

Guide de notation 2007 de l'épreuve B

Réponse correcte à la ou aux questions principales

Réponse correcte à toutes les autres questions

Clarté de la ou des réponses

Organisation et présentation des arguments

Citation correcte des lois ou de la jurisprudence

Question B1 (25 points)

Donnez votre opinion sur la question suivante : « La revendication indépendante 1 se heurte-t-elle aux antériorités pertinentes? »

(5 points) Compréhension de l'invention – elle combine le fait que l'élément est en saillie et qu'il entre en contact avec le rebord de la mâchoire inférieure, c.-à-d. qu'il n'y a pas de surface de prise distincte sur la mâchoire inférieure.

(6 points) Jurisprudence applicable concernant l'interprétation des revendications, l'antériorité et l'évidence.

(4 points) Antériorités susceptibles d'être invoquées

- Brevet américain 5,398,415

- Brevet américain 5,636,443

- Brevet de dessin américain 387,647 : ne pourrait être invoqué comme antériorité opposable à la nouveauté puisqu'il ne fournit pas suffisamment d'informations.

- Brevet américain 5,254,129 : ne pourrait être invoqué comme antériorité puisqu'il n'appartient pas au même domaine. Toutefois, il pourrait s'agir d'une antériorité opposable étant donné la portée du préambule de la revendication.

(5 points : 1 point pour chaque expression et pour son interprétation) Interprétation des revendications – expressions devant être interprétées

- un bord de coupe (ou tranchant) formé entre – ligne formée par la rencontre des mâchoires lorsqu'elles referment

- rebord d'appui – surface adjacente au tranchant de la deuxième mâchoire

- élément latéral en saillie – élargissement de la première mâchoire prévu pour faciliter la retenue
- comporte – est rattaché d’une manière quelconque à la première mâchoire surface inférieure – dans l’hypothèse d’une utilisation normale, la face inférieure de l’élément en saillie

(5 points) La revendication 1 se heurte à l’antériorité ‘415.

La revendication 1 ne se heurte pas à l’antériorité ‘443 si le candidat interprète correctement le terme « comporte » comme voulant dire que l’élément en saillie est rattaché d’une manière quelconque à la première mâchoire (dans ‘443, il est rattaché à la poignée)

Si le candidat a appliqué ‘129, il devrait arriver à la conclusion que la revendication 1 ne s’y heurte pas non plus puisque le bord de coupe N’EST PAS formé par la rencontre des mâchoires, mais plutôt par une lame inférieure 42 distincte.

Question B2 (20 points)

Donnez votre opinion sur la question suivante : « La revendication indépendante 7 est-elle évidente compte tenu des antériorités pertinentes? »

(2 points) Compréhension de l’invention :

Le bord en saillie est plus court que la section de coupe, ce qui laisse donc suffisamment d’espace pour couper l’élément de végétation sans qu’il ne soit retenu.

(4 points) Jurisprudence pertinente en matière d’évidence.

(6 points) Antériorités susceptibles d’être invoquées

- Brevet américain 5,398,415
- Brevet américain 5,636,443
- Brevet de dessin américain 387,647 : pourrait être cité comme antériorité opposable à l’évidence, redondant en regard du brevet ‘443
- Brevet américain 5,254,129 : ne pourrait être cité puisqu’il n’appartient pas au même domaine

L’antériorité ‘129 ne devrait pas être incluse, mais si elle l’est, ce devrait être dans le but

de souligner qu'une personne versée dans la technique ne prendrait pas cette antériorité en considération seule ou la combinerait car sa solution aux problèmes de mise au point d'un sécateur ne s'inspirerait pas des instruments chirurgicaux.

(3 points) Interprétation des revendications – sauf pour les expressions déjà interprétées dans la question B1, les expressions suivantes devraient être interprétées :

- deux mâchoires reliées ensemble, l'une des mâchoires glissant contre l'autre
- une longueur inférieure à celle du bord de coupe
- une section de coupe en avant du bord en saillie et une autre en arrière

(5 points)

La revendication 7 ne serait pas rendue évidente par l'antériorité '415 seule ou en combinaison avec d'autres antériorités. Aucune de ces antériorités n'enseigne ni ne laisse supposer que la surface de retenue de l'élément en saillie doit être plus court que le bord de coupe.

Question B3 (10 points)

À supposer que la revendication 1 soit invalide pour cause d'antériorité, les revendications 5 et 6 sont-elles invalides pour le même motif? (5 points pour la revendication 5 et 5 points pour la revendication 6)

La revendication 5 ajoute que l'invention comporte « un rebord d'appui denté qui facilite la retenue (la préhension) d'un objet ».

La revendication 6 ajoute qu'elle comporte « une surface inférieure dentée qui facilite la retenue (la préhension) d'un objet ».

En se basant sur l'interprétation de la revendication de la question B1, ou en la reprenant ici, le candidat devrait identifier '415 comme constituant potentiellement une antériorité. Il devrait arriver à la conclusion que '415 ne comporte pas d'enseignement quant à des surfaces dentées et par conséquent, que les revendications 5 et 6 se heurtent pas à une antériorité. Il est capital que le candidat ne confonde pas l'antériorité et l'évidence et ne combine pas l'antériorité '415 avec les surfaces dentées provenant des autres antériorités (aussi tentant que cela puisse paraître).

Toutefois, si le candidat interprète incorrectement l'expression « comporte » dans la revendication 1 et arrive à la conclusion que '443 ou '647 anticipe également la revendication 1, il devrait identifier '443 ou '647 comme constituant potentiellement une antériorité. Il devrait alors aussi conclure que la revendication 5 se heurte à l'antériorité '443, mais non la revendication 6.

Question B4 (5 points)

À supposer que la revendication 7 soit invalide pour cause d'évidence, les revendications 8 et 9 sont-elles invalides pour cause d'évidence?

La revendication 8 ajoute que l'invention comporte « deux sections de coupe, l'une désignée section de pointe (la pointe) et l'autre section de base (la base), la section de pointe se trouvant en avant du bord latéral en saillie et la section de base se trouvant en arrière du bord latéral en saillie ».

La revendication 9 ajoute que l'invention comporte « un rebord d'appui denté facilitant la retenue (la préhension) d'un objet ».

En se basant sur l'interprétation de la revendication de la question B7, ou en la reprenant ici, le candidat devrait identifier l'antériorité '415 en combinaison avec l'antériorité '443 (et/ou le brevet de dessin '647) comme rendant potentiellement la revendication 7 évidente. Encore une fois, le brevet '129 ne devrait pas être utilisé étant donné que la personne versée dans la technique qui élaborerait une solution aux problèmes de mise au point d'un sécateur ne s'inspirerait pas des instruments chirurgicaux.

En ce qui a trait à la revendication 8, le candidat devrait alors arriver à la conclusion que ni '415 ni '443 n'enseigne ni ne laisse supposer des sections de coupe de pointe ou de base, et donc que la revendication 8 n'est pas évidente.

En ce qui a trait à la revendication 9, le candidat devrait arriver à la conclusion qu'ajouter la restriction « surface dentée » à une revendication déjà évidente ne la rendra pas non évidente puisque les surfaces dentées sont enseignées dans les deux antériorités pouvant être invoquées.

Question B5 (5 points)

Le libellé de la revendication 1 rend-elle celle-ci invalide pour des motifs autres que l'antériorité ou l'évidence?

Le candidat devrait traiter de a) l'insuffisance du libellé de la revendication 1; b) de la possibilité que la revendication soit trop large, c.-à-d. qu'elle aille au-delà de l'invention réalisée; et c) de l'absence d'utilité : l'invention définie dans la revendication 1 manque d'utilité par rapport au but visé. But visé : la tête du sécateur pouvant couper et retenir OU couper sans retenir. Caractéristique manquante : la saillie ayant une longueur moindre que celle du bord de coupe.

Question B6 (5 points)

Votre client, le propriétaire ou le titulaire de la demande du brevet canadien 2,XXX,987, vous informe qu'il a conclu une entente avec un titulaire de licence avant le dépôt de sa demande. Indiquez les problèmes que cela pose et tout renseignement complémentaire que vous pourriez demander à votre client pour pouvoir le conseiller.

Le candidat devrait chercher à savoir a) si le client invoque dans sa demande le statut de petite entité, b) si le licencié est une petite ou une grande entité, c) si les paiements complémentaires ont été faits avant le 1^{er} février 2007 à supposer que le licencié soit une grande entité, d) à quel moment la licence est entrée en vigueur, e) si la licence comprend des dispositions concernant la validité du brevet.

Question B7 (5 points)

Votre client vous informe qu'il travaillait à contrat pour un fabricant d'outils au moment où il a inventé son produit et a présenté sa demande de brevet. Indiquez les problèmes que cela pose et tout renseignement complémentaire que vous pourriez lui demander pour pouvoir le conseiller.

Le candidat devrait chercher à savoir a) si le contrat était verbal ou écrit, b) si le client en a une copie dans l'hypothèse où le contrat était écrit, c) si le contrat comprend des dispositions touchant la titularité de la PI créée dans le cadre de son exécution, d) ce que disent la jurisprudence et la common law à propos de la titularité de la PI s'il n'existe pas de licence, et e) si la licence comprend des dispositions concernant la validité du brevet.

B8. (5 marks)

Votre client a déposé des demandes de brevets pour une invention en Australie, au Canada et aux États-Unis.

a) Après avoir fait une requête pour l'examen de la demande au Canada, vous recevez un rapport du Bureau qui renvoie à un document d'antériorité – une publication PCT. Aucun rapport n'a encore été établi concernant la demande aux États-Unis et aucune déclaration de renseignements n'a été déposée. En qualité d'agent de votre client, vous devez divulguer la publication PCT au bureau des brevets des États-Unis. Vrai ou faux? (1 point) **Vrai**

b) Même situation qu'en a), sauf qu'un avis d'acceptation a déjà été délivré au sujet de la demande aux États-Unis avant l'envoi du rapport du Bureau des brevets du Canada. Vous constatez que la publication PCT n'a jamais été invoquée par le bureau américain des brevets, mais qu'elle contient des informations pertinentes qui ne seraient pas redondantes par rapport aux renseignements déjà consignés dans le dossier américain. Étant donné que la demande a déjà été acceptée, êtes-vous toujours tenu de déclarer la publication PCT au bureau américain des brevets. Précisez.

(2 points)

Oui (en supposant qu'un brevet n'ait pas déjà été accordé suite à la demande aux États-Unis). L'obligation existe tant que la demande n'est pas abandonnée ou jusqu'à la délivrance du brevet.

c) Si l'examineur canadien ne vous le demande pas expressément, vous n'êtes pas tenu de révéler au Bureau des brevets du Canada des détails au sujet des antériorités opposées à la demande américaine, non plus qu'à la demande australienne. Vrai ou faux? (1 point) **Vrai; toutefois le candidat peut répondre qu'il est permis de penser que cette obligation existe étant donné l'affaire Pason c. Varco – cette réponse pourrait être admise si elle est accompagnée d'une explication appropriée.**

- d) Vous demandez une requête pour l'examen régulier de la demande en Australie. Si l'examineur australien ne vous le demande pas expressément, vous n'êtes pas tenu de révéler au Bureau des brevets d'Australie des détails au sujet des antériorités opposées à la demande américaine, non plus qu'à la demande canadienne. Vrai ou faux? (1 point) **Faux**

B9. (6 points) Une demande PCT a été déposée le 22 février 2005 concernant l'invention de votre client, soit à la même date que celle à laquelle l'invention a été divulguée au Canada. Tous les États signataires ont été désignés dans la requête PCT. Aucune revendication de priorité n'a été faite et aucune autre demande pour l'invention n'a encore été déposée. En supposant que la première opinion écrite a déjà été publiée et qu'aucune demande d'examen préliminaire international n'a été et ne sera faite,

- a) quelle est la date limite possible à laquelle l'entrée dans la phase nationale au Canada peut avoir lieu? (1 point)
22 août 2008 (42 mois, sur paiement des taxes en arriéré)
- b) quelle est la date limite possible à laquelle l'entrée dans la phase nationale au Japon peut avoir lieu? (1 point)
22 août 2007 (30 mois). Accepter : Procéder à l'entrée dans la phase nationale au plus tard le 22 août 2007 en déposant le formulaire exigé et faire suivre la traduction au plus tard le 22 octobre 2007.
- c) que peut-on faire, s'il y a lieu, pour demander une protection à Taïwan, et quelle est la date limite pertinente? (1 point)
Impossible. Taïwan n'est pas signataire du PCT et l'invention a déjà été divulguée.
- d) que peut-on faire, s'il y a lieu, pour demander une protection en France, et quelle est la date limite pertinente? (1 point)
Entrer dans la phase régionale en Europe, en désignant la France, au plus tard le 22 septembre 2007 (31 mois) Accepter : 24 septembre 2007

- e) est-il alors possible d'entrer directement dans la phase nationale en Suisse? Si c'est le cas, quelle est la date limite possible? Sinon, que peut-on faire, s'il y a lieu, pour demander une protection en Suisse? (1 point)

Il est impossible d'entrer directement dans la phase nationale en Suisse étant donné que le délai de 20 mois prévu au chapitre I est expiré. Toutefois, il est toujours possible d'entrer dans la phase régionale en Europe, en désignant la Suisse, au plus tard à la date indiquée en d).

- f) quelle est la date limite possible à laquelle les mesures nécessaires doivent être prises pour entrer dans la phase nationale en Chine? (1 point)

22 octobre 2007 (32 mois). La Chine prévoit un délai de grâce de deux mois à partir du délai de 30 mois prévu au chapitre I, sur paiement d'une surtaxe.

B10. (4 points) ABC Inc. (« ABC ») est l'auteure d'une demande de brevet canadien déposée le 28 avril 2005, dans laquelle elle revendique la priorité en se fondant sur une demande de brevet déposée aux États-Unis le 29 avril 2004. Vous agissez pour le compte de XYZ Inc. (« XYZ »), une concurrente d'ABC.

- a) Quelle est (quelle était) la date d'échéance de la taxe périodique pour la demande canadienne d'ABC? (1 point) **28 avril 2007 (2 ans à compter de la date de dépôt au Canada)**

- b) La date d'échéance de la taxe périodique pour la demande canadienne d'ABC approche, mais le paiement est encore en souffrance. Votre cliente est d'avis qu'ABC n'a pas l'intention de payer cette taxe et est prête à abandonner la demande. Toutefois, votre cliente est intéressée à prendre connaissance des résultats de l'examen de la demande canadienne d'ABC. Pouvez-vous payer la taxe périodique imminente relative à la demande canadienne d'ABC au nom de votre cliente, XYZ? (1 point) **Non, seul le demandeur (ou son représentant) peut payer cette taxe. (Paragraphe 27.1(1) de la Loi sur les brevets, RPBB 24.02.2)**

- c) Quelle est (quelle était) la date d'échéance du premier paiement de taxe périodique pour la demande d'ABC aux États-Unis? (1 point)

Inconnue. Aucune taxe périodique n'est exigible avant qu'un brevet ne soit délivré par suite d'une demande aux États-Unis (et la date limite de la première taxe périodique sera 3 ½ ans à compter de la date de délivrance).

- d) Pouvez-vous payer la taxe périodique pour la demande d'ABC aux États-Unis au nom de votre cliente, XYZ? (1 point)

Oui, quiconque peut payer la taxe périodique des États-Unis (37 CFR 1.366)

B11 (6 points)

A, B et C inventent séparément un nouvel appareil de filtration d'eau. Par la suite ...

Le 15 janvier 1998, A dépose une demande de brevet aux États-Unis décrivant l'invention, le 14 janvier 1999, il dépose une demande au Canada en revendiquant la priorité conventionnelle fondée sur sa demande aux États-Unis.

Le 7 janvier 1999, B dépose une demande de brevet au Canada décrivant la même invention, puis, le 6 janvier 2000, il dépose une demande aux États-Unis en revendiquant la priorité conventionnelle fondée sur sa demande au Canada.

Le 16 janvier 1998, C dépose une demande PCT décrivant la même invention, puis, le 6 janvier 1999, il entre dans la phase nationale canadienne.

- a) Selon les Règles sur les brevets, quelle est la « date de dépôt » des demandes de A, B et C au Canada? A – 14 janvier 1999; B – 7 janvier 1999; C – 16 janvier 1998.

- b) Qui serait habilité à obtenir un brevet américain pour l'invention? À supposer que C n'ait jamais effectué l'entrée de sa demande PCT dans la phase nationale aux États-Unis, alors soit A ou B, selon la date de l'invention pouvant être prouvée.
- c) Qui serait habilité à obtenir un brevet canadien pour l'invention? A, à supposer que la revendication de priorité soit valide pour les revendications pertinentes.
- d) Votre réponse en c) serait-elle différente si B n'avait pas déposé sa demande correspondante au Canada le 7 janvier 1999, mais deux semaines plus tôt ou deux semaines plus tard? Précisez. Non, la date de dépôt la plus ancienne est applicable. A détient la date la plus ancienne, à supposer que la revendication de priorité soit valide.
- e) Supposons maintenant, comme au début, que B a déposé sa demande correspondante au Canada le 7 janvier 1999. Votre réponse en c) serait-elle différente si B avait divulgué son invention au Canada le 14 janvier 1998? Précisez. Oui, B serait habilité à obtenir un brevet canadien. Le dépôt de B au Canada se situe dans un délai d'un an de sa propre divulgation. La divulgation de B un jour plus tôt rend la demande de A irrecevable. – 28.2(1)a), 28.2(1)d).
- f) Votre réponse en e) serait-elle différente si la divulgation de l'invention de B avait eu lieu en France plutôt qu'au Canada? Non, la divulgation de B rend toujours la demande de A irrecevable – « au Canada ou ailleurs » – 28.2(1)b).

B12 (4 points)

Votre client est poursuivi pour contrefaçon d'un brevet canadien. Vous commandez le dossier de ce brevet canadien et vous constatez que des paiements de rectification ont été faits le 1^{er} février 2007. L'historique des paiements concernant ce brevet est le suivant :

Historique des paiements :

Type de taxe	Ann	An	Date limite	Somme	Date du
--------------	-----	----	-------------	-------	---------

			versée	paiement
Dépôt			300,00	2000-06-07
Maintien en état - Demande – Nouvelle loi	2	2000-12-11	100,00	2000-06-07
Enregistrement de documents			100,00	2000-11-29
Enregistrement de documents			100,00	2000-11-29
Enregistrement de documents			100,00	2000-11-29
Rétablissement : taxes périodiques sur la demande impayées			200,00	2002-07-26
Maintien en état - Demande – Nouvelle loi	3	2001-12-11	50,00	2002-07-26
Maintien en état - Demande – Nouvelle loi	4	2002-12-11	50,00	2002-11-28
Maintien en état - Demande – Nouvelle loi	5	2003-12-11	75,00	2003-12-02
Requête d'examen			200,00	2003-12-08
Maintien en état - Demande – Nouvelle loi	6	2004-12-13	100,00	2004-11-22
Maintien en état - Demande – Nouvelle loi	7	2005-12-12	100,00	2005-11-30
Maintien en état - Demande – Nouvelle loi	8	2006-12-11	100,00	2006-11-22

a) En vertu de l'article 78.6 de la *Loi sur les brevets*, quel est le montant des paiements de rectification qui ont dû être versés pour rectifier la situation dans le cas de ce brevet? Réponse : 575 \$ détaillé de la façon suivante :

Type de taxe	Ann An	Somme versée	Date du paiement	Paiement de rectification
Dépôt		300,00	2000-06-07	0
Maintien en état - Demande – Nouvelle loi	2	100,00	2000-06-07	0
Enregistrement de documents		100,00	2000-11-29	0

Enregistrement de documents		100,00	2000-11-29	0
Enregistrement de documents		100,00	2000-11-29	0
Rétablissement : taxes périodiques sur la demande impayées		200,00	2002-07-26	0
Maintien en état - Demande – Nouvelle loi	3	50,00	2002-07-26	50 \$
Maintien en état - Demande – Nouvelle loi	4	50,00	2002-11-28	50 \$
Maintien en état - Demande – Nouvelle loi	5	75,00	2003-12-02	75 \$
Requête d'examen		200,00	2003-12-08	200 \$
Maintien en état - Demande – Nouvelle loi	6	100,00	2004-11-22	100 \$
Maintien en état - Demande – Nouvelle loi	7	100,00	2005-11-30	100 \$
Maintien en état - Demande – Nouvelle loi	8	100,00	2006-11-22	Payée après le 1 ^{er} février 2006, aucun paiement de rectification n'est possible. Voir question b).

b) Est-il nécessaire de faire d'autres paiements pour rectifier la situation dans le cas de ce brevet? Réponse : Oui, le rétablissement pour omission de payer le montant suffisant pour l'année 8 (200 \$) plus 100 \$ pour rectifier l'irrégularité.

c) Quand le statut d'un demandeur est-il déterminé? Réponse : Une fois seulement, au moment du dépôt.

d) Préciser la décision établissant quand le statut d'un demandeur doit être déterminé. Réponse : *Dutch Industries c. Commissaire aux brevets*, CAF 2003