

# Chapitre 12 Principes fondamentaux de l'examen

## 12.01 Examen — avril 2018

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 — MODIFIÉ

Le paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets* exige que le mémoire descriptif se termine par une ou plusieurs revendications définissant distinctement et en des termes explicites l'objet de l'invention dont le demandeur revendique la propriété ou le privilège exclusif.

L'objet défini par une revendication est déterminé sur la base d'une interprétation téléologique de la revendication. Cette interprétation téléologique est réalisée conformément aux principes établis par la Cour suprême du Canada dans *Free World Trust c. Électro Santé Inc.*, 2000 CSC 66, et *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, 2000 CSC 67.

Le but de l'interprétation téléologique d'une revendication est de déterminer les clôtures du monopole revendiqué par le demandeur<sup>1</sup>. Cela est réalisé en déterminant de façon objective où la personne versée dans l'art, en date de la publication de la demande de brevet et sur la base des mots ou des expressions particuliers utilisés dans la revendication, aurait compris que le demandeur avait l'intention d'installer des clôtures autour du monopole revendiqué<sup>2</sup>.

L'interprétation téléologique d'une revendication est réalisée à la lumière de l'ensemble du mémoire descriptif et tient compte de ce que la personne versée dans l'art comprendrait de celui-ci comme étant la nature de l'invention<sup>3</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

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 la signification des termes employés dans la revendication ainsi que les éléments de la revendication qui sont essentiels [voir la section [12.02.02d](#)].

## **12.02.02            Considérations en vue d'interpréter la revendication**

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**

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>4</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>5</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 examineur ayant l'expérience appropriée<sup>6</sup>.

### **12.02.02b            Identifier la personne versée dans l'art**

Tel qu'il est indiqué ci-dessus, avant d'interpréter les revendications, l'examineur 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>7</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>8</sup>.

La personne versée dans l'art est réputée compétente; un travailleur pourvu de logique, mais dépourvu d'imagination dans le domaine<sup>9</sup>, qui n'est ni un incompetent guère doué ni un expert créatif et intuitif<sup>10</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>11</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>12</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>13</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>14</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>15</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>16</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>17</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'examineur 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>18</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>19</sup>, elle doit également être faite avec un certain degré de généralisation<sup>20</sup>. Pendant l'examen, l'examineur 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**

Une fois qu'il a identifié la personne versée dans l'art (voir la section [12.02.02b](#)), l'examineur 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>21</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>22</sup>. Ces connaissances évoluent et augmentent constamment<sup>23</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>24</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>25</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>26</sup>.

#### **12.02.02d Établir quels éléments de la revendication sont essentiels**

Dans le cadre de l'interprétation téléologique d'une revendication, les éléments de l'invention revendiquée « sont qualifiés soit d'essentiels (la substitution d'un autre élément ou une omission fait en sorte que l'appareil échappe au monopole), soit de non essentiels (la substitution ou l'omission n'entraîne pas nécessairement le rejet d'une allégation de contrefaçon) »<sup>27</sup>. Au moment de déterminer les éléments essentiels et non essentiels, tous les éléments énoncés dans une revendication sont présumés essentiels, à moins qu'il n'en soit démontré le contraire ou que le libellé de la revendication<sup>28</sup> ne l'exige.

#### **12.02.03 Considérations à prendre en compte lors de l'examen relativement à l'interprétation téléologique**

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.

Lorsqu'un examinateur conclut qu'un élément donné est non essentiel, et que cette conclusion est pertinente à la détermination d'une irrégularité perçue, l'examineur doit fournir des motifs pour appuyer sa conclusion. Plus précisément, l'examineur doit

expliquer en détail le libellé de la revendication qui indique que l'élément est non essentiel.

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'éléments non essentiels selon l'interprétation téléologique**

Les exemples suivants fournissent une liste non exhaustive de situations où il peut être conclu que des éléments sont non essentiels au moment de réaliser l'interprétation téléologique de l'objet de la revendication.

Dans toutes les revendications énumérées ci-dessous, l'élément « clous » est non essentiel dans le cadre d'une interprétation téléologique :

Revendication 1 : Une boîte comprenant des planches de bois retenues ensemble par des attaches, préférablement des clous.

Revendication 2 : Une boîte comprenant des planches de bois retenues ensemble par de la colle et, facultativement, des clous.

Revendication 3 : Une boîte comprenant des planches de bois retenues ensemble par des attaches (clous).

Revendication 4 : Une boîte comprenant des planches de bois retenues ensemble par des attaches, autres que des clous.

La revendication suivante est un exemple d'une situation comprenant des variantes :

Revendication 5 : Une boîte comprenant des planches de bois retenues ensemble par des vis ou des clous.

Selon l'interprétation téléologique, cette revendication comprend plusieurs réalisations, dont une où les « vis » sont un élément essentiel et les « clous » sont un élément non essentiel, ainsi qu'une autre où la situation est inversée. Toutes les réalisations de la revendication sont évaluées en fonction des différentes exigences de brevetabilité. Cependant, dans les faits, une des réalisations peut être plus pertinente à l'analyse, de sorte qu'une irrégularité est signalée au titre d'une interprétation selon laquelle une variante donnée est choisie comme étant essentielle.

### 12.03 Recherche de l'art antérieur — mars 2021

La brevetabilité devant s'apprécier à la lumière de l'art antérieur, il est donc nécessaire de signaler 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>29</sup>, avec une exception limitée pour de l'information divulgué par le demandeur ou d'un tiers l'ayant obtenue de lui (voir les alinéas 28.2(1)a) et 28.3a) 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. En outre, selon les considérations du premier déposant, les demandes de brevet canadiennes déposées par des tiers avant la date de revendication constitueront de l'art antérieur aux fins de l'évaluation de l'antériorité, et ce, même si la date de publication est la même date que la date de la revendication ou est après (voir l'alinéa 28.2(1)c) de la *Loi sur les brevets*). De plus, les demandes de brevet canadiennes déposées par des tiers à la date de la revendication ou après, mais qui demandent valablement une priorité fondée sur un document comportant une divulgation pertinente qui a été déposé avant la date de la revendication, constitueront également de l'art antérieur aux fins de l'évaluation de l'antériorité (voir l'alinéa 28.2(1)d) de la *Loi sur les brevets*).

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 de l'art antérieur que réalise l'examineur canadien à la phase nationale est déterminée en partie par la mesure dans laquelle des documents de l'antériorité pertinents ont été relevés dans des recherches antérieures<sup>30</sup>. En outre, les examinateurs ne sont pas tenus d'effectuer des recherches au sujet d'un objet revendiqué qui a été jugé comme un [objet non brevetable \(voir la section 17.1\)](#), qui n'a pas d'[utilité](#) pratique ou qui ne se fonde pas sur la demande telle que déposée (par exemple, dans le cas où un nouvel élément 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 à l'égard d'un objet brevetable 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'antériorité (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'examinateur 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'examinateur 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'examinateur 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'examinateur 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'examinateur 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'examinateur d'en faire

état à l'égard de l'invention revendiquée.

## 12.04 Rapports d'examen — mars 2021

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 décèle 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 tout l'art antérieur repéré 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 la détermination des connaissances générales courantes et des éléments essentiels.

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 ne visent pas un objet brevetable.

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**

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**

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 — décembre 2020**

Le rapport d'examen peut être retiré dans des circonstances exceptionnelles lorsque les faits des causes démontrent le besoin de retirer le rapport. Ces situations peuvent inclure, sans toutefois s'y limiter, les suivantes :

- i. un rapport d'examen est envoyé par erreur;
- ii. un rapport d'examen est envoyé à la mauvaise adresse à la suite d'une erreur attribuée à l'OPIC (voir [2.02.09b](#));
- iii. le rapport d'examen est si peu informatif qu'il empêche le demandeur de reconnaître et de chercher à contrer les irrégularités relevés par l'examineur;
- iv. les erreurs d'envoi et de traitement de l'OPIC, telles que les pages manquantes du rapport d'examen ou une date d'échéance incorrecte dans le rapport

d'examen;

- v. le rapport d'examen est fondé sur des pages incorrectes des revendications, de la description ou du dessin qui influent sur la pertinence du rapport dans son intégralité (cela ne comprend pas les erreurs typographiques dans l'indication des pages des revendications, de description ou de dessin examinés ni dans l'indication du nombre de revendications examinées). Une exception à cette règle est lorsque les pages correctes qui auraient dû être examinées figuraient dans une modification volontaire reçue dans le délai d'un mois précédant la date du rapport d'examen, à l'exception d'une modification volontaire soumise dans un délai prédéterminé en réponse à une entrevue officielle (voir [12.06](#));
- vi. en cas de retard supérieur à un mois entre la date du rapport d'examen et la date de réception du rapport par le demandeur, dès la réception de la preuve jugée satisfaisante par le commissaire (voir [2.02.09d](#)).

Si un demandeur estime que le rapport d'examen doit être retiré, il doit présenter une demande de retrait écrite du rapport d'examen au Bureau des brevets (les demandes faites par téléphone ne seront pas prises en considération). En ce qui a trait aux situations définies aux points iii, iv et v, le délai pour demander le retrait d'un rapport est la date qui survient en premier entre les quatre mois après la date du rapport d'examen (c.-à-d. la date limite pour répondre à la demande) et le jour où le demandeur répond au rapport d'examen. Il n'y a pas de délai pour demander le retrait du rapport d'examen envoyé par erreur.

Si le demandeur choisit de demander le retrait d'un rapport d'examen, il doit indiquer clairement cette demande en lettres majuscules, sur la première page de la lettre de présentation avec la date du rapport d'examen et doit préciser les raisons pour lesquelles il croit que le rapport doit être retiré. Par exemple :

- **DEMANDE DE RETRAIT DU RAPPORT D'EXAMEN**

Le demandeur demande le retrait du rapport d'examen daté du [DATE]. Il semble que les pages 2 et 3 du rapport d'examen manquent.

Une fois qu'une demande est reçue au sein du Bureau des brevets, les raisons de la demande de retrait du rapport et la rapidité de la demande seront évaluées et le demandeur sera informé par lettre si le rapport a été retiré ou non.

### **12.04.03a Erreurs mineures dans le rapport d'examen – décembre 2020**

Lorsqu'un rapport d'examen contient des erreurs mineures, par exemple, l'exactitude et

l'exhaustivité des arguments relativement aux irrégularités signalées ou des erreurs typographiques soit dans l'indication des pages, dans l'indication du nombre de revendications examinées, dans une irrégularité signalée, dans une référence aux parties de la *Loi sur les brevets* ou des *Règles sur les brevets*, ou dans des citations de l'art antérieur, le rapport ne sera pas retiré. Si la correction de l'erreur mineure n'est pas immédiatement évidente, il est recommandé que les demandeurs soulèvent la question auprès de l'examineur par le biais d'une entrevue amorcée par le demandeur (voir [12.06.01](#)), de façon à ce que toute correction ou précision puisse être demandée et qu'elle puisse être pleinement et clairement documentée dans une note relative à une entrevue. Le demandeur souhaitera peut-être également inclure une discussion sur l'erreur mineure dans la réponse au rapport.

## **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 la section [7.05](#) pour en savoir plus).

### **12.05.03            Accessibilité des documents de priorité – septembre 2020**

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 fournisse, dans les quatre mois suivant la date de l'avis :

- a. une copie certifiée de ladite demande de brevet établissant la priorité et un certificat indiquant sa date de dépôt, délivré par l'office où elle a été déposée;
- b. une copie numérique de ladite demande de brevet établissant la priorité accessible dans la bibliothèque numérique désignée.

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 établissant la 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 la section [7.04](#) pour en savoir plus sur les demandes de priorité et la section [18.03](#) 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 examineur en formation, un examineur 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 examineurs de brevets de l'OPIC 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 examineurs 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.

- 
- 1 [Free World Trust c. Électro Santé Inc., 2000 CSC 66](#), aux par. 14 et 15.
  - 2 [Whirlpool Corp. c. Camco Inc., 2000 CSC 67](#), au par. 45, et [Free World Trust c. Électro Santé Inc., 2000 CSC 66](#), au par. 31.
  - 3 [Whirlpool Corp. c. Camco Inc., 2000 CSC 67](#), au par. 52.
  - 4 [Whirlpool Corp. c. Camco Inc., 2000 CSC 67](#), aux al. 49(f) et (g), et aux par. 52 et 53
  - 5 [Free World Trust c. Électro Santé Inc., 2000 CSC 66](#), au par. 51
  - 6 [Canada \(procureur général\) c. Amazon.com Inc.](#), 2011 CAF 328, au par. 73
  - 7 [Merck & Co., Inc. c. Pharmascience Inc., 2010 CF 510](#), aux par. 32 et 35
  - 8 [Bayer Aktiengesellschaft c. Apotex Inc. \[\(1995\), 60 CPR \(3d\) 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
  - 9 *De Beloit Canada Ltd. c. Valmet Oy* [(1986), 8 CPR (3d) 289 (CAF)], à la p. 294 décrit comme un parangon de déduction. Voir également les commentaires à ce sujet dans [Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Ltd., 2006 CF 1234](#), au par. 113
  - 10 [Bayer Aktiengesellschaft c. Apotex Inc. \[\(1995\), 60 CPR \(3d\) 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
  - 11 [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
  - 12 *Almecon Industries Ltd. c. Nutron Manufacturing Ltd.* (1997) 72 CPR (3d) 397, à la p. 401
  - 13 [Whirlpool Corp. c. Camco Inc., 2000 CSC 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
  - 14 [Axcan Pharma Inc. c. Pharmascience Inc., 2006 CF 527](#), au par. 38
  - 15 [Servier Canada Inc. c. Apotex Inc., 2008 CF 825](#), au par. 236
  - 16 [Ratiopharm Inc. c. Pfizer Limited, 2009 CF 711](#), au par. 30, conf. par [2010 CAF 204](#)

- 
- 17 [GlaxoSmithKline Inc. c. Pharmascience Inc., 2008 CF 593](#), au par. 35
18. [Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Ltd., 2006 CF 1234](#), au par. 90
- 19 [Bauer Hockey Corp. c. Easton Sports Canada Inc., 2010 CF 361](#) au par. 121
- 20 [Merck & Co., Inc. c. Pharmascience Inc., 2010 CF 510](#) au par. 40; [AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc., 2010 CF 714](#) au par. 39
- 21 [Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc., 2008 CSC 61](#) au par. 37
- 22 [Sanofi-Aventis Canada Inc. c. Apotex, 2009 CF 676](#) au par. 304
- 23 [Whirlpool Corp. c. Camco Inc., 2000 CSC 67](#) au par. 74
- 24 [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
- 25 [Eli Lilly and Company c. Apotex Inc., 2009 CFC 991](#) au par. 421
- 26 [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
- 27 [Free World Trust c. Électro Santé Inc., 2000 CSC 66](#), au par. 55.
- 28 [Distrimedic Inc. c. Dispill Inc., 2013 CF 1043](#), au par. 201.
- 29 La « date de la revendication » d'une revendication dans une demande ou un brevet est la date de dépôt de la demande au Canada, sauf si une demande de priorité est présentée. Dans ce dernier cas, la date de revendication est la date de dépôt de la première demande de brevet sur laquelle se fonde la demande de priorité qui divulgue l'objet défini par la revendication.
- 30 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.