

**There is a typographical difference in the dates for question 6 of Paper B. The offer for sale in the English version took place on April 8, 2008 and in the French version it took place on April 10, 2008. This affects the answers for the French Paper B. It needs to be taken into account while marking Questions 6 a) and 6 b).**

**Il y a une différence typographique dans les dates pour la question 6 de l'épreuve B. L'offre de vente dans la version anglaise a eu lieu le 8 avril, 2008 tandis que dans la version française l'offre de vente a eu lieu le 10 avril, 2008. Ceci change la réponse pour l'épreuve B en français. Nous devons en tenir compte dans la correction des questions 6 a) et 6 b).**

## **PARTIE A**

**Pour que tous les points soient accordés, les évaluateurs doivent déterminer si :**

- Le candidat a correctement traité de toutes les principales questions
- Le candidat a correctement traité de toutes les questions
- La réponse était très claire
- La réponse était très bien structurée
- La jurisprudence a été invoquée avec précision

## **QUESTION 1**

L'article 48.1(1) de la *Loi sur les brevets* stipule que chacun peut demander le réexamen de toute revendication d'un brevet sur dépôt, auprès du commissaire, d'un dossier d'antériorité constitué de brevets, de demandes de brevet accessibles au public et d'imprimés et sur paiement des taxes réglementaires. Dans le cas présent, K & L se qualifierait comme « chacun »; de plus, le document Deken est un brevet.

La présentation de l'objet de l'antériorité alléguée par un parti qui cherche à s'opposer à un brevet en train d'être réexaminé pourrait donner l'occasion au titulaire du brevet de modifier habilement les revendications afin d'échapper aux antériorités tout en maintenant la couverture de l'article contrefacteur présumé du demandeur. De ce point de vue, il est à noter que le réexamen au Canada est principalement une procédure non contradictoire.

À la place, il pourrait être plus judicieux d'attaquer la validité d'un brevet lors de procédures d'invalidation (article 60(1) de la *Loi sur les brevets*). Les candidats doivent brièvement se demander si K & L se qualifierait comme « l'intéressé ».

Les candidats pourraient remarquer des conséquences potentielles en matière de coûts, ou la possibilité d'inviter une demande reconventionnelle pour contrefaçon plus hâtive, par exemple, si on choisit cette option.

Noter que l'article 34.1(1) de la *Loi sur les brevets* (dépôt d'un dossier d'antériorités pendant la litispendance d'une demande) et que l'article 47(1) de cette même loi

(redélivrance de brevet demandée par le titulaire du brevet) ne s'appliquent pas à cette question.

## QUESTION 2

a) On s'attend à ce que les candidats identifient quatre des cinq facteurs ci-dessous :

1. L'attribution doit être effectuée sur la base des **connaissances courantes du travailleur versé dans le domaine** auquel le brevet appartient.
2. Ce qui constitue un élément essentiel doit être interprété à la lumière des connaissances du domaine à la **date de la publication** de la description du brevet.
3. Il faut se demander s'il était manifeste, au moment où le brevet a été publié, que la **substitution d'une variante** modifierait le fonctionnement de l'invention.
4. L'attribution doit être effectuée compte tenu de **l'intention de l'inventeur, expresse ou inférée des revendications** du brevet.
5. L'attribution doit se faire en fonction de la description du brevet **indépendamment de toute preuve extrinsèque**.

b) Comprendre les termes suivants :

**a) partie essentiellement cylindrique**

- filtre ayant une section transversale généralement circulaire
- filtre 10 tel que défini par la paroi 20 dans le brevet, par exemple

**b) configurée et assemblée de telle sorte qu'elle puisse être insérée de façon non permanente dans l'ouverture du drain**

- le filtre peut être placé dans l'ouverture du drain sous la surface du lavabo (c.-à-d. de façon à ne pas pointer vers le haut) et peut être retiré de l'ouverture

**c) une série de saillies**

- multiples surfaces surélevées dirigées vers le haut à partir de la surface inférieure du filtre
- saillies 26 sur la surface 22 dans le brevet, par exemple

**d) une surface supérieure d'une hauteur prédéterminée uniforme**

- la surface de chaque saillie est à la même hauteur au-dessus de la surface inférieure le long de la saillie
- noter que le terme « hauteur prédéterminée uniforme » n'est pas défini explicitement dans la description (voir objet de la discussion : ambigüité à la question 5) et que sa construction pourrait devoir être inférée avec référence à la description et, en particulier, aux dessins

**e) une bague annulaire engagée dans la partie supérieure de la partie essentiellement cylindrique et se prolongeant vers l'extérieur de celui-ci**

- une structure de soutien circulaire ressemblant à une lèvre qui s'étend du dessus du filtre (à partir de quoi le filtre peut être suspendu dans une ouverture de drain)
- anneau 16 raccordé à la paroi 20 dans le brevet, par exemple

**f) plusieurs pattes**

- des protubérances sur la surface inférieure du bouchon qui s'étendait vers le bas (pendant l'utilisation) dans le filtre
- en ce qui concerne la description, on peut se demander si, dans une construction intentionnelle, les pattes doivent faire partie de la surface inférieure du bouchon (c.-à-d. le même morceau de matériau moulé)

- pattes 36 du bouchon 30 dans le brevet, par exemple

**g) essentiellement de la largeur de la gorge correspondante**

- chaque patte a une largeur qui dépend de la position de saillies adjacentes  
 - d'une largeur suffisante pour que les parois de patte touchent (s'insèrent dans) les parois de saillie lorsque le bouchon est placé dans une position fermée

c) Est-ce que D1, D2 et D3 sont tous trois invocables?

D1 : Les candidats doivent se demander si la personne ayant des aptitudes moyennes dans le domaine considérerait que le document fait référence au même domaine (élément d'un broyeur à déchets, pas un filtre). En ce qui concerne le drain, le document D1 pourrait être pertinent. D1 a été émis avant la date de revendication la plus reculée possible et serait invocable pour des raisons d'évidence en vertu de l'alinéa 28.3b) de la *Loi sur les brevets* et pour des raisons de nouveauté en vertu de l'alinéa 28.2(1)b) de la *Loi sur les brevets*.

D2 : D2 se rapporte au même domaine et il est émis avant la date de revendication possible la plus reculée. D2 serait invocable pour des raisons d'évidence en vertu de l'alinéa 28.3b) de la *Loi sur les brevets* et pour des raisons de nouveauté en vertu de l'alinéa 28.2(1)b) de la *Loi sur les brevets*.

D3 : Les candidats pourraient faire valoir que la distribution pourrait vraisemblablement être considérée comme ayant rendu l'information disponible au public. Les candidats doivent reconnaître que D3 ne sera pas invocable si l'information en D3 a été divulguée moins d'un an avant la date de dépôt (c.-à-d. xx juillet 2006), prenant pour acquis que l'envoi postal de D3 pourrait être considéré comme étant la divulgation possible la plus ancienne. Les faits ne sont pas clairs en ce qui concerne le moment où les envois postaux ont commencé (c.-à-d. été 2005). Une enquête plus approfondie serait nécessaire. Si les envois postaux ont été effectués avant xx juillet 2005, D3 pourrait bien être invocable pour des raisons d'évidence en vertu de l'alinéa 28.3a) de la *Loi sur les brevets* et pour des raisons de nouveauté en vertu de l'alinéa 28.2(1)a) de la *Loi sur les brevets*.

### QUESTION 3 – Évidence

a) Le critère Sanofi

- Identifier la personne versée dans l'art
- Identifier les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne
- Identifier l'idée originale de la revendication en question ou, si cela ne peut être effectué facilement, l'expliquer
- Identifier quelles sont, s'il y en a, les différences qui existent entre la question invoquée comme formant une partie de l'état de la technique et l'idée originale de la revendication ou la revendication telle que comprise
- Abstraction faite de toute connaissance de l'invention revendiquée, ces différences constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l'art ou nécessitent-elles un certain degré d'inventivité?

(*Apotex Inc. contre Sanofi-Synthelabo Canada Inc.*, CSC 61 2008)

b) La revendication 1 est-elle évidente?

Les candidats doivent **identifier de façon explicite la personne-type versée dans l'art** comme première étape de l'analyse. Cette personne-type peut être un ingénieur industriel ou en mécanique formé, par exemple.

Les candidats doivent aussi s'attaquer de façon explicite au problème de savoir **quelles connaissances générales courantes et pertinentes** cette personne-type pourrait avoir. Par exemple, les candidats pourraient faire valoir que la personne pourrait connaître dans une certaine mesure divers matériaux et leurs propriétés ou le fonctionnement élémentaire d'accessoires de plomberie.

On s'attend à ce que les candidats évaluent la revendication, avant la considération de l'état antérieur de la technique, afin de déterminer si **l'idée originale de la revendication** est facile à discerner des revendications elles-mêmes et, sinon, on s'attend à ce qu'ils comprennent cette revendication. Si l'on considère la description et les différences entre les revendications indépendantes 1 et 5, les candidats pourraient faire valoir que l'idée originale est liée à la combinaison du bouchon et du filtre, et, plus particulièrement, aux structures comprenant les pattes du bouchon et les saillies du filtre, qui interagissent afin de contrôler le débit d'eau dans le filtre. Dans une position où les pattes sont insérées dans les gorges (espaces) définis par des saillies adjacentes, les pattes et les saillies travaillent de concert pour empêcher que l'eau n'entre dans le drain par le bas du filtre.

Certains candidats adopteront le point de vue raisonnable selon lequel, en interprétant la revendication 1 pour déterminer l'idée originale de la revendication, les caractéristiques se rapportant à la bague de soutien, par exemple, sont secondaires.

On s'attend à ce que les candidats tiennent compte **des différences entre les enseignements de D1 et de D2 et l'idée originale de la revendication** telle que comprise. En tant que question préliminaire, il doit être apparent que, des deux documents, D2 est probablement l'état antérieur de la technique le plus proche.

Certains candidats pourraient faire valoir que, si on réunit de bons arguments en faveur de l'évidence, les chances d'invalidier avec succès le brevet pourraient être plus grandes que si D2 avait déjà été considéré par l'examinateur et si le sujet revendiqué avait été déterminé comme étant brevetable en ce qui concerne les enseignements de D2.

Certains candidats apprécieront le fait que *D2 semblera, à première vue, divulguer la plupart des éléments de la revendication 1*, y compris la partie cylindrique (12), une partie inférieure ayant des ouvertures (36) et comprenant des saillies (34), un anneau (16) pour former un joint avec l'accessoire de plomberie, et un bouchon amovible (14) comprenant plusieurs pattes (54). On s'attend à ce que les candidats identifient spécifiquement, de préférence par nom et numéro de référence, les caractéristiques divulguées dans les documents d'état antérieur de la technique qui correspondent aux éléments de la revendication.

Certains candidats remarqueront aussi que, à proprement parler, chacune des pluralités des saillies en D2 a, en fait, une surface supérieure de hauteur uniforme (partie horizontale 35), bien qu'il ne s'agisse que d'une partie de la saillie.

Ces similitudes doivent mener les candidats à considérer d'abord **si la revendication est évidente si l'on tient seulement compte de D2.**

On s'attend à ce que les candidats reconnaissent que la différence principale entre D2 et l'objet revendiqué est l'absence de la caractéristique suivante revendiquée en D2 : « chaque série de pattes ayant essentiellement la largeur de la gorge correspondante définie par la série de saillies ». En contraste, les pattes de D2 sont des pattes (54) (*pegs* en anglais), qui ne sont clairement pas de la largeur des saillies entre les gorges. Certains candidats noteront qu'ils ont compris que cette caractéristique est un élément essentiel. Certains candidats noteront aussi qu'ils ont interprété les saillies « comportant une surface supérieure d'une hauteur et d'une longueur prédéterminées uniformes » comme étant des saillies qui ont la même hauteur sur toute la longueur.

Néanmoins, on s'attend à ce que les candidats évaluent **si, en l'absence des enseignements du demandeur, ces différences constituent des modifications évidentes ou si elles nécessitent une certaine inventivité.** On doit faire très attention de ne pas conclure prématurément qu'il s'agit d'une non-évidence en se basant uniquement sur le fait que D2 ne révèle par des pattes de la largeur revendiquée. Les candidats doivent évaluer s'il serait facile de modifier D2 en changeant simplement la largeur des pattes (*pegs*); une telle modification serait probablement à la portée des compétences ordinaires de la personne versée dans l'art.

Cependant, les candidats les plus observateurs pourraient considérer que, par exemple :

- L'idée originale tel que comprise se rapporte à la coopération des pattes et des saillies pour former un joint plus étanche, lorsque ces pattes et ces saillies sont engagées dans la position fermée du filtre. On pourrait noter que les inventeurs ont vu que les pattes elles-mêmes bloqueraient l'eau qui, autrement, passerait par les ouvertures du filtre.
- Les pattes en D2 servent à autres choses, notamment à faciliter les transitions entre la position fermée et la position ouverte du filtre, en coopération avec les inclinaisons de la saillie. Une patte (*peg*) de forme différente ou une saillies de forme différente ne sembleraient pas permettre au dispositif de D2 de fonctionner comme prévu.
- De plus, les pattes en D2 n'agissent pas, en elles-mêmes et d'elles-mêmes, comme une barrière pour l'eau qui sinon passerait dans le drain. D2 divulgue que, en position fermée, la partie 41 du bouchon et le bord recourbé 20 du corps 12 en D2 sont les éléments qui empêchent l'eau de pénétrer dans le drain.

En ce qui concerne au moins les facteurs ci-dessus, on pourrait conclure qu'il ne serait pas évident d'arriver au sujet revendiqué en ce qui concerne D2 et aux connaissances générales courantes de la personne versée dans l'art.

Certains candidats analyseront aussi **s'il serait évident pour la personne-type versée dans l'art de modifier D1, pris seul,** pour arriver à l'objet revendiqué. En récompense pour l'idée originale de la revendication telle qu'interprétée, les candidats remarqueront que l'obturateur 19 de D1 n'a pas de pattes tel qu'interprétées. Les candidats pourraient évaluer s'il serait évident pour la personne-type de modifier la structure de l'obturateur

en ajoutant des pattes qui s'étendent vers le bas pour les insérer dans les gorges définies par les protubérances 25; cependant, vue sans connaître l'invention revendiquée, il serait difficile d'expliquer pourquoi la personne-type serait motivée de le faire. En particulier, on pourrait remarquer que D1 révèle que le mécanisme principal qui empêche de l'eau d'entrer dans le broyeur n'est pas dû à l'interaction entre l'obturateur et les protubérances, mais qu'il est plutôt dû à l'interaction entre l'obturateur et le talon 23 sur laquelle l'obturateur repose pour former un joint. Les candidats pourraient être d'avis que le talon pourrait devenir inutile si des pattes étaient ajoutées à l'obturateur.

Compte tenu, à tout le moins, de ces trois facteurs, on pourrait conclure qu'il ne serait pas évident d'arriver à l'objet revendiqué en ce qui concerne D1 et aux connaissances générales communes concernant la personne-type versée dans l'art non plus.

Avec D1 et D2 n'ayant pas de pattes ayant la largeur requise, la combinaison de D1 et de D2 ne réussit pas à divulguer l'objet de la revendication 1. De plus, pour au moins les raisons fournies précédemment, les candidats pourraient affirmer **qu'il ne serait pas évident d'arriver à l'objet revendiqué en ce qui concerne la combinaison de D1 et de D2**. On pourrait donc venir à la conclusion que la revendication 1 n'est pas évidente au vu des antériorités pertinentes.

On doit noter que l'on s'attend à ce que les candidats identifient spécifiquement, de préférence par nom et par numéro de référence, toute caractéristique divulguée dans les documents d'antériorité à laquelle on pourrait faire référence dans l'opinion.

#### QUESTION 4 – Nouveauté

a) Le critère Sanofi

Deux critères doivent être remplis : divulgation et caractère réalisable.

**Divulgation préalable** : Le terme divulgation préalable signifie le brevet antérieur doit divulguer ce qui, une fois réalisé, contreferait nécessairement le brevet. Aucune essai-erreur n'est permis.

**Caractère réalisable** : À supposer que la divulgation ait été claire, aurait-elle permis la réalisation de l'invention. On accepte les essais courants, mais non les étapes inventives.

*(Apotex Inc. contre Sanofi-Synthelabo Canada Inc., CSC 61 2008)*

b) La revendication 5 est-elle antériorisée?

On s'attend à ce que les candidats identifient, préférablement par le nom et le numéro de référence, les caractéristiques divulguées dans les documents d'antériorité qui correspondent aux éléments de la revendication.

D1 : En prenant pour acquis que le terme filtre est compris au sens large, D1 semble divulguer la partie cylindrique revendiquée (éléments de chicane 18), avec une partie inférieure ayant des ouvertures (doigts 22). Cependant, D1 ne divulgue pas l'anneau revendiqué. On remarque que l'anneau adaptateur 12 ou la bride 13 appartiennent au broyeur à déchets alimentaires, et non les éléments de chicane. Ainsi, l'anneau et la

bride ne sont pas fixés à la partie qui est en grande partie cylindrique. La revendication 5 n'est pas antériorisée par D1.

D2 : D2 semble divulguer la partie cylindrique revendiquée telle qu'interprétée (corps 12), la partie inférieure revendiquée (fond de l'extrémité inférieure de la paroi solidaire et membres de base 30) et l'anneau revendiqué (anneau 16 et dispositif d'étanchéité 19). La revendication 5 est antériorisée par D2.

D3 : Les candidats pourraient remarquer que l'image de la carte postale ressemble à la figure 4 du brevet McCarthy. On pourrait se demander si le fait de fournir l'illustration seule en D3 équivaudrait à la divulgation de l'objet de la revendication 5. On doit songer à examiner ce que la personne versée dans l'art pourrait déduire de l'illustration. Même en supposant que D3 est invocable (p. ex. en supposant que D3 a été publié avant la période de grâce de 1 an), rien n'indique que le filtre (p. ex. le prototype) a fait partie du domaine public à ce moment. Les candidats doivent se demander si l'exigence en matière de caractère réalisable a été respectée, ce qui pourrait mener à une conclusion de non antériorité même si les critères de divulgation étaient remplis. Considérez, par exemple, si D3 fournit assez d'informations pour permettre à l'invention revendiquée par la suite d'être exécutée sans trop de difficulté (la CSC laisse entendre que cela pourrait être un facteur pertinent). La personne versée dans l'art pourrait aussi faire appel à ses connaissances générales courantes pour compléter l'information en D3. Certains candidats seront d'avis que la personne versée dans l'art, comprenant à partir du contexte de D3 que l'illustration se rapporte à la coupe transversale d'un filtre, conclura que le filtre aura une forme cylindrique typique et la partie du bas revendiquée (comme les filtres comportent habituellement des trous). L'élément caractéristique de la revendication 5 est l'anneau avec ses propriétés revendiquées; de plus, les candidats pourraient conclure que cet élément est clairement illustré. Les candidats pourraient arriver à différentes conclusions si celles-ci sont appuyées par un argument raisonnable. Notez cependant que la revendication 5 ne vise pas le bouchon; la revendication 5 ne parle pas non plus des pattes de bouchon ou des saillies de filtre comme dans la revendication 1, ce qui aurait rendu la question du caractère réalisable aux fins d'antériorité plus litigieuse; cependant, cela n'est pas directement pertinent pour cette question.

c) La revendication 6 est-elle antériorisée?

La revendication 6 parle d'une propriété supplémentaire de l'anneau, c'est-à-dire sa capacité à soutenir la partie cylindrique (c.-à-d. l'anneau permet à la partie cylindrique d'être suspendue dans l'ouverture du drain). Les candidats pourraient reconnaître que cette caractéristique est divulguée en D2 (aussi en D3). Cependant, les candidats doivent noter que la revendication 6 est antériorisée seulement si la revendication 5 était antériorisée *eu égard au même document* où la caractéristique de la revendication 6 est déterminée comme étant divulguée.

d) La revendication 7 est-elle antériorisée?

On demande aux candidats de supposer que la revendication 5 n'est pas antériorisée, notamment, par D1, D2 ou D3. Cela laisse habituellement entendre qu'au moins un élément de la revendication 5 est absent de chaque document. La revendication 7, comme elle dépend de la revendication 5 (et que, ainsi, elle incorpore toutes les caractéristiques données à la revendication 5), ne sera pas antériorisée par n'importe

laquelle de ces références, peu importe si la caractéristique spécifique mentionnée à la revendication 7 est divulguée dans au moins une de ces références.

### QUESTION 5

La question de savoir si les véritables **inventeurs** ont été nommés et si cela pourrait avoir une incidence négative sur la validité du brevet doit être explorée. Les candidats remarqueront que le brevet McCarthy donne Thomas McCarthy comme seul inventeur, alors que les faits semblent indiquer que Shawn McCarthy devrait avoir été désigné co-inventeur. L'article 53(1) de la *Loi sur les brevets* stipule qu'un brevet est nul si la pétition du demandeur, relative à ce brevet, contient quelque allégation importante qui n'est pas conforme à la vérité. Cependant, les tribunaux ont généralement hésité à invalider des brevets en vertu de cet article. Une identification erronée d'inventeurs n'est pas une **allégation importante** dans l'article et n'est pas nécessairement en soi fatale à la validité d'un brevet (voir, p. ex., *Beloit Canada Ltd. contre Valmet OY* (1986), 8 C.P.R. (3<sup>e</sup>) 289 (C.F.A.), autorisation d'appel à la C.S.C. a refusé 69 N.R. 80; *Apotex Inc. contre Wellcome Foundation Ltd.* (1998), 79 C.P.R. (3<sup>e</sup>) 193, vard 10 C.P.R. (4<sup>e</sup>) 65 (C.A.), autorisation d'appel à la C.S.C. a accordé 195 D.L.R. (4<sup>e</sup>) vi). Il pourrait être raisonnable de conclure que le fait de ne pas nommer Shawn McCarthy comme co-inventeur n'invaliderait pas le brevet, particulièrement si Thomas et Shawn devaient céder ses droits au brevet à la compagnie.

Une revendication **ambigüe** est invalide (voir p. ex. *Minerals Separation North America Corp. contre Noranda Mines, Ltd.* (1952), 69 C.P.R. 81 (P.C.)), bien que les tribunaux ne seront pas facilement portés à conclure à une l'ambigüité, particulièrement lorsque les revendications peuvent être interprétées d'une manière significative avec un certain effort. Dans ce cas, les candidats seraient avisés d'évaluer si « chaque série de saillies comportant une surface supérieure d'une hauteur [et d'une longueur] prédéterminées uniformes » n'est pas claire. On remarque que le terme *hauteur prédéterminée uniforme* n'est pas spécifiquement défini dans la description. Certains candidats pourraient faire valoir que le mot *uniforme* pourrait, au lieu de cela, faire référence au fait que la hauteur de chaque saillie est la même qu'entre les saillies plutôt qu'à la hauteur d'une saillie donnée le long de cette saillie. Certains candidats pourraient aussi faire valoir que : « la largeur de la gorge correspondante définie par la série de saillies », contient des termes qui pourraient être considérés ambigus.

**Utilité/portée excessive** : Certains candidats feront valoir que la revendication 1 doit mentionner que les saillies sont reliées au filtre d'une manière uniformément espacée autour de la circonférence de la paroi du filtre afin de donner une signification au terme gorge et de permettre au filtre de fonctionner comme prévu. De plus, lorsque les candidats auraient interprété le « bouchon » comme un élément ressemblant à un disque et ayant une forme passablement circulaire, on pourrait faire valoir que, afin que le filtre définie à la revendication 1 soit utilisable, la partie (c.-à-d. le filtre) doit avoir une forme quelque peu **conique** comme cela semble indiqué dans la description afin de permettre à l'eau de couler dans l'espace 42 entre la paroi 20 et la bride du bouchon dans la position ouverte comme décrit. On se demande si *substantiellement cylindrique* serait interprétée téléologiquement comme signifiant conique; la description semble faire une distinction explicite entre les deux termes.



**PARTIE B****QUESTION 6**

a) En supposant que l'offre de vente constitue une divulgation publique :

au Canada, les revendications ne seraient pas nouvelles, car la divulgation a été faite plus d'un an avant la date de dépôt canadienne;  
en Europe, les revendications ne seraient pas nouvelles, car il n'y a pas de période de grâce;  
aux États-Unis, la priorité préserverait la période de grâce d'un an et, donc, l'offre de vente n'aurait pas d'effet néfaste.

b) On pourrait soutenir que l'offre de vente ne serait pas une divulgation publique; donc, l'offre de vente n'aurait pas d'effet néfaste sur la validité des revendications au Canada et en Europe.

**QUESTION 7**

a) Une référence au titre 35 section 102 (e) de la *United States Code* est basée sur un brevet ou une demande de brevet qui a été déposé aux États-Unis par quelqu'un d'autre avant la date d'invention de la demande américaine en cause, mais publiée par la suite. Au Canada, bien qu'il n'y ait pas d'article dans la *Loi sur les brevets* qui reflète strictement la stipulation américaine notée, l'alinéa 28.2(1)d) de la *Loi sur les brevets* pourrait s'appliquer s'il y avait une demande déposée par une personne autre que le demandeur (comme définie dans cette stipulation) qui décrivait la même invention. Ici, nous ne savons pas, en se basant sur les informations fournies, s'il y a un brevet ou une demande canadiens correspondant à la référence américaine anticipée; cependant, s'il y en a un, il pourrait très bien se qualifier comme étant une demande déposée par une personne autre que le demandeur; donc, certaines enquêtes s'imposeraient donc.

b) L'article 8 de la *Loi sur les brevets* stipule que les *erreurs d'écriture* peuvent être corrigées sous l'autorité du commissaire. Dans ce cas, on peut se demander si la modification ferait partie de cette catégorie, parce qu'on pourrait faire valoir qu'elle est fondamentale et non « d'écriture » de par sa nature. Même dans ce cas, toute demande en vertu de l'article 8 ferait en sorte qu'il serait nécessaire d'avertir le commissaire concernant la poursuite en contrefaçon et serait très probablement refusée (voir p. ex. *Pason Systems Corp. contre The Commissioner of Patents*, 54 C.P.R.(4<sup>e</sup>) 40).

**QUESTION 8**

Les modifications ne doivent pas avoir une portée qui dépasse ce qui peut raisonnablement s'inférer à partir de la description ou des dessins déposés à l'origine (bien que certains pays pourraient avoir différentes lois concernant l'ajout de nouveaux objets); cela pourrait avoir une incidence sur la validité d'un brevet canadien émis à partir d'une demande de phase nationale où de nouveaux éléments ont été ajoutés pendant l'étape internationale (*Loi sur les brevets*, article 38.2(2)). Il n'est pas permis de modifier la description à cette étape dans la demande internationale (article 19 du PCT), mais cela pourrait être permis en vertu de l'article 34 du PCT si une demande était déposée.

**QUESTION 9**

Les candidats ont seulement besoin d'identifier deux des éléments ci-après; cependant, on s'attend à ce que les candidats identifient la question et l'article/le cas.

- L'obtention d'une délivrance de brevet est une activité qui nécessite des **compétences professionnelles**. Cette revendication contient donc des objets non brevetables (*Lawson contre le gouvernement du Canada* (commissaire des brevets)).
- Les seules parties de cette revendication de méthode qui semblent avoir quelque chose à voir avec des objets physiques sont l'étape de l'entreposage ou l'étape de dépôt, qui pourrait encore être une sorte de procédé **mental** ou non physique (la construction adéquate de ces étapes pourrait être informée par la description, mais elle ne fait pas partie de cette question). La méthode invoquée pourrait ne pas se qualifier comme objet brevetable (*Shell Oil, Progressive Games*).
- Le client pense à obtenir les droits d'un autre parti. Il doit s'assurer que la cession qu'il obtient est enregistrée auprès de l'Office des brevets et que toute cession précédente a été enregistrée (*Loi sur les brevets*, article 51).

**QUESTION 10**

Non, cette preuve n'est pas suffisante. L'article 27(1)c) de l'ancienne *Loi sur les brevets* accorde une période de grâce de deux ans pour l'utilisation publique ou la vente par l'inventeur ou le représentant juridique de l'inventeur. Les dispositions transitoires du paragr. 78.2(2) de la *Loi sur les brevets* s'appliquent.

**QUESTION 11**

Oui, le client peut revendiquer un statut de petite entité. L'accord général en matière de sécurité pourrait probablement s'appliquer à l'invention, mais il représente une obligation contingente de transférer les droits à l'invention. Il s'agit donc d'une exception au paragr. 3.01(3) des *Règles sur les brevets*.

**QUESTION 12**

a) Au Canada, le statut de petite entité peut être revendiqué par un demandeur qui respecte la définition établie à l'article 3.01(3) des *Règles sur les brevets*. Le client pourrait s'être qualifié lors du premier dépôt de demande de brevet canadien en juillet 2006, mais cela n'est pas la réponse à cette question. La question porte sur le passage à la phase nationale en novembre 2008. Non, le client n'est pas éligible à une revendication de statut de petite entité lors du passage à la phase nationale. La licence de l'invention a été accordée à BigCorp, qui n'est pas une petite entité. Le demandeur ou le breveté a le droit de payer la taxe applicable aux petites entités à l'égard d'une demande ou d'un brevet si, à l'égard d'une demande PCT à la phase nationale ou d'un brevet délivré au titre d'une telle demande, le demandeur était, à la date à laquelle il s'est conformé aux exigences du paragraphe 58(1) et, s'il y a lieu, à celles du paragraphe 58(2) une petite entité à l'égard de l'invention visée par la demande ou le brevet (voir l'alinéa 3.01(2)b) des *Règles sur les brevets*). Aux États-Unis, un statut de petite entité peut être revendiqué à juste titre.

b) Des mesures correctrices (voir paragraphes 26(3) et 26(4) des *Règles sur les brevets*) doivent être prises en ce qui concerne les taxes de petite entité qui ont été payés, parce que le demandeur n'était pas une petite entité. Le client ne se qualifierait pas à titre de petite entité selon l'article 3.01(3) des *Règles sur les brevets*, même si les droits à l'invention au Canada ont été retenus.

### QUESTION 13

Il est trop tard pour rétablir la demande. Il est peu probable que la lettre qui autorise le paiement effectué par correspondance non autorisée constitue une demande de rétablissement; de plus, l'OPIIC ne peut accepter de paiement effectué par un correspondant non autorisé (voir, p. ex., le paragr. 6(1) des *Règles sur les brevets* et *Rendina contre le commissaires des brevets*, CF 914 2007); nous sommes maintenant à l'extérieur de la période de rétablissement qui s'est terminée le 4 juillet 2008 (paragr. 73(3) de la *Loi sur les brevets* ou paragr. 98(1) des *Règles sur les brevets*).

### QUESTION 14

a) Oui, c'est le cas (*Dow Chemical*, 63 C.P.R. (4<sup>e</sup>) 89).

b) Une des options est d'envisager de supprimer les revendications portant sur l'objet développé par le troisième inventeur et de demander d'enlever le troisième inventeur de la liste des inventeurs en vertu du paragr. 31(3) de la *Loi sur les brevets*. Une autre option est de ne pas toucher aux revendications, s'assurant qu'un ensemble de revendications visant la ou les réalisations des deux premiers inventeurs est fourni séparément des revendications visant la réalisation du troisième inventeur qui pourrait ne pas être assez habilitée.

### QUESTION 15

A(i) : Remplacer la formulation Markush par une formulation alternative pour tirer profit du paragr. 27(5) de la *Loi sur les brevets*; p. ex.,

*un anti-inflammatoire ... comprenant un mélange ayant une formule :*  
*4,3,2-triméthyle-fenfracine; ... ou 4,4,3-tri-N-glycidyle-fenfracine.*

A(ii) : Modification après acceptation : revendication modifiée par déposition et taxe de 400 \$ (article 5 du calendrier II); le fait de soumettre cette reformulation ne nécessiterait pas de recherches plus approfondies (voir paragr. 32(2) des *Règles sur les brevets*).

B(i) : Non ou probablement pas. (*Abbott Laboratories contre le gouvernement du Canada (ministère de la Santé)*, [2005] A.C.F. numéro 1351, 42 C.P.R. (4<sup>e</sup>) 20, conf. par [2007] A.C.F. numéro 270, C.F.A. 83 2007).

B(ii) : Oui. La période de **redélivrance** en vertu du paragr. 47(1) de la *Loi sur les brevets* a expiré (4 ans après l'émission). Il est maintenant impossible de modifier la revendication en vertu d'une procédure de redélivrance. En B(i), il y avait toujours une possibilité de redélivrance, ce qui pourrait avoir résulté en la délivrance d'une revendication valide.