, une telle erreur doit avoir résulté en un brevet qui ne représente pas l'intention du demandeur<sup>380</sup>.

### **31.01.03 Description et mémoire descriptif insuffisants - décembre 2015**

Un brevet défectueux ou inopérant en raison d'une description et d'un mémoire descriptif insuffisants en est un qui manque d'éléments textuels ou graphiques ou qui comporte les mauvais éléments textuels ou graphiques, contrairement à l'intention de l'inventeur à la délivrance. Le défaut de : revendiquer ou décrire avec exactitude l'invention; revendiquer des sous-combinaisons; inclure des revendications dépendantes; ou inclure des revendications visant différentes catégories d'invention pourrait indiquer un brevet défectueux ou inopérant en raison d'une description et d'un mémoire descriptif insuffisants.

### **31.01.04 Revendiquer plus ou moins - décembre 2015**

Un brevet défectueux ou inopérant parce que le breveté a revendiqué plus ou moins qu'il n'avait droit de revendiquer à titre d'invention nouvelle en est un qui fait en sorte que les revendications protègent plus ou moins l'objet que le breveté avait l'intention de protéger. Comme la description et les dessins ont une incidence sur la portée des

revendications, une erreur dans ces parties du brevet pourrait aussi faire en sorte que le brevet est défectueux ou inopérant, parce que le breveté a revendiqué plus ou moins qu'il n'avait droit de revendiquer.

### **31.01.05            Môme invention - décembre 2015**

Quelle que soit la défectuosité qu'un breveté cherche à corriger dans le brevet en déposant une demande de redélivrance, tout mémoire descriptif rectifié par le breveté doit viser la « môme invention... pour laquelle le brevet original a été accordé » (paragraphe 47(1) de la *Loi sur les brevets*).

Bien que l'article 38.2 de la *Loi sur les brevets* ne s'applique pas à la procédure de redélivrance, ses exigences [voir le [chapitre 20](#) du présent manuel] sont considérées comme analogues à celles du paragraphe 47(1) exigeant qu'un brevet redélivré vise la « môme invention ».

En conséquence, tout objet d'un brevet redélivré doit se fonder sur une quelconque partie de la description, des dessins ou des revendications du brevet original<sup>381</sup>. Cependant, rien n'exige qu'une invention qu'on cherche à faire protéger au moyen d'une redélivrance vise le môme concept inventif que les revendications du brevet original<sup>382</sup>.

L'objet que l'on cherche à ajouter qui peut être déduit de la description, des dessins ou des revendications originaux serait conforme à l'exigence relative à la « môme invention » du paragraphe 47(1) de la *Loi sur les brevets*<sup>383</sup>. L'objet reconnu comme une antériorité serait également acceptable<sup>384</sup>.

### **31.01.06            La demande de redélivrance - octobre 2019**

La demande de redélivrance doit inclure la formule 1 de l'annexe 1 des *Règles sur les brevets*, remplie conformément aux instructions (article 118 des *Règles sur les brevets*). Les sections 3, 4 et 5 de la formule 1 énoncent les arguments du breveté à l'appui de l'octroi d'un brevet redélivré. La demande de redélivrance doit également inclure une description, un ensemble de dessins et/ou un ensemble de revendications modifiés. Tous les changements introduits par les modifications doivent être compatibles avec les défectuosités décrites dans la formule 1<sup>385</sup>. Le breveté doit également déposer la preuve la plus pertinente disponible [voir la section [31.02.02a](#) du présent manuel].

Le brevet original ne devrait jamais être retourné au Bureau aux fins d'une redélivrance.

### **31.01.06a Formule 1 de l'annexe I - octobre 2019**

À la section 3 de la formule 1, le breveté doit indiquer précisément en quoi le brevet est défectueux ou inopérant. Cet exposé peut mentionner des problèmes se rapportant aux revendications, à la description ou aux dessins. Les problèmes doivent être liés à une insuffisance de la description et du mémoire descriptif ou au fait que le breveté a revendiqué plus ou moins qu'il n'avait droit de revendiquer à titre d'invention nouvelle [voir les sections [31.01.03](#) et [31.01.04](#) du présent manuel].

La section 4 de la formule 1 doit indiquer comment l'erreur est survenue et a fait en sorte que le brevet indique autre chose que ce qui devait être indiqué. C'est à cette section que le breveté doit démontrer qu'une erreur est survenue, en ce sens que le document de brevet n'est pas conforme à l'intention du demandeur<sup>386</sup> [voir la section [31.01.02a](#) du présent manuel]. La section 4 de la formule 1 doit mentionner tout élément de preuve pertinent produit en expliquant comment l'erreur est survenue et en quoi le document de brevet n'est pas conforme à l'intention du demandeur.

La section 5 de la formule 1 indique à quel moment et de quelle façon le breveté a pris connaissance de l'erreur donnant lieu à la demande de redélivrance. L'erreur doit avoir été découverte après la délivrance du brevet<sup>387</sup>, car si le demandeur a permis qu'un brevet soit délivré en sachant parfaitement qu'une erreur était survenue pendant la poursuite de la demande, un tel acte serait normalement considéré comme étant un acte délibéré et par conséquent comme traduisant l'intention du demandeur. Dans les cas où l'erreur a été découverte après le versement de la taxe finale, mais avant la délivrance du brevet, la demande de redélivrance peut également être acceptable, avec une explication adéquate. Il importe de souligner que les circonstances décrites à la section 5 de la formule 1 peuvent aussi s'avérer pertinentes à la détermination de la question de savoir si l'intention du demandeur n'a véritablement pas été réalisée par le brevet original.

### **31.01.07 Examen d'une demande de redélivrance - octobre 2019**

Contrairement aux renonciations, la demande de redélivrance peut entraîner l'élargissement de la portée d'un brevet; l'étendue de la protection peut être accrue, ce qui peut avoir une incidence sur le marché intervenu avec le public. Le Bureau des brevets doit par conséquent examiner et approuver toute demande de redélivrance<sup>388</sup>.

Compte tenu de l'effet rétroactif des brevets redélivrés (paragraphe 47(2) de la *Loi sur les brevets*), il importe d'assurer que la demande de redélivrance répond aux exigences de l'article 47 de la *Loi sur les brevets*<sup>389</sup>. Le Conseil de redélivrance, formé d'examineurs principaux de brevets provenant des diverses divisions d'examen,

supervise la procédure complète de demande de redélivrance et est chargé d'assurer que les demandes de redélivrance répondent à ces exigences.

Pour toute demande de redélivrance déposée, le Conseil de redélivrance vérifie en premier lieu si la demande de redélivrance est conforme aux exigences de l'article 47 de la *Loi sur les brevets*, lesquelles sont décrites en détail aux sections [31.01.02](#) à [31.01.05](#) du présent manuel. Cette vérification comportera un examen de la demande, des modifications proposées et de la preuve produite ainsi que du dossier de poursuite au Bureau des brevets et, s'il y a lieu, à un bureau des brevets étranger. Si la demande est conforme aux exigences, un examinateur du domaine de l'invention vérifie alors si le brevet redélivré respecterait le reste de la *Loi sur les brevets* et des *Règles sur les brevets*. Cette vérification est analogue à l'examen d'une demande de brevet et peut permettre de relever des irrégularités qui s'appliqueraient pendant cet examen.

Si le Conseil de redélivrance ou l'examineur estime que la demande de redélivrance n'est pas conforme à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets*, une lettre officielle qui en donne les motifs sera transmise. Le breveté peut répondre en faisant valoir et en précisant des points, en fournissant d'autres éléments de preuve (qui seront versés au dossier) et/ou en modifiant la description, les dessins et/ou les revendications proposés. La réponse doit aborder les questions soulevées dans la lettre officielle.

La formule 1 ne peut pas être modifiée. L'article 47 de la *Loi sur les brevets* n'autorise pas la modification de la formule 1 de manière à changer les motifs de la redélivrance.

En cas d'impasse entre le breveté et le Conseil de redélivrance ou l'examineur, la demande de redélivrance peut être renvoyée à la Commission d'appel des brevets, qui formulera une recommandation à l'intention du commissaire aux brevets.

Le breveté doit présenter les meilleurs éléments de preuve en déposant la formule 1. Le Conseil de redélivrance et l'examineur doivent disposer de toutes les questions et de toute la preuve avant de renvoyer la demande à la Commission d'appel des brevets. De plus, avant qu'une demande soit renvoyée à la Commission d'appel des brevets, toutes les irrégularités qu'elle renferme en regard de la *Loi sur les brevets* et les *Règles sur les brevets* doivent avoir été relevées par le Conseil de redélivrance et l'examineur, même en cas d'impasse à l'étape initiale de l'examen devant le Conseil de redélivrance.

Une demande de redélivrance n'est pas abandonnée pour défaut de répondre à une lettre officielle dans un certain délai, et il n'y a, par conséquent, pas de taxe relative au rétablissement correspondante. Par contre, le défaut de répondre en temps opportun peut entraîner le renvoi de la demande de redélivrance à la Commission d'appel des brevets et au commissaire aux brevets.

Le breveté peut toujours mettre fin à la poursuite en retirant sa demande de redélivrance.

Si la demande de redélivrance est jugée acceptable par le Conseil de redélivrance et l'examineur, le brevet sera redélivré avec un code de document « E ». Si le brevet original a été délivré au titre d'une demande déposée après le 1<sup>er</sup> octobre 1989, le brevet redélivré aura alors le même numéro de brevet que le brevet original; les brevets originaux délivrés aux titres des demandes déposées avant cette date seront redélivrés avec un nouveau numéro de brevet dans la série d'un million. Si la demande de redélivrance est jugée acceptable, le Bureau enverra le nouveau brevet au breveté.

### **31.01.08 Demandes de redélivrance multiples - avril 2018**

Un breveté peut déposer des demandes de redélivrance distinctes visant des éléments distincts de l'invention protégée par le brevet original qui est redélivré (paragraphe 47(3) de la *Loi sur les brevets*). Il pourrait en résulter de multiples brevets redélivrés. Comme pour les autres demandes de redélivrance, chaque demande distincte doit être déposée dans les quatre ans suivant la date de délivrance du brevet original. Toutes les demandes de redélivrance distinctes doivent être déposées avant la date d'abandon du brevet original délivré, c'est-à-dire avant la redélivrance du brevet fondée sur l'une ou l'autre de ces demandes.

Le paragraphe 47(3) de la *Loi sur les brevets* permet au breveté de déposer plusieurs demandes de redélivrance. Le commissaire aux brevets n'exigera pas qu'une demande de redélivrance soit divisée, que le brevet délivré semble avoir été délivré pour plus d'une invention ou qu'une nouvelle invention soit revendiquée au moyen de la redélivrance de sorte que la redélivrance visera plus d'une invention. En vertu du paragraphe 36(2.1) de la *Loi sur les brevets*, le commissaire peut seulement exiger qu'une demande de brevet soit divisée avant la délivrance d'un brevet visé par la demande originale. De même, les paragraphes 36(2), 36(3) et 36(4) de la *Loi sur les brevets* ne s'appliquent pas aux demandes de redélivrance.

En vertu du paragraphe 47(3) de la *Loi sur les brevets*, chaque demande de redélivrance distincte doit être brevetable de manière indépendante et doit viser des inventions distinctes pour assurer qu'il n'y ait pas double brevet. Lorsque multiples demandes de redélivrance coexistent pour le même brevet, mais ne visent pas des éléments distincts et séparés de son invention, un seul brevet redélivré (tout au plus) peut être accordé.

Si des demandes de redélivrance distinctes peuvent être déposées en vertu du paragraphe 47(3) de la *Loi sur les brevets*, les exigences du paragraphe 47(1) de la *Loi*

*sur les brevets* doivent tout de même être satisfaites pour justifier la redélivrance. Autrement dit, une erreur doit être survenue qui a fait en sorte que l'intention du demandeur du brevet original n'a pas été réalisée, ce qui entraîne maintenant la nécessité de deux ou de plusieurs brevets redélivrés distincts.

### **31.01.08a Examen de multiples demandes de redélivrance coexistantes – avril 2018**

Il est possible qu'une ou plusieurs demandes coexistantes de redélivrance soient considérées comme conformes à la Loi sur les brevets et aux *Règles sur les brevets*, mais qu'au moins une des demandes coexistantes de redélivrance du brevet visé soit refusée par le commissaire aux brevets ou retirée par le breveté. S'il y a lieu, dans un tel cas, le breveté sera informé qu'il peut, s'il le souhaite et avant l'expiration d'un délai réglementaire, introduire dans une des demandes de redélivrance conforme, un objet qui figure dans la demande de redélivrance refusée ou retirée pour autant que l'objet apparaît dans le brevet original. Si, après l'introduction de l'objet, la demande de redélivrance coexistante réputée conforme demeure conforme à la Loi sur les brevets et aux *Règles sur les brevets*, alors un brevet pourra être redélivré pour les demandes de redélivrance conformes. Si l'introduction d'un objet entraîne un défaut de conformité de la demande coexistante de redélivrance réputée conforme à la Loi sur les brevets ou aux *Règles sur les brevets*, alors l'examen de la demande coexistante de redélivrance réputée conforme se poursuivra jusqu'à ce qu'elle soit confirmée conforme, rejetée ou retirée. En l'absence de réponse dans le délai réglementaire, les brevets seront redélivrés d'après les demandes de redélivrance conformes, telles qu'elles existent dans les dossiers du Bureau.

### **31.01.09 Redélivrance d'un brevet redélivré - décembre 2015**

Un brevet redélivré peut lui-même faire l'objet d'une redélivrance, pourvu que la demande de redélivrance soit déposée dans les quatre ans suivant la date de délivrance du brevet original (et non pas du brevet redélivré) et que l'invention que l'on cherche à faire protéger par la redélivrance vise la même invention que le brevet original qui a été délivré.

### **31.01.10 Effet d'un brevet redélivré - octobre 2019**

L'effet de la redélivrance est rétroactif et les droits existent à l'égard du brevet redélivré comme s'ils avaient été en vigueur à la date de délivrance originale (paragraphe 47(2) de la *Loi sur les brevets*).

Un brevet redéveloppé ne peut être retiré après avoir été délivré au profit du brevet original.

La redéveloppement n'a aucune incidence sur toute action en instance « dans la mesure où ses revendications sont identiques à celles du brevet original » (paragraphe 47(2) de la *Loi sur les brevets*). Dans ce contexte, « identiques » est interprété comme signifiant « ayant la même portée<sup>390</sup> ».

La demande de redéveloppement n'est pas assujettie à des taxes pour le maintien en état supplémentaires (articles 112 et 113 des *Règles sur les brevets*). Cependant, les taxes pour le maintien en état demeurent payables à l'égard du brevet original jusqu'à ce qu'il soit redéveloppé (s'il est redéveloppé), puis deviennent payables à l'égard du brevet redéveloppé selon les mêmes modalités que pour le brevet original (article 114 des *Règles sur les brevets*), autrement dit, aux dates d'exigibilité des taxes pour le maintien en état qui s'appliquent au brevet original [voir le [chapitre 27](#) du présent manuel].

### **31.01.11 Appel relatif au rejet d'une demande de redéveloppement - décembre 2015**

Bien que la *Loi sur les brevets* ne le prévoit pas expressément, le rejet d'une demande de redéveloppement par le commissaire aux brevets peut faire l'objet d'un appel devant la Cour fédérale en vertu de l'article 41 de la *Loi sur les brevets*<sup>391</sup>.

## **Chapitre 32 Dispositions transitoires**

### **32.01 Introduction**

Les dispositions transitoires contenues dans la *Loi sur les brevets* modifiée et les nouvelles *Règles sur les brevets* (DORS/2019-251) ont pour but de préserver les droits et les délais dont les demandeurs et les brevetés bénéficiaient sous les régimes législatifs antérieurs.

Diverses dispositions transitoires incorporées à la *Loi sur les brevets* (articles 78.1 à 78.6) et aux *Règles sur les brevets* (articles 165 à 235) définissent les conditions et les exigences relatives au dépôt, à la poursuite et au maintien en état des demandes de brevet et des brevets existants qui s'appliqueront à la suite de l'entrée en vigueur du nouveau régime législatif des brevets le 30 octobre 2019.

Les dispositions transitoires contenues dans les *Règles sur les brevets* définissent trois catégories de demandes de brevet assujetties aux dispositions transitoires. Ces catégories sont les suivantes :



- **Demande de catégorie 1** - demande de brevet dont la date de dépôt est antérieure au 1<sup>er</sup> octobre 1989;
- **Demande de catégorie 2** - demande de brevet dont la date de dépôt est le 1<sup>er</sup> octobre 1989 ou est postérieure à cette date, mais antérieure au 1<sup>er</sup> octobre 1996;
- **Demande de catégorie 3** - demande de brevet dont la date de dépôt est le 1<sup>er</sup> octobre 1996 ou est postérieure à cette date, mais antérieure à la date d'entrée en vigueur.

L'ensemble de dispositions de la *Loi sur les brevets* et/ou des *Règles sur les brevets* qui s'applique est déterminé en fonction de :

- la date de dépôt de la demande (article 78.2 de la *Loi sur les brevets*); ou
- la date de l'événement ou de l'acte accompli par le demandeur/breveté (c.-à-d. la date à laquelle la demande de priorité a été présentée, la date à laquelle le demandeur a omis d'accomplir un acte, etc.)

Les délais fixés pour répondre à des avis envoyés avant le 30 octobre 2019 demeureront les mêmes après la date d'entrée en vigueur (EEV) des *Règles sur les brevets* (DORS/2019-251).

Ce chapitre est axé sur les dispositions transitoires et les autres règles qui s'appliquent aux demandes de catégorie 3 ainsi qu'aux brevets actuellement valides délivrés au titre de demandes déposées avant le 30 octobre 2019.

## **32.02 Communications avec le Bureau des brevets**

Les dates attribuées aux communications envoyées ou reçues sont régies par la version des *Règles sur les brevets* qui était en vigueur à ces dates. Il convient de souligner qu'à compter du 30 octobre 2019 et de l'entrée en vigueur des modifications à l'article 8.1 de la *Loi sur les brevets* et au paragraphe 10(4) des *Règles sur les brevets*, les communications fournies au Bureau un jour où celui-ci est fermé au public pourront obtenir une date de réception correspondant à leur date de fourniture si elles sont fournies par un moyen électronique. Pour en savoir plus, veuillez consulter la section 2.10.03. du chapitre 2.

### **32.02.01 Présentation de documents**

Sous le régime des anciennes *Règles sur les brevets*, le commissaire ne tenait pas

compte des documents soumis dans une langue autre que le français ou l'anglais. Après le 30 octobre 2019, le commissaire devra tenir compte des documents rédigés dans une langue autre que le français ou l'anglais si ces derniers sont fournis ou rendus accessibles à l'égard d'une demande de catégorie 3 dans les circonstances énoncées à l'article 215 des *Règles sur les brevets* :

- a. paragraphe 196(1) des *Règles sur les brevets* : une copie d'une demande déposée antérieurement est fournie ou rendue accessible dans une bibliothèque numérique;
- b. paragraphe 29(1) des anciennes *Règles sur les brevets* : un document de l'antériorité est fourni en réponse à une demande de l'examineur;
- c. alinéa 58(1)a) des anciennes *Règles sur les brevets* : une copie de la demande internationale est fournie;
- d. article 89 des anciennes *Règles sur les brevets* : une copie certifiée d'un document de priorité est fournie.

### **32.02.02 Prorogation de délai**

Une prorogation du délai pour accomplir un acte accordée par le commissaire en vertu des articles 26, 26.1 ou 27 des anciennes *Règles sur les brevets* qui expire après le 30 octobre 2019 demeure valide après l'entrée en vigueur des *Règles sur les brevets* (DORS/2019-251).

Conformément aux dispositions transitoires prévues aux articles 212 et 213 des *Règles sur les brevets* (DORS/2019-251), le commissaire peut, dans les cas suivants, autoriser une prorogation du délai pour répondre de bonne foi à une demande de l'examineur ou du commissaire faite avant le 30 octobre 2019 si ce délai expire après cette date :

- Une demande de l'examineur assortie d'un délai de réponse plus court (moins de six mois) que le délai habituel. Le délai peut être prorogé jusqu'à six mois après la date de la demande de l'examineur (article 212 des *Règles sur les brevets*).
- Une demande du commissaire faite en vertu des articles 23, 25, 37 ou 94 des anciennes *Règles sur les brevets* (article 213 des *Règles sur les brevets*).

La prorogation de délai doit être demandée avant l'expiration du délai initial et le demandeur doit payer la taxe réglementaire de 200 \$ (article 1 de l'annexe 2 des *Règles sur les brevets*). Pour que le commissaire soit convaincu que les circonstances

justifient d'accorder une prorogation de délai, le demandeur doit fournir une justification simple qui explique les raisons pour lesquelles une prorogation de délai est demandée. Il n'est pas nécessaire de joindre un affidavit ou des éléments de preuve à une demande de prorogation de délai. Le Bureau évaluera la demande et, si elle est conforme et raisonnable, le commissaire accordera généralement une prorogation d'au plus six mois par dossier et par acte à accomplir. Le demandeur/breveté sera informé par lettre de la décision du commissaire quant à toute demande de prorogation de délai présentée à l'égard d'un délai pouvant être prorogé. Pour obtenir des renseignements au sujet de la norme de service applicable à ce type de demande, veuillez consulter le [site Web](#) de l'OPIC.

### **32.02.03 Prorogation de délai pour « compléter » le paiement d'une taxe payée au tarif des petites entités**

Dans le cas des demandes de catégorie 3, le commissaire peut, en vertu des articles 189 et 190, du paragraphe 207(2) et de l'article 211 des *Règles sur les brevets* (DORS/2019-251), accorder une prorogation de délai pour « compléter » le paiement d'une taxe donnée antérieurement payée au tarif applicable aux petites entités. Pour en savoir plus sur les exigences à remplir pour qu'une prorogation de délai soit accordée, veuillez consulter la section 2.12.06 du présent recueil. Il convient de souligner que le Commissaire n'accordera pas de prorogation de délai pour « compléter » le paiement d'une taxe payée au tarif applicable aux petites entités avant le 2 juin 2007.

## **32.03 Dépôt d'une demande de brevet**

La *Loi sur les brevets* contient des dispositions transitoires concernant la date de dépôt des demandes de brevet. Ces dispositions sont résumées ci-dessous.

### **32.03.01 Demande de brevet canadienne régulière**

Les demandes déposées avant le 30 octobre 2019 qui, à cette date, n'auront pas reçu de date de dépôt seront réputées ne pas avoir été déposées, conformément à l'article 78.21 de la *Loi sur les brevets*.

### **32.03.02 Demandes divisionnaires**

Les demandes divisionnaires soumises avant le 30 octobre 2019 ne sont pas assujetties aux exigences relatives aux demandes divisionnaires qui sont énoncées à l'article 89 des *Règles sur les brevets* (DORS/2019-251).

Si les documents et renseignements requis pour établir une date de soumission au titre du paragraphe 103(1) des *Règles sur les brevets* (DORS/2019-251) ont été reçus par le commissaire et qu'au moins un de ces documents et renseignements a été reçu après le 30 octobre 2019, la date de soumission est la date à laquelle le dernier de ces documents et renseignements a été reçu (articles 188, 202 et 231 des *Règles sur les brevets* (DORS/2019-251)).

## **32.04 Exigences relatives à la conformité**

Les *Règles sur les brevets* contiennent des dispositions transitoires concernant les exigences de conformité auxquelles doivent satisfaire les demandes de brevet. Ces dispositions sont résumées ci-dessous.

### **32.04.01 Présentation et éléments d'une demande**

En ce qui concerne la numérotation des pages du mémoire descriptif (description et revendications), les demandes de catégorie 3 peuvent être conformes aux dispositions des anciennes *Règles sur les brevets* plutôt qu'à celles énoncées à l'article 193 des *Règles sur les brevets*. Cela signifie que les pages de la description peuvent être numérotées séparément des pages des revendications, comme le prévoyaient les anciennes *Règles sur les brevets*.

Les demandes de catégorie 3 dont la date de dépôt est antérieure au 2 juin 2007 peuvent être conformes aux exigences relatives aux listages des séquences énoncées dans la version des *Règles sur les brevets* immédiatement antérieure au 2 juin 2007. Les modifications apportées aux *Règles sur les brevets* le 2 juin 2007 ont eu pour effet d'harmoniser les exigences relatives à la présentation des listages des séquences énoncées dans les *Règles sur les brevets* avec la Norme du Traité de coopération en matière de brevet (PCT).

### **32.04.02 Déclaration relative au droit de demandeur**

Dans le cas d'une demande déposée avant le 30 octobre 2019, le demandeur peut, plutôt que de se conformer aux exigences relatives à la soumission de renseignements concernant l'inventeur et le droit du demandeur énoncées à l'article 54 des *Règles sur les brevets* (DORS/2019-251), se conformer aux exigences entourant la soumission de renseignements concernant l'inventeur et le droit du demandeur prévues dans les anciennes *Règles sur les brevets*. Les demandeurs qui choisissent de se conformer aux anciennes *Règles sur les brevets* doivent consulter la version des anciennes *Règles sur les brevets* qui était en vigueur au moment pertinent, ainsi qu'il est indiqué dans les

*Règles sur les brevets* (DORS/2019-251).

De plus, pour une demande PCT à la phase nationale, le demandeur peut déposer une déclaration relative à son droit, à la date de dépôt, de demander et d'obtenir un brevet, conformément à la règle 4.17 du *Règlement d'exécution du PCT* (articles 225, 226 et 227 des *Règles sur les brevets* (DORS/2019-251)).

### **32.04.03 Abandon après le 30 octobre 2019 résultant de l'omission de répondre à une demande du commissaire faite en vertu des anciennes *Règles sur les brevets***

Si, après le 30 octobre 2019, un demandeur omet de répondre de bonne foi à une demande du commissaire faite avant le 30 octobre 2019 en vertu des articles 23, 25, 37 ou 94 des anciennes *Règles sur les brevets*, l'article 73 de l'ancienne *Loi sur les brevets*, dans sa version antérieure au 30 octobre 2019, s'appliquera à l'abandon résultant de l'omission (paragraphe 78.52(2) de la *Loi sur les brevets*).

## **32.05 Représentation**

Les *Règles sur les brevets* contiennent des dispositions transitoires concernant la représentation des demandeurs et des brevetés. Ces dispositions sont résumées ci-dessous.

### **32.05.01 Représentant commun**

S'il y a plus d'un demandeur et que, au 30 octobre 2019, aucun agent de brevets n'est nommé, le codemandeur qui agit à titre de correspondant autorisé conformément aux anciennes *Règles sur les brevets* est réputé nommé à titre de représentant commun en vertu de l'alinéa 218a) des *Règles sur les brevets*. Si, au 30 octobre 2019, la nomination d'un agent de brevets a été révoquée et qu'aucun nouvel agent de brevets n'a été nommé, le codemandeur dont le nom figure en premier selon l'ordre alphabétique est réputé nommé à titre de représentant commun en vertu de l'alinéa 218b) des *Règles sur les brevets*. S'il y a plus d'un breveté et qu'aucun agent n'était nommé à la date à laquelle le brevet a été accordé, le breveté qui agissait à titre de correspondant autorisé selon les anciennes *Règles sur les brevets* à la date à laquelle le brevet a été accordé est réputé nommé à titre de représentant commun en vertu de l'article 219 des *Règles sur les brevets*.

Dans tous les autres cas où il y a plus d'un demandeur ou plus d'un breveté (comme lorsqu'un agent de brevet est nommé et agit à titre de correspondant autorisé selon les

anciennes *Règles sur les brevets*), il n'y a pas de représentant commun au 30 octobre 2019.

Les codemandeurs et les cobrevetés peuvent nommer un représentant commun en soumettant au commissaire un avis à cet effet signé par tous les autres codemandeurs ou cobrevetés (conformément à l'alinéa 26(3)a des *Règles sur les brevets*). Il convient de souligner que tant qu'un représentant commun n'aura pas été nommé, les signatures de tous les codemandeurs ou cobrevetés seront requises pour nommer un agent de brevets. De même, les signatures de tous les codemandeurs ou cobrevetés seront requises pour révoquer la nomination d'un agent de brevets, excepté si l'agent de brevets signe l'avis de révocation.

### **32.05.02            Agents de brevets et coagents de brevets nommés**

Toute nomination d'un agent ou d'un coagent de brevets faite avant le 30 octobre 2019 conformément aux anciennes *Règles sur les brevets*, demeure en vigueur après le 30 octobre 2019 et est considérée avoir été faite conformément aux *Règles sur les brevets* (articles 216 et 217 des *Règles sur les brevets* (DORS/2019-251), veuillez consulter le chapitre 5 du présent manuel pour en savoir plus).

### **32.05.03            Communications envoyées avant un refus de reconnaître un agent ou avant la suppression du nom d'un agent du registre**

Si le refus de reconnaître la personne comme agent de brevets ou si la suppression du nom d'un agent de brevets du registre a lieu le 30 octobre 2019 ou dans les six mois suivant cette date, toute communication envoyée par le commissaire à cet agent non reconnu ou dont le nom a été supprimé du registre au cours des six mois précédant la date de refus de le reconnaître ou de suppression de son nom est considérée ne pas avoir été envoyée au demandeur ou au breveté (article 214 des *Règles sur les brevets* (DORS/2019-251), veuillez consulter la section 2.09.03. au chapitre 2 pour en savoir plus).

### **32.05.04            Procédures relatives aux brevets**

Les dispositions des *Règles sur les brevets* (DORS/2019-251) concernant la représentation aux fins d'une procédure relative à un brevet délivré (article 37 des *Règles sur les brevets* (DORS/2019-251)) ne s'appliqueront pas aux procédures commencées avant le 30 octobre 2019. Les anciennes *Règles sur les brevets* continueront de s'appliquer à ces procédures (article 223 des *Règles sur les brevets*).

## 32.06 Priorité

Les demandes de priorité présentées conformément aux anciennes *Règles sur les brevets* avant le 30 octobre 2019 demeurent valides après cette date. Une demande de priorité à l'égard d'une demande de brevet de catégorie 3 peut être présentée ou corrigée après le 30 octobre 2019 avant l'expiration du délai prévu à l'article 195 des *Règles sur les brevets* (DORS/2019-251). La demande de priorité peut être présentée dans la pétition ou dans un document distinct. Il convient de souligner que le Bureau déconseille fortement de présenter la demande de priorité dans l'abrégé, le mémoire descriptif ou les dessins (articles 188 et 195 des *Règles sur les brevets* (DORS/2019-251)).

L'obligation de fournir une copie du document de priorité ou d'en rendre une copie accessible dans une bibliothèque numérique ne s'applique pas aux demandes de priorité présentées avant le 30 octobre 2019. Les examinateurs auront cependant le pouvoir d'exiger, par avis, que le demandeur fournisse une copie du document de priorité ou en rendre une copie accessible dans une bibliothèque numérique s'il leur faut tenir compte du document de priorité pendant l'examen. Si un tel avis est envoyé, le demandeur disposera d'un délai de quatre mois pour fournir une copie ou rendre une copie accessible dans une bibliothèque numérique (articles 196 et 215 des *Règles sur les brevets* (DORS/2019-251)).

### 32.06.01 Restauration du droit de priorité

La restauration du droit de priorité n'est pas possible pour les demandes de catégorie 3 (article 78.5 de la *Loi sur les brevets*, [https://www.wipo.int/pct/fr/texts/reservations/res\\_incomp.html](https://www.wipo.int/pct/fr/texts/reservations/res_incomp.html)).

La restauration du droit de priorité est possible à l'égard des demandes de brevet dont la date de dépôt est postérieure au 30 octobre 2019, la date d'entrée en vigueur des *Règles sur les brevets* (DORS/2019-251).

## 32.07 Taxes pour le maintien en état des demandes de brevets

L'article 78.51 de la *Loi sur les brevets* précise que si une taxe pour le maintien en état dont la date d'échéance est antérieure au 30 octobre 2019 n'a pas été payée au plus tard à sa date d'échéance, l'article 73 de la *Loi sur les brevets* dans sa version antérieure au 30 octobre 2019 s'appliquera en ce qui concerne l'abandon réputé et le rétablissement.

Si la date d'échéance d'une taxe pour le maintien en état est postérieure au 30 octobre 2019 et que la taxe n'est pas payée au plus tard à sa date d'échéance, l'article 27.1 de la *Loi sur les brevets* modifiée et les *Règles sur les brevets* (DORS/2019-251) s'appliqueront.

## **32.08 Abandon et rétablissement des demandes de brevet**

Le régime de rétablissement prévu au paragraphe 73(3) de la *Loi sur les brevets* et à l'article 98 des anciennes *Règles sur les brevets* dans leur version antérieure au 30 octobre 2019 continue de s'appliquer à l'égard des demandes abandonnées avant le 30 octobre 2019 ou abandonnées en raison de l'omission d'accomplir un acte visé aux alinéas 73(1)a), b), e) ou f) de la Loi dans sa version antérieure au 30 octobre 2019 en réponse à une demande de l'examinateur ou à un avis (article 78.51 et paragraphe 78.52(1) de la *Loi sur les brevets*).

Les dispositions relatives à l'abandon énoncées à l'article 132 des *Règles sur les brevets* (DORS/2019-251) ne s'appliquent pas aux demandes de catégorie 3. Pour l'application du paragraphe 73(2) de la *Loi sur les brevets*, l'article 203 des *Règles sur les brevets* (DORS/2019-251) s'appliquera. Une demande de catégorie 3 est réputée abandonnée si :

- un avis est envoyé en vertu de l'article 31 des *Règles sur les brevets* (DORS/2019-251) (exigeant que le demandeur nomme un agent de brevets) et le demandeur omet de se conformer à cet avis dans les trois mois suivant la date de l'avis;
- le demandeur omet de répondre de bonne foi à une demande du commissaire, faite au titre du paragraphe 27(5.2) de la *Loi sur les brevets*, exigeant que de nouveaux dessins soient fournis dans les trois mois suivant la date de la demande du commissaire;
- le demandeur omet de répondre de bonne foi à l'avis du commissaire visé à l'article 65 des *Règles sur les brevets* (DORS/2019-251) (exigeant que le demandeur modifie la demande pour remédier à une non-conformité) dans les trois mois suivant la date de l'avis; ou
- le demandeur omet de payer la taxe finale prévue à l'article 13 de l'annexe 2 des *Règles sur les brevets* (DORS/2019-251) avant l'expiration du délai applicable visé aux paragraphes 86(1), (6), (10) ou (12) ou 199(2) ou (5) des *Règles sur les brevets* (DORS/2019-251).



Un demandeur qui demande le rétablissement d'une demande de brevet à la suite d'une omission de payer une taxe pour le maintien en état ou d'une omission de faire une requête d'examen survenue avant l'entrée en vigueur de la *Loi sur les brevets* modifiée et des nouvelles *Règles sur les brevets* (DORS/2019-251) le 30 octobre 2019 n'est pas assujéti à la norme de diligence requise.

L'article 73 de la *Loi sur les brevets*, dans sa version immédiatement antérieure à l'entrée en vigueur de la *Loi sur les brevets* modifiée et des nouvelles *Règles sur les brevets* (DORS/2019-251) le 30 octobre 2019, s'applique à l'égard du rétablissement des demandes réputées abandonnées dans de telles circonstances.

## **32.09 Examen**

L'examen des demandes de brevet en cours se poursuivra après le 30 octobre 2019.

### **32.09.01 Présentation d'une requête d'examen**

L'article 197 des *Règles sur les brevets* (DORS/2019-251) précise le délai réglementaire dans lequel une requête d'examen doit être faite à l'égard des demandes de catégorie 3 :

- demandes nationales régulières qui ne sont pas des demandes divisionnaires - au plus tard cinq ans après la date de dépôt;
- demandes divisionnaires, dont la date de soumission est antérieure au 30 octobre 2019 - au plus tard cinq ans après la date de dépôt ou six mois après la date de soumission, selon celui de ces délais qui expire le dernier;
- demandes divisionnaires, dont la date de soumission correspond ou est postérieure au 30 octobre 2019 - au plus tard cinq ans après la date de dépôt ou trois mois après la date de soumission, selon celui de ces délais qui expire le dernier.

### **32.09.02 Examen en cours**

Les demandes des examinateurs envoyées pendant la période de transition du 30 octobre 2019 seront assorties des délais de réponse suivants :

- demande de l'examineur envoyée le ou après le 30 octobre 2019 - délai de quatre mois, que la demande de brevet fasse l'objet d'un avancement d'examen ou non, conformément au paragraphe 131(1) des *Règles sur les brevets*

(DORS/2019-251).

- demande de l'examineur envoyée avant le 30 octobre 2019 - délai de six mois (ou de trois mois si la demande de brevet fait l'objet d'un avancement d'examen), conformément à l'article 30 des anciennes *Règles sur les brevets*, même si ce délai expire après le 30 octobre 2019.

Si un abandon survient après le 30 octobre 2019 à la suite d'une demande de l'examineur envoyée avant le 30 octobre 2019, l'abandon réputé et le rétablissement seront assujettis à l'article 73 de la *Loi sur les brevets* dans sa version immédiatement antérieure au 30 octobre 2019 (paragraphe 78.52(1) de la *Loi sur les brevets*).

### **32.10 Acceptation, taxe finale et délivrance des brevets**

Les avis d'acceptation envoyés en vertu de l'article 30 des anciennes *Règles sur les brevets* avant le 30 octobre 2019 seront assortis d'un délai de six mois même si ce délai expire après le 30 octobre 2019. Comme le précise l'article 78.52 de la *Loi sur les brevets*, si, à compter du 30 octobre 2019, le demandeur omet de payer la taxe finale exigée dans un avis d'acceptation envoyé avant le 30 octobre 2019, la demande de brevet sera réputée abandonnée au titre de l'alinéa 73(1)f) de la *Loi sur les brevets* dans sa version immédiatement antérieure au 30 octobre 2019. La demande de brevet pourra être rétablie dans les 12 mois suivant l'abandon, conformément au paragraphe 73(3) de la *Loi sur les brevets* dans sa version immédiatement antérieure au 30 octobre 2019.

Les modifications après acceptation peuvent être faites au titre de l'article 32 des anciennes *Règles sur les brevets* lorsqu'un avis d'acceptation a été envoyé avant le 30 octobre 2019, à condition que la demande n'ait pas été abandonnée en raison du non-paiement de la taxe finale au titre de l'alinéa 73(1)f) de la *Loi sur les brevets* dans sa version immédiatement antérieure au 30 octobre 2019 et subséquemment rétablie. Autrement, les modifications après acceptation ne sont pas permises pour les demandes de catégorie 3, à l'exception des erreurs évidentes.

L'article 204 des *Règles sur les brevets* (DORS/2019-251) précise que si une demande de catégorie 3 est abandonnée en vertu de l'alinéa 73(1)f) de la *Loi sur les brevets* dans sa version immédiatement antérieure au 30 octobre 2019 et subséquemment rétablie, la taxe finale payée peut être remboursée à la réception d'une demande de remboursement au plus tard un mois après le rétablissement, ce qui a pour effet de retourner la demande de brevet à l'examen. Autrement, toute demande rétablie à la suite d'un abandon au titre de l'alinéa 73(1)f) de la *Loi sur les brevets* passera directement à l'étape de la délivrance du brevet.

Si dans certains cas la taxe finale n'a pas été remboursée, le commissaire n'exigera pas le paiement de cette dernière dans un avis d'acceptation envoyé après le rétablissement de la demande (alinéa 204b) des *Règles sur les brevets*).

### **32.11 Taxes pour le maintien en état des brevets, péremption réputée et annulation de la péremption réputée**

L'article 78.55 de la *Loi sur les brevets* précise que l'article 46 de la *Loi sur les brevets*, dans sa version immédiatement antérieure à l'entrée en vigueur, le 30 octobre 2019, de la *Loi sur les brevets* modifiée et des *Règles sur les brevets* (DORS/2019-251), s'applique aux taxes pour le maintien en état dont la date d'échéance (sans compter le délai de grâce) est antérieure au 30 octobre 2019. Si la date d'échéance d'une taxe pour le maintien en état (sans compter le délai de grâce) est antérieure au 30 octobre 2019 et que la taxe pour le maintien en état n'a pas été payée à sa date d'échéance, le breveté disposera d'un délai de grâce de 12 mois conformément aux articles 31 ou 32 de l'annexe II des anciennes *Règles sur les brevets* dans leur version immédiatement antérieure à la date d'entrée en vigueur du 30 octobre 2019.

### **32.12 PCT (entrée en phase nationale)**

Les conditions énoncées au sous-alinéa 154(3)a)(i) des *Règles sur les brevets* (DORS/2019-251) (c.-à-d. le dépôt par le demandeur d'une requête pour que ses droits soient rétablis à l'égard de la demande internationale et d'une déclaration portant que le défaut d'entrer en phase nationale avant l'expiration du délai de 30 mois n'était pas intentionnel) ne s'appliquent pas aux demandes de catégorie 3. Ces conditions s'appliquent uniquement aux demandes internationales entrant en phase nationale au Canada dont la date du dépôt international correspond ou est postérieure au 30 octobre 2019.

Exemple :

Date de priorité : 1<sup>er</sup> mai 2017

Date de dépôt : 1<sup>er</sup> mai 2018

Demande d'entrée en phase nationale : 4 novembre 2019

Le demandeur souhaite entrer en phase nationale après l'expiration du délai de 30 mois. Étant donné que la date du dépôt international de la demande de brevet est le 1<sup>er</sup> mai 2018, les conditions énoncées au sous-alinéa 154(3)a)(i) ne s'appliqueront pas au demandeur, car ce dernier entre en phase nationale au Canada après l'expiration du

délai de 30 mois (article 234 des *Règles sur les brevets* (DORS/2019-251)).

Si le droit de priorité est restauré pendant la phase internationale, il ne sera pas réputé restauré au Canada conformément à l'article 162 des *Règles sur les brevets* (DORS/2019-251), sauf si la date du dépôt international correspond ou est postérieure au 30 octobre 2019. La restauration du droit de priorité en vertu du paragraphe 28.4(6) de la *Loi sur les brevets* et de l'article 77 des *Règles sur les brevets* (DORS/2019-251) ne sera pas accessible aux demandeurs entrant en phase nationale si la date du dépôt international est antérieure au 30 octobre 2019 (article 78.5 des *Règles sur les brevets* (DORS/2019-251)).

## **Chapitre 33      Traité de coopération en matière de brevets – Entrée en phase nationale**

### **33.01 Introduction – octobre 2019**

Le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) est un traité multilatéral conclu en 1970 à l'issue de négociations menées par un certain nombre d'États, qui est entré en vigueur le 24 janvier 1978. Le Canada a signé le PCT le 2 janvier 1990 et est devenu une administration chargée de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international dans le cadre du PCT le 26 juillet 2004. Selon l'Office mondial de la propriété intellectuelle (OMPI), « Le PCT permet de demander la protection d'un [brevet](#) pour une invention simultanément dans un grand nombre de pays en déposant une demande "internationale" de brevet. Une telle demande peut être déposée par toute personne qui a la nationalité d'un État contractant du PCT ou est domiciliée dans un tel État. Elle peut en général être déposée auprès de l'office national des brevets de l'État contractant dont le déposant a la nationalité ou dans lequel il est domicilié ou, si le déposant le préfère, auprès du Bureau international de l'OMPI à Genève<sup>392</sup>.

Une fois qu'une demande de brevet a été déposée au niveau international par le biais du PCT, le demandeur peut entrer en phase nationale au sein de l'État contractant, c'est-à-dire le pays, dans lequel il souhaite obtenir une protection par brevet.

### **33.02 Exigences d'entrée en phase nationale au Canada – octobre 2019**

Un demandeur qui désigne le Canada dans une demande internationale dispose d'un délai de 30 mois à compter de la première date de priorité pour se conformer aux

exigences d'entrée en phase nationale, indiquées dans le paragraphe 154(1) des *Règles sur les brevets*. Le demandeur qui, à l'expiration de ce délai de 30 mois, ne s'est pas conformé aux exigences peut tout de même entrer en phase nationale dans les 12 mois suivant l'expiration de ce délai de 30 mois s'il remplit des conditions supplémentaires.

- Les exigences pour entrer en phase nationale sont les suivantes :
- Taxes : le demandeur doit payer les taxes afin d'entrer en phase nationale au Canada. Ces taxes sont :
  - la taxe nationale de base (article 21 de l'annexe 2 des *Règles sur les brevets*); et
  - toutes les taxes annuelles pour le maintien en état pour les dates d'anniversaire de la date de dépôt internationale avant la date d'entrée en phase nationale. Une copie, si non publié par l'OMPI : si à la date d'entrée en phase nationale, la demande internationale n'a pas encore été publiée par l'OMPI, le demandeur est tenu de fournir une copie de la demande de brevet.
- Une copie, si non publié par l'OMPI : si à la date d'entrée en phase nationale, la demande internationale n'a pas encore été publiée par l'OMPI, le demandeur est tenu de fournir une copie de la demande de brevet.
- Traduction : si la demande internationale n'est pas entièrement en français ou en anglais, le demandeur doit fournir une traduction, en français ou en anglais, de la demande (autre que des éléments textuels contenus dans un listage des séquences) à la date d'entrée en phase nationale du PCT.

Les demandeurs devraient également consulter le [Guide du déposant du PCT – La phase nationale](#) ainsi que le [Chapitre national canadien](#) pour obtenir de plus amples renseignements et directives.

### **33.02.01 Rétablissement des droits pour l'entrée en phase nationale**

Si une demande PCT à la phase internationale n'est pas entrée en phase nationale au Canada avant l'expiration du délai de 30 mois suivant la première date de priorité, le demandeur a 12 mois après cette date pour rétablir les droits d'entrée en phase nationale à l'égard de cette demande, selon le paragraphe 154(3) des *Règles sur les brevets*.

Les exigences pour rétablir les droits du demandeur pour la demande d'entrée en phase nationale du PCT sont :

- Une requête en rétablissement pour les droits;
- Une déclaration portant que le défaut d'entrer en phase nationale n'était pas intentionnel.
- Taxes : le demandeur doit payer les taxes afin d'entrer en phase nationale du PCT au Canada. Ces taxes sont :
  - Les taxes nationales de base (article 21 de l'annexe 2 des *Règles sur les brevets*);
  - La taxe pour le rétablissement des droits (article 22 de l'annexe 2 des *Règles sur les brevets*); et Toutes les taxes de maintien en état pour les dates d'anniversaire de la date de dépôt internationale avant la date d'entrée en phase nationale.
- Une copie, si non publié par l'OMPI : si à la date d'entrée en phase nationale, la demande internationale n'a pas encore été publiée par l'OMPI, le demandeur est tenu de fournir une copie de la demande de brevet.
- Traduction : si la demande internationale n'est pas entièrement en français ou en anglais, le demandeur doit fournir une traduction, en français ou en anglais, de la demande (autre que des éléments textuels contenus dans un listage des séquences) à la date d'entrée en phase nationale du PCT.

### **33.02.02 Prorogation de délai en cas de tentative de paiement**

Si, après le délai de 30 mois pour entrée en phase nationale mais dans les 12 mois qui suivent ce délai, le commissaire reçoit une communication indiquant clairement l'intention du demandeur de payer une partie ou la totalité des taxes exigées dans le but d'entrer en phase nationale et l'entièreté de ces taxes ne sont pas payées dans cette période, ces taxes sont considérées comme ayant été payées le jour où la communication a été reçue du moment que toutes les taxes impayées — y compris les surtaxes applicables — sont payées dans les deux mois après la date à laquelle la communication a été reçue. Le commissaire n'a pas l'obligation d'informer la personne qui a tenté de payer les taxes qu'une part du montant des taxes exigées était manquant. Le Bureau s'efforcera toutefois d'envoyer une lettre au demandeur pour l'informer du montant manquant.

### **33.03 Date d'entrée en phase nationale – octobre 2019**

La date d'entrée en phase nationale d'une demande est la date à laquelle le demandeur, selon le cas :

- s'est conformé aux exigences du paragraphe 154(1) des *Règles sur les brevets* et, s'il y a lieu, à celle du paragraphe 154(2) des *Règles sur les brevets* ou, s'il ne s'est pas conformé à toutes ces exigences à la même date, la dernière des dates à laquelle il s'est conformé à l'une de ces exigences; ou
- a rempli les conditions prévues au paragraphe 154(3) des *Règles sur les brevets* ou, s'il a rempli ces conditions à des dates différentes, la dernière de ces dates.

Une fois qu'une date d'entrée en phase nationale a été établie, le Bureau envoie au demandeur une confirmation de l'entrée en phase nationale.

### **33.04 Date à laquelle des demandes PCT à la phase nationale peuvent être consultées – octobre 2019**

Si une demande internationale est publiée en français ou en anglais par le Bureau international à la date d'entrée en phase nationale ou avant cette date, la demande PCT en phase nationale est considérée comme être accessible au public au titre de l'article 10 de la *Loi sur les brevets* à la date de cette publication.

Si une demande internationale est publiée dans une langue autre que le français ou l'anglais par le Bureau international à la date d'entrée en phase nationale ou avant cette date, la demande PCT en phase nationale est considérée comme être accessible au public au titre de l'article 10 de la *Loi sur les brevets* à la date à laquelle elle est rendue publique au Canada. Si les exigences d'entrée en phase nationale sont satisfaites, le jour où la demande de brevet est considérée comme être accessible au public sera généralement le jour où la demande d'entrée en phase nationale est traitée par le Bureau des brevets ou le jour suivant. Il peut y avoir un retard si un avis du commissaire est envoyé demandant au demandeur d'établir qu'il est le représentant légal du demandeur nommé dans la demande internationale, en vertu du paragraphe 154(7) des *Règles sur les brevets*.

### **33.05 Avis de divergence dans les noms du ou des demandeurs – octobre 2019**

Si le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la personne qui s'est

conformée aux exigences d'entrée en phase nationale n'est ni le demandeur de la demande internationale ni son représentant légal, le commissaire enverra un avis en vertu du paragraphe 154(7) des *Règles sur les brevets* exigeant que cette personne établisse qu'elle est bien le demandeur de la demande internationale ou son représentant légal.

Les documents que le Bureau des brevets considère comme constituant une preuve acceptable en réponse à une demande du commissaire en vertu du paragraphe 154(7) des *Règles sur les brevets* comprennent le formulaire PCT/IB/306, un acte de transfert ou un document attestant d'un changement de nom. Une copie d'une requête faite au Bureau international au titre de la règle 92bis.1 du *Règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets* n'est pas considérée par le Bureau des brevets comme une preuve acceptable en réponse à une demande du commissaire en vertu du paragraphe 154(7) des *Règles sur les brevets*.

### **33.06 Correction d'une erreur dans le nom du demandeur – octobre 2019**

Si les dossiers du Bureau des brevets contiennent une erreur dans le nom du demandeur qui s'est conformé aux exigences d'entrée en phase nationale, cette erreur peut être corrigée à la demande de la personne qui a payé la taxe nationale de base. La demande de correction doit contenir un énoncé selon lequel l'erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper.

La demande de correction doit être présentée avant la plus antérieure des dates suivantes :

- la plus tardive des dates suivantes :
  - la date à laquelle expire la période de trois mois qui suit la date d'entrée en phase nationale de la demande;
  - si le commissaire envoie un avis en vertu du paragraphe 154(7) de la *Loi sur les brevets* avant la fin de la période de trois mois après la date d'entrée en phase nationale, à la date à laquelle expire la période de trois mois qui suit la date de l'avis;

et

- si le commissaire inscrit un transfert de la demande de brevet en vertu de l'article 49 de la *Loi sur les brevets*, au plus tard à la date à laquelle il a reçu la demande



d'inscription du transfert.

### **33.07 Applicabilité de la législation canadienne sur les brevets – octobre 2019**

En règle générale, une demande PCT à la phase nationale est assujettie à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets* du Canada à partir de la date d'entrée en phase nationale. Il existe toutefois certaines exceptions et les dispositions suivantes de la *Loi sur les brevets* ne s'appliquent pas aux demandes PCT à la phase nationale :

- paragraphe 27(2) de la *Loi sur les brevets* (surtaxe et avis) concernant la pétition et la taxe pour le dépôt;
- paragraphe 27(7) de la *Loi sur les brevets* (taxe pour le dépôt impayée);
- article 27.01 de la *Loi sur les brevets* (renvoi à une demande déposée antérieurement);
- article 28 de la *Loi sur les brevets* (diverses exigences relatives à l'obtention d'une date de dépôt);
- article 28.01 de la *Loi sur les brevets* (ajout d'éléments au mémoire descriptif ou d'un dessin de la demande);
- paragraphe 78.1(2) de la *Loi sur les brevets* (définition de « date de dépôt ») et paragraphe 78.2 de la *Loi sur les brevets* (dispositions transitoires concernant la date de dépôt).

Il convient de souligner également que certains éléments et exigences de nature administrative mentionnés dans les *Règles sur les brevets* s'appliquent spécifiquement aux demandes PCT à la phase nationale, tels que les modalités de nomination d'un agent de brevet, la nomination réputée d'un représentant commun, les exigences relatives aux demandes de priorité et de restauration du droit de priorité et certaines corrections d'erreurs dans le nom du demandeur (décrits dans la section [33.06](#) ci-haut). Veuillez consulter les chapitres pertinents pour obtenir de plus amples renseignements.

### **33.08 Prorogations de délais – octobre 2019**

Les prorogations de délais prévues à l'article 78 de la *Loi sur les brevets* ne s'appliquent pas au délai fixé sous le régime de la *Loi sur les brevets* pour fournir au commissaire, à l'égard d'une demande internationale qui est devenue une demande

PCT à la phase nationale, un document ou un renseignement conformément au PCT avant que la demande internationale ne devienne une demande PCT à la phase nationale.

Si un délai a été prorogé en vertu de la règle 80.5 du *Règlement d'exécution du PCT* alors que la demande était une demande internationale, ce délai est également considéré comme prorogé lorsque cette demande devient une demande PCT à la phase nationale.

### **33.09 Date de dépôt d'une demande PCT à la phase nationale – octobre 2019**

L'article 161 des *Règles sur les brevets* prévoit que la date de dépôt d'une demande PCT à la phase nationale est la date du dépôt international.

### **33.10 Restauration du droit de priorité – octobre 2019**

Une demande de restauration du droit de priorité est un mécanisme utilisé par l'office récepteur du Bureau international et les offices récepteurs des nombreux pays signataires du PCT, selon lequel le délai pour déposer une demande de brevet peut être prorogé au-delà de la période habituelle de 12 mois qui suit la date de dépôt d'un document de priorité. Cette pratique s'applique uniquement aux cas où le demandeur n'a pas déposé de demande de priorité malgré l'exercice de la diligence requise et/ou, où l'omission de déposer une telle demande n'était pas intentionnelle de la part du demandeur.

En sa qualité d'office récepteur de demandes internationales, l'OPIC acceptera une demande de restauration du droit de priorité à l'égard d'une demande internationale s'il est convaincu que ces deux critères sont remplis. Cette restauration sera alors exécutoire dans les offices désignés et élus dont les lois nationales applicables prévoient la restauration du droit de priorité.

Dans le cas des demandes PCT à la phase nationale dont la date de dépôt est la date d'entrée en vigueur des *Règles sur les brevets* ou une date postérieure à celle-ci, la restauration du droit de priorité survenue avant l'entrée en phase nationale sera réputée exécutoire au Canada lors de l'entrée en phase nationale. Les demandeurs peuvent également demander la restauration du droit de priorité lors de l'entrée en phase nationale au Canada si la date de dépôt de la demande PCT à la phase nationale est la date d'entrée en vigueur des *Règles sur les brevets* ou une date postérieure à celle-ci. Dans le cas des demandes de brevet régulières déposées au Canada et des demandes

PCT à la phase nationale, les demandeurs peuvent demander la restauration du droit de priorité lorsque la date de dépôt de la demande en instance est plus de douze mois après la date de dépôt de la demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière mais au plus deux mois depuis l'expiration de ce délai de douze mois. Veuillez consulter le [chapitre 7](#) pour obtenir de plus amples renseignements.

### **33.11 Formulaire d'entrée en phase nationale au Canada – octobre 2019**

Les demandeurs ne sont pas tenus de soumettre une pétition au Bureau des brevets pour entrer en phase nationale au Canada.

Le [Chapitre national du Guide du déposant du PCT](#) pour l'entrée en phase nationale au Canada contient un formulaire que les demandeurs peuvent utiliser pour soumettre leurs demandes d'entrée en phase nationale et d'autres renseignements. Ce formulaire est intitulé « Formulaire recommandé de demande d'entrée à la phase nationale selon les articles 22 et 39 du Traité de coopération en matière de brevets ».

### **33.12 Renseignements supplémentaires – octobre 2019**

Le site Web de l'OMPI contient une multitude de ressources sur le Traité de coopération en matière de brevet (PCT). Voici un lien menant à la page Web principale : [Système international des brevets — PCT](#).

Le Guide du déposant du PCT est divisé en deux guides présentant des renseignements généraux, l'un sur la [phase internationale](#) et l'autre sur la [phase nationale](#).

Le Guide du déposant du PCT contient également des renseignements à l'intention des demandeurs qui souhaitent déposer une demande internationale auprès de l'OPIC ou qui souhaitent entrer en phase nationale au Canada. Il fournit en outre des renseignements sur l'OPIC en tant qu'office récepteur, en tant qu'administration chargée de la recherche internationale et de l'information en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international se retrouve dans les annexes du Canada du Guide du déposant du PCT.

Voici des liens menant aux sections pertinentes du Guide du déposant du PCT mentionnées ci-dessus :

- [Renseignements sur l'office récepteur \(OR/CA\)](#)

- [Renseignements sur l'administration chargée de la recherche internationale \(ACRI/CA\)](#)
- [Renseignements sur l'administration chargée de l'examen préliminaire international \(ACEPI/CA\)](#)
- [Renseignements sur l'entrée en phase nationale \(OD/CA ou OÉ/CA\)](#)
- [Questions fréquemment posées au sujet du PCT](#)

Voici des liens menant au PCT, au Règlement d'exécution du PCT et aux instructions administratives du PCT :

- [Traité de coopération en matière de brevets \(PCT\)](#)
- [Règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets](#)
- [Instructions administratives du Traité de coopération en matière de brevets](#)

L'OPIIC se conforme aux [Directives destinées aux administrations et offices](#) de l'OMPI.

## **Chapitre 34 Guide des avis, des lettres et des demandes de l'examinateur**

### **34.01 Introduction – octobre 2019**

Toutes les communications relatives aux demandes de brevet et aux brevets, aussi bien celles soumises au Bureau des brevets que celles envoyées par le Bureau des brevets, ont lieu par écrit.<sup>393</sup> Le présent chapitre est un guide sur les avis, les lettres et les demandes de l'examinateur envoyés par le Bureau des brevets; il englobe la majorité de la correspondance expédiée par le Bureau.

### **34.02 Avis du commissaire – octobre 2019**

Diverses dispositions de la *Loi sur les brevets* et des *Règles sur les brevets* exigent que le commissaire avise les demandeurs et les brevetés lorsque ces derniers sont tenus d'accomplir un acte donné. Les avis du commissaire exigent que le demandeur ou le breveté accomplisse un acte avant l'expiration d'un délai donné à compter de la date de l'avis. L'omission d'accomplir l'acte en question avant l'expiration du délai fixé entraîne une conséquence prévue dans la *Loi sur les brevets* ou les *Règles sur les brevets*.

### Exemple 1 :

Un demandeur a soumis au Bureau des documents qui satisfont aux exigences minimales pour l'obtention d'une date de dépôt conformément au paragraphe 28(1) de la *Loi sur les brevets*, mais n'a pas soumis le paiement de la taxe pour le dépôt exigé au titre du paragraphe 27(2) de la *Loi sur les brevets*. Le commissaire enverra un avis en vertu du paragraphe 27(7) de la *Loi sur les brevets* exigeant que le demandeur paie la taxe pour le dépôt ainsi qu'une surtaxe dans les trois mois suivant la date de l'avis. Si le demandeur omet d'accomplir cet acte avant l'expiration de ce délai de trois mois, la demande de brevet sera considérée comme ayant été retirée conformément au paragraphe 66(2) des *Règles sur les brevets*.

### Exemple 2 :

Un demandeur a présenté une demande de priorité à l'égard d'une demande de brevet en instance et est tenu, avant l'expiration d'un délai précis, de fournir ou de rendre accessible dans une bibliothèque numérique une copie de la demande de brevet déposée antérieurement sur laquelle la demande de priorité est fondée, conformément au paragraphe 74(1) des *Règles sur les brevets*. Si, à l'expiration du délai spécifié, le demandeur n'a pas fourni ou rendu accessible la copie demandée, le commissaire enverra un avis en vertu du paragraphe 74(4) des *Règles sur les brevets* exigeant que le demandeur fournisse ou rende accessible la copie demandée dans les deux mois suivant la date de l'avis. Si le demandeur omet d'accomplir cet acte avant l'expiration de ce délai de deux mois, la demande de priorité sera considérée comme ayant été retirée conformément au paragraphe 74(6) des *Règles sur les brevets*.

### Exemple 3 :

Des taxes pour le maintien en état doivent être payées annuellement afin de maintenir en état une demande de brevet (paragraphe 27.1(1) de la *Loi sur les brevets* et articles 68 et 69 des *Règles sur les brevets*). Si la taxe pour le maintien en état n'est pas payée au plus tard à sa date d'échéance, le commissaire enverra un avis au demandeur en vertu de l'alinéa 27.1(2)b) de la *Loi sur les brevets* exigeant que le demandeur paie la taxe pour le maintien en état et la surtaxe dans les six mois suivant la date d'échéance du paiement de la taxe pour le maintien en état ou dans les deux mois suivant la date de l'avis, selon celui de ces délais qui expire le dernier. Si le demandeur omet d'accomplir cet acte, la demande sera considérée comme abandonnée

conformément à l'alinéa 73(1)c) de la *Loi sur les brevets*.

## 34.02.01 Renseignements contenus dans les avis du commissaire

Les avis du commissaire sont présentés dans un format bilingue et sont destinés à fournir aux demandeurs et aux brevetés des renseignements clés indiquant clairement la demande ou le brevet concerné par l'avis et l'acte que le demandeur ou le breveté est tenu d'accomplir.

Innovation, Sciences et Développement économique Canada Office de la propriété intellectuelle du Canada		Innovation, Science and Economic Development Canada Canadian Intellectual Property Office	
<b>Avis du commissaire - Non-paiement de la taxe de maintien en état pour une demande de brevet</b> <b>Commissioner's Notice - Maintenance Fee for a Patent Application Not Paid</b>			
STELLA CASTANEDA APPLICANT CANADA 384 TRANQUILITY LANE OTAWA, ONTARIO K2M 1C9		<b>Détails de l'avis</b> <b>Notice Details</b>	
		Date de l'avis: Notice Date:	2019/08/19
		N° de la demande: Application N°:	5,001,501
		Votre n° de référence: Your Reference N°:	
		Date d'échéance de la taxe de maintien en état: Due date for Maintenance Fee:	2019/07/19
		Taxe de maintien en état: Maintenance Fee:	\$000.00
		Surtaxe: Late Fee:	\$150.00
		Date d'échéance de l'avis: Notice Due Date:	2020/01/20
Date de dépôt/ filing Date:	2016/08/19		
Demandeur(s)/ Applicant(s):	STELLA CASTANEDA APPLICANT CANADA		
Inventeur(s)/ Inventor(s):			
Titre de l'invention: Title of invention:	No Title Specified		
Les dossiers du Bureau des brevets indiquent que le demandeur n'a pas payé la taxe de maintien en état réglementaire d'un montant de 000,00\$ dû au plus tard le 2019/07/19.		Patent Office records indicate that the applicant did not pay the prescribed maintenance fee in the amount of \$000.00 that was due before the end of 2019/07/19.	
Cet avis du commissaire aux brevets vise à informer le demandeur que si les taxes réglementaires indiquées ci-dessus ne sont pas payées au plus tard le 2020/01/20, la demande de brevet sera réputée abandonnée.		This is a Notice from the Commissioner of Patents to inform the applicant that if the prescribed fees set out below are not paid by the end of 2020/01/20, the patent application will be deemed to be abandoned.	
* la taxe de maintien en état réglementaire d'un montant de 000,00\$ ;		* the prescribed maintenance fee in the amount of \$000.00;	
* la surtaxe réglementaire d'un montant de 150,00\$.		AND	
		* the prescribed late fee in the amount of \$150.00.	
Une demande réputée abandonnée peut être reléguée.		An application that is deemed to be abandoned may be reinstated.	
<b>Références pertinentes:</b> * art. 27.1 de la <i>Loi sur les brevets</i> * al. 73(1)c) de la <i>Loi sur les brevets</i> * par. 73(3) de la <i>Loi sur les brevets</i>		<b>Relevant references:</b> * s. 27.1 of the <i>Patent Act</i> * s. 73(1)(c) of the <i>Patent Act</i> * s. 73(3) of the <i>Patent Act</i>	
Pour de plus amples renseignements concernant cet avis ou la façon de rétablir une demande de brevet abandonnée, veuillez consulter le <i>Recueil des pratiques du Bureau des brevets</i> (RPBB) accessible au <a href="http://canada.ca/brevets">canada.ca/brevets</a> ou téléphoner au 1 819 953-7049.		For more information regarding this notice or on how to reinstate an abandoned patent application, please refer to the <i>Manual of Patent Office Practice</i> (MOPOP) at <a href="http://canada.ca/patents">canada.ca/patents</a> or phone 1-819-953-7049.	
OCT128 Oct. 2019			
50, rue Victoria 50 Victoria Street		Place du Portage 1 Place du Portage 1	
Gatineau (Québec) Gatineau, Quebec		K1A 3C9 K1A 3C9	
		www.epic.gc.ca www.epic.gc.ca	

**Entête :** Un avis du commissaire sera toujours identifié comme tel dans l'entête, lequel indiquera clairement la raison pour laquelle l'avis est envoyé.

**Détails de l'avis :**

- Date de l'avis : Exprimé en AAAA/MM/JJ, date de l'avis du commissaire visé par la *Loi sur les brevets* et les *Règles sur les brevets*; tous les délais sont établis à partir de cette date.
- Numéro de la demande/du brevet et autres numéros de référence.

- Taxes, s'il y a lieu : le montant exigé, établi en fonction des renseignements qui figurent aux dossiers du Bureau.
  - À titre d'exemple, si une déclaration du statut de petite entité a été soumise, le montant exigé reflétera le tarif applicable aux petites entités.
- Date d'échéance indiquée dans l'avis : Exprimé en AAAA/MM/JJ, la date d'échéance indiquée dans l'avis comprend une prorogation pour les jours réglementaires connus.
  - La date d'échéance est établie à partir de la date de l'avis, à laquelle est ajouté le délai de réponse réglementaire. Si ce délai expire un jour réglementaire connu (article 5 des *Règles sur les brevets*), il est réputé prorogé conformément au paragraphe 78(1) de la *Loi sur les brevets*.
  - À titre d'exemple, si le commissaire envoie, en vertu du paragraphe 27(7) de la *Loi sur les brevets*, un avis daté du 10 janvier 2020 exigeant que le demandeur paie la taxe pour le dépôt ainsi que la surtaxe dans les trois mois suivant la date de l'avis, la date d'échéance sera le 10 avril 2020. Cette date coïncide avec le Vendredi saint, lequel est un jour réglementaire selon le paragraphe 5d) des *Règles sur les brevets*. Le délai sera donc réputé prorogé jusqu'au jour suivant où le Bureau est ouvert au public, soit le 14 avril 2020. Cette date d'échéance sera celle qui figurera dans le champ Date d'échéance de l'avis.

Renseignements généraux sur la demande ou le brevet :

- Date de dépôt, demandeur(s), inventeur(s), titre de l'invention
- Autres renseignements, s'il y a lieu

Texte dans le corps de l'avis :

- Raison pour laquelle l'avis est envoyé
- Ce qui est exigé
- Conséquence d'une omission de se conformer à cette exigence
- Mention des dispositions pertinentes de la *Loi sur les brevets* et des *Règles sur les brevets*

Paragraphe de clôture :

- Paragraphe général faisant renvoi au présent recueil
- Coordonnées; soit celles de l'OPIC en général soit celles d'un groupe précis, selon le cas

### **34.02.02 Liste des avis du commissaire**

Les avis du commissaire pouvant être envoyés en vertu de la *Loi sur les brevets* et des *Règles sur les brevets*, ainsi que les dispositions pertinentes et le délai fixé pour accomplir l'acte requis, s'il y a lieu, sont énumérés ci-dessous :

#### **Loi sur les brevets**

- Paragraphe 28(2) Exigences de dépôts minimales non satisfaites
- Paragraphe 27(7) Taxe pour le dépôt d'une de brevet non payée
- Alinéa 27.1(2)b Taxe de maintien en état non payée (demande de brevet)
- Alinéa 35(3)b Requête d'examen pas faite
- Paragraphe 35(5) Requête d'examen exigée
- Sous-alinéa 46(1)(2)b Taxe de maintien en état non payee (brevet)

#### **Règles sur les brevets**

- Paragraphe 15(4) Traduction exigée
- Paragraphe 23(3) Supression du Registre des agents de brevet
- Paragraphe 31(1) Nomination d'un agent de brevet requise
- Paragraphe 31(2) Nomination d'un coagent de brevet requise
- Articles 40, 41 Avis de communication rejetée
- Article 65 Conformité
- Paragraphe 72(1) Avis d'éléments manquants
- Paragraphe 74(4) Copie du document de priorité requise
- Paragraphes 86(1),(6),(10),(12) Avis d'acceptation



- Paragraphe 109(3) Taxe ou information manquant pour correction d'erreur dans un brevet
- Paragraphe 154(7) PCT représentant legal du demandeur international

### **34.03 Lettres de courtoisie – octobre 2019**

En règle générale, la poursuite et le maintien en état des demandes de brevet et des brevets impliquent l'échange de nombreuses communications écrites et le paiement de taxes. Le Bureau s'efforce de répondre à ses clients en des termes clairs et en temps opportun et de faire preuve de transparence quant à la façon dont les documents soumis par les clients ont été traités par le Bureau, afin de permettre aux clients de prendre des décisions éclairées au sujet de leur demande ou de leur brevet.

Dans la plupart des cas<sup>394</sup>, le Bureau enverra une lettre de courtoisie pour informer les clients qu'une communication et/ou le paiement d'une taxe ont été reçus et qu'ils sont ou non conformes à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets*. Le Bureau s'efforcera également d'informer les clients si leur demande est considérée comme abandonnée, en prenant soin d'indiquer la raison à l'origine de l'abandon, ou si leur brevet est réputé périmé à la suite de l'omission de payer une taxe pour le maintien en état et la surtaxe.

Exemples de lettres de courtoisie :

- Lettre d'abandon — avant l'entrée en vigueur des *Règles sur les brevets* (DORS/2019-251), il s'agissait d'un avis d'abandon.
- Nomination d'un agent de brevet – nomination conforme reçu et la nomination de l'agent a été inscrit dans les records du Bureau

#### **34.03.01 Renseignements contenus dans les lettres de courtoisie**

Les lettres de courtoisie sont en général présentées dans un format bilingue et sont destinées à fournir aux demandeurs et aux brevetés les renseignements clés dont ils ont besoin.

**Courtoisie - Lettre d'abandon**  
**Courtesy - Abandonment Letter**

KOGARTZ  
10 main st  
OTTAWA Ontario  
K1T 0K1

**Détails de la lettre**  
**Letter Details**

Date de la lettre: Letter Date:	2019/08/27
N° de la demande/ Application N°:	5,001,664
Votre n° de référence: Your Reference N°:	
Date de la demande de l'examinateur: Date of Examiner's Requisition:	2019/01/15
Date d'échéance: Due Date:	2019/05/15

Date de dépôt/ Filing Date:	2019/02/15
Demandeur(s)/ Applicant(s):	NAGESH
Inventeur(s)/ Inventor(s):	SMITH, ADAM THORNTON
Titre de l'invention: Title of Invention:	No Title Specified

Les dossiers du Bureau des brevets indiquent que le demandeur n'a pas répondu de bonne foi à la demande de l'examinateur avant la date d'échéance précisée dans la demande.

Patent Office records indicate that the applicant did not reply in good faith to the Examiner's Requisition before the end of the Due Date specified in the requisition.

Par conséquent, la demande est réputée abandonnée.

As a result, the application is deemed to be abandoned.

Cette demande de brevet peut être rétablie en ce qui concerne cet abandon si, dans les douze mois suivant la date d'échéance, le demandeur :

This patent application may be reinstated in respect of this abandonment if, within 12 months of the Due Date, the applicant:

- \* présente au commissaire une requête en rétablissement,
- \* répond de bonne foi à la demande de l'examinateur;
- \* paie la taxe de rétablissement réglementaire de 200,00\$.

- \* makes a request for reinstatement to the Commissioner;
- \* replies in good faith to the Examiner's Requisition;
- and
- \* pays the prescribed reinstatement fee of \$200.00.

**Références pertinentes :**

- \* al. 73(1)a) de la Loi sur les brevets
- \* par. 73(3) de la Loi sur les brevets
- \* par. 85(1) des Règles sur les brevets

**Relevant references:**

- \* s. 73(1)(a) of the Patent Act
- \* s. 73(3) of the Patent Act
- \* s. 85(1) of the Patent Rules

Pour de plus amples renseignements concernant cette lettre ou la façon de rétablir une demande de brevet, veuillez consulter le *Recueil des pratiques du Bureau des brevets (PIPBB)* accessible au [canada.ca/brevets](http://canada.ca/brevets) ou téléphoner au 1-819-997-2639.

For more information regarding this letter or on how to reinstate a patent application, please refer to the *Manual of Patent Office Practice (MOPOP)* at [canada.ca/patents](http://canada.ca/patents) or phone 1-819-997-2639.

OCT149 Oct. 2019

**Entête :** Une lettre de courtoisie sera toujours identifiée comme telle dans l'entête, lequel indiquera clairement la raison pour laquelle la lettre est envoyée.

**Détails de la lettre :**

- Date de la lettre : Exprimé en AAAA/MM/JJ, date de la lettre de courtoisie
- Numéro de la demande/du brevet et autres numéros de référence
- Si la lettre fournit de l'information sur le statut d'une demande de brevet ou d'un brevet, elle indiquera la date de l'avis du commissaire envoyée précédemment ainsi que la date d'échéance mentionnée dans cet avis

**Renseignements généraux sur la demande ou le brevet :**

- Date de dépôt, demandeur(s), inventeur(s), titre de l'invention
- Autres renseignements, s'il y a lieu, tels que la date de votre lettre, la date de soumission (dans le cas des demandes divisionnaires), les données relatives à la priorité, etc.

Texte dans le corps de la lettre :

- Raison pour laquelle la lettre est envoyée
- Si la lettre a pour but de fournir de l'information sur une non-conformité, les raisons à l'origine de la non-conformité
- Mention des dispositions pertinentes de la *Loi sur les brevets* et des *Règles sur les brevets*

Paragraphe de clôture :

- Paragraphe général faisant renvoi au présent recueil
- Coordonnées; soit celles de l'OPIIC en général soit celles d'un groupe précis, selon le cas

## **34.04 Demandes et avis de l'examineur – octobre 2019**

Les demandes et avis des examinateurs prennent une forme différente des avis du commissaire. Une demande ou un avis d'un examinateur est dans une seule langue et la date est située dans le coin supérieur du document. Chaque demande ou avis d'un examinateur inclura un paragraphe d'introduction dans lequel il sera indiqué le délai de réponse. La conséquence d'une non-réponse à l'intérieur de ce délai sera identifiée, soit dans le paragraphe d'introduction ou dans le paragraphe de conclusion de la demande ou de l'avis. La date d'échéance n'apparaîtra pas dans la demande ou dans l'avis. Le demandeur peut calculer cette date d'échéance en utilisant le délai de réponse indiqué dans le paragraphe d'introduction et en l'additionnant à la date fournie dans la demande ou l'avis. Si ce délai arrive à échéance lors d'une journée réglementaire ou désignée, le délai est considérée prorogé en vertu du paragraphe 78(1) de la *Loi sur les brevets*. Pour plus d'information à propos des délais et des délais considérés comme prorogés, veuillez vous référer au [chapitre 2](#). Pour plus d'information sur les demandes et les avis des examinateurs, veuillez vous référer aux sections [12.04](#) et [12.05](#).

AGENTS ABC  
Cipomail@abcagents.com

15 Décembre 2019 (15-12-2019)

No. de demande : 5,001,664  
No. de PCT : S.O.  
Propriétaire : Compagnie XYZ  
Titre : Une invention très innovante  
Classification : A##A #/## (2006.01)  
Votre référence :  
Examineur : J. Smith

VOUS ÊTES AVISÉ PAR LA PRÉSENTE D'UNE DEMANDE DE L'EXAMINATEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 86(2) DES RÈGLES SUR LES BREVETS. UNE RÉPONSE ÉCRITE DOIT NOUS PARVENIR DANS LES QUATRE (4) MOIS DE LA DATE CI-DESSUS, SOUS PEINE D'ABANDON DE LA DEMANDE EN VERTU DE L'ALINÉA 73(1)(a) DE LA LOI SUR LES BREVETS.

Cet examen tient compte des éléments suivant :

Description,	pages (1-X), (telle que déposée initialement);
Revendications,	pages (1-X-Y), (telles que déposées initialement);
Dessins,	pages (1/Z-Z/Z), (tels que déposés initialement).

Le nombre de revendications dans cette demande est de (XX).

(Résultats de recherche, s'il y a lieu, ou une déclaration de recherche différée.)

(Irrégularités identifiées)

Compte tenu des irrégularités mentionnées plus haut, le demandeur est tenu, en vertu du paragraphe 86(2) des Règles sur les brevets, de modifier la demande afin de la rendre conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets ou de communiquer les motifs pour lesquels il estime que sa demande est conforme.

Conformément à l'article 102 des Règles sur les brevets, toute modification en réponse à la présente demande de l'examineur doit être accompagnée d'un énoncé qui explique l'objet de la modification et qui indique les différences entre les nouvelles pages et celles remplacées.

J. Smith  
Examineur de brevet  
Numéro de téléphone

---

1 La norme PCT sur le listage des séquences est défini à l'article 2 des *Règles sur les brevets* comme étant la *Norme relative à la présentation des listages des séquences de nucléotides et d'acides aminés dans les demandes internationales de brevet déposées selon le PCT* qui est prévue dans les Instructions administratives.

2 Le formulaire sera élaboré et rendu disponible à une date ultérieure.

3 La suppression de la décision sera publiée dans la Gazette du Bureau des brevets du Canada.

4 L'ordre alphabétique est fondé sur les noms de famille, puis sur le premier prénom, selon l'alphabet romain.

5 Exception: Une demande d'avancement de l'examen pour des raisons environnementales doit être faite par le demandeur ou le représentant commun.

---

6 Si les droits d'un seul codemandeur qui n'est pas le représentant commun sont transférés, ce codemandeur peut également soumettre la demande ou autoriser une autre personne à le faire.

7 Ce cessionnaire ou son représentant sont considérés comme étant autorisés par la personne concernée.

8 Exception: Une demande d'avancement de l'examen pour des raisons environnementales doit être faite par l'agent nommé résident.

9 Si les droits d'un seul codemandeur qui n'est pas le représentant commun sont transférés, ce codemandeur peut également soumettre la demande ou autoriser une autre personne à le faire.

10 Ce cessionnaire ou son représentant sont considérés comme étant autorisés par la personne concernée.

11 Nécessite l'autorisation de l'agent nommé résidant au Canada

12 Si les droits d'un seul cobreveté qui n'est pas le représentant commun sont transférés, ce cobreveté peut également soumettre la demande ou autoriser une autre personne à le faire.

13 Ce cessionnaire ou son représentant sont considérés comme étant autorisés par la personne concernée.

14 Le formulaire sera élaboré et rendu disponible à une date ultérieure.

15 *Pfizer Canada c. Ratiopharm Inc.*, 2010 CF 612 au par. 84, renvoie à *Apotex Inc. c. Merck & Co.*, 2006 CAF 323, [2007] 3 RCF 588 au par. 55

16 « Demande déposée de façon régulière » signifie toute demande dont la date de dépôt est la date de réception par le Bureau ou une demande déposée au Bureau à la phase nationale d'une demande internationale.

17 Parmi d'autres organismes intergouvernementaux reconnus, notons l'Organisation eurasienne des brevets (EAPO) et le Bureau des brevets du Conseil de coopération du Golfe (BBCCG).

18 Voir l'article 11(4) du PCT

19 L'Office européen des brevets (OEB) délivre des brevets applicables dans tout état contractant de la Convention sur le brevet européen (CBE) [voir l'article 2(2) de la CBE] sauf si le demandeur de brevet européen a retiré un état contractant de la désignation [voir l'article 79(3) de la CBE]; un brevet délivré doit cependant être validé dans chaque état contractant.

20 L'expression « certificat d'inventeur » remplace l'expression « certificat d'auteur » utilisée

---

antérieurement, mais a le même effet. Le changement a été apporté à la Convention de Paris pour éviter toute confusion avec les droits d'auteur.

21 Voir l'alinéa 4(1)(2) de la Convention de Paris.

22 La date de soumission de la demande divisionnaire est la date à laquelle les exigences de dépôt applicables aux demandes divisionnaires ont été satisfaites.

23 [Canada \(procureur général\) c. Amazon.com Inc., 2011 CAF 328 \[Amazon CAF\]](#) au par. 43

24 L'interprétation téléologique est réalisée par la cour dans le but de déterminer objectivement, du point de vue de la personne versée dans l'art, à la date de publication de la demande de brevet et à la lumière des mots ou expressions spécifiques utilisés dans les revendications, qu'elle était l'étendue de la protection demandée par le demandeur à l'égard de l'invention divulguée (voir [Free World Trust c. Électro Santé Inc., 2000 CSC 66](#) au par. 50 et [Whirlpool Corp. c. Camco Inc., 2000 CSC 67](#) au par. 48).

Les principes de l'interprétation téléologique qui sont énoncés dans les arrêts *Free World Trust* et *Whirlpool* continuent de guider les tribunaux, avec l'aide de témoignages d'experts et de contre-interrogatoires, dans l'interprétation des revendications. (Pour une énumération de ces principes, voir [Free World Trust](#) au par. 31).

Toutefois, *Whirlpool* portait sur une action en invalidation qui ne s'adressait pas aux « examinateurs de brevets appelés à déterminer, s'il y a lieu, d'accorder une demande de brevet » (voir [Genencor International Inc. c. Canada \(commissaire aux brevets\), 2008 CF 608 \[Genencor\]](#) aux par. 62 et 70).

Il faut reconnaître que le texte des revendications de brevet interprétées par les juges est fixe, qu'il découle d'une négociation avec le Bureau des brevets, qu'il a été « accepté par le commissaire aux brevets à titre d'énoncé exact du monopole qui peut résulter à bon droit de l'invention divulguée dans le mémoire descriptif », (voir [Whirlpool](#) au par. 49) et qu'il bénéficie de la présomption de validité prévue au paragraphe 43(2) de la *Loi sur les brevets*. En revanche, lors de l'examen d'une demande, le libellé des revendications peut changer par rapport à celui initialement proposé par le demandeur, pour un certain nombre de raisons (voir [Genencor](#) aux par. 62 et 70 et [Amazon CAF](#) au par. 73).

25 [Free World Trust c. Électro Santé Inc., 2000 CSC 66](#) au par. 50; [Whirlpool Corp. c. Camco Inc., 2000 CSC 67](#) au par. 48

26 [Whirlpool Corp. c. Camco Inc., 2000 CSC 67](#) aux par. 49(f)(g), 52 et 53

27 [Free World Trust c. Électro Santé Inc., 2000 CSC 66](#) au par. 51

28 [Canada \(procureur général\) c. Amazon.com Inc., 2011 CAF 328](#) au par. 73

- 
- 29 [Merck & Co., Inc. c. Pharmascience Inc., 2010 CF 510](#) aux par. 32 et 35
- 30 [Bayer Aktiengesellschaft c. Apotex Inc. \[\(1995\), 60 CPR \(3<sup>e</sup>\) 58 \(On.Ct.G.D.\)\]](#) à la p. 79; [Johnson & Johnson Inc. c. Boston Scientific Ltd., 2008 CF 552](#) au par. 97; [Lundbeck Canada Inc c. Canada \(Santé\), 2009 CF 146](#) au par. 36; [Bauer Hockey Corp. c. Easton Sports Canada Inc. 2010 CF 361](#) au par. 122
- 31 *De Beloit Canada Ltd. c. Valmet Oy* [(1986), 8 CPR (3<sup>e</sup>) 289 (CAF)] à la p. 294 décrit comme un paragon de déduction. Voir également les commentaires à ce sujet dans [Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Ltd., 2006 CF 1234](#) au par. 113
- 32 [Bayer Aktiengesellschaft c. Apotex Inc. \[\(1995\), 60 CPR \(3<sup>e</sup>\) 58 \(On.Ct.G.D.\)\]](#) à la p. 79; [Merck-Frosst - Schering Pharma GP c. Teva Canada Limited, 2010 CF 933](#) aux par. 68 et 69
- 33 [Servier Canada Inc. c. Apotex Inc., 2008 CF 825](#) au par. 99; [Lundbeck Canada Inc. c. Ratiopharm Inc., 2009 CF 1102](#) au par. 29; [Sanofi-Aventis Canada Inc. c. Apotex, 2009 CF 676](#) au par. 80
- 34 *Almecon Industries Ltd. c. Nutron Manufacturing Ltd.* (1997) 72 CPR 3d 397 à la p. 401
- 35 [Whirlpool Corp. c. Camco Inc., 2000 SCC 67](#) au par. 74; [Servier Canada Inc. c. Apotex Inc., 2008 CF 825](#) au par. 254; [Newco Tank Corp c. Canada \(Procureur général\), 2014 CF 287](#) au par. 28
- 36 [Axcan Pharma Inc. c. Pharmascience Inc., 2006 CF 527](#) au par. 38
- 37 [Servier Canada Inc. c. Apotex Inc., 2008 CF 825](#) au par. 236
- 38 [Ratiopharm Inc. c. Pfizer Limited, 2009 CF 711](#) au par. 30, conf. par 2010 CAF 204
- 39 [GlaxoSmithKline Inc. c. Pharmascience Inc., 2008 CF 593](#) au par. 35
40. [Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Ltd., 2006 CF 1234](#) au par. 90
- 41 [Bauer Hockey Corp. c. Easton Sports Canada Inc., 2010 CF 361](#) au par. 121
- 42 [Merck & Co., Inc. c. Pharmascience Inc., 2010 CF 510](#) au par. 40; [AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc., 2010 CF 714](#) au par. 39
- 43 [Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc., 2008 CSC 61](#) au par. 37
- 44 [Sanofi-Aventis Canada Inc. c. Apotex, 2009 CF 676](#) au par. 304
- 45 [Whirlpool Corp. c. Camco Inc., 2000 CSC 67](#) au par. 74
- 46 [Eli Lilly and Company c. Apotex Inc., 2009 CF 991](#) au par. 97, citant *General Tire &*

---

*Rubber Co. c. Firestone Tyre & Rubber Co. Ltd.*, [1972] RPC 457 aux p. 482 et 483

47 [Eli Lilly and Company c. Apotex Inc.](#), 2009 CFC 991 au par. 421

48 [Shire Biochem Inc. c. Canada \(Santé\)](#), 2008 CF 538 au par. 25; [Eli Lilly Canada Inc. c. Novopharm Ltd.](#), 2007 CF 596 au par. 142; [Pfizer Canada Inc. c. Novopharm Ltd.](#), 2005 CF 1299 au par. 78; *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.* [(1997), 76 CPR (3<sup>e</sup>) 150 (CF1<sup>re</sup> inst.)] à la p. 186

49 [Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.](#), 2002 CSC 77 au par. 37; la Cour suprême dans [Teva Canada Ltd. c. Pfizer Canada Inc.](#), 2012 CSC 60 au par. 32 réitère ce point et parle de l'importance de conférer des brevets pour faire avancer la science et la technologie.

50 [AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc.](#), 2010 CF 714 au par. 33; [Wenzel Downhole Tools Ltd. c. National-Oilwell Canada Ltd.](#), 2011 CF 1323 au par. 61; [Jay-Lor International Inc. c. Penta Farm Systems Ltd.](#), 2007 CF 358 au par. 55; [Sanofi-Aventis Canada Inc. c. Apotex](#), 2009 CF 676 au par. 128; [Merck & Co. Inc. c. Apotex Inc.](#), 2010 CF 1265 au par. 86

51 [Canada \(procureur général\) c. Amazon.com Inc.](#), 2011 CAF 328 au par. 43

52 [Canada \(procureur général\) c. Amazon.com Inc.](#), 2011 CAF 328 au par. 42. Il est également indiqué que l'examineur doit être « attentif à la possibilité qu'une revendication du brevet puisse être exprimée dans un langage qui soit trompeur, de manière délibérée ou par inadvertance », reconnaissant ainsi que, « par exemple, ce qui à première vue semble être la revendication d'une "réalisation" ou d'un "procédé" peut, dans le cadre d'une interprétation appropriée, constituer la revendication d'une formule mathématique et, par conséquent, ne pas constituer un objet brevetable » (*voir Amazon CAF au par. 44*).

53 [Free World Trust c. Électro Santé Inc.](#), 2000 CSC 66 au par. 58

54 [Free World Trust c. Électro Santé Inc.](#), 2000 CSC 66 au par. 55

55 [Canada \(procureur général\) c. Amazon.com Inc.](#), 2011 CAF 328 aux par. 59 à 63; suivant le raisonnement de la cour, l'existence d'un mode de réalisation pratique ne signifie pas automatiquement que les éléments du mode de réalisation sont des éléments essentiels de l'invention.

56 [Free World Trust c. Électro Santé Inc.](#), 2000 CSC 66 au par. 52

57 [Halford c. Seed Hawk Inc.](#), 2006 CAF 275 au par. 14

58 Le bureau ne considère pas le « [TRADUCTION] tort causé par soi-même » comme un facteur pertinent lors de l'examen.



---

59 Les examinateurs doivent se rappeler que dans ce contexte, il ne faut pas confondre la présence de plusieurs problèmes et solutions à l'intérieur d'une même revendication avec l'absence d'unité de l'invention au sens de l'article 36 des *Règles sur les brevets* (qui insiste sur le fait que les objets définis par les revendications doivent être liés par un seul concept inventif général).

60 *Re Demande de brevet de Prince Corp.*, (1982), 2 CPR (3<sup>e</sup>) 223 (CD 942); et [Shmuel Hershkovitz c. Tyco Safety Products Canada Ltd., 2009 CF 256](#) au par. 148

61 La « date de revendication » d'une revendication dans une demande ou un brevet est la date de dépôt de la demande au Canada, sauf si une priorité est revendiquée. Dans ce dernier cas, la date de revendication est la date de dépôt de la première demande de brevet servant de fondement à la demande de priorité et sur laquelle repose l'objet de la revendication.

62 Les recherches qu'effectuent les examinateurs canadiens dans le cadre des obligations de l'OPIC en sa qualité d'Administration chargée de la recherche internationale sont régies par les exigences du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et ne sont pas abordées dans cette section du présent recueil.

63 Voir le paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets* et la définition de « description » au paragraphe 1(1) des *Règles sur les brevets*.

64 [Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., 2002 CSC 77](#) au par. 37.

65 *Pioneer Hi-Bred Ltd. c. Canada (Commissioner of Patents)* (1989), 25 CPR (3<sup>e</sup>) 257 (CSC) à la p. 268; [Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., 2002 CSC 77](#) au par. 70; *Electrolytic Zinc Process Co. v. French's Complex Ore Reduction Co.*, [1930] RCS 462 au par. 22; *Leithiser v. Pengo Hydra-Pull of Canada Ltd.* (1974), CPR (2<sup>e</sup>) 110 (CAF) aux p. 113 à 115; [Lundbeck Canada Inc. c. Canada \(Santé\), 2009 CF 146](#) au par. 135; [Pfizer Canada Inc. c. Novopharm Limited, 2009 CF 638](#) au par. 105. Voir également [Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc., 2008 CSC 61](#) p. ex. au par. 26, appliquant ces exigences aux divulgations antérieures prises en compte pour établir l'antériorité.

66 *Consolboard Inc. c. Macmillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd.* (1981), 56 CPR (2<sup>e</sup>) 145 (CSC) aux pages 154 et 155, où le juge Dickson cite les propos de H.G. Fox dans *Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions* (1969), 4<sup>e</sup> éd.

67 *Consolboard Inc. c. Macmillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd.* (1981), 56 CPR (2<sup>e</sup>) 145 (CSC) à la page 157.

68 *Minerals Separation North American Corp. v. Noranda Mines, Ltd.* (1947), 12 CPR (1<sup>re</sup>) 102 (C de l'É) à la page 111.

- 
- 69 *Minerals Separation North American Corp. v. Noranda Mines, Ltd.* (1947), 12 CPR (1<sup>re</sup>) 102 (C de l'É) à la page 111.
- 70 *Minerals Separation North American Corp. v. Noranda Mines, Ltd.* (1947), 12 CPR (1<sup>re</sup>) 102 (C de l'É) aux pages 111 et 112. Le juge Thurlow s'est prononcé sur ces questions dans *Société des Usines Chimiques Rhone-Poulenc et al. v. Jules R. Gilbert Ltd. et al.* (1968), 55 CPR (1<sup>re</sup>) 207 (CSC) aux pages 225 et 226; *Wandscheer et al. v. Sicard Limitée* (1947), 8 CPR (1<sup>re</sup>) 35 (CSC) aux pages 39 et 40.
- 71 Cette position a été adoptée si souvent par les tribunaux qu'elle est devenue axiomatique. Voir, p. ex., [Whirlpool Corp. c. Camco Inc., 2000 CSC 67](#) au par. 53; *Consolboard Inc. c. Macmillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd.* (1981), 56 CPR (2<sup>e</sup>) 145 (CSC) à la page 160.
- 72 [Free World Trust c. Électro Santé Inc., 2000 CSC 66](#) au par. 44, citant les propos de H.G. Fox dans *Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions* (1969), 4<sup>e</sup> éd. à la page 184; [Whirlpool Corp. c. Camco Inc., 2000 CSC 67](#) au par. 49, citant *Lister c. Norton Brothers and Co.* (1986), 3 RPC 199 (ChD) à la page 203.
- 73 [Free World Trust c. Électro Santé Inc., 2000 CSC 66](#) au par. 44.
- 74 Cette personne est décrite dans l'arrêt *Beloit Canada Ltd. v. Valmet Oy* (1986), 8 CPR (3<sup>e</sup>) 289 (CAF) à la page 294, comme un « parangon de déduction » et dans l'arrêt [Whirlpool Corp. c. Camco Inc., 2000 CSC 67](#) au par. 74, comme une personne tenue pour « raisonnablement diligent[e] lorsqu'il s'agit de tenir à jour sa connaissance des progrès réalisés dans le domaine dont relève le brevet ». Voir également les commentaires sur cette question dans [Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Limited, 2006 CF 1234](#) au par. 113.
- 75 *Bayer Aktiengesellschaft v. Apotex Inc.* (1995), 60 CPR (3<sup>e</sup>) 58 (Div gén Ont) à la page 79.
- 76 [Servier Canada Inc. c. Apotex Inc., 2008 CF 825](#) au par. 99.
- 77 [Servier Canada Inc. c. Apotex Inc., 2008 CF 825](#) au par. 254.
- 78 [Axcan Pharma Inc. c. Pharmascience Inc., 2006 CF 527](#) au par. 38.
- 79 *Bayer Aktiengesellschaft v. Apotex Inc.* (1995), 60 CPR (3<sup>e</sup>) 58 (Div gén Ont) à la page 79; [Johnson & Johnson Inc. c. Boston Scientific Ltd., 2008 CF 552](#) au par. 97; [Lundbeck Canada Inc. c. Canada \(Santé\), 2009 CF 146](#) au par. 36.
- 80 Les commentaires formulés dans [GlaxosmithKline Inc. c. Pharmascience Inc., 2008 CF 593](#) au par. 35, même s'ils se rapportent aux experts témoignant dans un procès et non aux examinateurs et aux inventeurs/demandeurs au cours de l'examen de la demande, peuvent

---

servir d'exemple à cet égard.

81 Voir, p. ex., [Apotex Inc. c. Sanofi- Synthelabo Canada Inc., 2008 CSC 61](#) au par. 37; *Burton Parsons Chemical Inc. c. Hewlett-Packard (Canada) Ltd.* (1976), 17 CPR (2<sup>e</sup>) 97 (CSC) à la page 105.

82 [Pfizer Canada Inc. c. Novopharm Limited, 2009 CF 638](#) au par. 108; [Sanofi-Aventis Canada Inc. c. Apotex Inc., 2009 CF 676](#) au par. 233; [Free World Trust c. Électro Santé Inc., 2000 CSC 66](#) au par. 54. Soulignons toutefois que, dans *Free World Trust*, la Cour suprême traitait de la date pertinente pour l'interprétation des revendications, plutôt que du caractère réalisable.

83 [Apotex Inc. c. Sanofi- Synthelabo Canada Inc., 2008 CSC 61](#) au par. 37. Au cours de l'examen, les erreurs évidentes de ce genre devraient être corrigées dès qu'elles sont repérées.

84 *TRW Inc. v. Walbar of Canada Inc.* (1991), 39 CPR (3<sup>e</sup>) 176 (CAF) à la page 197.

85 *Procter & Gamble Co. v. Bristol-Myers Canada Ltd.* (1978), 39 CPR (2<sup>e</sup>) 145 (CF 1<sup>re</sup> inst) aux pages 159 et 160, conf. par (1979), 42 CPR (2<sup>e</sup>) 33 (CAF); voir également [Apotex Inc. c. Sanofi- Synthelabo Canada Inc., 2008 CSC 61](#) aux par. 33 à 37.

86 *Rice v. Christiani & Nielsen*, [1929] RC de l'É 111 au par. 9, inf. pour d'autres motifs.

87 H.G. Fox, *Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions* (1969), 4<sup>e</sup> éd., Carswell (Toronto) à la page 171; la dernière phrase du premier paragraphe a été citée avec approbation dans *Pioneer Hi-Bred Ltd. c. Canada (Commissioner of Patents)* (1989), 25 CPR (3<sup>e</sup>) 257 (CSC) à la page 270.

88 [Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Ltd., 2004 CF 1631](#) au par. 54, cité dans [Bristol-Myers Squibb Canada Co. c. Novopharm Ltd., 2005 CF 1458](#) au par. 71; [Aventis Pharma Inc. c. Apotex Inc., 2005 CF 1504](#) au par. 126. Soulignons que dans ces décisions, les tribunaux examinaient la question de l'évidence et se penchaient sur la question de savoir si le fait de réaliser des essais de routine rend le résultat de ces essais non évident. Toutefois, le lien entre l'analyse de l'évidence et l'appréciation du caractère suffisant est examiné dans [Sanofi-Aventis Canada Inc. c. Ratiopharm Inc., 2010 CF 230](#) aux par. 57 à 80. Voir également les commentaires formulés dans [Pfizer Limited c. Ratiopharm, 2010 CAF 204](#) aux par. 16 à 27.

89 [Pfizer Canada Inc. c. Canada \(Ministre de la Santé\), 2006 CAF 214](#) au par. 24.

90 [Janssen-Ortho Inc. c. Apotex Inc., 2008 CF 744](#) au par. 111; [Pfizer Canada Inc. c. Canada \(Ministre de la Santé\), 2006 CAF 214](#) au par. 26 et 27.

91 [Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., 2002 CSC 77](#) au par. 70.

- 
- 92 [Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., 2002 CSC 77](#) au par. 70.
- 93 [Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., 2002 CSC 77](#) au par. 37.
- 94 [Norac Systems International Inc. c. Prairie Systems & Equipment Ltd., 2002 CFPI 337](#) au par. 16, inf. en partie pour d'autres motifs par [2003 CAF 187](#).
- 95 [Dimplex North America Ltd. c. CFM Corp., 2006 CF 586](#) au par. 80, conf. par 2007 CAF 278, citant [Norac Systems International Inc. c. Prairie Systems & Equipment Ltd., 2002 CFPI 337](#).
- 96 H.G. Fox, *Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions* (1969), 4<sup>e</sup> éd., Carswell (Toronto) citant aux pages 150 et 151 la décision *Mullard Radio Valve Company Ltd. v. Philco Radio and Television Corporation of Great Britain Ltd.* (1935), 52 RPC 261 à la page 287; cité dans [Eli Lilly Canada Inc. c. Novopharm Ltd., 2007 CF 596](#) au par. 188, et dans *Consolboard Inc. v. Macmillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd.* (1978), 39 CPR (2<sup>e</sup>) 191 (CF 1<sup>re</sup> inst.) à la page 216.
- 97 [Norac Systems International Inc. c. Prairie Systems & Equipment Ltd., 2002 CFPI 337](#) au par. 41; [Almecon Industries Ltd. c. Anchortek Ltd., 2001 CFPI 1404](#) au par. 45, conf. par [2003 CAF 168](#), citant *Consolboard Inc. v. Macmillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd.* (1978), 39 CPR (2<sup>e</sup>) 191 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) à la page 216.
- 98 *Metalliflex Ltd. v. Rodi & Wienerberger Aktiengesellschaft* (1960), 35 CPR (1<sup>re</sup>) 49 (CSC) aux pages 53 et 54.
- 99 Voir, p. ex., [Novopharm Limited c. Janssen-Ortho Inc., 2007 CAF 217](#) au par. 26; [Johnson & Johnson Inc. c. Boston Scientific Ltd., 2008 CF 552](#) aux par. 376 et 377; [Pfizer Canada Inc. c. Canada \(Ministre de la Santé\), 2008 CF 13](#) aux par. 99 et 118
- 100 *The King v. American Optical Co.* (1950), 13 CPR (1<sup>re</sup>) 87 (C de l'É) à la page 98.
- 101 *The King v. American Optical Co.* (1950), 13 CPR (1<sup>re</sup>) 87 (C de l'É) à la page 98.
- 102 *Lester v. Commissioner of Patents* (1946), 6 CPR (1<sup>re</sup>) 2 (C de l'É) citant à la page 3 la décision *British Celanese Ltd. v. Courtaulds Ltd.* [1935] 52 RPC 171 à la page 193.
- 103 *Domtar Ltd. v. MacMillan Bloedel Packaging Ltd.* (1977), 33 CPR (2<sup>e</sup>) 182 (CF 1<sup>re</sup> inst.) aux pages 189 et 190; *Bergeon v. De Kermor Electric Heating Co.*, [1927] RC de l'É 181 au par. 29 et 81; [Schmuel Hershkovitz c. Tyco Safety Products Canada Ltd., 2009 CF 256](#) au par. 148; [Free World Trust c. Électro Santé Inc., 2000 CSC 66](#) au par. 27.
- 104 [Free World Trust c. Électro Santé Inc., 2000 CSC 66](#) au par. 32.

---

105 *Minerals Separation North American Corp. v. Noranda Mines, Ltd.* (1952), 15 CPR (1<sup>re</sup>) 133 (CP) aux pages 144 et 145.

106 Cette pratique a été communiquée pour la première fois dans l'énoncé de pratique intitulé Titre de l'invention [GCBB, vol. 137, n<sup>o</sup> 4, 27 janvier 2009].

107 Cette exigence est expressément imposée par le paragraphe 51(1) des *Règles sur les brevets*.

108 Les formules chimiques ou mathématiques sont autorisées par le paragraphe 51(2) des *Règles sur les brevets*.

109 Ce genre de présentation dans les demandes est implicitement autorisé par le paragraphe 51(2) des *Règles sur les brevets*.

110 Les renseignements concernant la publication de documents de brevet américain sont fondés sur une interprétation des pratiques américaines telles qu'elles sont énoncées dans le *Manual of Patent Examining Procedure* de l'USPTO, 8e éd. (août 2001) révisé en juillet 2008. Voir, p. ex. les sections 101 et 103.

111 *Natural Colour Kinematograph Co. v. Bioschemes Ltd.*, 32 RPC 256 à la p. 266; ce passage est aussi cité dans *Minerals Separation North American Corp. v. Noranda Mines, Ltd.* (1952), 15 CPR (1<sup>re</sup>) 133 (CP).

112 Bien sûr, une telle modification ne doit pas introduire de nouvel objet de manière à contrevenir au paragraphe 38.2(2) de la *Loi sur les brevets*.

113 *Natural Colour Kinematograph Co. v. Bioschemes Ltd.*, 32 R.P.C. 256 à la p. 266. L'emploi de « ambigu » dans ce contexte devrait tenir compte de l'ensemble du passage, dans lequel on a antérieurement dit que le brevet était invalide s'il était libellé en [TRADUCTION] « des termes obscurs ou ambigus, pour un lecteur raisonnable, parfaitement évitables ».

114 *Shell Oil c. Canada (Commissaire aux brevets)* [(1982), 67 CPR (2e), 1 (CSC)] aux pages 10 et 11.

115 *Canadian Gypsum Co. Ltd. c. Gypsum, Lime & Alabastine, Canada, Ltd.* [1931] C de l'É 180.

116 *Tennessee Eastman c. Canada (Commissaire aux brevets)* [(1972), 8 CPR (2e) 202 (CSC)].

117 *Shell Oil c. Canada (Commissaire aux brevets)* [(1982), 67 CPR (2e), 1 (CSC)] aux pages 10 et 11.

- 
- 118 *Canada (Commissaire aux brevets) c. Ciba Ltd.* [(1959), 30 CPR (1re), 135 (CSC)] à la page 141; conf. [(1957), 27 CPR (1re) 82 (C de l'É)].
- 119 « machine nom » *The Oxford Dictionary of English (revised edition)*, Oxford University Press 2005; « machine » *The Concise Oxford Dictionary of Mathematics*, Oxford University Press 2005
- 120 *Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets)* [2002] CSC 76; [(2002), 21 CPR (4e) 417 (CSC)], au paragraphe 159. Le tribunal s'est appuyé sur la définition du terme tirée du *Oxford English Dictionary* et du *Grand Robert de la langue française*.
- 121 *Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets)* [2002] CSC 76; [(2002), 21 CPR (4e), 417 (CSC)] aux paragraphes 157 à 163.
- 122 [Canada \(Attorney General\) c. Amazon.com, Inc. 2011 CAF 328](#) au paragraphe 66.
- 123 *Shell Oil c. Commissaire des brevets* [(1982), 67 CPR (2e), 1 (CSC)] à la page 14.
- 124 *Riello Canada, Inc. c. Lambert* [(1986), 9 CPR (3e), 324 (CF 1<sup>re</sup> inst.)] citant les pages 335 et 336 de *Reynolds c. Herbert Smith & Co., Ltd.* [(1902), 20 RPC, 123 (Ch.D.)].
- 125 *Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets)* [2002] CSC 76; [(2002), 21 CPR (4e) 417 (CSC)], au paragraphe 158.
- 126 *Schlumberger Canada Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)* [(1981), 56 CPR (2e), 204 (CAF)] à la page 206.
- 127 *Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets)* [2002] CSC 76; [(2002), 21 CPR (4e), 417 (CSC)] aux paragraphes 159 à 163.
- 128 *Réf. demande n° 44 282 de Leubs* (1971) DC 80 (à l'égard de panneaux de bois où la nouveauté réside dans des dessins gravés particuliers); *Réf. demande n° 245 995* pour la conception architecturale d'une maison de ville [(1979) DC 605, 53 CPR 2e) 211 (CAB)] (à l'égard de plans ou dessins d'architecture); *Réf. demande 040 799 de Cowan* (1971) DC 79.; *Lawson c. Commissaire des brevets* [(1970), 62 CPR 1re) 101 (C de l'É)].
- 129 *Réf. demande n° 565 417 de Pilot Ink Co.* [(1997) DC 1224, 86 CPR 3e) 66 (CAB)].
- 130 *Réf. demande n° 996 098 de Boussac* (1973) DC 143.
- 131 *Réf. demande n° 159 204* de Dixon [(1978 DC 493, 60 CPR (2e), 105 (CAB)], le commissaire a cité en les approuvant les conclusions dégagées dans deux décisions du Royaume-Uni, *Cooper's Application* [(1902) 19 RPC 53] et *Fishburn's Application* [(1940) 57 RPC 245].

---

132 *Réf. demande n° 003 389 de NV Organon* [(1973) DC 144, 15 CPR (2e), 253 (CAB)] à la page 258.

133 [Canada \(procureur général\) c. Amazon.com Inc., 2011 CAF 328](#) au paragraphe 58.

134 *Lawson c. Canada (Commissaire aux brevets)* [(1970), 62 CPR (1re) 101 (C de l'É)]. à la page 115, en ce qui concerne les « plans ».

135 *Schlumberger Canada Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)* [(1981), 56 CPR (2e), 204 (CAF)] à la page 206.

136 *Réf. demande n° 040 799 de Cowan* (1971) DC 79.

137 [Shire Biochem Inc. c. Ministre de la Santé 2008 CF 538](#) au paragraphe 61; [Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., \[2002\] 4 RCS 153, 2002 CSC 77](#) au paragraphe 37.

138 [Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61](#) aux paragraphes 24 à 27 et 33 à 37.

139 [Eli Lilly and Company c. Apotex Inc. 2009 CF 991](#) au paragraphe 397; [Shire Biochem Inc. c. Ministre de la Santé 2008 CF 538](#) au paragraphe 75.

140 [Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61](#) au paragraphe 25.

141 [Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61](#) aux paragraphes 33 à 37.

142 [Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61](#) aux paragraphes 24 à 46; [Lundbeck Canada Inc. c. Ratiopharm Inc. 2009 CF 1102](#) au paragraphe 69; [Laboratoires Abbott c. Ministre de la Santé 2008 CF 1359](#) au paragraphe 59 (conf. 2009 CAF 94).

143 [Bristol-Myers Squibb Canada Co. c. Apotex Inc., 2009 CF 137](#) au paragraphe 35.

144 [Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61](#) au paragraphe 25, citant *Synthon BV c. SmithKline Beecham plc* 2005 UKHL 59 au paragraphe 32.

145 [Schmuel HersHKovitz c. Tyco Safety Products Canada Ltd. 2009 CF 256](#) au paragraphe 100; [Shire Biochem Inc. c. Ministre de la Santé 2008 CF 538](#) au paragraphe 65.

146 [Laboratoires Abbott c. Ministre de la Santé 2008 CF 1359](#) aux paragraphes 59 et 60; [Johnson & Johnson Inc. c. Boston Scientific Ltd. 2008 FC 552](#) au paragraphe 309; ce principe est également inhérent en vertu du paragraphe 28.2(1) de la *Loi sur les brevets*.

147 [Laboratoires Abbott c. Ministre de la Santé 2008 CF 1359](#) au paragraphe 75 (conf. 2009 CAF 94).

---

148 *Steel Co. of Canada Ltd. c. Sivaco Wire and Nail Co.* [(1973), 11 CPR (2<sup>nd</sup>), 153 (CF 1<sup>re</sup> inst)] à la page 190, citant *General Tire & Rubber Co. c. Firestone Tyre & Rubber Co. Ltd.* [1972] RPC 457 à la page 486; [Laboratoires Abbott c. Canada \(Ministre de la Santé\) 2006 CAF 187](#) au paragraphe 24, citant *Smithkline Beecham plc's (Paroxetine Methanesulfonate) Patent*, [2005] UKHL 59 au paragraphe 22, elle-même citant *Merrell Dow Pharmaceuticals Inc c. N.H. Norton & Co. Ltd.* [1996] RPC 76 à la page 90.

149 [Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61](#) au paragraphe 27.

150 [Free World Trust c. Électro Santé Inc. 2000 CSC 66](#) au paragraphe 26 citant, par Dickson J., [Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel \(Saskatchewan\) Ltd. \[1981\] 1 RCS 504](#) [(1981), 56 CPR (2e), 145 (CSC)] à la page 534.

151 Voir, par exemple, [Schmuel HersHKovitz c. Tyco Safety Products Canada Ltd. 2009 CF256](#) au paragraphe 105.

152 *Reeves Bros. c. Toronto Quilting* [(1978), 43 CPR (2e), 145 (CF 1<sup>re</sup> inst)] à la page 157, s'appuyant apparemment sur une proposition affirmée depuis au moins aussi tôt que dans *Hill c. Evans* (1869), 4 DeG. F. & J. 988, 45 E.R. 1195 à la page 301. La pertinence continue des facteurs énumérés dans *Reeves Bros.* A été discutée dans [Johnson & Johnson Inc. c. Boston Scientific Ltd. 2008 FC 552](#) au paragraphe 295.

153 *Lovell Manufacturing Co. c. Beatty Bros. Ltd.* [(1962), 41 CPR (1re), 18 (C de l'É)] à la page 45, citant *Hill c. Evans* (1869), 4 DeG. F. & J. 988, 45 E.R. 1195 à la page 300.

154 [Laboratoires Abbott c. Canada \(Ministre de la Santé\) 2006 CAF 187](#) aux paragraphes 24 et 25; [Eli Lilly and Company c. Apotex Inc. 2009 CF 991](#) au paragraphe 397; [AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc. 2010 CF 714](#) au paragraphe 124.

155 *Lightning Fastener Co. c. Colonial Fastener Co.* [1933] RCS 377 (conf. [1932] C de l'É 101) à la page 381.

156 [Shire Biochem Inc. c. Ministre de la Santé 2008 CF 538](#) au paragraphe 63.

157 *Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd* 2002 CAF 158 au para 42.

158 *Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd* 2002 CAF 158 aux paragraphes 35 et 42.

159 [Bauer Hockey Corp. c. Easton Sports Canada Inc. 2010 CF 361](#) aux paragraphes 216 à 220.

160 *Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd* 2002 CAF 158 au para 42 citant *Merrell Dow Pharmaceuticals Inc c. N.H. Norton & Co. Ltd.* [1996] RPC 76 à la page 86.



- 
- 161 [Bauer Hockey Corp. c. Easton Sports Canada Inc. 2010 CF 361](#) citant *Lux Traffic Controls Limited c. Pike Signals Limited*, [1993] RPC 107 (Pat. Ct.) à la page 132.
- 162 [Wenzel Downhole Tools Ltd. c. National-Oilwell Canada Ltd. 2012 CAF 333](#) aux paragraphes 68 et 74.
- 163 *Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd* 2002 CAF 158 au paragraphe 42.
- 164 *Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd* 2002 CAF 158 au paragraphe 42; *Gibney c. Ford Motor Co. of Canada* [(1967), 35 Fox Pat C 143] au paragraphe 61.
- 165 [Laboratoires Abbott c. Canada \(Ministre de la Santé\) 2006 CAF 187](#) aux paragraphes 23 à 25; [Calgon Carbon Corporation c. North Bay \(City\) 2006 CF 1373](#) aux paragraphes 114 à 136.
- 166 Voir *Metalliflex Limited c. Rodi & Wienenberger Aktiengesellschaft*, [1961] RCS 117.
- 167 [Laboratoires Abbott c. Ministre de la Santé 2008 CF 1359](#) aux paragraphes 69 à 73; [Lundbeck Canada Inc. c. Ratiopharm Inc. 2009 CF 1102](#) aux paragraphes 20, 118 et 136.
- 168 [Astrazeneca AB c. Apotex Inc. 2007 CF 688](#) aux paragraphes 50 à 53.
- 169 *The King c. American Optical Co.* [(1950), 13 CPR (1e), 87 (C de l'É)] aux pages 109 et 110, citant *Clay c. Allcock & Co.* (1906), 23 RPC 745 à la page 750.
- 170 [Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel \(Saskatchewan\) Ltd. \[\(1981\), 56 CPR \(2<sup>nd</sup>\), 145 \(CSC\)\]](#) à la page 161, citant *The King c. American Optical Co.* [(1950), 13 CPR (1e), 87 (C de l'É)] aux pages 109 et 110.
- 171 *Commissaire aux brevets c. Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning* [1964] RCS 49, [(1963), 41 CPR (1<sup>st</sup>), 9 (CSC)] à la page 17.
- 172 L'exigence codifiée à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets* portant qu'une invention ne soit pas évidente à la lumière d'un certain art antérieur implique une exigence d'ingéniosité — voir [Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Ltd. 2006 CF 1234](#) aux paragraphes 109 et 110; [Canamould Extrusions Ltd. c. Driangle Inc. 2003 CFPI 244](#) au paragraphe 61 (inf. pour d'autres motifs); *Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd* 2002 CAF 158 aux paragraphes 94 à 96 (inf. pour d'autres motifs); [Harvard College c. Canada \(Commissaire aux brevets\) \[\(2000\), 7 CPR \(4e\), 1 \(CAF\)\]](#) au paragraphe 105 (inf. pour d'autres motifs); *Diversified Products c. Tye-Sil* [(1991), 35 CPR (3e), 350 (CAF)] à la page 366.
- 173 [Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Ltd. 2006 CF 1234](#) au paragraphe 99 (conf. 2007 CAF 217); *Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd* 2002 CAF 158.

---

174 *Janssen-Ortho Inc c. Novopharm Ltd*, 2004 CF 1631 au para 37.

175 L'exigence codifiée à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets* portant qu'une invention ne soit pas évidente à la lumière d'un certain art antérieur implique une exigence d'ingéniosité — voir [Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Ltd. 2006 CF 1234](#) aux paragraphes 109 et 110; [Canamould Extrusions Ltd. c. Driangle Inc. 2003 CFPI 244](#) au paragraphe 61 (inf. pour d'autres motifs); *Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd* 2002 CAF 158 aux paragraphes 94 à 96 (inf. pour d'autres motifs ; [Harvard College c. Canada \(Commissaire aux brevets\) \[\(2000\), 7 CPR \(4e\), 1 \(CAF\)\]](#) au paragraphe 105 (inf. pour d'autres motifs); *Diversified Products c. Tye-Sil* [(1991), 35 CPR (3e), 350 (CAF)] à la page 366.

176 *Beloit Canada Ltd. c. Valmet Oy* [(1986), 8 CPR (3e), 289 (CAF)] à la page 293.

177 *Diversified Products c. Tye-Sil* [(1991), 35 CPR (3e), 350 (CAF)] à la page 366.

178 *Xerox of Canada Ltd. c. IBM Canada Ltd.* [(1977), 33 CPR (2e), 24 (CF 1<sup>re</sup> inst)] à la page 52, citant *Samuel Parkes & Co. Ltd. c. Cocker Bros. Ltd.* [(1929), 46 RPC 241] à la page 248.

179 *The King c. American Optical Co.* [(1951), 15 CPR (1e), 99 (CSC)] aux pages 104 et 105; *Wandscheer c. Sicard Ltd* [1948] RCS (1947), 8 CPR (1re), 35 (CSC)] à la page 48, citant dans les deux cas *Samuel Parkes & Co. Ltd. c. Cocker Bros. Ltd.* [(1929), 46 RPC 241] à la page 248.

180 [Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61](#) aux paragraphes 61 à 64 [Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Limited 2007 CAF 217](#) au paragraphe 25.

181 [Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61](#) au paragraphe 67. L'approche est fondée sur celle adoptée dans *Windsurfing International Inc. c. Tabur Marine (Great Britain) Ltd.* [1985] RPC 59 (C.A.) et précisée dans *Pozzoli SPA c. BDMO SA* [2007] EWCA Civ 588 et peut être appelée l'approche Windsurfing/Pozzoli.

182 [Free World Trust c. Électro Santé Inc. 2000 CSC 66](#) au paragraphe 44, citant le *Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions* [(1969), 4e Ed.], de H.G. Fox, à la page 184; [Whirlpool Corp. c. Camco Inc. 2000 CSC 67](#) au paragraphe 49, citant *Lister c. Norton Brothers and Co.* [(1886), 3 RPC 199 (Ch.D.)] à la page 203.

183 [Free World Trust c. Électro Santé Inc. 2000 CSC 66](#) au paragraphe 44

184 [Servier Canada Inc. c. Apotex Inc. 2008 CF 825](#) au paragraphe 254

185 [Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61](#) au paragraphe 37.

- 
- 186 [Allergan Inc c. Canada \(Santé\) et Cobalt Pharmaceuticals, 2014 CF 566](#) au paragraphe 25; [Allergan Inc c. Canada \(Santé\) et Apotex Inc, 2014 CF 567](#) au paragraphe 25.
- 187 [Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Ltd. 2006 CF 1234](#) au paragraphe 113, conf. 2007 CAF 217 au paragraphe 25; ces facteurs sont considérés comme pertinents à la lumière des recommandations de la Cour suprême dans [Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61](#).
- 188 *Canadian Gypsum Co. c. Gypsum, Lime & Alabastine, Canada Ltd.* [1931] C de l'É 180 au paragraphe 12.
- 189 [Sanofi-Aventis Canada Inc. c. Ratiopharm Inc. 2010 CF 230](#) [Ratiopharm] aux paragraphes 83 à 87; Décision du commissaire 1304 au paragraphe 43.
- 190 [Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61](#) au paragraphe 68.
- 191 [Wenzel Downhole Tools Ltd. c. National-Oilwell Canada Ltd.](#), 2011 CF 1323 aux paragraphes 193 à 197 où le critère d'essai *allant de soi* a été appliqué à de l'équipement de forage descendant. Des observations sur la pertinence de ce critère ont été faites en appel (voir [2012 CAF 333](#)) aux paragraphes 91 à 108, particulièrement au paragraphe 95.
- 192 [Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61](#) aux paragraphes 59 à 69, particulièrement aux paragraphes 59, 64, 68 et 69; [Sanofi-Aventis c. Apotex Inc.](#), 2013 CAF 186 aux paragraphes 74 à 80.
- 193 [Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61](#) au paragraphe 68.
- 194 *The King c. American Optical Co.* [(1950), 13 CPR (1e), 87 (C de l'É)] à la page 98.
- 195 [Schmuel HersHKovitz c. Tyco Safety Products Canada Ltd. 2009 CF256](#) au paragraphe 148, citant R.H. Barrigar, *Canadian Patent Act Annotated*, 2<sup>e</sup> éd. (Aurora : Canada Law Book, 2008) aux para 28.11 et 28.12; *Domtar Ltd. c. McMillan Bloedel Packaging Ltd.* [(1977), 33 CPR (2e) 182] à 189 à 191 (CF 1<sup>re</sup> inst), (conf. [(1978), 41 CPR (2e) 182 (CAF)]).
- 196 *Crila Plastic Industries Ltd. c. Ninety-eight Plastic Trim Ltd.* 18 CPR (3e) 1 aux pages 1 et 7 à 9, confirmant 10 CPR (3d) 226, citant *Domtar Ltd. c. McMillan Bloedel Packaging Ltd.* [(1977), 33 CPR (2e) 182] à 189 à 191 (CF 1<sup>re</sup> inst), (conf. [(1978), 41 CPR (2e) 182 (CAF)]).
- 197 *Visirecord of Canada Ltd. c. Malton* [1958] C de l'É 116 au paragraphe 59, citant *Lightning Fastener Company Limited c. Colonial Fastener Company, Limited* [1932] C de l'É 101 à la page 106.
- 198 *Visirecord of Canada Ltd. c. Malton* [1958] C de l'É 116 au paragraphe 60, citant *Lowe-Martin Company Ltd. c. Office Specialty Manufacturing Company Ltd.* [1930] C de l'É 181 à la

---

page 187.

199 *Johnson Controls, Inc. c. Varta Batteries Ltd.* [(1984), 80 CPR (2e), 1 (CAF)] aux pages 12 et 13.

200 *Visirecord of Canada Ltd. c. Malton* [1958] C de l'É 116 au paragraphe 61, citant *The Railroad Supply Co. c. The Elyria Iron and Steel Co.* [1917] Patent Office Gaz. (US) vol 239, à la page 658.

201 *Visirecord of Canada Ltd. c. Malton* [1958] C de l'É 116 au paragraphe 62, citant *Helson c. Dominion Dustless Sweepers Co. Limited* (1923), 23 O.W.N. 597 à la page 598.

202 [\*Genpharm Inc. c. Procter & Gamble Pharmaceuticals Canada, Inc.\* 2004 CAF 393](#) au paragraphe 47.

203 [\*Uview Ultraviolet Systems Inc. c. Brasscorp Ltd.\*, 2009 CF 58](#) au par. 224.

204 [\*Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel \(Saskatchewan\) Ltd.\* \[\(1981\), 56 CPR \(2e\), 145 \(CSC\)\]](#) à la page 168

205 [\*Whirlpool Corp. c. Camco Inc.\* 2000 CSC 67](#) aux paragraphes 63 à 67.

206 [\*Laboratoires Abbott c. Canada \(Ministre de la Santé\)\* 2009 CF 648](#) au paragraphe 187, référant à [\*Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel \(Saskatchewan\) Ltd.\* \[\(1981\), 56 CPR \(2e\), 145 \(CSC\)\]](#) à la page 169, référant pour sa part à Commissaire aux brevets c. Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning [1964] RCS 49, [(1963), 41 CPR (1re), 9 (CSC)] à la page 13.

207 Commissaire aux brevets c. Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning [1964] RCS 49, [(1963), 41 CPR (1re), 9 (CSC)] à la page 13.

208 [\*GlaxoSmithKline Inc. c. Apotex Inc.\* 2003 CFPI 687](#) aux paragraphes 89 à 91.

209 [\*GlaxoSmithKline Inc. c. Apotex Inc.\* 2003 CFPI 687](#) au paragraphe 87.

210 [\*GlaxoSmithKline Inc. c. Apotex Inc.\* 2003 CFPI 687](#) aux paragraphes 87 à 91; *Bayer Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)* 154 FTR [(1998), 82 CPR (3e), 359 (CF 1<sup>re</sup> inst)], conf. [(2000), 6 CPR (4e), 285 (CAF)] au paragraphe 33 Voir également [\*Apotex Inc. c. Merck & Co.\* 2006 CAF 323](#) au paragraphe 49.

211 [\*Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel \(Saskatchewan\) Ltd.\* \[\(1981\), 56 CPR \(2e\), 145 \(CSC\)\]](#) à la page 169.

212 *I.G. Farbenindustrie AG's Patents* (1930), 47 RPC 289] aux pages 322 et 323; ces critères

---

semblent avoir été adoptés au Canada depuis au moins aussi tôt que 1947 dans *Minerals Separation North American Corp. c. Noranda Mines, Ltd.* [(1947), 12 CPR (1re), 102 (C de l'É)] aux pages 163 et 164) et ont été adoptés par la Cour suprême dans [Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61](#) au paragraphe 10.

213 [GlaxoSmithKline Inc. c. Pharmascience Inc. 2008 CF 593](#) au paragraphe 70 et au paragraphe 51 en référence à *Dreyfus and Others Application* [(1945), 62 RPC 125 (Ch D)] à la page 133; *I.G. Farbenindustrie AG's Patents* (1930), 47 RPC 289] à la page 327.

214 [Eli Lilly Canada Inc. c. Novopharm Limited 2010 CAF 197](#) aux paragraphes 27 et 30; [Ratiopharm Inc. c. Pfizer Limited 2009 CF 711](#), au paragraphe 175, conf. 2010 CAF 204 au paragraphe 33.

215 [Pfizer Canada Inc. c. Canada 2006 CAF 214](#) au paragraphe 4.

216 [Pfizer Canada Inc. c. Ranbaxy Laboratories Limited 2008 CAF 108](#) au paragraphe 59; [Eli Lilly Canada Inc. c. Apotex Inc. 2007 CF 455](#) au paragraphe 89.

217 *I.G. Farbenindustrie AG's Patents* (1930), 47 RPC 289] à la page 323.

218 voir par ex., [Eli Lilly Canada Inc. c. Novopharm Limited 2009 CF 235](#) au paragraphe 100; [Eli Lilly Canada Inc. c. Novopharm Ltd. 2007 CF 596](#) au paragraphe 162; [Ratiopharm Inc. c. Pfizer Limited 2009 CF 711](#), au paragraphe 179.

219 [Ratiopharm Inc. c. Pfizer Limited 2009 CF 711](#), au paragraphe 175, conf. 2010 CAF 204 aux paragraphes 27 et 28.

220 [Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61](#) au paragraphe 9, *I.G. I.G. Farbenindustrie AG's Patents* (1930), 47 RPC 289] à la page 321.

221 [Pfizer Limited c. Ratiopharm Inc. 2010 CAF 204](#) aux paragraphes 27 et 28.

222 [AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc., 2017 CSC 36](#) au paragraphe 57

223 [AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc., 2017 CSC 36](#) au paragraphe 52

224 [AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc., 2017 CSC 36](#) au paragraphe 56, citant *Re Application of Abitibi Co.* (1982), 62 C.P.R. (2e) 81, (Commission d'appel des brevets et commissaire aux brevets), at p. 91

225 [AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc., 2017 CSC 36](#) au paragraphe 54

226 [AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc., 2017 CSC 36](#) au paragraphe 53

227 [AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc., 2017 CSC 36](#) au paragraphe 55

- 
- 228 [Teva Canada Ltd. c. Pfizer Canada Inc. 2012 CSC 60](#), au paragraphe 40; *AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc.*, 2017 CSC 36 au paragraphe 58.
- 229 [Apotex Inc. v. Wellcome Foundation Ltd. 2002 CSC 77](#) au paragraphe 46; *AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc.*, 2017 CSC 36 aux paragraphes 55-56
- 230 *Feherguard Products Ltd. c. Rocky's of BC Leisure Ltd.* [(1995), 60 CPR (3e), 512 (CAF)] aux pages 516 et 517.
- 231 *Metalliflex Ltd. c. Rodi & Wienenberger AG* [1961] RCS 117 et [(1960), 35 CPR (1re), 49 (CSC)] aux pages 53 et 54.
- 232 *Réf. demande n° 003 389 de NV Organon* [(1973) DC 144, 15 CPR (2e), 253 (CAB)].
- 233 *Pioneer Hi-Bred Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)* [(1989), 25 CPR (3e), 257 (CSC)] à la page 270.
- 234 *Réf. Demande de brevet incluant des revendications comportant des opérations purement mentales* [(1972) DC XXX, 23 CPR (2e), 93]; *Réf. demande 269 230 d'itek Corporation* (1981) DC 896.
- 235 [Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd. 2002 CSC 77](#), au paragraphe 46.
- 236 [Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd. 2002 CSC 77](#), au paragraphe 46.
- 237 [Pfizer Canada Inc. c. Apotex Inc. 2007 CF 26](#) au paragraphe 70, conf. [2007 CAF 195](#).
- 238 [Pfizer Canada Inc. c. Novopharm Limited 2009 CF 638](#) au paragraphe 82, conf. [2010 CAF 242](#) au paragraphe 82; conf. [2012 CSC 60](#) au paragraphe 40.
- 239 [Bell Helicopter Textron Canada Ltd. c. Eurocopter 2013 CAF 219](#) aux paragraphes 48 à 51 et 135 à 162.
- 240 [Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd. 2002 CSC 77](#), au paragraphe 70.
- 241 *Aventis Pharma Inc. c. Apotex Inc.* 2005 CF 1283, 43 CPR (4e) 161 au paragraphe 164; conf. sur ce point 2006 CAF 64, 46 CPR (4e) au paragraphe 30; *AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc.*, 2017 CSC 36 au paragraphe 46.
- 242 [Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd. 2002 CSC 77](#), au paragraphe 69.
- 243 *Monsanto c. Canada (Commissaire aux brevets)* [(1979), 42 RPC (2e), 161 (CSC)] à la page 176, citant *Olin Mathieson Chemical Corp. et al. c. Biorex Laboratories Ltd. et al.* [1970] RPC 157.

- 
- 244 [Pfizer Canada Inc. c. Canada \(Ministre de la Santé\) 2007 CAF 209](#) au paragraphe 152.
- 245 [Pfizer Canada Inc. c. Apotex Inc. 2007 CF 26](#) au paragraphe 70, conf. [2007 CF 195](#).
- 246 [Eli Lilly Canada Inc. c. Apotex Inc. 2009 CAF 97](#) aux paragraphes 10 à 18; [Eli Lilly Canada Inc. c. Novopharm Limited 2009 CF 235](#) au paragraphe 101; [Servier Canada c. Apotex Inc. 2008 CF 825](#) au paragraphe 99.
- 247 [Apotex Inc. c. Pfizer Canada Inc. 2011 CAF 236](#), au paragraphe 52.
- 248 [Eli Lilly Canada Inc. c. Apotex Inc. 2008 CF 142](#) aux paragraphes 163 et 164; [Eli Lilly Canada Inc. c. Apotex Inc. 2009 CAF 97](#) au paragraphe 12.
- 249 [Eli Lilly c. Apotex Inc. 2009 CAF 97](#) au paragraphe 18; cette exigence s'étend également à tout fondement factuel nécessaire pour étayer la prédiction valable d'un avantage détenu par une sélection d'un groupe plus vaste, voir [Pfizer Canada Inc. c. Canada \(Ministre de la Santé\) 2008 CF 500](#) au paragraphe 97 et [GlaxoSmithKline Inc. c. Pharmascience Inc. 2008 CF 593](#) au paragraphe 71.
- 250 [Eli Lilly Canada Inc. c. Novopharm Ltd. 2010 CAF 197](#) au paragraphe 120.
- 251 Re : *Demande n° 139,256* (brevet n° 1,029,723) (1977) 51 CPR (2<sup>e</sup>) 95 à la p. 103; Re : *Demande n° 315,073* [(1981) CD 904]; Re : *Demande n° 2,313,707* [(2013) CD 1353].
- 252 [Consolboard Inc. c. Macmillan Bloedel \(Saskatchewan\) Ltd. \(1981\), 56 CPR \(2<sup>e</sup>\) 145 \(CSC\)](#) à la p. 168, citant la « règle bien connue qu'il ne doit y avoir qu'un seul brevet pour une invention donnée »; et [Teva Canada Ltd. c. Pfizer Canada Inc., 2012 CSC 60](#) au par. 58, confirmant qu'« un brevet ne peut être accordé que pour une seule invention ».
- 253 Ou d'une demande divisionnaire destinée à couvrir plusieurs inventions additionnelles divulguées dans la demande originale, ou encore d'une ou plusieurs demandes divisionnaire destinées à couvrir chacune l'une des inventions additionnelles divulguées dans la demande originale.
- 254 [Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc., 2006 CF 524](#) au par. 203. Le juge Hughes a également souligné au par. 197 que lorsqu'« une ou plusieurs demandes sont en instance, la procédure à suivre est la prérogative du Bureau des brevets ».
- 255 [Libby-Owens-Ford Glass Co. c. Ford Motor Co. \(1970\), 62 CPR \(1<sup>re</sup>\), 223 \(CSC\)](#) aux p. 230 et 231, *Ciba-Geigy AG c. Commissaire des brevets* (1982), 65 CPR (2<sup>e</sup>) 73 (CAF) à la p. 79
- 256 *Société des Usines Chimiques Rhone-Poulenc et al. c. Jules R. Gilbert Ltd.*, [1966] C. Éch. 59 aux par. 6 à 8

---

257 Dans cette perspective, une partie du contenu du présent chapitre reflète le texte des [\*Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT\*](#) publiées par [\*l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle\*](#) (Genève, 2018) ou s'en inspire.

258 Le [\*paragraphe 27\(1\) du PCT\*](#) prévoit ce qui suit : aucune législation nationale ne peut exiger que la demande internationale satisfasse, quant à sa forme ou son contenu, à des exigences différentes de celles qui sont prévues dans le présent traité et dans le règlement d'exécution ou à des exigences supplémentaires.

259 [\*Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT\*](#) publiées par [\*l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle\*](#) (Genève, 2018).

260 [\*Teva Canada Ltd. c. Pfizer Canada Inc., 2012 CSC 60\*](#) au par. 64

261 Pour un exemple d'éléments correspondants, voir le paragraphe 10.29 des [\*Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT\*](#), publiées par [\*l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle\*](#) (Genève, 2018).

262 Cet exemple est adapté de l'exemple présenté au paragraphe 10.23 des [\*Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT\*](#), publiées par [\*l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle\*](#) (Genève, 2018).

263 Cet exemple est adapté de l'exemple présenté au paragraphe 10.26 des [\*Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT\*](#), publiées par [\*l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle\*](#) (Genève, 2018).

264 Cette conclusion exposée au paragraphe 10.43 des [\*Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT\*](#) publiées par [\*l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle\*](#) (Genève, 2018) peut se comprendre sous cet angle, en supposant qu'un seul raisonnement ne peut prédire valablement pourquoi les différentes catégories d'herbicide B interagissent avec A pour produire le résultat inventif.

265 Voir également le paragraphe 10.42 des [\*Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT\*](#) publiées par [\*l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle\*](#) (Genève, 2018).

266 La conclusion exposée au paragraphe 10.58 des [\*Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT\*](#) publiées par [\*l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle\*](#) (Genève, 2018) peut se comprendre sous cet angle, puisque les composés X, Y et Z n'ont pas en commun un élément structural responsable de leur activité. Il faut présumer que X, Y et Z n'appartiennent pas à une classe de composés reconnue.



---

267 Il faut dûment tenir compte de la nature de la synthèse au moment de faire l'examen. La relation entre la structure d'un intermédiaire et le produit final sera très différente, par exemple, pour une synthèse convergente comparée à une synthèse divergente ou pour une réaction « en cycle fermé » ou de réarrangement comparée à une réaction d'addition. Voir également l'alinéa 10.18f) des [Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT](#) publiées par [l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle](#) (Genève, 2018).

268 Voir l'alinéa 10.18e) des [Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT](#) publiées par [l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle](#) (Genève, 2018).

269 Cet exemple est librement inspiré du paragraphe 10.47 des [Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT](#) publiées par [l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle](#) (Genève, 2018), qui utilise des structures chimiques précises pour illustrer le même point.

270 On considère généralement qu'une méthode de préparation d'un produit rend le produit évident et il pourrait donc y avoir apparence de double brevet si les revendications 2 et 3 figuraient dans des demandes différentes.

271 [Consolboard Inc. c. Macmillan Bloedel \(Saskatchewan\) Ltd. \(1981\), 56 CPR \(2<sup>e</sup>\) 145 \(CSC\)](#) à la p. 169.

272 Un code source d'un programme informatique peut cependant être protégé par la *Loi sur les droits d'auteurs* comme une oeuvre littéraire.

273 *Schlumberger Canada Ltd c. Commissaire aux brevets* [(1981), 56 C.P.R. (2e), 204 (C.A.F.)], à la page 206.

274 c.-à-d. qui apporte une solution technique à un problème technologique.

275 *Demande de brevet incluant des revendications avec un effort mental* [(1972), 23 C.P.R. (2e), 93]; *Demande no 269,230 d'Itek Corporation* (1981) D.C. 896.

276 *Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd.* [(2002), 17 C.P.R. (4e), 478 (C.A.F.)], aux paragraphes [35] et [42].

277 *Bauer Hockey Corp. c. Easton Sports Canada Inc.* 2010 CF 361 aux paragraphes [216] à [220].

278 *Bauer Hockey Corp. c. Easton Sports Canada Inc.* 2010 CF 361 citant *Merrell Dow Pharmaceuticals Inc. c. H.N. Norton & Co. Ltd.* (1995), [1996] R.P.C. 76 (H.L.) à la page 86.

---

279 *Bauer Hockey Corp. c. Easton Sports Canada Inc.* 2010 CF 361 citant *Lux Traffic Controls Limited c. Pike Signals Limited*, [1993] R.P.C. 107 (Pat. Ct.) à la page 132.

280 *Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd.* [(2002), 17 C.P.R. (4e), 478 (C.A.F.)], au paragraphe [42].

281 *Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd.* [(2002), 17 C.P.R. (4e), 478 (C.A.F.)], au paragraphe [42].

282 voir, par exemple, les commentaires dans *Re Application 2,349,479 of U-Haul International Inc.* (2010) D.C. 1298 aux paragraphes [37] à [42].

283 *Re Application 2,349,479 of U-Haul International Inc.* (2010) D.C. 1298 aux paragraphes [37] à [42].

284 *Pratique du Bureau en rapport avec les signaux*, *Gazette du Bureau des brevets*, Vol. 135, no 33, 14 août 2007.

285 Un signal est considéré comme étant propagé même s'il ne se déplace qu'en circuit fermé.

286 *Convention des Nations Unies sur la diversité biologique*, article 2. Emploi des termes, (1992) (<http://www.cbd.int/convention/text/>); consulté le 31 octobre 2011.

287 [Harvard College c. Canada \(Commissaire aux brevets\), 2002 CSC 76](#), (2002) 21 CPR (4<sup>e</sup>) 417 (CSC) aux par. 197 à 199.

288 *Re Demande d'Abitibi Co.* (1982), Décision du commissaire [n° 933](#), 62 CPR (2<sup>e</sup>) 81 (CAB).

289 [Harvard College c. Canada \(Commissaire aux brevets\), 2002 CSC 76](#), (2002) 21 CPR (4<sup>e</sup>) 417 (CSC) aux par. 153 à 166.

290 Aux fins du présent document, une cellule souche totipotente est une cellule qui a intrinsèquement l'aptitude à se développer pour produire tout type de cellules différenciées présentes dans un organisme, ainsi que les structures de soutien extraembryonnaires du placenta. Une cellule totipotente isolée pourrait, par division *in utero*, reproduire l'organisme complet. Cette définition provient au glossaire du site Web des *National Institutes of Health, Stem Cell Information*, <https://stemcells.nih.gov/>, consulté en novembre 2014.

291 Aux fins du présent document, les cellules souches embryonnaires sont définies comme des cellules primitives (indifférenciées) qui sont dérivées d'embryons à l'état préimplantation, ont l'aptitude à se diviser sans différenciation pendant une période de culture prolongée et sont connues pour se développer en cellules et en tissus des trois autres couches de germes

---

primaires. Les cellules multipotentes ont l'aptitude à se développer en plus d'un type de cellules du corps. Les cellules pluripotentes ont l'aptitude à se différencier en tous les tissus d'un organisme, mais ne peuvent pas à elles seules soutenir le développement d'un organisme complet. Ces définitions proviennent au glossaire du site Web des *National Institutes of Health*, *Stem Cell Information*, <https://stemcells.nih.gov/>, consulté en novembre 2014.

292 [\*Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser, 2004 CSC 34\*](#), (2004) 31 CPR (4<sup>e</sup>) 161 (CSC) au par. 17.

293 *Re Demande n° 2 306 317 de L'Oréal* (2011), Décision du commissaire [n° 1312](#), 94 CPR (4<sup>e</sup>) 274 (CAB).

294 [\*Pioneer Hi-Bred Ltd. c. Canada \(Commissaire aux brevets\), \[1989\] RCS 1623\*](#), (1989) 25 CPR (3<sup>e</sup>) 257 (CSC) aux pages 263-265 (cité dans CPR).

295 [\*Tennessee Eastman c. Commissaire aux brevets\*](#) (1972), 8 CPR (2<sup>e</sup>) 203 (CSC); *Imperial Chemical Industries Ltd. c. Commissaire aux brevets* (1986), 9 CPR (3<sup>e</sup>) 289 (CAF).

296 Cette conclusion est inférée de la décision *Re Demande n° 319,105 de Boehringer Mannheim G.m.bH.* (1987), Décision du commissaire [n° 1108](#), qui accepte une méthode diagnostique impliquant le retrait de sang du corps.

297 *Re Demande n° 394 006 de Catheter Technology Corporation* (1986), Décision du commissaire [n° 1082](#).

298 *Re Demande n° 532 566 de General Hospital Corporation* (1996), Décision du commissaire [n° 1209](#); *Re Demande n° 559 960 de Senentek* (1997), Décision du commissaire [n° 1213](#).

299 *Re Demande n° 003 389 de N.V. Organon* (1973), Décision du commissaire [n° 144](#), 15 CPR (2<sup>e</sup>) 253 (CAB); *Re Demande de Goldenberg* (1988), Décision du commissaire [n° 1119](#), 22 CPR (3<sup>e</sup>) 159 (CAB).

300 *Re Demande n° 862 758* (1970), Décision du commissaire [n° 33](#); *Re Demande n° 954 851 de Biehl* (1971), Décision du commissaire [n° 63](#).

301 [\*Axcan Pharma Inc. c. Pharmascience Inc., 2006 CF 527\*](#), 50 CPR (4<sup>e</sup>) 321 (CF).

302 *Re Demande n° 003 772 de Ijzerman* (1975), Décision du commissaire [n° 254](#); [\*Merck & Co. c. Apotex Inc., 2005 CF 755\*](#), (2005) 41 CPR (4<sup>e</sup>) 35 (CF).

303 *Re Demande pour un brevet de Goldenberg* (1988), Décision du commissaire [n° 1119](#), 22 CPR (3<sup>e</sup>) 159 (CAB).

---

304 Le terme « analyte » est utilisé au sens large dans les présentes pour désigner une substance chimique ou un biomarqueur faisant l'objet de l'analyse.

305 [AstraZeneca Canada c. Apotex Inc., 2010 CF 714](#) au par. 33; [Wenzel Downhole Tools Ltd. c. National-Oilwell Canada Ltd., 2011 FC 1323](#) au par. 61; [Jay-Lor International Inc. c. Penta Farm Systems Ltd., 2007 CF 358](#) au par. 55; [Sanofi-Aventis Canada Inc. c. Apotex, 2009 CF 676](#) au par. 128; [Merck & Co. Inc. c. Apotex Inc., 2010 CF 1265](#) au par. 86.

306 Un bon exemple serait une situation dans laquelle la mesure de l'analyte X est habituellement effectuée à partir d'échantillons d'urine (c.-à-d. que la mesure de X dans l'urine fait partie des CGC de la PVA), alors que, dans la demande en cause, il apparaît clairement que les inventeurs ont plutôt mesuré le taux de X présent dans un échantillon de salive. Bien que le moyen utilisé pour mesurer le taux de X soit le même (p. ex. une analyse chromatographique), l'échantillon d'urine, qui est l'échantillon source normalement utilisé pour mesurer le taux de X, a été remplacé par un échantillon de salive qui « n'est pas normalement associé à ce moyen ».

307 Un bon exemple serait une situation dans laquelle il est habituel de rechercher la présence de l'analyte X après une exposition à un risque environnemental Z (c.-à-d. que la mesure de X après une exposition à Z fait partie des CGC de la PVA), alors que dans la demande en cause, la recherche de l'analyte X est effectuée spécifiquement dans l'intervalle de 36 à 48 heures qui suit l'exposition. Bien que le dosage utilisé pour détecter la présence de X soit le même, le fait d'effectuer ce dosage dans un intervalle de 36 à 48 heures après l'exposition n'est pas habituel et, donc, « n'est pas normalement associé à ce moyen ».

308 *Radio Corporation of America v. Raytheon Manufacturing Co.* (1957), 27 CPR (1<sup>re</sup>) 1 (C de l'É) à la p. 14.

309 *Minerals Separation North American Corp. v. Noranda Mines, Ltd.* (1949), 12 CPR (1<sup>re</sup>) 99 à la p. 111, on a plus récemment renvoyé au passage cité entre autres dans [Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd., 2001 CFPI 889](#), (2001) 13 CPR (4<sup>e</sup>) 193 (CF 1<sup>re</sup> inst) (inf. pour d'autres motifs) et [671905 Alberta Inc. v. Q'Max Solutions Inc., 2001 CFPI 888](#), 14 CPR (4<sup>e</sup>) 129 (CF 1<sup>re</sup> inst), (modifié (2003) 27 CPR (4<sup>e</sup>) 385 (CAF)). Minerals Separation a été mentionné tant dans [Consolboard c. MacMillan Bloedel \(Saskatchewan\) Ltd., \[1981\] 1 RCS 504](#) à la p. 520, que dans [Pioneer Hi Bred c. Canada \(Commissaire aux brevets\), \[1989\] 1 RCS 1623](#), (1989) 25 CPR (3<sup>e</sup>) 257 (CSC) à la p. 268, comme énonçant de manière générale les conditions d'une divulgation suffisante.

310 [Consolboard c. MacMillan Bloedel \(Saskatchewan\) Ltd., \[1981\] 1 RCS 504](#) à la p. 517, le juge Dickson citant l'ouvrage *Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions* de H.G. Fox, (1969), 4<sup>e</sup> éd.

- 
- 311 [Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel \(Saskatchewan\) Ltd., \[1981\] 1 RCS 504](#) à la p. 520.
- 312 *Minerals Separation North American Corp. v. Noranda Mines, Ltd.* (1949), 12 CPR (1<sup>er</sup>) 99 à la p. 111; ce passage a été approuvé dans [Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel \(Saskatchewan\) Ltd., \[1981\] 1 RCS 504](#) à la p. 520.
- 313 *Re Demande n° 2 017 025 de Yeda Research and Development Corporation* (2007), Décision du commissaire [n° 1273](#).
- 314 Reeck, G. et coll., *Homology in proteins and nucleic acids: A terminology muddle and a way out of it*, (1987), 50 *Science* 667.
- 315 Altschul, S. et coll., *Basic Local Alignment Search Tool* (1990), 215 *Journal of Molecular Biology* 403.
- 316 [Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Limited, 2006 CF 1234](#), 57 CPR (4<sup>e</sup>) 6 (CF) au par. 99, conf. par [2007 CAF 217](#), (2007) 59 CPR (4<sup>e</sup>) 116 (CAF). L'exigence de l'article 28.3 a été décrite tour à tour par les tribunaux comme visant l'« ingéniosité », l'« ingéniosité inventive », l'« invention », l'« inventivité » et la « non-évidence ». Ces termes sont plus ou moins interchangeables pour décrire l'exigence qui est codifiée à l'article 28.3.
- 317 [Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61](#) au par. 67.
- 318 *Minerals Separation North American Corp. v. Noranda Mines, Ltd.* (1949), 12 CPR (1<sup>er</sup>) 99 à la p. 111.
- 319 [Pioneer Hi-Bred Ltd. c. Canada \(Commissaire aux brevets\), \[1989\] RCS 1623](#), (1989) 25 CPR (3<sup>e</sup>) 257 (CSC) à la page 271.
- 320 *Re Demande d'Abitibi Co.* (1982), Décision du commissaire [n° 933](#), 62 CPR (2<sup>e</sup>) 81 (CAB); *Re Demande n° 291 870 de Connaught Laboratories* (1982), Décision du commissaire [n° 962](#).
- 321 [Cobalt Pharmaceuticals Company c. Bayer Inc., 2015 CAF 116](#) au par. 67 et [Teva Canada Ltd. c. Pfizer Canada Inc., 2012 CSC 60](#) au par. 90.
- 322 *Demande n° 2 451 493* (2016), Décision du commissaire [n° 1398](#) au par. 22, citant [Novartis Pharmaceuticals Canada Inc. c. Teva Canada Ltd., 2013 CF 283](#).
- 323 *Demande n° 2 451 493* (2016), Décision du commissaire [n° 1398](#), citant la *Demande de brevet n° 583 988 d'Immunex Corporation* (2010), Décision du commissaire [n° 1302](#), 89 CPR (4<sup>e</sup>) 34 (CAB) aux par. 67 à 68.

---

324 *Demande de brevet n° 2 407 304 de Genentech Inc.* (2010), Décision du commissaire [n° 1307](#), 92 CPR (4<sup>e</sup>) 241 (CAB) au par. 68].

325 *Demande de brevet n° 2 407 304 de Genentech Inc.* (2010), Décision du commissaire [n° 1307](#), 92 CPR (4<sup>e</sup>) 241 (CAB) au par. 67.

326 *Demande de brevet n° 583 988 d'Immunex Corporation* (2010), Décision du commissaire [n° 1302](#), 89 CPR (4<sup>e</sup>) 34 (CAB) au par. 69.

327 [Apotex Inc. c. Pfizer Canada Inc. 2014 CAF 250](#) au par. 64.

328 [Apotex Inc. c. Pfizer Canada Inc. 2014 CAF 250](#) au par. 64, citant [Eli Lilly Canada Inc. c. Novopharm Limited 2010 CAF 197](#) au par. 76.

329 [Lundbeck Canada Inc. c. Ratiopharm Inc., 2009 CF 1102](#), 79 CPR (4<sup>e</sup>) 243 aux par. 228 et 229.

330 [Lundbeck Canada Inc. c. Ratiopharm Inc., 2009 CF 1102](#), 79 CPR (4<sup>e</sup>) 243.

331 *Minerals Separation North American Corp. v. Noranda Mines Ltd*, (1949), 12 CPR (1<sup>re</sup>) 99 à la p. 111.

332 On ne procédera pas à la rédaction d'un autre rapport, par exemple, simplement pour aviser le demandeur que le prochain rapport pourrait être le dernier, lorsque le rapport ne fait que réitérer les arguments présentés dans le rapport précédent.

333 Il n'est peut-être pas nécessaire de rédiger un autre rapport, par exemple, lorsque l'examineur a antérieurement considéré une irrégularité comme entraînant une non-conformité avec une disposition de la Loi ou des Règles, mais réalise par la suite que, pour des motifs identiques ou essentiellement identiques, l'irrégularité en question entraîne une non-conformité avec une autre disposition de la Loi ou des Règles, ou que l'irrégularité aurait dû être considérée comme entraînant une non-conformité avec une disposition différente de la Loi ou des Règles.

334 Lorsque l'examineur a antérieurement considéré que quelque chose appartenait aux connaissances générales courantes, et que le demandeur en a convenu dans la correspondance, il n'est pas nécessaire de justifier davantage qu'il s'agit effectivement de connaissances générales courantes. De la même façon, lorsqu'une revendication comportant cinq éléments a été considérée comme étant anticipée en égard à un document D1, et que le demandeur convient que le document D1 enseigne quatre des cinq éléments revendiqués, il n'est pas nécessaire d'en dire plus sur ces caractéristiques dans les motifs du refus; le point de désaccord est de savoir si le document D1 divulgue le cinquième élément.

---

335 Malgré le fait que des irrégularités apparentes sont identifiées lors de la révision, celle-ci est entreprise avec la présomption que la recherche et l'examen préalables à l'étape de révision sont effectués de façon complète et détaillée.

336 La CAB a été créée dans le cadre d'un « *Avis aux professionnels des brevets* » (au sujet de la création de la CAB, des directives générales et de la procédure d'audience), GBB, 4 août 1970.

337 Canada. (2013). Résumé de l'étude d'impact de la réglementation, Règles modifiant les *Règles sur les brevets*. Dans la *Gazette du Canada, Partie II*, vol. 147, no 26, 18 décembre 2013.

338 [Hershkovitz c. Tyco Safety Products Canada Ltd., 2009 CF 256](#), par. 74, conf. par 2010 CAF 190.

339 *Monsanto Co. c. Canada (Commissaire aux brevets)* (1976), 28 CPR (2d) 118, p. 119.

340 [Hershkovitz c. Tyco Safety Products Canada Ltd., 2010 CAF 190](#), par. 25.

341 [Bristol-Myers Squibb Canada Co. c. Apotex Inc., 2009 CF 137](#), par. 47.

342 [Hershkovitz c. Tyco Safety Products Canada Ltd., 2009 CF 256](#) au par. 75.

343 [Richards Packaging Inc c. Canada \(Procureur général\), 2007 CF 11](#) au par. 10, conf. par [2008 CAF 4](#).

344 [Sanofi-Aventis Canada Inc. c. Hospira Healthcare Corp., 2009 CF 1077](#) au par. 142.

345 [Hershkovitz c. Tyco Safety Products Canada Ltd., 2009 CF 256](#) au par. 79.

346 [Hershkovitz c. Tyco Safety Products Canada Ltd., 2009 CF 256](#) au par. 79.

347 [Hershkovitz c. Tyco Safety Products Canada Ltd., 2009 CF 256](#) au par. 78.

348 [Hershkovitz c. Tyco Safety Products Canada Ltd., 2010 CAF 190](#) au par. 25.

349 [Hershkovitz c. Tyco Safety Products Canada Ltd., 2009 CF 256](#) au par. 76.

350 [Hershkovitz c. Tyco Safety Products Canada Ltd., 2009 CF 256](#) au par. 81.

351 [Sanofi-Aventis Canada Inc. c. Hospira Healthcare Corp., 2009 CF 1077](#) au par. 111.

352 [Hershkovitz c. Tyco Safety Products Canada Ltd., 2010 CAF 190](#) au par. 47.

353 [Bristol-Myers Squibb Canada Co. c. Apotex Inc., 2009 CF 137](#) au par. 43.

- 
- 354 [Hershkovitz c. Tyco Safety Products Canada Ltd., 2009 CF 256](#) au par. 93; *Canadian Celanese Ltd. v. B.V.D. Co. Ltd.*, [1939] 2 DLR 289 à la p. 294.
- 355 [Genencor International c. Commissaire aux brevets, 2008 CF 608](#) au par. 4.
- 356 [Prebec Equipment Inc c. Timberblade Inc., 2010 CF 23](#) au par. 34.
- 357 [Genencor International c. Commissaire aux brevets, 2008 CF 608](#) au par. 38.
- 358 [Newco Tank Corp. c. Procureur général du Canada 2014 CF 287](#) au par. 34.
- 359 [Newco Tank Corp. c. Procureur général du Canada 2014 CF 287](#) au par. 36.
- 360 [Prebec Equipment Inc c. Timberblade Inc., 2010 CF 23](#) au par. 17.
- 361 [Genencor International c. Commissaire aux brevets, 2008 CF 608](#) au par. 39.
- 362 *Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Meister Lucius & Bruning v. Commissioner of Patents* (1966), 50 CPR 220 (CSC) à la p. 254.
- 363 *Northern Electric Company Ltd. v. Photo Sound Corporation*, [1936] RCS 649 à la p. 653; *Bergeon v. DeKermor*, [1927] 2 DLR 99 au par. 38.
- 364 Décision du commissaire n° 1330 au par. 43 et 44.
- 365 *Curl-Master Manufacturing Co. Ltd. v. Atlas Brush Ltd.* (1967), 52 CPR 51 (CSC) au par. 74.
- 366 *Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Meister Lucius & Bruning v. Commissioner of Patents* (1966), 50 CPR 220 (CSC) au par. 254.
- 367 *Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Meister Lucius & Bruning v. Commissioner of Patents* (1966), 50 CPR 220 (CSC) au par. 255; *Burton Parsons Chemicals Inc. v. Hewlett-Packard (Canada) Ltd.* (1974), 17 CPR (2<sup>e</sup>) 97 (CSC) à la p. 107; *Creations 2000 Inc v. Canper Industrial Products Ltd.* (1988), 22 CPR (3<sup>e</sup>) 389 (CF 1<sup>re</sup> inst) à la p. 406, conf. par 34 CPR (3<sup>e</sup>) (CAF) 178.
- 368 Décision du commissaire n° 1289 aux par. 67 et 68; Décision du commissaire n° 1279 aux par. 11 et 14.
- 369 Décision du commissaire n° 1297 aux par. 26 et 44.
- 370 Décision du commissaire n° 1289 au par. 46.
- 371 *Northern Electric Company Ltd. v. Photo Sound Corporation*, [1936] RCS 649.



- 
- 372 *Paul Moore Co. Ltd. v. Commissioner of Patents* (1979), 46 CPR (2<sup>e</sup>) 5 (CAF) à la p. 10.
- 373 *Northern Electric Company Ltd. v. Photo Sound Corporation*, [1936] RCS 649 à la p. 654; *Mobil Oil Corp v. Hercules Canada Inc.* (1994), 57 CPR (3<sup>e</sup>) 488 (CF 1<sup>re</sup> inst) aux par. 498 et 499, inf. pour d'autres motifs 63 CPR (3<sup>e</sup>) 473 (CAF); Décision du commissaire n<sup>o</sup> 1173 au par. 8.
- 374 *Mobil Oil Corp v. Hercules Canada Inc.* (1994), 57 CPR (3<sup>e</sup>) 488 (CF 1<sup>re</sup> inst) au par. 499.
- 375 Décision du commissaire n<sup>o</sup> 1289 au par. 41. Décision du commissaire n<sup>o</sup> 1333 au par. 26.
- 376 *Northern Electric Company Ltd. v. Photo Sound Corporation*, [1936] RCS 649 au par. 654; *Curl-Master Manufacturing Co. Ltd. v. Atlas Brush Ltd.* (1967), 52 CPR 51 (CSC) aux par. 68 et 69.
- 377 *Northern Electric Company Ltd. v. Photo Sound Corporation*, [1936] RCS 649 au par. 654.
- 378 Décision du commissaire n<sup>o</sup> 134 à la p. 5; Décision du commissaire n<sup>o</sup> 326 à la p. 9; Décision du commissaire n<sup>o</sup> 420 à la p. 1; Décision du commissaire n<sup>o</sup> 783 aux p. 4 et 5; Décision du commissaire n<sup>o</sup> 906 à la p. 10; Décision du commissaire n<sup>o</sup> 1148 à la p. 17; Décision du commissaire n<sup>o</sup> 1186 à la p. 5.
- 379 *Burton Parsons Chemicals Inc. v. Hewlett-Packard (Canada) Ltd.* (1974), 17 CPR (2<sup>e</sup>) 97 (CSC) au par. 108.
- 380 *Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Meister Lucius & Bruning v. Commissioner of Patents* (1966), 50 CPR 220 (CSC) au par. 259.
- 381 *Curl-Master Manufacturing Co. Ltd. v. Atlas Brush Ltd.* (1967), 52 CPR 51 (CSC) aux par. 68, 70 et 71; *Mobil Oil Corp v. Hercules Canada Inc.* (1994), 57 CPR (3<sup>e</sup>) 488 (CF 1<sup>re</sup> inst) au par. 501; Décision du commissaire n<sup>o</sup> 1289 au par. 21.
- 382 *Curl-Master Manufacturing Co. Ltd. v. Atlas Brush Ltd.* (1967), 52 CPR 51 (CSC) aux par. 68, 70 et 71; *Mobil Oil Corp v. Hercules Canada Inc.* (1994), 57 CPR (3<sup>e</sup>) 488 (CF 1<sup>re</sup> inst) au par. 501.
- 383 *Curl-Master Manufacturing Co. Ltd. v. Atlas Brush Ltd.* (1967), 52 CPR 51 (CSC) aux par. 70 et 71.
- 384 Décision du commissaire n<sup>o</sup> 56 au par. 7.
- 385 *Northern Electric Company Ltd. v. Photo Sound Corporation*, [1936] RCS 649 au par. 659.

---

386 *Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Meister Lucius & Bruning v. Commissioner of Patents* (1966), 50 CPR 220 (CSC) à la p. 254.

387 Décision du commissaire n° 1093 aux par. 6 et 7; Décision du commissaire n° 1173 au par. 3.

388 [Herskovitz c. Tyco Safety Products Canada Ltd., 2010 CAF 190](#) au par. 24.

389 *Northern Electric Company Ltd. v. Photo Sound Corporation*, [1936] RCS 649 au par. 652 et 653; *Creations 2000 Inc v. Canper Industrial Products Ltd.* (1988), 22 CPR (3<sup>e</sup>) 389 (CF 1<sup>re</sup> inst) à la p. 406 conf. par 34 CPR (3<sup>e</sup>) 178 (CAF) au par. 406.

390 [Urea Casale S.A. c. Stamicarbon B.V., 2002 CAF 10](#) au par. 22.

391 *Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Meister Lucius & Bruning v. Commissioner of Patents* (1966), 50 CPR 220 (CSC) au par. 245 et 246.

392 <https://www.wipo.int/treaties/fr/registration/pct/>

393 À l'exception des entrevues avec les examinateurs. Pour en savoir plus à ce sujet, veuillez consulter le [chapitre 2](#).

394 Le Bureau n'accusera pas réception du paiement des taxes pour le maintien en état payées avant ou à la date d'échéance du paiement.