

GUIDE DE CORRECTION – ÉPREUVE B (2017)

PARTIE A

QUESTION 1 : [4,5 points]

Évaluez l'opposabilité des documents D1 à D3 au regard 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 avant la date de revendication. Opposable au regard de l'antériorité [28.2(1)*b*] et de l'évidence [28.3*b*].
- **D2** – Brevet américain d'un tiers octroyé (publié) avant la date de revendication. Opposable au regard de l'antériorité [28.2(1)*b*] et de l'évidence [28.3*b*].
- **D3** – Brevet américain d'un tiers publié après la date de revendication. NON opposable au regard de l'antériorité [28.2(1)*b*] et de l'évidence [28.3*b*].

QUESTION 2 : [0,5 point]

Citez l'arrêt-clé de la Cour suprême du Canada en ce qui concerne la nouveauté et l'évidence.

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

QUESTION 3 : [8,0 points]

En supposant qu'il s'agit d'éléments essentiels, interprétez les termes employés dans les revendications du brevet canadien n° 2,xxx,777 qui sont reproduits ci-dessous :

- a) « une première poignée reliée à une première lame de coupe » (revendication 1)

[1,0 point]

- une première poignée 2 reliée à une première lame de coupe 6.

- « reliée » renvoie à la présence d'un quelconque type de fixation (paragraphe 12) entre la poignée et la lame de coupe, mais la lame est préférablement fixée au niveau d'un pivot 40.
- b) « les première et seconde lames de coupe étant en prise l'une avec l'autre au niveau d'un pivot de lame » (revendication 1) **[2,0 points]**
- première lame de coupe 6, seconde lame de coupe 8.
 - « en prise » signifie que les deux lames sont raccordées l'une à l'autre (p. ex. interverrouillées).
 - « pivot de lame 10 » renvoie plus précisément à un mouvement de rotation imposé, comme dans les expressions « fixées de manière pivotante » (paragraphe 12), « à la manière de ciseaux » ou « positions ouverte et fermée ».
- c) « des premières dents de transmission et des deuxièmes dents de transmission fixées au pivot de lame » (revendication 1) **[1,0 point]**
- premières dents de transmission 16 et deuxièmes dents de transmission 18.
 - « fixées au » pivot de lame 10 renvoie au fait que les dents sont immobiles par rapport au pivot de lame lorsque l'outil de coupe est utilisé.
- d) « un mécanisme de guidage » (revendication 3) **[1,5 point]**
- comprend les premier et second éléments de guidage 26 et 28.
 - peut prendre une forme autre que des dents de guidage, un autre mécanisme de guidage du mouvement, notamment un arc ou un agencement de tiges et de fentes, peut être utilisé (paragraphe 22).
 - faisant entrer les poignées 2 et 4 en prise fonctionnelle l'une avec l'autre de manière à guider le mouvement relatif entre elles; guide la position réciproque relative des lames de coupe 6 et 8 et des poignées 2 et 4 pendant le mouvement de coupe (paragraphe 14 et 21).
- e) « un premier élément de guidage disposé sur la première poignée » (revendication 4) **[1,0 point]**

- premières dents de guidage 12.
- « disposés sur » s'entend d'un élément qui peut faire partie intégrante de la poignée ou prendre la forme d'une pièce distincte fixée à la poignée (paragraphe 15).

f) « une pièce d'engagement fixée au pivot de lame » (revendication 6) [1,5 point]

- pièce d'engagement 24.
- peut être fait d'un matériau différent de celui dont est fait la lame de coupe (paragraphe 16).
- La pièce d'engagement 24 peut être constituée d'une ou plusieurs pièces distinctes (paragraphe 16).

QUESTION 4 : [31,0 points]

Les revendications 1, 2, 3, 4 et 6 sont-elles antériorisées par un ou plusieurs des documents D1 à D3? Présentez des arguments détaillés à l'appui de vos réponses et indiquez les parties pertinentes des documents.

Éléments susceptibles d'être antériorisés	D1 (CA 2,xxx,161)	D2 (US 3,xxx,232)
Revendication 1		
Un outil de coupe comprenant :	Oui, cisailles de jardinage 20 (Figs. 2 à 4)	Oui, cisailles (Figs. 1 à 4), ou tenailles coupe-fils (Figs. 5 et 6), ou tenailles coupe-fils (Figs. 7 et 8), ou ciseaux de tailleur (Fig. 9)
une première poignée reliée à une première lame de coupe et	Oui, premier manche 30, première lame de coupe 50 (Figs. 2 à 4)	Oui, première poignée 14 reliée à la lame 10 ou 12 (Figs. 1 et 2)
une seconde poignée reliée à une seconde lame de coupe ;	Oui, premier manche 40, première lame de coupe 60 (Figs. 2 à 4)	Oui, première poignée 16 reliée à la lame 10 ou 12 (Figs. 1 et 2)
les première et seconde lames de coupe étant en prise l'une avec l'autre au niveau d'un pivot de lame de telle sorte que les première et seconde lames de coupe sont mobiles entre une position ouverte et une position	Oui, au moyen d'un pivot 66 (Fig. 2)	Oui, tige ou boulon 20 (Figs. 1 à 3)

fermée en réponse à un mouvement de rotation relatif des première et seconde poignées autour du pivot de lame;		
un mécanisme de transmission de puissance pour transmettre une puissance des poignées aux lames de coupe, le mécanisme de transmission de puissance comprenant des premières dents de transmission et des deuxièmes dents de transmission fixées au pivot de lame , ainsi que	Oui, la cinquième partie dentée 54 et la sixième partie dentée 64 sont disposées autour d'un pivot 66 (Figs. 2 à 4)	Oui, les dents 32 de chaque lame 10, 12 sont disposées autour d'un boulon 20 (Figs. 1, 3 et 4)
des troisièmes dents de transmission disposées sur la première poignée et des quatrièmes dents de transmission disposées sur la seconde poignée,	Oui, la première partie dentée 32 et la troisième partie dentée 42 (Figs. 2 à 4)	Oui, les dents 30 de chaque poignée 14, 16 (Figs. 1 et 3)
les premières dents de transmission et les troisièmes dents de transmission étant agencées de manière à être en prise les unes avec les autres , et les deuxièmes dents de transmission et les quatrièmes dents de transmission étant agencées de manière à être en prise les unes avec les autres afin de transmettre une puissance des poignées aux lames de coupe.	Oui, tel que mentionné au paragraphe 13 et montré à la Fig. 3	Oui, la poignée 14 est en prise avec la lame 12, et la poignée 16 est en prise avec la lame 10, par l'intermédiaire des dents 30 et 32, comme mentionné au paragraphe 10 et montré aux Figs. 1 et 3
Caractère réalisable + conclusion	Oui, avec appui	Oui, avec appui
	[5,0 points]	[5,0 points]
Revendication 2		
L'outil de coupe selon la revendication 1, dans lequel la première lame de coupe est fixée à la première poignée au niveau d'un premier pivot de poignée , et	Non, la vis 72 du premier manche 30 n'est pas reliée à la première lame de coupe 50	Oui, boulon 26 entre la lame 10 et la poignée 14 (Figs. 1 et 3)
la seconde lame de coupe est fixée à la seconde poignée au niveau d'un second pivot de poignée .	Non, la vis 72 du second manche 40 n'est pas reliée à	Oui, boulon 28 entre la lame 12 et la poignée 16

	la seconde lame de coupe 60	(Figs. 1 et 3)
Caractère réalisable + conclusion	NON, avec appui	Oui, avec appui
	[2,0 points]	[2,0 points]
Revendication 3 (dépendante la revendication 1)		
L'outil de coupe selon la revendication 1, comprenant en outre un mécanisme de guidage pour guider le mouvement entre les première et seconde lames de coupe et/ou entre les première et seconde poignées .	Oui, les deuxième et quatrième parties dentées 34, 44 guident le mouvement entre les deux manches (paragraphe 9 et 10, et Figs. 3 et 4), <u>OU</u> le boulon 66 guide le mouvement entre les deux lames	Oui, le boulon 20 guide le mouvement entre les deux lames (Figs. 1 et 3)
Caractère réalisable + conclusion	Oui, avec appui	Oui, avec appui
	[1,5 point]	[1,5 point]
Revendication 3 (dépendante la revendication 2)		
L'outil de coupe selon la revendication 2, comprenant en outre un mécanisme de guidage pour guider le mouvement entre les première et seconde lames de coupe et/ou entre les première et seconde poignées .	Oui, les deuxième et quatrième parties dentées 34, 44 guident le mouvement entre les deux manches (paragraphe 9 et 10, et Figs. 3 et 4), <u>OU</u> le boulon 66 guide le mouvement entre les deux lames Renvoi à la revendication 2 (dépendante de la revendication 1) ci-dessus acceptable	Oui, le boulon 20 guide le mouvement entre les deux lames (Figs. 1 et 3) Renvoi à la revendication 2 (dépendante de la revendication 1) ci-dessus acceptable
Caractère réalisable + conclusion	NON, avec appui	Oui, avec appui
	[1,5 point]	[1,5 point]
Revendication 4 (dépendante la revendication 1)		
L'outil de coupe selon la revendication 3, dans lequel le mécanisme de guidage comprend un premier élément de guidage disposé sur la première poignée et un second élément de guidage	Oui, deuxième partie dentée 34 (paragraphe 9, et Figs. 3 et 4) et quatrième partie dentée 44 (paragraphe 10, et Figs. 3 et 4)	NON, toutes les dents ont déjà été prises en compte (il n'y en a pas d'autres)

disposé sur la seconde poignée,		
les premier et second éléments de guidage étant agencés de manière à être en prise l'un avec l'autre pour guider le mouvement entre les première et seconde lames de coupe et/ou entre les première et seconde poignées.	Oui, les deuxième et quatrième parties dentées 34, 44 guident le mouvement entre les deux manches, et donc entre les deux lames également (paragraphe 9 et 10, et Figs. 3 et 4)	NON, toutes les dents ont déjà été prises en compte (il n'y en a pas d'autres)
Caractère réalisable + conclusion	Oui, avec appui	NON, avec appui
	[2,0 points]	[2,0 points]
Revendication 4 (dépendante la revendication 2)		
L'outil de coupe selon la revendication 3, dans lequel le mécanisme de guidage comprend un premier élément de guidage disposé sur la première poignée et un second élément de guidage disposé sur la seconde poignée,	Oui, deuxième partie dentée 34 (paragraphe 9, et Figs. 3 et 4) et quatrième partie dentée 44 (paragraphe 10, et Figs. 3 et 4) Renvoi à la revendication 3 (dépendante de la revendication 1) ci-dessus acceptable	NON, toutes les dents ont déjà été prises en compte (il n'y en a pas d'autres) Renvoi à la revendication 3 (dépendante de la revendication 1) ci-dessus acceptable
les premier et second éléments de guidage étant agencés de manière à être en prise l'un avec l'autre pour guider le mouvement entre les première et seconde lames de coupe et/ou entre les première et seconde poignées.	Oui, les deuxième et quatrième parties dentées 34, 44 guident le mouvement entre les deux manches, et donc entre les deux lames également (paragraphe 9 et 10, et Figs. 3 et 4) Renvoi à la revendication 3 (dépendante de la revendication 1) ci-dessus acceptable	NON, toutes les dents ont déjà été prises en compte (il n'y en a pas d'autres) Renvoi à la revendication 3 (dépendante de la revendication 1) ci-dessus acceptable
Caractère réalisable + conclusion	NON, avec appui	NON, avec appui
	[2,0 points]	[2,0 points]
Revendication 6		
L'outil de coupe selon la revendication 1, dans lequel les	Non, les cinquième et sixième parties dentées 54,	Non, les dents 32 sont disposées sur les première

premières et les deuxièmes dents de transmission sont disposées sur une pièce d'engagement fixée au pivot de lame.	64 sont disposées sur les première et seconde lames de coupe 50, 60, c.-à-d. sur des pièces distinctes (Figs. 2 à 4)	et seconde lames de coupe 10, 12, c.-à-d. sur des pièces distinctes (Figs. 1, 3 et 4)
Caractère réalisable + conclusion	NON, avec appui	NON, avec appui
	[1,5 point]	[1,5 point]

QUESTION 5 : [28,0 points]

La revendication 7 est-elle évidente à la lumière des documents D1 à D3? Présentez des arguments détaillés à l'appui de vos réponses, citez la jurisprudence pertinente et indiquez les parties pertinentes des documents.

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

- ingénieur ou concepteur expérimenté dans la fabrication de dispositifs mécaniques, en particulier les outils de coupe pour le jardinage et/ou l'aménagement paysager.

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

- la personne versée dans l'art serait familière avec divers types d'outils de coupe (cisailles, tenailles, ciseaux, sécateurs, etc.) pourvus de lames de coupe qui se déplacent l'une par rapport à l'autre à la manière de ciseaux. Exemples : outils de coupe pourvus de poignées ou manches servant à transférer la force aux lames de coupe via un système de transmission/d'engrenage.

B) Concept inventif [5,0 points]

Le concept inventif est une combinaison des éléments suivants :

- les premières et deuxièmes dents de transmission disposées sur une pièce d'engagement fixée au pivot de lame de manière à ce que la pièce d'engagement soit immobile par rapport au pivot de lame lorsque les première et seconde lames de coupe se déplacent entre la position ouverte et la position fermée – fait en sorte que le mécanisme de transmission de puissance peut être constitué de pièces distinctes des lames de coupe.

- les premières et troisièmes dents de transmission et les deuxièmes et quatrièmes dents de transmission ont des rayons variables de manière à produire un rapport de transmission de puissance de coupe qui varie (progressivement) pendant le mouvement de coupe – permet à la puissance de coupe des lames d’augmenter en fonction de la force appliquée sur les poignées 2 et 4 à mesure que les lames de coupe 6 et 8 approchent de la position fermée.

C) Différences [5,0 points]

- Document D1 [3,0 points]
 - i) Les première et seconde lames de coupe 50, 60 ne sont pas fixées aux premier et second manches 30, 40 respectifs au niveau des boulons de pivotement 72;
 - ii) pas de pièce d’engagement (les couvercles protecteurs 70 ne comportent aucune pièce de transmission, bien qu’ils soient fixes par rapport au troisième boulon 66);
 - iii) les dents de transmission n’ont pas des rayons variables.
- Document D2 [2,0 points]
 - i) pas de pièce d’engagement, les dents 32 sont disposées sur les lames de coupe 10, 12;
 - ii) les dents de transmission n’ont pas des rayons variables.

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? [16,0 points]

- Non évident à la lumière du document D1 seul [6,0 points]
 - Dans D1, les lames de coupe sont reliées aux manches respectifs via les différentes parties dentées qui servent à transmettre la puissance des manches vers les lames de coupe et à induire le mouvement des lames de coupe, par opposition à agir simplement en tant que pivots. Il est mentionné dans D1 que le fait qu’il n’y ait qu’un

seul pivot est problématique, mais l'ajout de deux pivots pour les manches visent uniquement à permettre des angles d'ouverture plus grands entre les lames de coupe.

- Dans D1, les premières et deuxièmes dents de transmission font partie intégrante des lames de coupe. Tel qu'il est expressément mentionné dans la demande CA 2,xxx,777, cette conception pose problème dans certains outils existants. Rien dans D1 ne laisse entendre que ces dents de transmission pourraient être disposées sur des pièces distinctes des lames de coupe, comme c'est le cas pour la pièce d'engagement de la demande CA 2,xxx,777. Cette conception n'est pas considérée comme constituant un problème dans D1.
- Dans D1, toutes les dents d'une même partie de transmission ont un rayon identique par rapport à leur axe de rotation respectif (32 et 34 p/r à 72 dans le cas du manche 30, 42 et 44 p/r à 72 dans le cas du manche 40, et 54 et 64 p/r à 66 – qui sont toutes des parties d'engrenage circulaires), comme on peut le voir à la Fig. 3, de sorte que le rapport de transmission de puissance demeure constant pendant toute la durée du mouvement de coupe. Il n'y a pas d'augmentation progressive du rapport de transmission de puissance pendant le mouvement de coupe, contrairement à ce qui est prévu dans la demande CA 2,xxx,777. Une telle augmentation progressive du rapport de transmission de puissance n'est pas envisagée comme une solution possible dans D1, qui vise à résoudre le problème consistant à obtenir un plus grand angle de coupe entre les lames de coupe lorsque celles-ci sont complètement ouvertes.
- Non évident à la lumière du document D2 seul **[3,0 points]**
 - Dans D2, il s'agit de permettre au mouvement angulaire des poignées l'une vers l'autre d'avoir une plus grande amplitude que le mouvement angulaire des lames de coupe dans le but, surtout, de faciliter la coupe de matériaux durs. En outre, aucune variation du rapport de transmission de puissance pendant le mouvement de coupe n'est envisagée ou mentionnée, et toutes les dents d'une partie de transmission ont un rayon identique par rapport à leur axe de rotation respectif (30 p/r à 26, 28 dans le cas des poignées 14, 16 et 30 p/r à 20 dans le cas des lames 10, 12 – qui sont toutes des

parties d'engrenage circulaires), comme on peut le voir aux Figs. 1 et 3. Les dents 32 font partie intégrante des lames de coupe et rien ne laisse entendre qu'elles pourraient être disposées sur une ou des pièces d'engagement distinctes.

- Non évident à la lumière des documents D1 et D2 considérés conjointement [7,0 points]
 - La demande CA 2,xxx,777 divulguent les caractéristiques suivantes : des premières et des deuxièmes dents de transmission disposées sur une pièce d'engagement fixée au pivot de lame, et des dents de transmission de puissance ayant des rayons variables. Ces caractéristiques permettent d'obtenir un outil qui produit un rapport de transmission de puissance variable pendant le mouvement des lames de coupe et, comme les dents de transmission ne font pas partie intégrante des lames de coupe, les options en ce qui concerne la fabrication de l'outil sont plus nombreuses. Lorsqu'on les considère conjointement, les documents D1 et D2 n'enseignent pas ces caractéristiques, pas plus qu'ils ne les évoquent. Les parties des lames de coupe où sont disposées les dents de transmission ne sont pas considérées comme un problème ni dans D1 ni dans D2.
 - Même si dans D1 les premières et deuxièmes dents de transmission guident le mouvement entre les manches et donc entre les lames de coupe, la combinaison de D1 et D2 n'enseignerait pas les autres caractéristiques mentionnées au point ci-dessus, pas plus qu'elle ne les évoquerait.
 - Dans D1, les deux pivots 72 des deux manches sont fixes l'un par rapport à l'autre et les premières et deuxièmes parties dentées 34, 44 sont disposées entre eux alors que, dans D2, les pivots sont mobiles l'un par rapport à l'autre (voir la différence entre les Figs. 1 et 3) et il n'y a aucun mécanisme de guidage entre eux. Étant donné que les enseignements contenus dans les documents D1 et D2 éloignent le lecteur de l'invention visée par la demande CA 2,xxx,777 (dans laquelle les premier et second pivots de poignées sont mobiles l'un par rapport à l'autre et comportent un mécanisme de guidage disposé entre eux) le fait de les considérer conjointement ne mènerait pas le lecteur aux caractéristiques exposées dans la demande CA 2,xxx,777.

(E) Conclusion : Non évident [1,0 point]

QUESTION 6 : [2,0 points]

Lors de votre entretien avec Jacques, ce dernier vous a mentionné que, même si ce n'était pas son intention, il a été nommé en tant qu'inventeur alors qu'il n'aurait pas dû l'être. Sachant cela, que dites-vous à votre client en ce qui concerne un motif potentiel d'invalidité du brevet canadien n° 2,xxx,777? Que recommandez-vous à votre client de faire pour éliminer ce motif potentiel d'invalidité? Citez l'article pertinent de la *Loi sur les brevets*.

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, et si l'omission ou l'addition est volontairement faite pour induire en erreur (article 53 de la *Loi sur les brevets*).

La Cour fédérale a compétence 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 présenter une demande à la Cour fédérale pour supprimer le nom d'un inventeur.

QUESTION 7 : [3,0 points]

D'après l'information fournie, indiquez trois raisons pour lesquelles la demande de redélivrance du brevet canadien n° 2,xxx,777 déposée par Jacques serait rejetée. Vous devez supposer que des revendications modifiées appropriées ont été fournies conjointement avec la demande de redélivrance. Citez l'article pertinent de la *Loi sur les brevets* et/ou des *Règles sur les brevets*.

- Le demandeur n'a pas utilisé la bonne formule (Formule 1 de l'Annexe 1 des *Règles sur les brevets*). (Article 47 des *Règles sur les brevets*).
- Le paiement de la taxe réglementaire n'est pas inclus (paragraphe 47(1) de la *Loi sur les brevets*)
- La raison invoquée n'est pas une raison valable pour laquelle le brevet soit jugé défectueux ou inopérant (paragraphe 47(1) de la *Loi sur les brevets*).

FIN DES QUESTIONS DE LA PARTIE A

PARTIE B – Questions à réponse courte

QUESTION 8 : [4,0 points]

Votre client a inventé un séchoir à mains qui comprend des fentes opposées permettant l'écoulement de l'air. Le 15 août 2015, il a déposé une demande de brevet provisoire aux États-Unis. Le 19 novembre 2015, il a déposé une demande de brevet canadien dans laquelle il revendique la priorité sur la base de la demande de brevet provisoire déposée aux États-Unis.

Votre client a cependant oublié de vous informer de l'existence des divulgations ou références suivantes qui divulguent intégralement l'invention telle qu'elle est décrite et revendiquée dans les demandes de votre client. Indiquez une raison pour laquelle chacune des divulgations ou références suivantes pourrait ou ne pourrait pas être citée en opposition à la demande de votre client pendant la poursuite.

A. Une demande de brevet canadien déposée par l'étudiant gradué de votre client le 5 juin 2015, mais retirée six mois plus tard. Aucune revendication de priorité ni aucune demande de publication hâtive n'ont été faites.

B. Un article de revue rédigé par votre client soumis le 10 juillet 2015 et accepté pour publication le 20 novembre 2015, puis publié sur le site Web d'une revue européenne le 31 décembre 2015.

C. Une demande PCT déposée par un autre inventeur le 20 septembre 2015 revendiquant la priorité sur la base d'une demande déposée le 20 septembre 2014. La demande PCT a été publiée le 24 mars 2016, mais n'est pas entrée dans la phase nationale au Canada et l'inventeur ne souhaite pas effectuer une entrée tardive en phase nationale.

D. Une publication effectuée par un autre inventeur le 12 novembre 2014, imprimée en Inde, mais n'ayant eu aucune diffusion au Canada.

Réponse à la question 8 :

A. Non opposable, parce que la demande a été retirée avant d'être devenue accessible au public et qu'elle est, par conséquent, réputée n'avoir jamais été déposée – paragraphe 28.2(2) de la *Loi sur les brevets*.

B. Aucune incidence, car la date de la publication est postérieure à la date de revendication de la demande de brevet canadien – alinéa 28.2(1)a) de la *Loi sur les brevets*.

C. Aucune incidence – une demande internationale dans laquelle le Canada est désigné, ou désigné et élu, n'est pas réputée être une demande mentionnée à l'alinéa 28.2(1)c) de la *Loi sur les brevets* ou une demande en coinstance mentionnée à l'alinéa 28.2(1)d) de la *Loi sur les brevets*, sauf si elle est devenue une demande PCT à la phase nationale – article 63 des *Règles sur les brevets*.

D. Opposable et fatal au regard de la nouveauté – article 28.2(1)b) de la *Loi sur les brevets*.

QUESTION 9 : [4,0 points]

Votre client, ABC Itée, a déposé des demandes de brevet au Canada, aux États-Unis et en Europe pour la même invention. ABC Itée a reçu un avis d'acceptation à l'égard de sa demande de brevet canadien.

a) ABC Itée souhaite faire progresser le traitement et l'acceptation des demandes déposées aux États-Unis et en Europe sur la base des revendications acceptées contenues dans la demande de brevet canadien. (Aucune citation d'un fondement juridique n'est requise.)

i) Compte tenu du scénario exposé ci-dessus, quel est le meilleur chemin que peut prendre ABC Itée pour accélérer le traitement aux États-Unis et en Europe?

ii) Donnez une raison qui pourrait empêcher ABC Itée d'emprunter le chemin indiqué en i).

b) ABC Itée veut déposer une demande complémentaire volontaire au Canada afin d'inclure des revendications supplémentaires.

i) Donnez une raison pour laquelle ABC ltée ne devrait pas déposer de demande complémentaire volontaire au Canada.

ii) Proposez une autre option à ABC ltée et précisez les étapes à suivre et le coût (le cas échéant). Citez les articles pertinents de la *Loi sur les brevets* et des *Règles sur les brevets*.

Réponse à la question 9 :

a) i) l'ATDB (Autoroute du traitement des demandes de brevet); ii) S'ils reçoivent un rapport du bureau, il sera impossible de participer à l'ATDB.

b) i) Le dépôt d'une demande complémentaire volontaire peut mener à un refus pour double brevet.

ii) Première option : Si les revendications supplémentaires ne nécessitent pas d'effectuer un complément de recherche, ABC ltée peut soumettre une modification après acceptation (MAA) et payer la taxe applicable aux MAA (400 \$) avant de payer la taxe finale. Une fois que l'examineur aura accepté les revendications soumises à titre de MAA, ABC ltée pourra procéder au paiement de la taxe finale (alinéa 32*b*) des *Règles sur les brevets*).

Deuxième option : Si l'examineur n'accepte pas les revendications ou si tout porte à croire que les revendications supplémentaires vont nécessiter un complément de recherche, ABC ltée peut faire en sorte que la demande devienne abandonnée (alinéa 73(1)*f*) de la *Loi sur les brevets*; alinéa 30(10)*a*) des *Règles sur les brevets*) en omettant de payer la taxe finale, déposer ensuite une modification volontaire pour inclure les revendications supplémentaires, présenter une demande de rétablissement afin de pouvoir payer la taxe finale (paragraphe 73(3) de la *Loi sur les brevets*), puis payer la taxe finale et la taxe de rétablissement (200 \$).

QUESTION 10 : [1,0 point]

Lorsque vous interprétez des revendications de brevet au Canada, que devez-vous ÉVITER de faire? Une réponse correcte complète est requise pour obtenir le point (indiquez seulement la ou les lettres en guise de réponse).

- A) Interpréter les revendications littéralement
- B) Interpréter les revendications téléologiquement
- C) Interpréter les revendications à la lumière de la description contenue dans le brevet
- D) Interpréter les revendications d'après les connaissances d'une personne versée dans l'art
- E) Interprétez les revendications à la lumière des dessins contenus dans le brevet

Réponse à la question 10 :

A

QUESTION 11 : [2,0 points]

Le nom d'un inventeur a, par inadvertance, été omis d'une demande de brevet canadien. Indiquez deux (2) documents qui doivent être présentés à l'OPIC pour rectifier cette omission.

Réponse à la question 11 :

1. Une lettre indiquant que l'inventeur doit être joint à la demande et que le nom de ce dernier a été omis par inadvertance ou par erreur, et non pas dans le dessein de causer un délai, conformément au paragraphe 31(4) de la *Loi sur les brevets*.
2. Une nouvelle pétition/déclaration quant au droit du demandeur de nommer le nouvel inventeur.

QUESTION 12 : [2,0 points]

Le D^r Jones, un chercheur travaillant au sein d'une société pharmaceutique privée, a synthétisé ce qu'il croit être un nouveau médicament sensationnel pour le traitement du cancer. Suite à une recherche préliminaire d'antériorités, il s'avère que le médicament en question est un composé qui fait partie d'un grand nombre de composés possibles revendiqués dans un brevet expiré visant le traitement de la démence, mais qui n'a jamais été expressément mentionné.

Donnez deux raisons pour lesquelles ce médicament pourrait tout de même faire l'objet d'une demande de brevet canadien. Aucune citation d'un fondement juridique n'est requise.

Réponse à la question 12 :

- a) Il s'agit d'une nouvelle utilisation d'un médicament connu, dans la mesure où le médicament a été utilisé pour le traitement du cancer.
- b) Le médicament lui-même est une « sélection » parmi un genre connu, n'a jamais été mentionné et présente un avantage substantiel (c.-à-d. le traitement du cancer).

QUESTION 13 : [4,0 points]

Le 14 août 2015, un demandeur a déposé une demande PCT dans laquelle il revendique la priorité sur la base d'une demande de brevet provisoire déposée aux États-Unis le 17 août 2014. En date du 25 février 2017, aurait-il été possible d'entrer en phase nationale :

- a) au Canada?
- b) aux États-Unis?
- c) en Corée du Sud?
- d) en Argentine?

Donnez une raison à l'appui de chaque réponse. Aucune citation d'un fondement juridique n'est requise.

Réponse à la question 13 :

- (a) Canada – Oui, il est possible d'entrer en phase nationale dans les 42 mois suivant la date de priorité;
- (b) États-Unis – Non, car le délai de 30 mois suivant la date de priorité est expiré;
- (c) Corée du Sud – Oui, car le délai de 31 mois suivant la date de priorité n'est pas encore expiré;
- (d) Argentine – Non, car l'Argentine n'est pas un état contractant du PCT.

QUESTION 14 : [2,0 points]

Parmi les éléments suivants, lesquels constituent des « antériorités » au Canada? Indiquez seulement la ou les lettres en guise de réponse. Aucune citation d'un fondement juridique n'est requise.

A) Un document dont le contenu a été présenté oralement à l'occasion d'une conférence ouverte à toutes les personnes intéressées et où une version papier du document a été remise uniquement aux personnes en ayant fait la demande.

B) Un dessin que le demandeur a présenté dans sa demande de brevet et a lui-même qualifié d'antériorité.

C) Le préambule d'une revendication de type Jepson.

D) Une publication sur Internet effectuée par une personne ayant obtenu de l'information directement auprès du demandeur au cours de l'année ayant précédé la date de dépôt de la demande de brevet du demandeur divulguant la même invention.

E) Un brevet canadien périmé.

F) Une demande de brevet provisoire américain n'ayant jamais servi de fondement à une revendication de priorité.

Réponse à la question 14 :

A, B, C, E

QUESTION 15 : [4,0 points]

Énumérez quatre moyens différents que peut prendre un tiers pour intervenir dans le traitement d'une demande de brevet canadien et citez, pour chaque moyen, l'article pertinent de la *Loi sur les brevets* ou des *Règles sur les brevets*.

Réponse à la question 15 :

1. Déposer une protestation en vertu de l'article 10 des *Règles sur les brevets*.
2. Déposer un dossier d'antériorité en vertu de l'article 34.1 de la *Loi sur les brevets*.
3. Présenter une requête d'examen (article 35 de la *Loi sur les brevets*).
4. Présenter une demande de devancement d'examen (ordonnance spéciale) en vertu de l'article 28 des *Règles sur les brevets*.

FIN DES QUESTIONS DE LA PARTIE B