

GUIDE DE CORRECTION
PAPIER C - 2006

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):

1. Un article en chocolat composé d'une coquille de chocolat qui contient *un premier compartiment comprenant un premier fourrage et un deuxième compartiment comprenant un deuxième fourrage, les premier et deuxième compartiments étant séparés par une cloison (7 points) qui se détruit au moment de la consommation de l'article en chocolat, le premier et le deuxième fourrages étant réactifs l'un avec l'autre pour produire un gaz (8 points).*

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

Arguments à l'appui de la brevetabilité des revendications modifiées (**10 points**) :

Doit comprendre un exposé faisant ressortir comment les revendications modifiées surmontent les difficultés causées par les documents cités comme antériorité en ce qui a trait à la nouveauté (5 points) et à l'ingéniosité inventive (5 points).

Réponse appropriée à chacune des autres objections (**25 points**) :

(3 points) Les revendications 1, 5 et 11 ne sont pas conformes au paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets* en raison de la présence des expressions "en particulier", "tel que" et "de préférence".

...suppression des ces expressions des revendications;
...commentaires appropriés à cet effet.

(2 points) La revendication 3 n'est pas conforme au paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets* en raison du second ajout de l'expression "une cloison".

...modification de manière à lire "la cloison";
....commentaires appropriés à cet effet.

(4 points) Les revendications 4, 5, 6 et 7 ne sont pas conformes au paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets* en raison des problèmes d'antécédents dans les diverses revendications.

... modifier les dépendances des revendications de manière à fournir des antécédents adéquats pour les expressions contestables;
....commentaires appropriés à cet effet.

(3 points) Les revendications 8, 9 et 11 ne sont pas conformes aux paragraphes 27(3) et 27(4) de la *Loi sur les brevets* en raison du terme "Karion".

... remplacer le terme " Karion" par " sorbitol" dans la description et les revendications;
... commentaires appropriés à cet effet.

(2 points) La portée de la revendication 1 est plus étendue que l'enseignement de la description, contrairement à l'article 84 des *Règles sur les brevets*.

... argument acceptable qui appuie l'inclusion de l'expression " un premier compartiment comprenant un premier fourrage et un deuxième compartiment comprenant un deuxième fourrage, les premier et deuxième compartiments étant séparés par une cloison" dans la revendication 1 modifiée.

(3 points) La portée de la revendication 5 est plus étendue que l'enseignement de la description, contrairement à l'article 84 des *Règles sur les brevets*, concernant la présence de lécithine dans le chocolat blanc.

*... limiter le chocolat blanc dans les revendications à "ne contient pas de lécithine";
... commentaires appropriés à cet effet.*

(4 points) Les revendications 8, 9 et 11 ne sont pas conformes à l'article 84 des *Règles sur les brevets*, car les divers pourcentages ne sont pas étayés par la description.

*... présentation de revendications équivalentes avec des pourcentages corrigés;
...commentaires appropriés à cet effet.*

(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 en lien à la matière revendiquée.

(2 points) 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'examinatrice. On tiendra également compte de l'organisation, de la facilité de lecture et de la grammaire.

C2 à C13 : 40 points

C2 En utilisant la liste suivante de styles ou types de revendications (la liste étant en ordre alphabétique), associez chacune des revendications 1 à 5 avec le style ou type de revendication le plus approprié (5 points)

Réponses:

- Revendication 1 : Style suisse
- Revendication 2 : Jepson
- Revendication 3 : Markush
- Revendication 4 : Omnibus
- Revendication 5 : Méthode d'affaire

C3 Vous êtes l'agent responsable de la demande canadienne 2,xxx,xx1, ayant les données bibliographiques suivantes :

Demande de brevet canadien 2,xxx,xx1
Date de dépôt : 9 avril 2000
Date de priorité : 9 avril 1999 (US)
Date de publication : 9 octobre 2000
Inventeur : L. E. Beurre
Demandeur : La Baguette de France Inc.

Toute la matière des revendications de CA2,xxx,xx1 est divulguée dans le brevet français 2,yyy,yy2 ayant les données bibliographiques suivantes :

Brevet français 2,yyy,yy2
Date de dépôt : 8 octobre 1997
Date de priorité : Aucune
Date de publication : 8 avril 1999
Date de délivrance : 9 octobre 2000
Inventeur : L. A. Margarine
Demandeur : La Baguette de France Inc.

L'examineur du Bureau des brevets canadiens cite le brevet français contre toutes les revendications pour manque de nouveauté. Quelle(s) option(s) est (sont) disponible à votre client? **(2 points)**

Réponse : Argumenter la nouveauté ou simplement abandonner l'affaire.

C4 Dans quelle(s) circonstance(s) pourriez-vous demander qu'une examinatrice de brevets annule son rapport? **(2 points)**

Réponse : Si un rapport de l'examinatrice en instance ne s'applique plus en raison d'une correspondance qui le rend non pertinent ou inutile, l'examinatrice avise l'assistant à l'examen d'annuler le rapport et d'en informer le demandeur par lettre et, par courtoisie, aussi par téléphone, si cela s'avère pratique. Il sera indiqué sur le dossier de la demande que le rapport a été retiré et que le délai pour répondre au rapport ne s'applique plus. (RPBB 13.06.01)

C5 Est-ce que les examinateurs de brevets vérifient toutes les modifications volontaires pour assurer qu'aucune nouvelle matière est introduite au dossier? Expliquez. **(3 points)**

Réponse : Non, seulement lorsqu'une requête d'examen fut effectuée. Il est possible d'apporter des modifications volontaires avant le dépôt de la requête d'examen. Cependant, l'examineur n'évalue pas des modifications volontaires au moment où elles sont déposées. Cette évaluation fait partie de la procédure d'examen, qui est enclenchée seulement après le dépôt d'une requête d'examen. Les modifications seront mises à la disposition du public une fois la demande ouverte. La divulgation de toute matière nouvelle présentée dans une modification volontaire aura lieu à la date de la mise à la disposition du public de la demande. Cela pourrait empêcher le demandeur de déposer une nouvelle demande portant sur cette nouvelle matière après le premier anniversaire de la divulgation au public ou de la date de dépôt des modifications. (RPBB 19.03.01)

C6 Expliquez dans quelle(s) circonstance(s) une expression négative dans une revendication dépendante ne serait pas acceptable. **(2 points)**

Réponse : Il n'est pas possible dans une revendication de supprimer ou d'annuler des éléments dont celle-ci dépend, ce qui étend la revendication précédente. (RPBB 11.03.03)

C7 Vous recevez un rapport d'examinatrice ayant une objection portant sur le manque d'unité d'invention en vertu de l'article 36 de la Loi sur les brevets. Quoique vous êtes en accord qu'il y a un manque d'unité des revendications soumises, vous constatez que la demande fut initialement déposée internationalement en PCT et qu'aucune objection sur le manque d'unité fut soulevée durant la phase internationale du dossier. Quel(s) conseil(s) donneriez-vous à votre client? **(2 points)**

Réponse : Conseillez à votre client de diviser. Les examinateurs canadiens appliquent la Loi et les Règles canadiennes. Une objection relative à l'unité peut être formulée même si elle n'est pas mentionnée durant la phase internationale.

C8 Énumérez les sortes de modifications ou changements à un produit existant ou procédé que les tribunaux ont statué comme étant de nature évidente et non inventive. **(6 points)**

Réponse : Les tribunaux ont statué que les actes suivants relèvent de l'évidence :

- (a) Simplement substituer des matériaux de qualité inférieure à des matériaux de qualité supérieure dans la fabrication d'un, de plusieurs ou de tous les éléments d'une machine ou d'un produit.
- (b) Simplement changer les dimensions d'un objet.
- (c) Omettre d'inclure un ou plusieurs éléments dans une machine ou un produit, avec pour résultat une omission de fonction correspondante, à moins que cette omission n'entraîne un nouveau mode de fonctionnement des éléments conservés.
- (d) Modifier un procédé, une machine, un produit ou un composé de matière en substituant un équivalent à un de ses éléments, à moins que le nouvel élément remplisse non seulement la fonction de l'élément substitué, mais également une autre fonction, selon un autre mode de fonctionnement, ou qu'il crée de nouveaux usages et propriétés pour l'article ainsi formé.
- (e) Simplement utiliser un procédé ou un ancien produit ou une ancienne machine pour réaliser un objectif nouveau, mais analogue.
- (f) Changer la forme ou les proportions d'une machine ou d'un produit, à moins qu'il n'en résulte un nouveau mode de fonctionnement ou une nouvelle fonction.
- (g) Fabriquer un article qui ne diffère d'un ancien article que par la qualité de la fabrication.
- (h) Fabriquer le double d'une ou de plusieurs pièces d'une machine ou d'un produit, à moins qu'il ne résulte de la fabrication de ce double un nouveau mode de fonctionnement ou un nouveau résultat unitaire.
- (i) Combiner d'anciens appareils pour constituer une nouvelle machine ou un nouveau produit sans qu'il en résulte un nouveau mode de fonctionnement. (RPBB 15.01.02)

C9 Quelle(s) condition(s) est (sont) requise(s) pour qu'une personne puisse soumettre une protestation? **(2 points)**

Réponse : Conformément à l'article 10 des *Règles sur les brevets*, le commissaire accuse réception de toute communication qui lui est adressée dans l'intention déclarée ou apparente de protester contre la délivrance d'un brevet. (RPBB 18.02)

C10 Expliquez dans quelle(s) circonstance(s) une modification contenant de la matière qui ne peut pas s'inférer raisonnablement de la demande originale pourrait être acceptable. **(1 point)**

Réponse : Aux termes de l'article 38.2 de la *Loi sur les brevets*, le mémoire descriptif et les dessins peuvent être modifiés de façon à décrire des éléments qui peuvent raisonnablement s'inférer du mémoire descriptif et des dessins faisant partie de la demande. Il n'est pas permis d'introduire de nouveaux éléments. Le demandeur peut ajouter au mémoire descriptif et aux dessins la matière qui se rapporte à la technique antérieure par rapport à l'invention de la demande. Il doit cependant préciser, dans le mémoire descriptif, que la matière constitue une technique antérieure ou des connaissances générales courantes. (RPBB 19.04)

C11

a. Un document cité dans un rapport de recherche internationale comprend tous les éléments définis dans les revendications à l'exception d'une caractéristique qui fait partie des connaissances générales. Quel code ou codes l'Autorité Internationale de Recherche doit appliquer à cette citation (A, E, L, O, P, T, X, Y et/ou &)? **(1 point)**

Réponse : X

b. Un document cité dans un rapport de recherche internationale comprend tous les éléments définis dans les revendications. Le document cité fut publié après la date de priorité mais avant la date de dépôt de la demande internationale. Quel code ou codes l'Autorité Internationale de Recherche doit appliquer à cette citation (A, E, L, O, P, T, X, Y et/ou &)? **(1 point)**

Réponse : P, X

c. Que représente le code « E » dans un rapport de recherche internationale? **(2 points)**

Réponse : Demande ou brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt de la demande internationale ou après.

C12 Sous quelle(s) disposition(s) dans le PCT peut-on modifier les revendications, suite à un ISA 206 adressant le manque d'unité, et avant le Rapport International de Recherche? **(2 points)**

Réponse : Aucune.

C13 Expliquez brièvement chacun des sujets suivants :

1) Usage de brevets à des fins humanitaires internationales en vue de remédier aux problèmes de santé publique (Engagement de Jean Chrétien envers l'Afrique). **(3 points)**

Réponse : Le 14 mai 2004, la *Loi de l'engagement de Jean Chrétien envers l'Afrique* (projet de loi C-9 auparavant) a reçu la sanction royale. Cette loi a amendé la *Loi sur les brevets* et la *Loi sur les aliments et drogues* de manière à fournir le cadre législatif dont le Canada a besoin pour réagir à la décision du 30 août 2003 du Conseil général de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). En prenant cette décision, les membres de l'OMC, comme le Canada, ont accepté de lever certaines obligations contenues dans l'Accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, obligations considérées comme un obstacle éventuel à la mise en oeuvre de réponses efficaces à des urgences sanitaires. Avec l'entrée en vigueur du Règlement sur l'usage de produits brevetés à des fins humanitaires internationales, le

Canada devient l'un des premiers pays à mettre en application la décision de l'OMC et à autoriser des compagnies pharmaceutiques canadiennes qui souhaitent fournir des versions à moindre coût de produits pharmaceutiques brevetés à des pays ayant une capacité insuffisante ou inexistante de production pharmaceutique.

2) Projet de loi C-29, *Loi modifiant la Loi sur les brevets*. (3 points)

Réponse : OTTAWA, le 28 octobre 2005 — L'honorable David L. Emerson, ministre de l'Industrie, a le plaisir d'annoncer que l'article 2 de la *Loi modifiant la Loi sur les brevets* (projet de loi C-29) entrera en vigueur le 1^{er} février 2006. L'article 2 de la Loi a pour objet d'assurer réparation aux titulaires et aux demandeurs de brevets qui, parce qu'ils ont acquitté par erreur certaines taxes de brevets, pourraient voir la validité de leurs brevets remise en question. Les modifications offriront aux titulaires et aux demandeurs de brevets qui ont été touchés par certaines décisions judiciaires un délai d'un an pour corriger les taxes acquittées de façon erronée par le passé suivant le tarif applicable aux petites entités. Les décisions judiciaires touchent ceux dont le statut d'entité est passé de grand à petit après le début de la demande de brevet et qui ont par la suite acquitté la taxe selon le tarif applicable aux petites entités. À l'heure actuelle, aucun moyen n'est à la disposition des titulaires et des demandeurs de brevets pour effectuer les paiements correctifs. Ces décisions touchent également ceux qui ont acquitté par erreur des taxes de brevets suivant le tarif applicable aux petites entités, alors qu'à titre de grandes entités, ils auraient dû payer un tarif plus élevé. La validité de leurs brevets pourrait être contestée en cour parce qu'ils n'ont pas versé le bon montant de taxes et parce que le Commissaire aux brevets n'a pas le pouvoir aux termes de la *Loi sur les brevets* d'accepter des paiements rectificatifs dans ces cas.

3) Le Traité de Budapest. (3 points)

Réponse : Le Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des microorganismes aux fins de la procédure en matière de brevets (Traité de Budapest) a été conclu en 1977 et est administré par l'OMPI. Ce traité oblige les États contractants à reconnaître le fait et la date du dépôt de matière biologique aux fins de la procédure en matière de brevets, lorsque le dépôt a été fait auprès d'un dépositaire officiellement reconnu par le Traité. Un tel dépositaire est connu sous le nom d'« autorité de dépôt internationale » (ADI). Un demandeur qui fait des dépôts multiples de brevet n'a qu'à déposer une seule fois auprès d'une ADI pour satisfaire à l'exigence de dépôt de tous les États contractants. Le Traité de Budapest est entré en vigueur au Canada le 21 septembre 1996. (RPBB 17.04)