

GUIDE DE CORRECTION
PAPIER C 2005

Total de 100 points :

C1 : 60 points

Rédaction des revendications (20 points) :

- Soumettre la revendication 1 modifiée avec les limites suivantes (objections sur les documents cités comme antériorité et autres objections) (15 points) :

1. Un dispositif de prise de glace comprenant :

- une première plaque de soutien;
- une deuxième plaque de soutien reliée à ladite première plaque de soutien par une charnière, où ladite deuxième plaque de soutien est mobile par rotation autour de ladite charnière en relation à ladite première plaque de soutien, entre une position fermée et une position ouverte;
- un moyen d'angler ladite deuxième plaque de soutien vers ladite position ouverte;
- un crampon relié à ladite deuxième plaque de soutien;
- un moyen d'angler ledit crampon vers une position utilitaire;
- un moyen de fermeture pour maintenir lesdites première et deuxième plaques de soutien dans ladite position fermée; et
- un moyen d'attache pour fixer ledit dispositif de prise de glace sur un membre du porteur.

- Soumettre les revendications modifiées au besoin (5 points).

Arguments sur la brevetabilité des revendications modifiées (15 points) :

Un exposé indiquant comment chacune des revendications suggérées par le candidat surmonte les difficultés causées par les documents cités comme antériorités et arguments en faveur de la brevetabilité des revendications (anticipation et évidence).

Autres objections (20 points) :

(2 points) La revendication 11 sort du cadre de la définition d'une invention au sens de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

...supprimer les expressions « de façon appropriée », « le moment opportun » et « un endroit approprié »;

...argument acceptable qui appuie la réponse.

(2 points) Les revendications 1, 2 et 7-10 ne sont pas conformes au paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets* parce qu'elles sont incomplètes.

...argument acceptable qui appuie l'inclusion de l'expression « un crampon relié à ladite deuxième plaque de soutien » dans la revendication 1 modifiée.

(2 points) Les revendications 3 et 4 ne sont pas conformes au paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets* parce qu'elles sont incomplètes.

...argument acceptable qui appuie l'inclusion de l'expression « un moyen d'angler ledit crampon vers une position utilitaire » dans la revendication 1 modifiée.

(2 points) Les revendications 7 et 8 ne sont pas conformes au paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*.

...argument acceptable qui appuie l'inclusion de l'expression « un moyen de fermeture pour maintenir lesdites première et deuxième plaques de soutien dans ladite position fermée » dans la revendication 1 modifiée.

(2 points) La revendication 9 n'est pas conforme au paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets* parce que l'expression « ledit moyen de fermeture » n'a pas d'antécédent.

*...référer la revendication 9 à la revendication appropriée;
...argument acceptable qui appuie la réponse.*

(3 points) La revendication 9 n'est pas conforme à l'article 84 des *Règles sur les brevets* parce que l'expression « fermeture à boucles et à crochets » n'a pas de support dans la description.

*...inclure l'expression « fermeture à boucles et à crochets » dans la description;
...argument acceptable qui appuie la réponse (s'inférer raisonnablement des dessins tels que déposés).*

(1 point) Les revendications 9 et 10 ne sont pas conformes au paragraphe 87(1) des *Règles sur les brevets*. Le renvoi aux revendications précédentes doit se faire à l'aide de numéros.

... faire en sorte que chaque revendication réfère, par numéro, à au moins une autre revendication.

(1 point) L'incorporation par renvoi à la page 13 n'est pas acceptable.

...enlever l'expression «ci-jointe incorporée par référence ».

(1 point) Conformément à l'alinéa 80(1)(e) des *Règles sur les brevets*, il faut décrire la figure 3.

*...inclure l'expression « La figure 3 est une vue de dessus d'un dispositif de prise de glace selon la présente invention en position ouverte » à la page 11;
...argument acceptable qui appuie la réponse.*

(1 point) Conformément à l'alinéa 80(1)(a) des *Règles sur les brevets*, le titre de l'invention n'est pas acceptable.

... remplacer le titre de l'invention par un titre bref et précis.

(1 point) L'objection sous l'article 79 des *Règles sur les brevets* (Pas d'abrégé).

... écrire un abrégé qui, à tout le moins, comprend un résumé concis de ce qui est exposé dans la demande et l'essence de la solution.

(1 point) L'objection sous l'article 29 des *Règles sur les brevets*.

... toute réponse acceptable, mais doit reconnaître que la demande de priorité américaine existe.

Organisation générale de la réponse (5 points)

La réponse à la question C1 doit être complète, bien structurée et présentée proprement en conformité avec la pratique lors d'une réponse d'agent de brevets à un rapport d'examinateur.

C2 à C13 : 40 points

C2 Parmi les choix suivants (a, b, c, d et/ou e), lesquels sont brevetables? **(2 points)** (Aucune explication requise).

- a) une méthode de diagnostic médical.
- b) un programme d'ordinateur entreposé sur un support lisible par ordinateur.
- c) un support lisible par ordinateur contenant un programme informatique.
- d) un dispositif pour dévier l'électricité d'un compteur afin de faciliter la croissance de cannabis.
- e) un nouvel usage d'un composé connu fabriqué à partir d'un procédé connu.

Réponse : a, c, d et e.

C3 Grouper les revendications suivantes de façon à ce qu'elles soient admissibles dans la même demande en vertu de l'article 36 de la *Loi sur les brevets* et l'article 36 des *Règles sur les brevets*. Toutes les revendications doivent être prises en compte. **(5 points)** (Aucune explication requise.)

- Revendication 1 visant le produit A.
- Revendication 2 visant la combinaison de X et Y.
- Revendication 3 visant la combinaison de B, C et A.
- Revendication 4 visant le produit Y.
- Revendication 5 visant le produit X.
- Revendication 6 visant la combinaison de A et X.
- Revendication 7 visant la combinaison de B, E et F.
- Revendication 8 visant la combinaison de A, E et G.

Réponse :

- Revendications 1, 3, 6 et 8
- Revendications 2, 5 et 6
- Revendications 2 et 4
- Revendication 7

C4 Définissez l'expression « Priorité interne ». **(2 points)**

Réponse :

Il est permis de demander la priorité fondée sur une demande de brevet canadien antérieurement déposée à l'égard de demandes de brevets déposées subséquemment. Pour établir une priorité fondée sur une demande de brevet canadien, la date de dépôt de la demande en cause doit être à l'intérieur d'une période de 12 mois suivant la date de dépôt de la demande canadienne antérieure.

C5 Un demandeur désire soumettre à sa demande 4 pages de matière et une figure supplémentaire aux dessins, toutes nouvelles à la demande, illustrant le contexte technique connu ayant trait à l'invention. Est-il permis de soumettre cette matière et cette figure comme une modification ? Oui ou non ? Donnez une brève explication. **(2 points)**

Réponse: Oui, la matière de la demande qui est le contexte technique connu (doit avoir été publié avant la date de dépôt de la demande) peut être ajoutée au mémoire descriptif et aux dessins d'une demande. Le demandeur doit reconnaître dans le mémoire descriptif que la matière illustre le contexte technique ayant trait à l'invention et qu'elle consiste en des connaissances générales courantes ou bien connues.

C6 Lorsqu'une demande a été déposée au Canada, quelle est la date limite pour faire une requête de priorité ? Pour combien de temps peut-on reporter cette échéance ? **(2 points)**

Réponse :

Avant l'expiration de la période de 16 mois suivant la date de dépôt de la première demande de brevet (alinéa 88(1)(b) des *Règles sur les brevets*). Le délai ne peut être prolongé (zéro mois) (paragraphe 88(2) des *Règles sur les brevets*).

C7 Définissez l'expression « date de revendication ». À quel(s) sujet(s) la « date de revendication » est-elle pertinente? **(2 points)**

Réponse : La date de revendication est la date de dépôt d'une demande de brevet, ou la date de dépôt d'une demande antérieurement déposée divulguant l'objet que définit la revendication. La date de revendication est importante pour établir quel antériorité est pertinent en ce qui concerne la nouveauté et l'évidence.

C8 Indiquer le(s) prérequis pour le dépôt d'une requête d'avancement d'examen. **(2 points)**

Réponse : Conformément au paragraphe 28(2) des *Règles sur les brevets*, une requête d'examen doit avoir été déposée et la demande doit être mise à la disponibilité du public.

C9 Une demande que vous traitiez vient d'être abandonnée faute de réponse à un rapport officiel. Vous avez rappelé à votre client les options pour un rétablissement, mais vous n'avez reçu aucune réponse. Le dernier jour possible pour un rétablissement, votre client vous téléphone et vous annonce qu'il veut continuer et obtenir la protection conférée par un brevet. Quelles sont vos options? Donnez une brève explication. **(2 points)**

Réponse : Vous pouvez répondre au rapport officiel, déposer une requête de rétablissement et payer la taxe prescrite. Autre possibilité, vous pouvez déposer une demande de prorogation de la période de rétablissement de la demande.

C10 Votre client est une entreprise canadienne dont les bureaux sont situés au Nouveau-Brunswick et dans le Maine. Un employé résidant dans le Maine fait une invention. Dans quel(s) office(s) récepteur(s) une demande PCT peut-elle être déposée? **(2 points)**

Réponse : Auprès du bureau canadien, parce que le déposant réside au Canada, auprès du bureau américain parce que l'inventeur est Américain, et directement auprès du Bureau international.

C11 Définissez le terme « agrégation ». **(2 points)**

Réponse : L'agrégation consiste en une juxtaposition de parties qui n'interagissent pas pour donner un résultat unique.

C12 Compléter les énoncés suivants :

a) Une revendication _____ vise une amélioration et est une revendication à plusieurs parties définies dans l'ordre suivant : un préambule qui énonce ce qui est connu, une expression transitoire telle que « où l'amélioration comporte » et une définition du nouvel objet qui constitue la modification. **(1 point)**

b) Une revendication _____ vise l'utilisation d'un composé X dans la fabrication d'un médicament destiné à une application thérapeutique Y. **(1 point)**

Réponse :

- a) Japon
- b) Suisse

C13 Répondez uniquement par oui ou non aux énoncés suivants. (15 points)

a) Le délai pour le paiement de la taxe finale peut être reporté.

Non

b) Le délai pour en appeler de la décision du Commissaire à la Cour Fédérale peut être prolongé.

Oui

c) Le délai pour le paiement de la taxe périodique peut être prolongé.

Non

d) Le délai pour compléter une demande de brevet peut être prolongé.

Non

e) Le délai pour le dépôt de matière vivante peut être prolongé.

Non

f) Un brevet redélivré peut être redélivré.

Oui

g) Un compétiteur peut, sur la base d'une divulgation verbale documentée, demander le réexamen d'une revendication.

Non

h) Le public peut consulter un dossier de réexamen d'un brevet.

Oui

i) La taxe périodique doit être payée lors d'une demande de redélivrance d'un brevet.

Non

j) Seul le demandeur ou le correspondant autorisé peut payer les taxes périodiques applicables à une demande.

Oui

k) Un tiers peut faire une requête d'avancement d'examen d'une demande.

Oui

l) Le Bureau des brevets reconnaît la priorité conventionnelle fondée sur les demandes de certificat d'auteurs.

Oui

m) Pour qu'une date de dépôt au Canada soit donnée à une demande de brevet, cette dernière doit inclure au moins une revendication.

Non

n) Une demande de brevet canadien peut être composée de plusieurs dépôts antérieurs par l'inventeur et avoir droit à la priorité en vertu de chacun de ces dépôts pour le sujet contenu à cet égard, à condition que la demande en question ait été déposée dans l'année qui suit la dernière demande déposée sur laquelle la demande de priorité est fondée.

Non

o) Les taxes périodiques rétroactives à la date de dépôt d'une demande originale sont dues au moment du dépôt d'une demande complémentaire.

Oui