

Commissioner's Decision #1351
Décision du commissaire n° 1351

TOPIC: A11
SUJET : A11

Application No. : 549,227
N° de la demande : 549,227

BUREAU CANADIEN DES BREVETS

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

La demande de brevet n° 549,227 ayant été refusée en vertu du paragraphe 30(3) des *Règles sur les brevets*, elle a été transmise pour révision à la Commission d'appel des brevets. Les conclusions de la Commission et la décision du commissaire suivent ci-dessous.

DRAFT

Agent du demandeur :

Goudreau Gage Dubuc
2000, rue McGill College, bureau 2200
Montréal (Québec), Canada
H3A 3H3

INTRODUCTION

[1] La présente décision porte sur une révision du rejet de la demande de brevet numéro 549,227 intitulée « SELS D'ACRIDINIUM CHIMILUMINESCENTS », déposée par le demandeur, Laboratoires Abbott.

[2] Dans la décision finale, la demande a été rejetée au motif que le demandeur a ajouté de la « nouvelle » matière; c'est-à-dire que la matière ne peut pas raisonnablement s'inférer du mémoire descriptif ou des dessins tels que déposés à l'origine, en contravention de l'article 181 des *Règles sur les brevets*.

[3] Le demandeur a initialement répondu à la décision finale en présentant des arguments maintenant que la matière peut raisonnablement s'inférer du mémoire descriptif original. Cependant, après que la demande ait été acheminée à la Commission d'appel des brevets accompagnée d'un résumé des motifs du rejet, et que la date limite pour répondre à la décision finale ait expiré, le demandeur a exprimé la volonté de renoncer à la matière afin que la demande puisse éventuellement être acceptée.

[4] Selon l'article 31 des *Règles sur les brevets*, une demande qui a été rejetée ne peut être volontairement modifiée après l'expiration du délai imparti pour répondre à la décision finale. Pour cette raison, les modifications proposées qui ont été soumises n'ont pu être incorporées à la demande. Des modifications proposées peuvent, cependant, faire l'objet d'une directive officielle du commissaire conformément à l'alinéa 31c) des *Règles sur les brevets*. Les modifications proposées par le demandeur sont examinées ci-dessous, mais d'abord, nous présentons un résumé de l'historique de la demande afin d'expliquer comment cette matière en est venue à être introduite.

HISTORIQUE DE LA DEMANDE

[5] La demande a été déposée le 14 octobre 1987 et, par conséquent, elle est assujettie aux dispositions de la *Loi sur les brevets* dans sa version immédiatement antérieure au 1^{er} octobre 1989.

[6] En octobre 1999, une procédure de conflit concernant la demande et une autre demande en instance qui définissait substantiellement la même invention a été engagée en vertu de l'article 43 de la *Loi sur les brevets*. La procédure a toutefois pris fin lorsque les parties sont

parvenues à un accord et que le demandeur a volontairement retiré i) les revendications concurrentes, et ii) toutes les revendications que l'examineur a identifiées comme ne présentant aucun élément brevetable nouveau par rapport à ces revendications.

[7] À la suite de la procédure de conflit, une série de modifications exposant de nouvelles revendications à l'égard de la matière restante a été soumise. Ces nouvelles revendications ont toutes été acceptées par l'examineur, à l'exception d'une série de revendications qui ont fini par prendre la forme des revendications 18 à 26 actuelles. L'examineur a finalement rejeté la demande dans une décision finale au motif que l'objet de ces revendications ainsi que les pages 6J et 6K de la description (déclarations concernant le fondement de ces revendications) ne peuvent pas raisonnablement s'inférer du mémoire descriptif ou des dessins tels que déposés à l'origine, en contravention de l'article 181 des *Règles sur les brevets*. En réponse, le demandeur a continué de faire valoir que la matière pouvait raisonnablement s'inférer du mémoire descriptif original. L'examineur a préparé un résumé des motifs du rejet de la demande, et l'affaire a été déférée à la Commission d'appel des brevets.

[8] En août 2012, le demandeur a décliné une occasion de se faire entendre et a informé le commissaire qu'il n'entendait pas présenter d'observations supplémentaires. De plus, le demandeur a déclaré qu'il était disposé à abandonner la matière contestée (revendications 18 à 26 et pages 6J et 6K) afin que la demande puisse éventuellement être acceptée. La Commission a invité le demandeur à soumettre des propositions de modifications reflétant l'abandon de la matière contestée. La Commission a également signalé plusieurs erreurs mineures qui avaient été relevées lors de notre examen de la demande. Le 26 août 2013, le demandeur a soumis, à l'attention du commissaire, des propositions de modifications supprimant officiellement les revendications 18 à 26 et les pages 6J et 6K de la description, et corrigeant les erreurs mineures signalées par la Commission.

DÉCISION QUANT À LA PRÉSENTE DEMANDE

[9] Le comité convient que les modifications proposées par le demandeur sont nécessaires pour rendre la demande conforme à la *Loi* et aux *Règles sur les brevets*. Par conséquent, le commissaire peut, à sa discrétion, informer le demandeur que les modifications proposées dans la correspondance du 26 août 2013 sont requises en vertu de l'alinéa 31c) des *Règles sur les brevets*.

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

[10] Nous recommandons au commissaire :

(1) d'inviter le demandeur à modifier la demande comme il est proposé dans la correspondance du 26 août 2013 conformément à l'alinéa 31c) des *Règles sur les brevets*; et

(2) d'aviser le demandeur que : i) si les modifications proposées le 26 août 2013, et seulement celles-là, sont apportées à l'intérieur du délai prescrit, les questions encore en suspens seront considérées comme réglées; et ii) si les modifications proposées le 26 août 2013, et seulement celles-là, ne sont pas apportées à l'intérieur du délai prescrit, la demande pourrait être refusée.

Cara Weir
Membre

Mark Couture
Membre

Christine Teixeira
Membre

DÉCISION DU COMMISSAIRE

[11] Je souscris à la recommandation de la Commission. En vertu de l'alinéa 31*c*) des *Règles sur les brevets*, j'invite le demandeur à apporter les modifications proposées dans la correspondance du 26 août 2013 dans les trois mois suivant la date de la présente décision.

[12] J'avise le demandeur que : i) si les modifications proposées le 26 août 2013, et seulement celles-là, sont apportées à l'intérieur du délai prescrit ci-dessus, les questions encore en suspens seront considérées comme réglées; et, ii) si les modifications proposées le 26 août 2013, et seulement celles-là, ne sont pas apportées à l'intérieur du délai prescrit, j'ai l'intention de refuser la demande.

Sylvain Laporte

Commissaire aux brevets

Fait à Gatineau (Québec)
le 20 septembre 2013