

The Professional Association

Concerned with Patents,

Trade-marks, Copyright and

Industrial Designs

L'association professionnelle

en matière de brevets,

de marques de commerce,

de droits d'auteur et

de dessins industriels

## Mise à jour en matière de pratique transmise par l'IPIC

### Abandon d'une demande de brevet à la suite de demandes multiples

Dans l'affaire *DBC Marine Safety Systems Ltd. v. The Commissioner of Patents et al.*<sup>1</sup> la Cour fédérale a étudié une demande de révision judiciaire concernant un avis émis par l'OPIC déclarant l'abandon d'une demande de brevet pour cause d'omission de faire suite à la demande d'un examinateur avant l'échéance prescrite.

En répondant à une lettre officielle, l'agent du demandeur a omis de donner suite à une demande faite en vertu de l'article 29 des *Règles sur les brevets*. La réponse est due le 10 février 2005. Par pure méprise, la réponse à cette lettre officielle, déposée le 7 février 2005, ne fait pas mention de la demande ayant trait à l'article 29. Cela a cependant pour conséquence que la demande est réputée abandonnée le 10 février 2005, conformément à l'alinéa 73(1)(a) de la *Loi sur les brevets*. La période de rétablissement d'un an prend fin le 10 février 2006.

En juillet 2005, l'OPIC accepte le paiement d'une taxe de maintien, sans informer le demandeur que sa demande est alors considérée comme abandonnée.

Le 10 avril 2006, non informé de la présomption d'abandon et de l'expiration subséquente de la période de rétablissement survenue deux mois plus tôt, l'agent du demandeur écrit à l'OPIC pour demander à quel moment la demande sera examinée de nouveau. L'OPIC répond en retournant une copie de sa lettre sur laquelle on a apposé un timbre indiquant qu'une lettre officielle demeure sans réponse et qu'un avis d'abandon a été expédié le 10 février 2005. En effet, au cours des procédures judiciaires l'OPIC n'a pas contesté le fait qu'aucun avis n'a été transmis au demandeur et à son agent stipulant que la demande est considérée comme abandonnée.

L'OPIC refuse la tentative de rétablissement faite par le demandeur en soumettant l'information manquante relative à la Règle 29, en se fondant sur le fait que l'OPIC ne possède pas la discrétion requise pour réintégrer une demande après l'expiration de la période de réintégration.

La Cour fédérale a rejeté la demande de révision judiciaire, concluant que la demande est abandonnée par effet de la loi (c'est-à-dire l'alinéa 73(1)a) de la *Loi sur les brevets*) et que la Cour ne peut fournir de mesure de redressement. Le fait que l'OPIC n'a pas fourni d'avis d'abandon en temps opportun, contrairement à ses pratiques habituelles, n'a pas libéré le demandeur des obligations que lui impose la loi en vertu de la *Loi sur les brevets*.

60 Queen Street, Suite 606  
Ottawa, Ontario  
Canada K1P 5Y7

60, rue Queen, bureau 606  
Ottawa (Ontario)  
Canada K1P 5Y7

☎ (613) 234-0516  
✉ (613) 234-0671  
www.ipic.ca

<sup>1</sup> 2007 FC 1142 (jugement rendu le 5 novembre 2007)

La décision relative à *DBC* pourra être portée en appel, mais cette affaire met l'accent sur le fait qu'il est extrêmement important pour les demandeurs de s'assurer que leurs répliques aux lettres officielles répondent adéquatement à **toutes** les demandes énoncées dans celles-ci.

Par exemple, une lettre officielle peut contenir une demande en vertu du paragraphe 30(2) des *Règles sur les brevets* concernant certains défauts contenus dans la demande, ainsi qu'une ou plusieurs autres demandes sous :

- l'article 29 des *Règles sur les brevets* (concernant les renseignements ou les documents relatifs aux demandes de brevet déposées dans tout pays ou pour tout pays décrivant la même invention que celle dans la demande examinée);
- l'article 89 des *Règles sur les brevets* (concernant le dépôt d'une copie certifiée conforme de la demande de brevet antérieurement déposée de façon régulière ainsi que du certificat indiquant la date de dépôt effectif);
- l'article 104.1 des *Règles sur les brevets* (concernant l'insertion dans le mémoire descriptif de la date du dépôt initial d'un échantillon de matières biologiques auprès de l'autorité de dépôt internationale).

Pour rétablir la demande abandonnée à la suite de plusieurs omissions de donner suite à une demande, le demandeur doit, conformément au paragraphe 73(3) de la *Loi sur les brevets* et à l'article 98 des *Règles sur les brevets*, et pour **chacune** de ces omissions :

- (1) présenter au commissaire une requête de rétablissement;
- (2) prendre les mesures qui auraient dû être prises pour éviter la présomption d'abandon;
- (3) payer la taxe prévue à l'article 7 de l'annexe II;

dans les douze mois suivant la date de prise en effet de la présomption d'abandon suite à ces omissions.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la pratique de l'OPIC concernant les demandes multiples, veuillez consulter l'avis de pratique de l'OPIC du 2 avril 2004 intitulé *Pratique du Bureau des brevets au sujet des demandes multiples d'un examinateur* et publié dans le site Web de l'OPIC à l'adresse suivante : [http://strategis.gc.ca/sc\\_mrksv/cipo/patents/notice\\_apr2\\_04-f.html](http://strategis.gc.ca/sc_mrksv/cipo/patents/notice_apr2_04-f.html)