

## **GUIDE DE CORRECTION – ÉPREUVE B (2016)**

### **PARTIE A**

#### **QUESTION 1 : [4,5 points]**

Évaluez l'opposabilité des documents D1 à D3 à l'égard de l'antériorité et de l'évidence. Indiquez les raisons pour lesquelles les documents sont opposables ou non et citez tous les articles pertinents de la Loi sur les brevets.

- **D1** – Brevet canadien d'un tiers publié après la date de revendication. NON opposable au regard de l'anticipation [28.2(1)b)] et de l'évidence [28.3b)].
- **D2** – Brevet américain d'un tiers publié avant la date de revendication. Opposable au regard de l'anticipation [28.2(1)b)] et de l'évidence [28.3b)].
- **D3** – Demande de brevet PCT d'un tiers publiée avant la date de revendication. Opposable au regard de l'anticipation [28.2(1)b)] et de l'évidence [28.3b)].

#### **QUESTION 2 : [0,5 point]**

Citez le jugement principal de la Cour Suprême du Canada concernant la nouveauté et l'évidence.

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

#### **QUESTION 3 : [9,0 points]**

En supposant qu'il s'agit d'éléments essentiels, interprétez les termes employés dans les revendications du brevet canadien no 2,xxx,666 qui sont reproduits ci-dessous :

- a) « une entrée délimitée par un rebord avant et un rebord arrière» (revendication 1)  
**[1,5 point]**
  - entrée de cavité 32 de la cavité 30.

- « délimitée » signifie établir ou définir les frontières de l'entrée de cavité 32 - délimitée par un rebord avant 32a et un rebord arrière 32b.
  - le but est de guider l'utilisateur lorsqu'il insère ses mains dans la cavité afin d'assurer un positionnement adéquat des mains pour le séchage.
- b) « une pluralité d'ouvertures communiquant avec le ventilateur par des conduits » (revendication 1) **[1,5 point]**
- « pluralité » signifie « tout nombre supérieur à un » ou « deux ou plus ».
  - l'air émis par le ventilateur circule dans les conduits d'air (50, 52), passe dans les ouvertures et projete l'air à travers la cavité pour faire sécher les mains.
  - les ouvertures ne sont pas restreintes à une configuration précise; les ouvertures en forme de fente sont privilégiées, mais ce ne sont pas les seules possibles (paragraphe [14]).
- c) « ouvertures en forme de fente » (revendication 2) **[1,5 point]**
- ouvertures en forme de fente 60, 62.
  - « en forme de fente » signifie qui a l'aspect d'un trou ou d'une brèche étroite de forme allongée.
  - le but des ouvertures en forme de fente est de projeter de l'air à travers la cavité pour faire sécher les mains.
- d) « largeurs constantes sur leurs longueurs » (revendication 2) **[1,5 point]**
- « constante » signifie uniforme, qui ne varie pas ou ne change pas.
  - la largeur des ouvertures en forme de fente demeure la même sur sa longueur.
  - le but de la largeur constante est d'assurer une distribution uniforme de l'air sur la longueur de chacune des ouvertures en forme de fente afin de réduire le risque que de petites zones des mains de l'utilisateur ne soient pas asséchées par le séchoir.
- e) « au plus environ 1,0 mm » (revendication 2) **[1,0 point]**
- ce terme inclut toutes les largeurs inférieures à 1,0 mm.

- « environ » suppose que la largeur peut varier jusqu'à un certain point, par exemple, de 10 %, 5 % ou 1 % par rapport à la largeur indiquée, et qu'elle inclut la largeur précise qui est indiquée.

f) « parties courbes » (revendication 3) [2,0 points]

- parties courbes 33.
- « courbes » signifie qui présente un contour arrondi ou profil incurvé; qui n'est pas droit.
- le but des « parties courbes » est d'offrir une forme qui correspond à la forme des dos des mains de manière à assurer un positionnement adéquat pour le séchage et faire en sorte que la distance entre n'importe quel point sur les mains de l'utilisateur et l'ouverture soit uniforme afin de réduire la possibilité de contact et de contamination.

**QUESTION 4 : [25,0 points]**

Les revendications 1, 2 et 3 sont-elles anticipées par l'un ou l'autre des documents D1 à D3? Présentez des arguments détaillés à l'appui de vos réponses et indiquez les parties pertinentes des documents.

<b>Éléments susceptibles d'être antériorisés</b>	<b>D2</b> (US 6,xxx,240)	<b>D3</b> (WO 01/xxx752)
<b>Revendication 1</b>		
Un séchoir à mains comprenant :	Oui, séchoir à mains 81 (Figs. 1 à 3)	Oui, séchoir à mains 10 (Fig. 1)
un boîtier;	Oui, boîtier 1 (Figs. 1 à 3)	Oui, boîtier 1 (Fig. 1)
une cavité formée dans le boîtier pour recevoir les mains d'un utilisateur, et	Oui, chambre de séchage 2 (les Figs. 1 et 3 montrent une main dans la chambre 2)	Oui, chambre de séchage 2 (Fig. 1)
comportant une entrée délimitée par un rebord avant et un rebord arrière;	Oui, ouverture 9 aménagée dans la partie supérieure de la chambre de séchage 2; rebord avant = bord de la seconde paroi 3; rebord arrière = bords des sections	Oui, la chambre de séchage 2 est ouverte entre les parois avant et arrière 7, 8 (n'importe laquelle des Figs. 1 à 3)

	de buses 13	
un ventilateur se trouvant dans le boîtier et créant un flux d'air;	Oui, l'unité génératrice d'air à haute pression 11 comprend un ventilateur et est située dans le boîtier 1 (paragraphe 10)	Oui, il est fait mention d'un ventilateur au paragraphe 8, 13 ou 14
un moteur pour actionner le ventilateur; et	Oui, l'unité génératrice d'air à haute pression 11 comprend un moteur (paragraphe 10)	Oui, les moteurs 4a, 4b, ou un ensemble formé d'un ventilateur et d'un moteur (paragraphe 8)
une pluralité d'ouvertures communiquant avec le ventilateur par des conduits, et disposées de façon à projeter un flux d'air à travers la cavité pour assécher les mains qui y sont insérées.	Oui, les ouvertures de jet d'air 24 reçoivent de l'air du ventilateur (unité 11), lequel circule par les voies d'acheminement de l'air 12 (Figs. 1 et 2); les flux d'air 14 sont projetés à travers la chambre de séchage 2 (Figs. 1 et 3)	Oui, le ventilateur propulse l'air vers les orifices 21, 22 par la bouche 36 et les chambres creuses 3a, 3b; les flux d'air sont illustrés par des flèches (Fig. 5)
Caractère réalisable + conclusion	Oui, avec appui	Oui, avec appui
	<b>[4,5 points]</b>	<b>[4,5 points]</b>
<b>Revendication 2</b>		
Le séchoir à mains de la revendication 1, dans lequel la pluralité d'ouvertures est constituée d'une paire d'ouvertures en forme de fente ayant des largeurs constantes sur leurs longueurs, les largeurs étant d'au plus environ 1,0 mm.	Oui, l'ouverture de jet d'air peut avoir la forme d'une fente présentant une largeur constante sur toute sa longueur (24a à la Fig. 7), la largeur se situe entre 0,8 mm et 1,1 mm (paragraphe 12), une paire est fournie pour les deux mains (Fig. 2 ou 4).	Pas d'ouvertures en forme de fente; les orifices 21, 22 sont circulaires (paragraphe 7)
Caractère réalisable + conclusion	OUI	NON
	<b>[2,0 points]</b>	<b>[1,5 point]</b>
<b>Revendication 3</b>		
Un séchoir à mains comprenant :	Oui, séchoir à mains 81 (Figs. 1 à 3)	Oui, séchoir à mains 10 (Fig. 1)

	(il est acceptable que le candidat renvoie à l'analyse relative au préambule de la revendication 1)	(il est acceptable que le candidat renvoie à l'analyse relative au préambule de la revendication 1)
un boîtier;	Oui, boîtier 1 (Figs. 1 à 3)  (il est acceptable que le candidat renvoie à l'analyse relative à l'élément (a) de la revendication 1)	Oui, boîtier 1 (Fig. 1)  (il est acceptable que le candidat renvoie à l'analyse relative à l'élément (a) de la revendication 1)
une cavité formée dans le boîtier pour recevoir les mains d'un utilisateur;	Oui, chambre de séchage 2 (les Figs. 1 et 3 montrent une main dans la chambre 2)  (il est acceptable que le candidat renvoie à l'analyse relative à l'élément (b) de la revendication 1)	Oui, chambre de séchage 2 (Fig. 1)  (il est acceptable que le candidat renvoie à l'analyse relative à l'élément (b) de la revendication 1)
un ventilateur se trouvant dans le boîtier et créant un flux d'air;	Oui, l'unité génératrice d'air à haute pression 11 comprend un ventilateur et est située dans le boîtier 1 (paragraphe 10)  (il est acceptable que le candidat renvoie à l'analyse relative à l'élément (c) de la revendication 1)	Oui, il est fait mention d'un ventilateur au paragraphe 8, 13 ou 14  (il est acceptable que le candidat renvoie à l'analyse relative à l'élément (c) de la revendication 1)
un moteur pour actionner le ventilateur;	Oui, l'unité génératrice d'air à haute pression 11 comprend un moteur (paragraphe 10)  (il est acceptable que le candidat renvoie à l'analyse relative à l'élément (d) de la revendication 1)	Oui, les moteurs 4a, 4b, ou un ensemble formé d'un ventilateur et d'un moteur (paragraphe 8)  (il est acceptable que le candidat renvoie à l'analyse relative à l'élément (d) de la revendication 1)
une paire d'ouvertures opposées en forme de fente communiquant avec le ventilateur par des conduits, et disposés de façon à projeter le flux d'air à travers la cavité pour assécher les mains qui y sont insérées,	Non, les sections de buses d'air 13 ne s'opposent pas et sont présentes uniquement sur la première paroi 4 (paragraphe 11)	Non, les orifices 21, 22 ont un positionnement opposé (Fig. 2), mais sont circulaires; et non en forme de fente

les ouvertures en forme de fente ayant des largeurs différentes l'une de l'autre, dans lesquelles les largeurs étant constantes sur leurs longueurs; et	Aucun enseignement concernant le fait que les ouvertures de jet d'air en forme de fente 24a pourraient avoir des largeurs différentes; la fig. 2, 4, 6 ou 7 montre plutôt des largeurs constantes sur leurs longueurs	Aucun enseignement concernant des largeurs/diamètres différents
dans lequel la cavité comporte une entrée délimitée par un rebord avant et un rebord arrière sur lesquels sont aménagées les ouvertures en forme de fente,	Non, les ouvertures de jet d'air 24a ne sont pas situées dans les rebords avant et arrière; les sections de buses d'air 13 s'étendent verticalement et sont présentes uniquement sur la première paroi 4 (Figs. 2 et 4)	Non, les orifices circulaires 21, 22 ne sont pas des ouvertures en forme de fente, et l'entrée n'est pas délimitée par des rebords avant et arrière dans lesquels sont aménagées des ouvertures en forme de fente
l'un des rebords étant droit et l'autre des rebords comprenant deux parties courbes correspondant à la forme des dos des mains lorsqu'elles sont insérées vers le bas dans la cavité par l'entrée de cavité.	Pas de parties courbes (Fig. 5)	Non, les parois avant et arrière 7, 8 ne sont pas droites; la paroi arrière 8 est courbée, mais ne comporte pas deux parties courbes; il est indiqué au paragraphe 7 que la chambre de séchage 2 a une configuration en forme de « V » (Fig. 2)
Caractère réalisable + conclusion	NON	NON
	<b>[6,0 points]</b>	<b>[6,5 points]</b>

**QUESTION 5 : [31,0 points]**

La revendication 3 est-elle évidente eut égard aux documents D1 à D3? Présentez des arguments détaillés à l'appui de vos réponses, citez la jurisprudence pertinente et référez aux sections pertinentes des documents.

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

- ingénieur ou concepteur possédant une expérience dans la fabrication d'appareils électriques, en particulier les séchoirs à mains commerciaux destinés aux toilettes publiques.

(A)(ii) Connaissances générales courantes [0,5 point]

- la personne versée dans l'art connaîtrait les divers types de séchoirs à mains commerciaux utilisés dans les toilettes publiques. Exemples : les séchoirs qui sont actionnés à l'aide d'un bouton ou se mettent en marche automatiquement au signal d'un capteur infrarouge, et soufflent de l'air froid ou tiède; les séchoirs pourvus de sorties d'air sous lesquelles l'utilisateur doit placer ses mains; les séchoirs ayant des cavités dans lesquelles l'utilisateur doit insérer ses mains

(B) Concept inventif [8,5 points]

**Le concept inventif est une combinaison des éléments suivants :**

- une paire d'ouvertures opposées en forme de fente sont aménagées dans les rebords avant et arrière de la cavité – elles projettent un flux d'air d'une force suffisante pour assécher les mains de l'utilisateur.
- les ouvertures en forme de fente ont des largeurs différentes l'une de l'autre – fait en sorte qu'une proportion plus importante du flux d'air est projetée sur les dos des mains de l'utilisateur qui retiennent une plus grande quantité d'eau et sèchent plus lentement que les paumes des mains.
- les largeurs sont constantes sur leurs longueurs - la distribution du flux d'air est uniforme le long des ouvertures en forme de fente, ce qui réduit le risque que de petites zones des mains de l'utilisateur ne soient pas asséchées par l'appareil de séchage.
- la cavité comporte une entrée qui est délimitée par un rebord avant et un rebord arrière, l'un des rebords étant droit et l'autre des rebords comprenant deux parties courbes

correspondant à la forme des dos des mains – cette forme vise à assurer un positionnement adéquat pour le séchage et fait en sorte que la distance entre n'importe quel point sur les mains de l'utilisateur et les ouvertures en forme de fente est uniforme, ce qui réduit la possibilité de contact et de contamination.

**(C) Différences [4,0 points]**

- **D2 [2,0 points]**
  - i) pas d'ouvertures opposées en forme de fente (les ouvertures des sections de buses d'air ne sont pas opposées l'une à l'autre);
  - ii) pas de largeurs différentes;
  - iii) pas d'ouvertures situées dans les rebords avant et arrière (les sections de buses d'air sont disposées sur la première paroi et s'étendent verticalement);
  - iv) pas de parties courbes épousant la forme des dos des mains (Figure 5).
  
- **D3 [2,0 points]**
  - i) pas d'ouvertures en forme de fente; comporte des orifices circulaires opposés;
  - ii) pas de largeurs/diamètres différents
  - iii) pas d'ouvertures situées dans les rebords avant et arrière (les orifices circulaires ne sont pas des ouvertures en forme de fente, et l'entrée n'est pas délimitée par des rebords avant et arrière dans lesquels sont aménagées des ouvertures en forme de fente)
  - iv) la paroi arrière est courbe, mais ne comporte pas deux parties qui correspondent à la forme des dos des mains; la chambre de séchage a une configuration en forme de « V ».

**(D) Abstraction faite de toute connaissance de l'invention revendiquée, ces différences constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l'art ou dénotent-elles quelque inventivité? [17,0 points]**

- Non évident à la lumière du document D2 seul **[6,0 points]**



- Dans D2, les sections de buses d'air 13 ne sont pas opposées afin d'éviter les collisions entre flux d'air à haute vitesse et la production d'un bruit excessif.
- Dans D2, il n'y a pas d'ouvertures situées dans les rebords avant et arrière de l'entrée de la cavité. Étant donné que les sections de buses d'air s'étendent verticalement sur la première paroi, les mains ne sont pas déplacées verticalement, mais doivent être tournées (c.-à-d. doivent effectuer un mouvement de torsion) à l'intérieur de la chambre afin que l'air puisse agir sur différentes zones des mains. Le séchage à l'intérieur de la chambre doit durer au moins 20 secondes, ce que signifie que les mains sont exposées à une contamination.
- Dans D2, il n'y a pas de parties courbes qui épousent la forme des dos des mains. Lorsqu'il insère et fait sécher ses mains, l'utilisateur doit veiller à maintenir un positionnement adéquat en forme de V et éviter de toucher les sections de buses 13. Les flux d'air à haute vitesse (200 à 300 m/s) peuvent également pousser les mains contre la surface interne de la seconde paroi. Le séchoir de D2 expose l'utilisateur à un risque de contamination plus élevé que le séchoir du brevet canadien n° 2,xxx,666 (Figure 5).
- Non évident à la lumière du document D3 seul **[3,0 points]**
  - Dans D3, il n'y a pas d'ouvertures en forme de fente, mais une multitude d'orifices circulaires opposés répartis sur toute la superficie des parois avant et arrière. L'air est projeté à une vitesse nettement moindre (50 à 60 m/s) que celle décrite dans le brevet canadien n° 2,xxx,666 (80 à 180 m/s). L'utilisateur doit donc laisser ses mains dans la chambre de séchage plus longtemps, pendant au moins 60 secondes, ce qui signifie que les mains sont exposées à la contamination.
- Non évident lorsque combinant les documents D2 et D3 **[8,0 points]**
  - Le brevet canadien n° 2,xxx,666 divulgue les caractéristiques que constituent les ouvertures opposées en forme de fente aménagées dans les rebords d'une cavité épousant la forme des mains, et les ouvertures en forme de fente ayant des largeurs

différentes l'une de l'autre, mais constantes sur leurs longueurs. Ces caractéristiques donnent lieu à un séchoir à mains qui projette un flux d'air d'une force suffisamment élevée pour assécher efficacement et complètement les mains de l'utilisateur avec une rapidité uniforme dans un laps de temps suffisamment court pour être acceptable, tout en évitant la contamination. La combinaison de D2 et D3 n'enseigne pas ces caractéristiques ni ne les suggère.

- Dans D2 et D3, les ouvertures qui projettent l'air sont positionnées à l'intérieur de la chambre de séchage, de sorte que, pour sécher, les mains doivent demeurer dans la chambre pendant au moins 20 à 60 secondes, ce qui les expose à la contamination. Il n'est pas reconnu dans D2 et D3 que le fait de positionner une paire d'ouvertures en forme de fente dans les rebords d'une cavité de façon à permettre de rapides passages des mains tel qu'il est enseigné dans le brevet canadien n° 2,xxx,666 réduirait le risque de contamination.
- Combiner D2 et D3 n'aurait pas été évident car les séchoirs de D2 et D3 ont des structures incompatibles. D2 enseigne d'exclure les flux d'air s'opposant en raison de problèmes liés au bruit excessif et la baisse importante de la vitesse du vent qui nuit au séchage (paragraphe 1 et 11) et préconise l'utilisation de sections de buses disposées sur une seule paroi. D3 enseigne le recours à des orifices circulaires présents à la fois sur la paroi avant et sur la paroi arrière comme moyen de projeter des flux d'air sur les deux côtés des mains.
- Dans D2, les mains doivent être tournées (c.-à-d. doivent effectuer un mouvement de torsion) afin que l'air puisse agir sur différentes zones des mains. Dans D3, l'utilisateur doit maintenir ses mains en position immobile à l'intérieur de la chambre de séchage pour obtenir un séchage complet.
- Dans D2, lorsqu'il insère et fait sécher ses mains, l'utilisateur doit veiller à maintenir un positionnement adéquat en forme de V correspondant à la position des sections de buses (Figure 4) et éviter de toucher les sections de buses (paragraphe 15). Dans D3, l'utilisateur doit orienter ses bras à demi pliés vers la partie inférieure avant du séchoir

pour insérer ses mains dans la chambre de séchage par l'entrée en forme de V (paragraphe 7, Figure 2).

- L'entrée de la chambre de séchage décrite dans D2 semble substantiellement droite (Figure 5) en comparaison de l'entrée en forme de V de la chambre de séchage décrite dans D3 (Figure 2). Il n'aurait pas été évident de combiner les enseignements de D2 et D3 pour arriver à un séchoir ayant une cavité de la forme de celle décrite dans le brevet canadien n° 2,xxx,666. Cette forme assure un positionnement adéquat des mains pour le séchage et fait en sorte que la distance entre n'importe quel point sur les mains de l'utilisateur et les ouvertures en forme de fente est uniforme, ce qui réduit la possibilité de contact et de contamination (Figure 7).

(E) Conclusion : Non évident [0,5 point]

**QUESTION 6 : [2,0 points]**

Indiquez deux motifs potentiels d'invalidité du brevet canadien no 2,xxx,666 qui ne sont pas reliés aux documents D1 à D3. Appliquez l'article pertinent de la Loi sur les brevets.

**Les points sont accordés si le candidat a donné deux réponses parmi les suivantes :**

- a) La part de Tom en ce qui a trait à la paternité et la propriété de l'invention - La contribution de Tom à l'invention pourrait justifier d'ajouter son nom à titre de co-inventeur et de copropriétaire. Il a proposé des « améliorations majeures à l'invention pour éviter la contamination des mains des utilisateurs ».
- b) Propriété de l'employeur - Bob et Tom ont co-inventé l'invention alors qu'ils travaillaient tous deux comme concierges dans le même immeuble à bureaux (article 53 de la *Loi sur les brevets*); l'employeur pourrait donc être l'un des propriétaires puisque l'invention a été créée pendant leur emploi.
- c) Possible divulgation publique à Tom (article 28.2 de la *Loi sur les brevets*) - N'y avait-il pas une obligation de confidentialité envers Sanitation Innovation, ou une relation avec Sanitation Innovation?

d) Possible divulgation publique à Sam (article 28.2 de la *Loi sur les brevets*) – Si ou quand est-ce que Sam, le gardien de sécurité, a pris connaissance de l'invention de Bob.

e) Le brevet canadien n° 2,xxx,666 remplit-il sa promesse? - Il est question au paragraphe 16 de la force du flux d'air et de l'efficacité accrue qu'elle confère au séchoir. Or, aucun exemple ni aucune donnée corroborant cette utilité ne sont présentés dans le brevet canadien n° 2,xxx,666.

**QUESTION 7 : [3,0 points]**

D'après les renseignements dont vous disposez, la demande de redélivrance du brevet canadien n° 2,xxx,666 présentée par Bob serait-elle accueillie? Donnez trois raisons à l'appui de votre réponse. Vous devez supposer que les documents requis sont joints à la demande de redélivrance. Appliquez l'article pertinent de la *Loi sur les brevets* et/ou des *Règles sur les brevets*.

**Les points sont accordés si le candidat a donné trois réponses parmi les suivantes :**

Bob pourrait obtenir que son brevet soit redélivré avec des revendications de portée plus large.

- À condition que sa demande de redélivrance ne soit pas due à une contrefaçon potentielle par Sam.
- La demande de redélivrance est établie selon la Formule 1 et les instructions connexes figurant à l'Annexe I (article 43 des *Règles sur les brevets*).
- Le breveté revendique moins qu'il n'avait droit de revendiquer à titre d'invention nouvelle (paragraphe 47(1) de la *Loi sur les brevets*). Le breveté avait véritablement l'intention d'inclure des parties du corps autres que les mains. Un tel support est illustré à la Figure 8 et décrit au paragraphe 24 de la demande originale qui a donné lieu au brevet canadien n° 2,xxx,666.
- L'agent de brevet a commis une erreur par inadvertance sans intention de frauder ou de tromper (article 47(1) de la *Loi sur les brevets*). Il a omis de fournir une page de remplacement des revendications qui devait accompagner une modification proposée pendant la poursuite de la demande, et les revendications n'ont été annulées dans le cadre d'aucune modification pendant la poursuite.

- La demande de redélivrance a été déposée dans les quatre ans suivant la date de l'octroi (paragraphe 47(1) de la *Loi sur les brevets*).
- Un mémoire descriptif modifié et des revendications modifiées sont joints à la demande de redélivrance (paragraphe 47(1) de la *Loi sur les brevets*).
- La taxe réglementaire de 1 600 \$ CA a été payée (paragraphe 47(1) de la *Loi sur les brevets*).

### **FIN DES QUESTIONS DE LA PARTIE A**

#### **PARTIE B – Questions à réponse courte**

##### **QUESTION 8 : [3,0 points]**

Indiquez trois motifs d'invalidité autres que l'anticipation et l'évidence. Citez l'article pertinent de la *Loi sur les brevets* ou des *Règles sur les brevets*.

##### **Réponse à la question 8 :**

**Les points sont accordés si le candidat a donné trois réponses parmi les suivantes :**

- Absence d'utilité – article 2 de la *Loi sur les brevets*
- Divulcation insuffisante – paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*
- Allégation importante qui n'est pas conforme à la vérité, ou omission ou addition volontairement faite pour induire en erreur – paragraphe 53(1) de la *Loi sur les brevets*
- Double brevet – paragraphe 27(1) de la *Loi sur les brevets*
- Le brevet ne se rapporte pas à un objet prévu par la loi ou ne vise pas une « invention » au sens de la définition qui est donnée à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.
- Divulcation insuffisante ou défaut de décrire l'invention – paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*
- Les revendications ont une portée plus large que l'invention réalisée ou divulguée – paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets* ou article 84 des *Règles sur les brevets*.

- Les revendications sont ambiguës – paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets* ou article 84 des *Règles sur les brevets*.

**QUESTION 9 : [2,0 points]**

Dans le contexte du droit des brevets, que signifie le terme « sélection »? Indiquez une condition à laquelle une « sélection » doit satisfaire pour être considérée comme brevetable. Aucune jurisprudence ni aucun fondement juridique ne sont requi.

**Réponse à la question 9 :**

Une « sélection » repose sur l'idée qu'il se peut, lorsqu'une divulgation a fourni une description générale d'une invention (p. ex. un genre), que certaines espèces entrant dans les limites des enseignements généraux puissent néanmoins être considérées comme des inventions différentes (p. ex. une espèce appartenant à un genre). Ces autres inventions doivent être fondées sur la découverte et la divulgation ultérieures d'avantages substantiels non divulgués par l'inventeur de l'invention de portée plus large.

**Le point est accordé si le candidat a fourni n'importe laquelle des réponses suivantes :**

- La sélection doit être fondée sur un avantage substantiel.
- L'ensemble de la sélection doit présenter l'avantage en question.
- L'avantage doit être lié à une qualité d'un caractère spécial propre à l'ensemble de la sélection.

**QUESTION 10 : [2,0 points]**

Parmi les différentes inventions énumérées ci-dessous, identifiez celle(s) qui constitue(nt) un objet brevetable au Canada. Indiquez seulement la(les) lettre(s) en guise de réponse.

- A. Une méthode de traitement des végétaux conférant à ces derniers une résistance à la sécheresse.
- B. Une méthode pour calculer l'impôt à payer fondée sur des calculs mentaux.

- C. Une combinaison de composantes traditionnellement connues produisant un effet inattendu.
- D. Un dispositif d'aide auditive comprenant d'un casque d'écoute portable permettant de stimuler électriquement un nerf auditif de l'utilisateur.
- E. Un signal acoustique transmis par un câble du fond d'un puits vers une unité de traitement informatique située à la surface.
- F. Un système de jeu comprenant de machines de jeu dotées d'unités de contrôle configurées pour permettre à de multiples joueurs de jouer à distance.

**Réponse à la question 10 :**

A, C, D, F

**QUESTION 11 : [3,0 points]**

Une associée travaillant aux États-Unis vous informe qu'elle a déposé une demande de brevet provisoire américaine au nom de son client le 5 juin 2015. Sa cliente, qui est l'unique inventeure et propriétaire de l'invention, a divulgué l'invention dans son intégralité lors d'une conférence qui a eu lieu le 2 mai 2015. Sa cliente souhaite maintenant obtenir un brevet au Canada pour la même invention que celle divulguée dans la demande de brevet provisoire déposée aux États-Unis.

- a) Quelle est votre recommandation quant au dépôt d'une demande de brevet au Canada pour cette invention? Citez les articles pertinents de la *Loi sur les brevets*.
- b) Quelle est votre recommandation si elle souhaite déposer une demande PCT et ensuite entrer en phase nationale au Canada? Citez l'article pertinent de la *Loi sur les brevets*.

**Réponse à la question 11 :**

- a) Étant donné que l'invention a été divulguée publiquement le 2 mai 2015, la cliente a jusqu'au 2 mai 2016 pour déposer la demande au Canada. Alinéa 28.2(1)a) de la *Loi sur les brevets*.

La priorité peut être revendiquée sur la base de la demande de brevet provisoire américaine déposée le 5 juin 2015. Paragraphes 28.4(1) et (2) de la *Loi sur les brevets*.

b) Si la demande entre en phase nationale au Canada, la date du dépôt international est équivalente à la date du dépôt canadien. Article 64 des *Règles sur les brevets*. Si une demande PCT est déposée, elle doit l'être au plus tard le 2 mai 2016 et la priorité doit être revendiquée sur la base de la demande de brevet provisoire américaine déposée le 5 juin 2015.

**QUESTION 12 : [2,0 points]**

Un associé travaillant aux États-Unis vous demande de déposer une demande de brevet canadienne régulière pour son client et de revendiquer la priorité sur la base d'une demande de brevet américaine régulière qui a depuis donné lieu au brevet américain n° 9,xxx,999.

a) La demande de brevet canadienne est-elle admissible à l'Autoroute du traitement des demandes de brevet (ATDB) au Canada sur la base des revendications qui font maintenant l'objet d'un brevet aux États-Unis? Donnez une raison pourquoi la demande de brevet canadienne est admissible ou n'est pas admissible à l'ATDB. Aucune jurisprudence ni aucun fondement juridique ne sont requis.

b) Si une demande complémentaire est déposée sur la base d'une demande parent qui est inscrite à l'ATDB, la demande complémentaire est-elle automatiquement inscrite à l'ATDB elle aussi? Donnez une raison à l'appui de votre réponse. Aucune jurisprudence ni aucun fondement juridique ne sont requis.

**Réponse à la question 12 :**

a) Oui. La demande de brevet canadienne revendique la priorité sur la base de la demande nationale déposée à l'office ayant effectué l'examen antérieur (OEA) (c.-à-d. i.e., la demande de brevet américaine régulière dont les revendications font maintenant l'objet d'un brevet). Une demande participation à l'ATDB pour la demande de brevet canadienne peut être présentée à l'OPIC sur la base des revendications américaines qui font l'objet d'un brevet.



b) Non. Une demande complémentaire découlant d'une demande parent admise à l'ATDB n'est pas automatiquement admise à l'ATDB. Si un demandeur désire inscrire sa demande complémentaire à l'ATDB, le demandeur doit présenter une nouvelle demande de participation à l'ATDB et joindre à sa demande tous les documents nécessaires.

**QUESTION 13 : [4,0 points]**

Vous avez reçu un avis d'acceptation pour la demande de brevet canadienne de votre client. Le client souhaite maintenant déposer une demande de brevet complémentaire comprenant de nouvelles revendications. Proposez deux options à votre client. Citez les articles pertinents de la *Loi sur les brevets* et des *Règles sur les brevets*.

**Réponse à la question 13 :**

a) Si les revendications n'obligent pas l'examineur à effectuer un complément de recherche ou ne rendent pas la demande non conforme à la *Loi sur les brevets* ou *Règles sur les brevets*, déposer une modification après acceptation afin d'ajouter les revendications et payer la taxe de 400 \$ exigée pour le dépôt d'une modification après l'envoi d'un avis d'acceptation. Paragraphe 32b) des *Règles sur les brevets*.

b) Ne pas déposer de demande de brevet complémentaire volontaire. Laisser le dossier devenir abandonné (alinéa 73(1)f) de la *Loi sur les brevets*; alinéa 30(10)a) des *Règles sur les brevets*) et déposer un amendement volontaire pour ajouter les revendications. Payer la taxe finale et la taxe de rétablissement et demander un rétablissement (paragraphe 73(3) de la *Loi sur les brevets*). Permettre ainsi à l'examineur d'évaluer l'amendement volontaire (c.-à-d. déterminer si les revendications visent ou non une autre invention).

**QUESTION 14 : [1,0 point]**

Un client européen a déposé, le même jour, deux demandes PCT contenant des mémoires descriptifs identiques, mais des revendications qui visent deux réalisations légèrement différentes de la même invention. Il vous demande de déposer les demandes à la phase nationale au Canada. Quel est le meilleur conseil que vous pourriez lui donner parmi ceux présentés ci-dessous?

Indiquez seulement la lettre en guise de réponse. Aucune jurisprudence ni aucun fondement juridique ne sont requis.

- A. Déposer les deux demandes au Canada dans le but d'obtenir un brevet pour chacune d'elles.
- B. Déposer les deux demandes au Canada et en abandonner une des deux avant qu'un brevet ne soit octroyé.
- C. Déposer seulement la demande portant sur la réalisation qui présente le plus d'intérêt pour le demandeur.
- D. Déposer seulement une demande au Canada et la modifier afin d'y inclure les revendications de l'autre demande.
- E. Déposer les deux demandes au Canada, mais s'assurer qu'une des deux est assignée au nom d'un demandeur différent.

**Réponse à la question 14 :**

D

**QUESTION 15 : [3,0 points]**

Votre cliente a inventé un dispositif de filtration qui contient une membrane permettant de filtrer les impuretés présentes dans les eaux usées. Le 14 décembre 2012, elle a déposé une demande de brevet canadienne en vue d'obtenir un brevet pour sa membrane. Aucune revendication de priorité n'a été faite. Indiquez si les situations décrites ci-dessous constitueraient une divulgation de l'invention sous le régime de la *Loi sur les brevets*? Expliquez brièvement votre réponse et citez les articles pertinents de la *Loi sur les brevets* ou la jurisprudence pertinente.

- A. Le 1<sup>er</sup> novembre 2012, votre cliente a mis son site Web en ligne et a commencé à accepter des commandes pour la livraison du dispositif. Le site Web présentait des graphiques montrant l'efficacité du dispositif à filtrer divers contaminants, mais aucun renseignement sur la membrane n'était fourni. La première commande a été prise le 1<sup>er</sup> décembre 2012 et la livraison a été effectuée le 24 décembre 2012.

B. Le 9 juillet 2011, votre cliente a envoyé trois échantillons gratuits du dispositif à des clients potentiels. Votre cliente a demandé à ses clients potentiels qu'ils lui renvoient les dispositifs fournis à titre d'échantillons une fois leurs essais terminés, mais elle n'a pas posé d'autres restrictions quant à ce que ses clients potentiels pouvaient faire avec le dispositif. Les trois échantillons lui ont tous été retournés non ouverts avant la date de dépôt.

C. Le 13 décembre 2011, votre cliente a installé un modèle de démonstration du dispositif dans une université de sa région. Le modèle était placé dans un boîtier verrouillé qui rendait impossible toute inspection visuelle. Les étudiants étaient invités à expérimenter la filtration de diverses eaux usées et à afficher leurs résultats sur le babillard de la faculté de génie de l'université.

**Réponse à la question 15 :**

A. Aucune divulgation – il n'y a pas eu divulgation publique de l'objet de l'invention, car les détails de la membrane n'étaient pas fournis sur le site Web et la livraison du dispositif a eu lieu après la date de dépôt (article 28.2 de la *Loi sur les brevets*). Pas d'interdiction par cause de « mise en vente » au Canada.

B. Constitue une divulgation. Les dispositifs ont été rendus accessibles sans obligation de confidentialité (article 28.2 de la *Loi sur les brevets*). Les clients potentiels pouvaient examiner la membrane sans restriction. Le fait que les échantillons n'aient pas été ouverts ne change rien – s'ils avaient voulu, les clients potentiels auraient pu examiner la membrane et n'auraient été astreints à aucune obligation de confidentialité (*Wenzel Downhole Tools Ltd. c National-Oilwell Canada Ltd.*, 2012 CAF 333).

C. Aucune divulgation publique selon l'article 28.2 de la *Loi sur les brevets*. Une inspection visuelle ou une utilisation du dispositif ne divulgue pas l'objet qu'est la membrane et l'arrangement de type « boîte noire » restreignait l'accès (*Varco Canada Limited et al c Pason Systems Corp et al*, 2013 CF 750).

**QUESTION 16 : [3,0 points]**

Votre cliente a inventé une nouvelle méthode de traitement du cancer à l'aide d'une préparation à base de plantes connues. Elle voudrait protéger la méthode de traitement et la préparation.

a) Qu'est-ce qui constituerait un objet brevetable et un objet non brevetable au Canada? Donnez trois raisons à l'appui de votre réponse. Aucune jurisprudence ni aucun fondement juridique ne sont requis.

b) Votre cliente a déposé une demande de brevet provisoire aux États-Unis le 8 février 2015. Le 5 février 2016, vous avez déposé des demandes au Canada, en Europe et aux États-Unis, revendiquant toutes la priorité sur la base de la demande de brevet provisoire américaine. Hier, votre cliente vous a informé que, le 1<sup>er</sup> février 2015, elle a, par inadvertance, mis en ligne un site Web qui divulgue son invention. Les demandes déposées au Canada, en Europe et aux États-Unis peuvent-elles donner lieu à des brevets valides? Donnez des raisons à l'appui de votre réponse. Aucune jurisprudence ni aucun fondement juridique ne sont requis.

**Réponse à la question 16 :**

a) La méthode de traitement du cancer n'est pas un objet brevetable.

Une composition de la préparation constitue un objet brevetable.

L'utilisation de la composition aux fins du traitement du cancer est également brevetable.

b) Au Canada, les revendications n'auraient pas le caractère de la nouveauté, car la divulgation publique a eu lieu plus d'un an avant la date du dépôt au Canada. Aux États-Unis, la priorité préserve la période de grâce d'un an. En Europe, les revendications n'auraient pas le caractère de la nouveauté, car la divulgation publique a eu lieu avant la date de priorité.

**QUESTION 17 : [2,0 points]**

a) Quels types de modification à une demande de brevet canadienne sont considérés comme acceptables après qu'un avis d'acceptation a été reçu? Citez l'article pertinent des *Règles sur les brevets*.

b) Quelle précaution devriez-vous prendre pour vous assurer que la modification soit bien incorporée à la demande avant qu'un brevet ne soit délivré. Aucune jurisprudence ni aucun fondement juridique ne sont requis.

**Réponse à la question 17 :**

a) Selon l'alinéa 32b) des *Règles sur les brevets*, une demande ne peut pas être modifiée après l'envoi d'un avis d'acceptation si la modification n'a pas pour but de corriger une erreur d'écriture évidente au vu de la demande, sauf si la taxe prévue à l'article 5 de l'annexe II des *Règles sur les brevets* est payée. Une demande ne peut pas être modifiée après l'acceptation si la modification oblige l'examineur à effectuer un complément de recherche ou si elle rend la demande non conforme à la *Loi sur les brevets* ou aux *Règles sur les brevets*.

b) Ne pas payer la taxe finale ou payer la taxe finale et informer l'OPIC que le paiement de la taxe finale ne doit être appliqué que si la modification après acceptation est jugée acceptable.

**FIN DES QUESTIONS DE LA PARTIE B**