

GUIDE DE NOTATION – ÉPREUVE B (2015)

PARTIE A

QUESTION 1 : [4,5 points]

Évaluez l'opposabilité des documents D1 à D3 à l'égard de l'anticipation et de l'évidence. Indiquez les raisons pour lesquelles les documents peuvent être cités ou non et appliquez tous les articles pertinents de la *Loi sur les brevets*.

- **D1** – Brevet américain d'un tiers publié avant la date de revendication. Opposable à l'égard du manque de nouveauté [28.2(1)(b)] et à titre d'évidence [28.3(b)].
- **D2** – Publication d'un brevet canadien par le même inventeur et le même demandeur moins de 12 mois avant la date de dépôt. NON opposable à l'égard du manque de nouveauté [28.2(1)(a)] et à titre d'évidence [28.3(a)]
- **D3** – Demande de brevet PCT d'un tiers publié avant la date de revendication. Opposable à l'égard du manque de nouveauté [28.2(1)(b)] et à titre d'évidence [28.3(b)].

QUESTION 2 : [0,5 point]

Nommez le jugement principal de la Cour Suprême du Canada s'appliquant à la nouveauté et à l'évidence.

- *Apotex Inc c Sanofi-Synthelabo Canada Inc.*, 2008 CSC 61, [2008] 3 RCS 265.

QUESTION 3 : [14 points]

Si l'on suppose que ces éléments sont essentiels, interprétez les termes suivants tirés du brevet canadien n° 2,xxx,654 :

- a) « au moins une ligne d'entaille transversale » (revendication 1) [2 points]
- non limitée à une seule ligne d'entaille, puisque le paragraphe [22] décrit que dans les modes de réalisation, plusieurs lignes d'entaille peuvent être présentes
 - dans le cas de plusieurs lignes d'entaille, sont parallèles les unes aux autres

- b) « au moins une portion de la boîte d'économie d'espace a une profondeur rétrécissante » (revendication 1) **[2 points]**
- la profondeur rétrécissante fait référence à l'inclinaison (paragraphe [31]) ou au profil à angle de la boîte
 - la revendication 1 comprend un mode de réalisation selon lequel seule une portion de la boîte présente une profondeur décroissante (paragraphe [22]; au paragraphe [4], on fait également la distinction entre une profondeur rétrécissante partielle et intégrale
- c) « diminue dans une direction allant vers la charnière » (revendication 2) **[2 points]**
- la portion rétrécissante de la boîte est configurée de manière à ce que la hauteur de la boîte dans la portion rétrécissante diminue au fur et à mesure qu'elle se rapproche de la charnière (paragraphe [22])
 - l'inclinaison diminue en s'éloignant de la paroi avant
- d) « un segment substantiellement triangulaire amovible » (revendication 3) **[2 points]**
- les segments latéraux 78 de la figure 2, amovibles le long des lignes d'entaille 60 et 62 (paragraphe [24])
 - forme triangulaire définie par un angle α entre les lignes d'entaille 60 et 62 [paragraphe [24])
 - étant donné leur forme triangulaire, lorsqu'ils sont retirés, la découpe peut être assemblée pour former la boîte d'économie d'espace illustrée à la figure 1 (paragraphe [24]).
- e) « une seule ligne d'entaille transversale » (revendication 3) **[2 points]**
- p. ex. la ligne d'entaille 50 dans la figure 4
 - fait en sorte que le couvercle et la base se rencontrent à une charnière « pointue », de manière à ce que la boîte ait un profil triangulaire lorsqu'elle est vue de côté (paragraphe [20])
- f) « diminue continuellement de la paroi extérieure avant jusqu'à la charnière » (revendication 3) **[2 points]**
- p. ex. le profil de la boîte d'économie d'espace illustrée à la figure 1
 - le rétrécissement est présent sur toute la boîte d'économie d'espace, commençant à la paroi extérieure avant et se terminant à la charnière (paragraphe [4] et [31])
- g) « est décalée par rapport à une ligne centrale de la portion » (revendication 4) **[2 points]**

- la ligne d'entaille transversale n'est pas située sur la ligne centrale de la base, mais à une certaine distance de celle-ci, par exemple environ 0,25 à 0,5 pouce de la ligne centrale (paragraphe [21])
- lorsque la ligne d'entaille transversale 50 est décalée, les segments 52 et 54 sont de taille inégale (paragraphe [21])

QUESTION 4 : [20 points]

Les revendications 1, 2 et 3 sont-elles anticipées par l'un ou l'autre des documents D1 à D3? Présentez des arguments à l'appui détaillés ainsi que des références aux sections pertinentes des documents.

Détails concernant l'anticipation	D1 (US 5,xxx,542)	D3 (WO 99/xxx737)
Revendication 1		
Un produit capable de former une boîte d'économie d'espace	Oui, une portion de la découpe illustrée à la figure 3 s'étendant entre les lignes de séparation 40 et 46; montrée dans une forme pliée et une forme séparée dans les figures 5B-5D	Oui, la découpe illustrée à la figure 2
une portion substantiellement plate ayant un périmètre défini par des rebords longitudinaux latéraux opposés, un rebord avant et un rebord arrière;	Oui, le périmètre défini par les rebords latéraux 22s, 28s, 24s et 30s, le rebord avant défini par la ligne de pli 42 et le rebord arrière défini par la deuxième ligne de séparation 46 (figure 3)	Oui, comme le montre la figure 2, la portion plate correspond aux parois principales A et B, la paroi arrière 5 étant situé entre les deux
au moins une ligne d'entaille transversale	Oui, les lignes d'entaille 27a et 27b illustrées dans la figure 3	Oui, les lignes d'entaille 7x illustrées dans la figure 2
boîte d'économie d'espace ayant une paroi extérieure avant et une charnière opposée à la paroi extérieure avant	Oui, comme on le voit dans les figures 2 et 5B à 5D, la paroi extérieure avant est définie par un rabat de fermeture 44, qui est opposé à la charnière formée par les lignes d'entaille à plier 27a et 27b, le panneau arrière 25	Oui, la paroi extérieure avant, définie par les panneaux 3 et 6, comme il est illustré dans la figure 3

	étant situé entre les deux.	
au moins une portion de la boîte d'économie d'espace a une profondeur rétrécissante	Oui, comme on le voit dans les figures 5C et 5D, la paroi avant 44 est positionnée en angle, ce qui fait en sorte que l'extrémité avant de la boîte présente une profondeur rétrécissante. Également décrit au paragraphe [14].	Oui, comme on le voit dans les figures 1 et 4, la profondeur de la boîte diminue de l'avant vers la paroi arrière 5
Caractère réalisable et conclusion	Oui, avec support.	Oui, avec support.
	[3,5 points]	[3,5 points]
Revendication 2		
la profondeur rétrécissante diminue vers la charnière	Non, comme on le voit dans la figure 5D, selon l'angle 68, la profondeur diminue vers l'avant de la boîte, dans une direction opposée à la charnière	Oui, comme on le voit dans les figures 1 et 4, la profondeur de la boîte diminue vers la charnière, au niveau de la paroi arrière 5
Caractère réalisable et conclusion	NON	OUI
	[1 point]	[1 point]
Revendication 3		
Un produit capable de former une boîte d'économie d'espace	Oui, une portion de la découpe illustrée à la figure 3 s'étendant entre les lignes de séparation 40 et 46; montrée dans une forme pliée et séparée dans les figures 5B-5D (il est acceptable de faire référence à l'analyse pour le préambule de la revendication 1)	Oui, la découpe illustrée à la figure 2 (il est acceptable de faire référence à l'analyse pour le préambule de la revendication 1)
une portion substantiellement plate ayant un périmètre défini par des rebords longitudinaux latéraux opposés, un rebord avant et un rebord arrière;	Oui, le périmètre définit par les rebords latéraux 22s, 28s, 24s et 30s, le rebord avant définit par la ligne de pli 42 et le rebord arrière définit par la deuxième ligne de séparation 46 (figure 3)	Oui, comme le montre la figure 2, la portion plate correspond aux parois principales A et B, la paroi arrière 5 étant situé entre les deux (il est acceptable de faire

	(il est acceptable de faire référence à l'analyse pour l'élément (a) de la revendication 1)	référence à l'analyse pour l'élément (a) de la revendication 1)
panneaux latéraux reliés aux rebords latéraux longitudinaux opposés de la portion	Oui, les sous-panneaux latéraux 22s, 28s, 24s et 30s illustrés dans la figure 3	Oui, les parois latérales 2 et 4 illustrées dans les figures 1 à 3
chacun des panneaux latéraux comportant un segment substantiellement triangulaire amovible	Aucun segment amovible	Aucun segment amovible
un panneau d'extrémité avant relié au rebord avant de la portion	Oui, le rabat de fermeture 44 (p. ex. dans la figure 3)	Oui, le panneau 3 (ou 6 dans la configuration inverse); figure 2
un panneau d'extrémité arrière relié au rebord arrière de la portion	Non, il n'y a pas de paroi arrière rattachée à la deuxième ligne de séparation 46	Oui, le panneau 6 (ou 3 dans la configuration inverse); figure 2
une seule ligne d'entaille transversale	Non, comme on le voit dans la figure 3, il y a deux lignes d'entaille 27a et 27b qui traversent le centre du gabarit, définissant la double charnière et la paroi arrière 25 de la boîte pliée	Non, comme on le voit dans l'exemple montré à la figure 2, il y a deux lignes d'entaille 7x (avec une paroi arrière 5 entre les deux) qui définissent la charnière
une profondeur rétrécissante qui diminue continuellement de la paroi extérieure avant jusqu'à la charnière	Non, comme on le voit dans la figure 5C, la profondeur rétrécissante ne se situe qu'au niveau de la portion de la paroi avant et ne s'applique pas à la totalité de la boîte.	Oui, comme on le voit dans les figures 1 et 4, la profondeur rétrécissante diminue sur toute la boîte, jusqu'à la charnière
Caractère réalisable et conclusion	NON	NON
	[5,5 points]	[5,5 points]

QUESTION 5 : [35 points]

La revendication 3 est-elle évidente eut égard aux les documents D1 à D3? Présentez des arguments à l'appui détaillés, appliquez la jurisprudence pertinente et fournissez des références aux sections pertinentes des documents.

(A)(i) Personne versée dans l'art [0,5 point]

- ingénieur ou concepteur dans le domaine de l'emballage, particulièrement des boîtes

(A)(ii) Connaissances générales courantes [1 point]

- boîtes pour l'emballage de produits alimentaires
- conception de découpes pour former des boîtes en les pliant le long de lignes d'entaille/pli

(B) Concept inventif [8 points]

- segments triangulaires amovibles
- une seule ligne d'entaille transversale
- profondeur rétrécissante de façon continue
- la combinaison des caractéristiques susmentionnées donne une boîte d'économie d'espace ayant un profil triangulaire, qui est de taille inférieure (occupant donc un minimum d'espace) et dont le dessus est incliné, ce qui rend difficile le rangement d'autres articles sur ladite boîte (on évite alors d'écraser le contenu)

(C) Différences [7,5 points]

- D1 [4,5 points]
 - i) aucun segment substantiellement triangulaire amovible
 - ii) plusieurs lignes d'entaille transversales (définissant une paroi arrière), et non une seule ligne d'entaille transversale
 - iii) profondeur rétrécissante sur une seule partie de la boîte, le rétrécissement de la profondeur n'est pas continue
- D3 [3 points]

- i) aucun segment substantiellement triangulaire amovible
- ii) plusieurs lignes d'entaille transversales (définissant une paroi arrière), et non une seule ligne d'entaille transversale

(D) Abstraction faite de toute connaissance de la prétendue-invention telle que revendiquée, ces différences constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l'art ou dénotent-elles quelque inventivité? [17 points]

- Non évidente à la seule considération du document D1 [6 points]
 - la boîte d'économie d'espace décrite dans la revendication 3 présente un dessus incliné, ce qui donne une boîte plus compacte, rendant difficile le rangement ou l'empilement d'articles sur ladite boîte (paragraphe [31] du brevet '654)
 - en revanche, D1 décrit une boîte réduite munie d'un panneau arrière complet et dont la hauteur est celle de la boîte d'origine. On obtient ainsi une surface plate et une boîte robuste, qui permet le rangement ou l'empilement d'autres produits sur ladite boîte (paragraphe [13] de D1)
 - D1 décrit également l'importance du panneau arrière complet et de la hauteur totale de la boîte réduite, afin d'assurer suffisamment d'espace et d'éviter l'écrasement de son contenu (paragraphe [13] de D1)
- Non évidente à la seule considération du document D3 [6 points]
 - la boîte d'économie d'espace décrite dans la revendication 3 présente un dessus incliné, ce qui donne une boîte plus compacte, rendant difficile le rangement ou l'empilement d'articles sur ladite boîte (paragraphe [31] du brevet '654)
 - en revanche, la boîte décrite dans le document D3, étant donné la hauteur et l'intégrité des parois latérales et de la paroi arrière, de pair avec l'engagement chevauchant des deux moitiés de la boîte, permet l'obtention d'une boîte assez solide que l'on peut difficilement écraser. L'importante solidité de la boîte permet son utilisation pour les applications de livraison et de stockage à grande échelle, comme l'empilage de plusieurs boîtes en alternance sur des palettes (paragraphe [10] de D3)

- D3 indique également qu'il est important que la paroi arrière ait une hauteur suffisante afin de pouvoir y placer le contenu de la boîte, évitant ainsi d'écraser le contenu (paragraphe [8] de D3)
- Non évident en combinaison [5 points]
 - Même lorsque combinés, D1 et D3 n'enseignent ni ne suggèrent les caractéristiques que sont des segments amovibles et une seule ligne d'entaille, et donc, leur combinaison ne vient pas corriger ces défauts.
 - Bien que D1 et D3 mentionnent tous deux une certaine profondeur rétrécissante, ils présentent des enseignements différents à cet égard. D1 ne décrit qu'une profondeur rétrécissante partielle, dans une direction opposée par rapport à la charnière, alors que D3 décrit une profondeur rétrécissante continue en direction de la charnière. Si D1 est ainsi modifié, il faut en éliminer la fonctionnalité relative au rabat de fermeture. Si D3 est ainsi modifié, il serait moins propice à son repli d'un élément dans l'autre.

(E) Conclusion : Non évident [1 point]

QUESTION 6 : [2 points]

D'après l'information fournie, indiquez quatre raisons pour lesquelles la demande de réexamen du brevet canadien n° 2,xxx,654 déposée par M. Marinara pourrait échouer. Appliquez les articles pertinents de la *Loi sur les brevets*.

- L'un ou l'autre des motifs suivants convient :
 - Taxes réglementaires non payées (paragraphe 48.1(1) de la *Loi sur les brevets*)
 - Premier motif non admissible puisqu'il ne concerne pas l'art antérieur (paragraphe 48.1(1) de la *Loi sur les brevets*)
 - Art antérieur non identifié ni fourni (paragraphe 48.1(1) de la *Loi sur les brevets*)
 - Pertinence de l'art antérieur non fournie (paragraphe 48.1(2) de la *Loi sur les brevets*)
 - Aucune revendication n'est précisée dans la demande, que ce soit dans le contexte d'une demande d'examen ou dans la manière d'appliquer l'art antérieur (paragraphe 48.1(1) et (2) de la *Loi sur les brevets*).

QUESTION 7 : [4 points]

Existe-t-il un ou des motifs potentiels d'invalidité du brevet canadien n° 2,xxx,654 qui ne sont liés à aucune antériorité? Appliquez la jurisprudence et les articles pertinents de la *Loi sur les brevets*.

- Possible absence d'utilité (article 2 de la *Loi sur les brevets*) parce que la « promesse » du brevet n'est pas tenue. Au paragraphe [4] du brevet, il est décrit que la boîte d'économie d'espace de l'invention « conservera des restes de pizza au réfrigérateur pendant au moins une semaine, et les conservera au congélateur pendant au moins deux mois, dans les deux cas sans aucune perte significative de saveur ou de texture importante une fois réchauffés ». Toutefois, au paragraphe [32] du brevet, il est décrit que la conservation au réfrigérateur n'a été évaluée qu'après 24 heures de conservation, et que la conservation au congélateur n'a été évaluée que pendant une période de 3 jours; il s'agit là de périodes qui, respectivement, sont beaucoup plus brèves que les périodes d'une semaine (réfrigération) et de deux mois (congélation) décrites au paragraphe [4]. Parmi les exemples de jurisprudence pertinente, on compte *Consolboard c MacMillan Bloedel* ([1981] 1 SCR 504; origine de la doctrine de la promesse); *Eli Lilly c Novopharm* (2010 CAF 197; olanzapine; où le mémoire descriptif énonce une promesse explicite, l'utilité sera évaluée en regard de cette promesse); *Sanofi-Aventis c Apotex* (2013 CAF 186; Plavix; l'utilité promise doit être explicite) *AstraZeneca Canada Inc c Apotex Inc* (2014 CF 638; esomeprazole; il est question de ce qui peut être considéré comme une promesse explicite).

FIN DES QUESTIONS DE LA PARTIE A

PARTIE B – Questions à réponse courte

QUESTION 8 : [2 points]

Parmi les différentes situations suivantes, indiquez la ou les situations pour lesquelles la divulgation au public de l'invention n'affectera pas le caractère de nouveauté de celle-ci au Canada. N'inscrivez que la ou les lettres dans votre réponse. Aucune jurisprudence ni aucun fondement juridique ne sont requis.

- A) Divulgence au public ayant lieu entre la date de dépôt et la date de publication d'une demande PCT pour l'invention qui, à la fin, est entrée dans la phase nationale canadienne.
- B) Divulgence au public ayant lieu 2 mois avant la date de priorité d'une demande canadienne pour l'invention déposée exactement 12 mois après la date de priorité, en supposant que la demande de priorité est une demande américaine qui décrit adéquatement l'invention.
- C) Divulgence au public ayant lieu entre la date de dépôt et la date de publication de la demande de brevet canadienne pour l'invention.
- D) Divulgence au public ayant lieu 18 mois avant la date de dépôt d'une demande de brevet canadienne pour l'invention.
- E) Divulgence au public ayant lieu après la délivrance d'un brevet canadien pour l'invention
- F) Divulgence au public ayant lieu entre la date de publication et la date de délivrance d'un brevet canadien pour l'invention.

RÉPONSE 8 :

A, C, E, F [2 points]

QUESTION 9 : [3 points]

Supposez qu'aujourd'hui, c'est le 29 avril 2015. Votre client vous demande d'évaluer la validité du brevet canadien n° '789 découlant d'une demande déposée le 3 janvier 2013 et revendiquant une priorité sur une demande provisoire déposée aux États-Unis le 4 janvier 2012. Une recherche sur les brevets n'a relevé qu'une demande PCT qui semble décrire le même objet que celui revendiqué dans le brevet CA '789. Vous remarquez que la demande PCT a été déposée le 15 octobre 2012, qu'elle revendique la priorité sur une demande de brevet américaine déposée le 15 novembre 2011 et publiée le 17 mai 2013. Vous effectuez une recherche plus en profondeur et vous découvrez que la demande PCT n'est pas entrée dans la phase nationale canadienne. Quelle serait votre recommandation au client relativement à votre évaluation de la validité du brevet CA '789 concernant l'anticipation? Citez le ou les articles pertinents de la *Loi sur les brevets* ou des *Règles sur les brevets*.

RÉPONSE 9 :

En date d'aujourd'hui, comme la demande PCT a été publiée après la date de dépôt du brevet canadien n° '789, la demande PCT en soi ne constitue pas une antériorité opposable. Bien qu'il n'y ait aucune demande correspondante en phase nationale canadienne pour l'instant, il est encore possible qu'il y ait une entrée tardive en phase nationale canadienne, jusqu'à la fin de la période de 42 mois débutant à la date de priorité, c'est-à-dire jusqu'au 15 mai 2015. Dans un tel cas, la demande correspondante en phase nationale canadienne constituerait une antériorité opposable en vertu de l'alinéa 28.1(1)(d) de la *Loi sur les brevets*. [3 points]

QUESTION 10 : [2 points]

Votre client s'est vu délivrer un brevet canadien il y a deux ans. Il a récemment découvert que l'un de ses collaborateurs aurait aussi dû être nommé inventeur au moment où la demande a été déposée. Il vous demande de l'ajouter en tant qu'inventeur supplémentaire. Comment devez-vous procéder? Citez le ou les articles pertinents de la *Loi sur les brevets* ou des *Règles sur les brevets*.

RÉPONSE 10 :

La Cour fédérale est compétente pour ordonner que toute inscription dans les registres du Bureau des brevets concernant le titre à un brevet soit modifiée (article 52 de la *Loi sur les brevets*). Il sera donc nécessaire de soumettre une demande à la Cour fédérale pour ajouter l'autre inventeur. [2 points]

QUESTION 11 : [4 points]

La *Loi sur les inventions des fonctionnaires* énonce certaines exigences que doit respecter un fonctionnaire qui crée une invention. L'une de ces exigences est que l'inventeur fonctionnaire doit, dans toute demande de brevet canadienne pour son invention, divulguer dans sa demande qu'il est fonctionnaire. Quelles sont les conséquences possibles si l'inventeur fonctionnaire omet de divulguer dans sa demande qu'il est fonctionnaire? Citez toute jurisprudence pertinente et le ou les articles de la *Loi sur les inventions des fonctionnaires* et/ou la *Loi sur les brevets*.

RÉPONSE 11 :

- Une amende ou une peine d'emprisonnement (article 11 de la *Loi sur les inventions des fonctionnaires*)
- Problème éventuel quant à la validité du brevet. Dans *Louis Brown c Her Majesty* (2014 CF 831), il a été déterminé que l'omission par un fonctionnaire de divulguer son statut comme l'exige la LIF constitue une fausse allégation importante en vertu de l'article 53 de la *Loi sur les brevets* (la question à savoir si la fausse allégation importante doit être faite volontairement dans le but d'induire en erreur n'a pas été abordée par la Cour et doit être tranchée au procès). [4 points]

QUESTION 12 : [2 points]

Votre client a déposé une demande de brevet canadienne. Bien que la plupart des modes de réalisation de l'invention soient suffisamment décrits, l'un des modes de réalisation ne contient pas suffisamment d'information technique et n'est pas décrit de façon adéquate. Pour chacun des énoncés ci-dessous, indiquez s'il est vrai ou faux. Aucune jurisprudence, aucun fondement juridique, ni motif ne sont requis.

- A) Avant la publication, il est possible d'amender la description pour y insérer l'information technique relative au mode de réalisation.
- B) Si l'examineur rejette une revendication relative au mode de réalisation parce qu'elle n'est pas suffisamment étayée par rapport à la description, le rejet peut être renversé par la soumission de l'information technique.
- C) Pendant la poursuite de la demande, il est possible d'amender la description afin de supprimer le mode de réalisation.
- D) Si l'examineur ne soulève aucun élément de rejet relatif au mode de réalisation revendiqué, l'étalement insuffisant de la description n'est pas un motif de non-validité.

RÉPONSE 12 :

A – Faux; B – Faux; C – Vrai; D – Faux [2 points]

QUESTION 13 : [2 points]

Au Canada, qui peut s'adresser au commissaire pour alléguer que, dans le cas d'un brevet, les droits exclusifs qui en dérivent ont donné lieu à un abus, et pour demander un recours? Et à quel moment cette personne peut-elle le faire? Citez le ou les articles pertinents de la *Loi sur les brevets* ou des *Règles sur les brevets*.

RÉPONSE 13 :

Le procureur général du Canada ou tout intéressé peut le faire, après l'expiration de trois années à compter de la date de la concession d'un brevet (paragraphe 65(1) de la *Loi sur les brevets*).
[2 points]

QUESTION 14 : [2 points]

Le 1^{er} février 2013, un article de journal a été publié, décrivant une caractéristique A, mais pas une caractéristique B. Le 1^{er} mai 2013, votre client a déposé une première demande de brevet canadienne décrivant B mais non A. La demande a été publiée en novembre 2014. Le 1^{er} mai 2014, votre client a déposé une deuxième demande de brevet canadienne revendiquant la priorité en regard de la première demande de brevet canadienne. La deuxième demande de brevet canadienne comprend la revendication 1, laquelle porte sur la caractéristique B, et la revendication 2, laquelle porte sur la combinaison des caractéristiques A et B. Cette combinaison serait évidente si la personne versée dans l'art était au courant de l'article de journal et de la première demande de brevet. Pour chacun des énoncés ci-dessous, indiquez s'il est vrai ou faux. Justifiez votre réponse dans chaque cas.

- A) L'objet de la revendication 1 de la deuxième demande de brevet canadienne ne satisfait pas au critère de nouveauté à la lumière de la première demande de brevet canadienne.
- B) L'objet de la revendication 2 de la deuxième demande de brevet canadienne ne satisfait pas au critère de l'activité inventive.

RÉPONSE 14 :

A – Faux. Comme la deuxième demande de brevet canadienne revendique la priorité sur la première demande de brevet canadienne, la date d'entrée en vigueur pour la caractéristique B est

le 1^{er} mai 2013. Aucun rejet relatif au critère de nouveauté ne peut s'appliquer à l'encontre de la revendication 1 de la deuxième demande de brevet canadien sur le fondement de la première demande de brevet canadien.

B – Faux. L'objet de la revendication 2 de la deuxième demande de brevet canadienne est inventif, puisqu'il n'était pas évident pour la personne versée dans l'art avant que la première demande de brevet canadienne décrivant la caractéristique B ait été publiée en novembre 2014.

[2 points]

QUESTION 15 : [2 points]

Il y a un mois, vous avez déposé une requête visant l'entrée d'une demande PCT en phase nationale canadienne pour votre client, 2 jours avant l'échéance de 42 mois (à compter de la date de priorité). La semaine dernière, vous avez reçu une lettre de l'OPIC indiquant que l'entrée en phase nationale a été refusée, parce que le paiement de la « surtaxe pour paiement en souffrance », exigée en vertu de l'alinéa 58(3)b) des Règles, n'a pas été remis avec votre requête. Vous consultez votre dossier et déterminez que même si la requête pour l'entrée en phase nationale canadienne faisait explicitement référence au paiement des taxes de dépôt et à la première taxe de maintien, il n'est pas fait explicitement mention du paiement de la surtaxe pour paiement en souffrance. Le refus de l'OPIC est-il justifié? Citez toute jurisprudence pertinente ainsi que le ou les articles de la *Loi sur les brevets* ou des *Règles sur les brevets*, et justifiez votre conclusion.

RÉPONSE 15 :

Cette situation factuelle est semblable à celle de l'affaire *Karolinska Institutet Innovations AB c Attorney General of Canada* (2013 CF 715), dans laquelle la Cour fédérale a déterminé que dans de tels cas, l'OPIC aurait dû considérer que la soumission en phase nationale contenait une « tentative manifeste mais infructueuse » de payer la surtaxe pour paiement en souffrance, conformément au paragraphe 3.1(1) des *Règles*. Le refus de l'OPIC n'est donc pas justifié.

[2 points]

QUESTION 16 : [1 point]

Parmi les différentes inventions ci-dessous, désignez celle(s) qui ne constituent pas un objet brevetable au Canada. N'inscrivez que la ou les lettres dans votre réponse. Aucune jurisprudence ni aucun fondement juridique ne sont requis. La note totale ne sera accordée que si la réponse est exacte et complète. Aucune note partielle ne sera accordée.

- A) Un programme informatique qui n'est pas stocké sur un support.
- B) Une méthode d'exercice pour la réadaptation des muscles des jambes.
- C) Une nouvelle utilisation pour une toile de protection connue.
- D) L'utilisation du composé X pour traiter un patient souffrant d'un mal de tête.
- E) Une méthode de calcul des impôts annuels sur le revenu.

RÉPONSE 16 :

A, B, E [1 point]