

**GUIDE DE CORRECTION
PAPIER C 2007**

Total de 100 points

C1: 55 points

C1(a) Rédaction des revendications (22 points):

- Soumettre une revendication 1 avec les limites suivantes (objections sur les documents cités comme antériorité et autres objections):

(5 points) 1. Un circuit de reprise de gaz d'échappement évacués d'un tuyau d'échappement d'un véhicule, de préférence un camion à incendie, se trouvant dans une structure fermée, lorsque le véhicule quitte la structure, comprenant:

- a) un raccord amovible qui est raccordé au tuyau d'échappement du véhicule;
- b) un tuyau souple allongé ayant une première et une deuxième extrémité, la première extrémité dudit tuyau étant raccordé audit raccord;
- c) un dispositif télescopique, comprenant plusieurs éléments tubulaires allongés dont au moins un premier et un deuxième éléments tubulaires coulissent l'un dans l'autre;
- d) une deuxième extrémité dudit tuyau étant branchée à l'un des éléments tubulaires; et
- e) par lequel, un dispositif de suspension séparant la surface extérieure du premier élément tubulaire et la surface intérieure du deuxième élément tubulaire et laissant un espace d'air entre ces surfaces et entourant presque complètement le premier élément tubulaire sur une bonne partie de sa longueur; ledit dispositif comprenant des pièces d'espacement interposées entre les espaces d'air entre la surface extérieure du premier élément tubulaire et la surface intérieure du deuxième élément tubulaire, les pièces d'espacement se déplaçant entre au moins une surface extérieure et une surface intérieure.

(10 points) *dans lequel l'air extérieur passe dans l'extrémité d'au moins un des éléments tubulaires par ledit espace d'air.*

(7 points) Soumettre des revendications dépendantes tel que nécessaire. Si certaines revendications qui doivent être présente sont omises, des points seront perdus. De plus, toute introduction d'erreurs (numérotage de revendications, double inclusion, manque d'antécédence, etc.) sera pénalisé.

C1(b) Arguments convaincants visant la brevetabilité des revendications soumises (10 points):

Nouveauté: Doit expliquer l'inapplicabilité du brevet US équivalent: date de dépôt au Canada moins de 12 mois après le premier dépôt à l'étranger (document prioritaire GB), et l'inapplicabilité du

document interne: divulgation non-publique.(2 points-Eq. US, 2 points-document interne)

Évidence: Doit expliquer l'inapplicabilité du document interne: divulgation non-publique, et discuter comment les revendications soumises surmontent la citation de Pompier. (1 point-document interne, 5 points-Pompier)

Réponse appropriée à chacune des autres objections (18 points):

C1(c) (1 point) La revendication 1 a un caractère indéfini et n'est pas conforme à l'alinéa 27(4) de la Loi sur les brevets à cause de l'emploi du terme "par lequel".

... omission du terme "par lequel" ou substitution avec un terme approprié
... doit inclure commentaires appropriés à cet effet.

C1(d) (1 point) La revendication 1 a un caractère indéfini et n'est pas conforme à l'alinéa 27(4) de la Loi sur les brevets à cause de la deuxième présentation de l'expression "une deuxième extrémité dudit tuyau".

... modification de "une deuxième extrémité dudit tuyau" à "ledit deuxième extrémité dudit tuyau"
... doit inclure commentaires appropriés à cet effet.

C1(e) (1 point) Les revendications 1 et 3 ont un caractère indéfini et ne sont pas conformes à l'alinéa 27(4) de la Loi sur les brevets à cause de l'emploi des termes "de préférence" et "tel que".

... omission de ces expressions
... doit inclure commentaires appropriés à cet effet.

C1(f) (1 point) Les revendications 4 à 7 ont un caractère indéfini et ne sont pas conformes à l'alinéa 27(4) de la Loi sur les brevets puisque les éléments de raccordement particuliers ne sont pas, tel que rédigé, associés aux "éléments d'espacement".

... modification des revendications 4-7 pour préciser "dans lequel les éléments d'espacement comprennent..."
... doit inclure commentaires appropriés à cet effet.

C1(g) (1 point) La revendication 8 a un caractère indéfini et n'est pas conforme à l'alinéa 27(4) de la Loi sur les brevets puisque l'expression "le rail disposé en haut" n'a pas d'antécédent.

*... modification pour indiquer “un rail disposé en haut”
... doit inclure commentaires appropriés à cet effet.*

C1(h) (1 point) La revendication 10 a un caractère indéfini et n'est pas conforme à l'alinéa 27(4) de la Loi sur les brevets puisque c'est une revendication omnibus.

*... omission de la revendication 10
... doit inclure commentaires appropriés à cet effet.*

C1(i) (3 points) La revendication 1 est de nature plus large que l'invention décrite et n'est pas conforme au paragraphe 138(2) des Règles sur les brevets.

... doit inclure commentaires appropriés visant la modification de la revendication 1 pour inclure “ un raccord amovible qui est raccordé au tuyau d'échappement du véhicule”

... doit inclure commentaires appropriés expliquant que la configuration du raccord amovible permettant que, lorsque le véhicule quitte le bâtiment, la tension exercée sur le tuyau débranche automatiquement le raccord du tuyau d'échappement, n'est qu'une réalisation préférée de l'invention, tel qu'indiqué dans le résumé de l'invention et dans le reste du mémoire descriptif.

C1(j) (2 points) La revendication 7 n'est pas conforme au paragraphe 138(2) des Règles sur les brevets car la présente description n'appuie pas les caractéristiques additionnelles.

*... modifier la page 15 pour inclure la matière de la revendication 7, puisque les revendications sont telles qu'originellement déposées
... doit inclure commentaires appropriés à cet effet
...des points seront déduits si le texte du correspondant US est inclus car c'est de la nouvelle matière (fait de plastique, 6 pouces de long).*

C1(k) (1 point) Le mémoire descriptif n'est pas conforme au paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets.

*... modifier la page 15 pour qu'elle réfère à FIG. 2A et/ou 2B
... doit inclure commentaires appropriés à cet effet.*

C1(l) (1 point) La revendication 6 n'est pas conforme au paragraphe 138(2) des Règles sur les brevets puisqu'elle se réfère à elle-même.

*... modifier la revendication 6 pour qu'elle se réfère à la revendication 1 ou toute autre revendication convenable
... doit inclure commentaires appropriés à cet effet.*

C1(m) (1 point) Le titre n'est pas conforme à l'article 134 des Règles sur les brevets.

... remplacer le titre de l'invention par un titre bref et précis qui contient "circuit de reprise de gaz d'échappement"

... doit inclure commentaires appropriés à cet effet.

C1(n) (2 points) L'abrégé n'est pas conforme à l'article 139 des Règles sur les brevets.

... 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. Devrait inclure "circuit de reprise de gaz d'échappement"

... doit inclure commentaires appropriés à cet effet.

C1(o) (1 point) En vertu de l'article 140 des Règles sur les brevets, toute marque de commerce mentionnée dans la demande est désignée comme telle.

... identifier "TYKRON SPRING BOOT" comme marque de commerce, tel que dans l'équivalent US cité

... doit inclure commentaires appropriés à cet effet.

C1(p) (1 point) L'objection sous l'article 29 des Règles sur les brevets.

... toute réponse acceptable, mais doit reconnaître la demande prioritaire GB du brevet équivalent US.

C1(q) Organisation générale de la réponse complète (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. On tiendra également compte de l'organisation, de la facilité de lecture et de la grammaire. Le format de la réponse doit inclure une introduction, des instructions expliquant les modifications à apporter au dossier, le corps de la réponse incluant des explications et arguments, et des énoncés de fermetures. De plus, aucune identification du candidat, autre que par numéro, n'est permise.

C2 (6 points). Vous avez reçu le rapport officiel daté du 10 novembre 2005, tel qu'à la question C1 de cet examen, et vous l'avez soumis à votre client pour commentaires. La date limite pour répondre s'approchant, vous contactez votre client pour recevoir des instructions. Ce client vous informe que suite à des problèmes budgétaires, il ne désire plus poursuivre ce dossier. En août 2006, ce même client vous avise que les problèmes budgétaires se sont réglés, et qu'il désire maintenant poursuivre son dossier et répondre au rapport officiel.

Rédigez une lettre à votre client détaillant le statut de la demande et toutes les étapes requises pour satisfaire le désir de votre client de poursuivre ce dossier. En plus, rédigez une page couverture d'une lettre destinée à l'OPIC, incluant des instructions claires avec toutes taxes nécessaire.

(3 points) Lettre au client

- *La lettre doit énoncer que la demande est maintenant abandonnée dû à l'absence de réponse aux requêtes selon l'article 29 et l'article 30, et l'absence du paiement des taxes de maintient dues avant le 10 juillet 2006, mais qu'on peu tout de même rétablir avant le 10 mai 2007.*
- *La lettre doit indiquer qu'il est nécessaire de fournir une réponse complète au rapport de l'examineur daté du 10 novembre 2005, avec une demande qu'on rétablisse le dossier, 3 taxes de rétablissement de \$200 chaque, et aussi de la taxe de maintient manquante (\$125 ou \$250 selon le statut de l'entité au dixième anniversaire).*

(3 points) Lettre au Bureau

- *La lettre doit inclure la réponse au rapport officiel, avec l'information de l'article 29.*
- *La lettre doit inclure une demande qu'on rétablisse le dossier, mention des 3 taxes de rétablissement de \$200 chaque, et aussi la mention de la taxe de maintient manquante (\$125 ou \$250 selon le statut de l'entité au dixième anniversaire).*

Note: Des points seront déduits pour une présentation non-conforme au format d'une lettre.

C3 (4 points). Suite à votre soumission de réponse au rapport officiel daté du 10 novembre 2005, tel qu'à la question C1 de cet examen, vous recevez un avis d'acceptation daté du 15 avril 2007. Vous transmettez immédiatement cet avis à votre client et vous attendez des instructions. Le 17 mai, votre client vous indique qu'il désire modifier substantiellement et vous envoie ses modifications proposées. Rédigez une lettre à votre client expliquant ses options disponibles pour modifier sa demande. De plus, élaborez sur toutes les exigences pertinentes de l'OPIC, les taxes, et les délais de temps à respecter.

La lettre doit mentionner ce qui suit:

- *Si les modifications ne nécessiteraient pas une recherche additionnelle de la part de l'examineur, elles peuvent être entrées par l'entremise d'une modification après acceptation (taxe de \$400 avant la soumission de la taxe finale de \$150 ou \$300 dépendant du statut de l'entité, due avant le 15 octobre 2007). La taxe de maintient pour le 10ième anniversaire (\$125 ou \$250 dépendant du statut de l'entité) est due avant le 10 juillet 2007.*

- *Si les modifications nécessiteraient une recherche additionnelle de la part de l'examineur, nous devront permettre à la demande de devenir abandonnée en ne payant pas la taxe finale de \$150 ou \$300 dépendant du statut de l'entité. Dans ce scénario, la taxe de maintien pour le 10ⁱème anniversaire (\$125 ou \$250 dépendant du statut de l'entité) devra être payée avant le 10 juillet 2007 en dépit du statut d'abandon de la demande.*

Note: Des points seront déduits pour une présentation non-conforme au format d'une lettre.

C4 (2 points). **Lorsqu'un délai prévu dans le cadre du PCT pour le dépôt d'un document au Canada expire un jour férié provincial ou territorial, si le déposant livre le document en question le jour non férié suivant, l'OPIIC tiendra pour acquis que le document a été livré dans le délais prescrit. Toutefois, quel risque est-ce que le demandeur prend en suivant cette procédure?**

Le Bureau des brevets, toutefois, ne se prononce pas sur l'acceptation éventuelle de ces prorogations par d'autres pays; il incombera à la personne qui dépose le document de vérifier si elle a droit à une prorogation, dans d'autres pays qui l'intéressent, en vertu de la règle 80.5 du Règlement d'exécution du PCT ou d'une autre loi pertinente.

MOPOP 1.04.01

C5 a) (2 points). **Listez toutes les exigences, dans une demande de brevet Canadien, nécessaire pour obtenir une date de dépôt.**

(a) une indication en anglais ou en français selon laquelle la délivrance d'un brevet canadien est demandée,

(b) le nom du demandeur,

(c) l'adresse du demandeur ou de son agent de brevet,

(d) un document rédigé en anglais ou en français qui, à première vue, semble décrire une invention,

(e) la taxe de dépôt conformément au paragraphe 27(2) de la Loi sur les brevets et décrite à l'article 1 de l'annexe II des Règles sur les brevets.

MOPOP 5.02

(déduire 1 point pour chaque erreur ou omission, minimum = 0 points)

C5 b) (2 points). Listez toutes les exigences, dans une demande internationale PCT déposée au Canada, nécessaire pour obtenir une date de dépôt.

- a) au moins un des déposants est domicilié au Canada ou est un ressortissant du Canada;*
- b) la demande internationale est rédigée en français ou en anglais (une seule copie est exigée);*
et
- c) la demande internationale contient tous les éléments suivants :*
 - (i) un énoncé indiquant qu'elle a été déposée à titre de demande internationale;*
 - (ii) le nom du ou des déposants;*
 - (iii) une partie qui semble constituer une description;*
 - (iv) une partie qui semble constituer une ou plusieurs revendications.*

MOPOP 22.04.01

(déduire 1 point pour chaque erreur ou omission, minimum = 0 points)

C6 (6 points). Composez une revendication indépendante, quand possible, pour chacun des types de revendications suivants:

- a) Revendication téléologique**
- b) Produit-par-procédé**
- c) Revendication Markush**
- d) Revendication Jepson**
- e) Revendication omnibus**
- f) Méthode de traitement médical**

(schème de pointage: 1 or 0 pour chaque type, pour a) écrire rien = 0 et tout énoncé expliquant que ce n'est pas possible = 1)

C7 (3 points). Une invention revendiquée reposant sur l'utilité prévisible doit satisfaire quelles exigences?

- 1) la prédiction doit avoir un fondement factuel,*
- 2) à la date de la demande de brevet, l'inventeur doit avoir un raisonnement clair et « valable » qui permette d'inférer du fondement factuel le résultat souhaité, et*
- 3) il doit y avoir une divulgation suffisante au moyen d'une description exacte et complète de la*

nature de l'invention et sa façon d'être mise en pratique.

MOPOP 12.03.01

C8 (3 points). Définissez les expressions suivantes dans le contexte du PCT:

- a) Office récepteur**
- b) Bureau international**
- c) Office désigné**
- d) Office élu**
- e) Administration chargée de la recherche internationale**
- f) Administration chargée de l'examen préliminaire international**

a) Office récepteur : Office où les ressortissants et les résidents d'un pays membre du PCT peuvent déposer une demande internationale. Les ressortissants canadiens peuvent déposer une demande internationale auprès

du Bureau des brevets ou du Bureau international.

b) Bureau international (BI) : Le Bureau international de l'OMPI à Genève.

c) États contractants : États parties au PCT, c'est-à-dire la plupart des pays industrialisés.

d) Office désigné : Office national de l'État désigné par le déposant en vertu du chapitre I.

e) Office élu : Office national de l'État élu par le déposant conformément au chapitre II.

f) Administration chargée de la recherche internationale (ARI) : Office chargé de la préparation du rapport de recherche internationale (RRI) et de l'opinion préliminaire sur la brevetabilité.

g) Administration chargée de l'examen préliminaire international (AEPI) : Office chargé de l'examen préliminaire international et de la préparation du rapport préliminaire international sur la brevetabilité en vertu du chapitre II (RPIB [chap. II]).

MOPOP 22.01.01

C9 (4 points). Quelle est la pratique de l'OPIC à l'égard de la brevetabilité de chacun des sujets suivant:

- a) Animaux**
- b) Ovocytes fécondés**
- c) Cellules souches totipotentes**
- d) Cellules souches embryonnaires**
- e) Cellules souches multipotentes**

- f) **Cellules souches pluripotentes**
- g) **Organes et tissus**
- h) **Structures artificielles, analogues aux organes ou aux tissus**

Aux fins de ce qui précèdent, nous avons adopté la terminologie suivante, qui a été tirée du site Web relatif aux cellules souches des National Institutes of Health (Disponibles en anglais seulement. Les définitions ont été traduites en français) :

Cellule souche embryonnaire — Cellule primitive (non-différenciée) issue d'un embryon non-implanté de 5 jours, qui est apte à se différencier en divers types de cellules spécialisées.

Multipotente — Désigne l'aptitude d'une seule cellule souche à se différencier en plus d'un type de cellule de l'organisme.

Pluripotente — Désigne l'aptitude d'une seule cellule souche à engendrer tous les types de cellules qui composent l'organisme. Les cellules pluripotentes ne peuvent engendrer les tissus dits « extra-embryonnaires », comme l'amnios, le chorion et les autres composantes du placenta.

Totipotente — Une cellule totipotente peut engendrer tous les types de cellules qui composent l'organisme, ainsi que tous les types de cellules qui composent les tissus extra-embryonnaires, comme le placenta.

AVIS - Pratique du Bureau à l'égard des ovocytes fécondés, des cellules souches, des organes et des tissus

Le 20 juin 2006

Le Bureau des brevets estime que les animaux, quel que soit leur stade de développement, à partir du stade de l'ovocyte fécondé, constituent des formes de vie supérieures et, par conséquent, ne constituent pas de la matière susceptible d'être brevetée aux termes de l'article 2 de la Loi sur les brevets. Les cellules souches totipotentes, qui ont la même aptitude que l'ovocyte fécondé à se développer jusqu'à devenir un animal complet, sont considérées comme des équivalents de l'ovocyte fécondé. Elles constituent donc des formes de vie supérieures et ne constituent pas de la matière susceptible d'être brevetée.

Les cellules souches embryonnaires, multipotentes et pluripotentes qui ne peuvent pas se développer jusqu'à devenir un animal complet constituent de la matière susceptible d'être brevetée.

Le Bureau est également d'avis que les organes et les tissus ne sont pas des compositions de matières, aux termes de la définition d' « invention » figurant à l'article 2 de la Loi sur les brevets et, par conséquent, ne constituent pas de la matière susceptible d'être brevetée. Les organes et les tissus sont issus de processus complexes, dont certains éléments ne nécessitent aucune intervention humaine et ne sont pas constitués d'ingrédients ou de substances qui ont été combinés ou mélangés par une personne.

Les structures artificielles, analogues aux organes ou aux tissus, qui sont en bonne partie le résultat d'une intervention humaine consistant à combiner diverses composantes cellulaires et/ou composantes inertes, peuvent être considérées, selon le cas, comme des compositions de matières et, par conséquent, comme de la matière susceptible d'être brevetée.

Réponse courte:

- a) *NON BREVETABLE. Animaux*
- b) *NON BREVETABLE. Ovocytes fécondés*
- c) *NON BREVETABLE. Cellules souches totipotentes*
- d) *BREVETABLE. Cellules souches embryonnaires*
- e) *BREVETABLE. Cellules souches multipotentes*
- f) *BREVETABLE. Cellules souches pluripotentes*
- g) *NON BREVETABLE. Organes and tissus*
- h) *BREVETABLE. Structures artificielles, analogues aux organes ou aux tissus*

C10 (2 points). Quelle est la position que l'OPIC a adopté à l'égard de laquelle une recherche internationale sera effectuée ou non pour les sujets suivant:

- a) méthodes de traitement par la chirurgie (procédures invasives)**
- b) méthodes de diagnostic**
- c) méthodes de traitement esthétique**
- d) méthodes de traitement des animaux en vue d'obtenir des bénéfices économiques**

AVIS - Revendications de méthodes de traitement médical dans des demandes internationales

La règle 39.1 du PCT fournit la liste des objets à l'égard desquels une administration chargée de la recherche internationale (ACRI) n'est pas tenue de procéder à une recherche relativement à une demande internationale. Cette liste inclut les “méthodes de traitement du corps humain ou animal par la chirurgie ou la thérapie”.

En vue d'offrir le meilleur service possible aux demandeurs canadiens qui déposent des demandes internationales et de leur fournir des renseignements utiles pour les aider à déterminer s'il est préférable d'entrer dans la phase nationale auprès d'offices désignés, l'OPIC a adopté la position selon laquelle une recherche internationale sera effectuée dans le cas de tous les objets à l'égard desquels on ferait normalement une recherche et un examen dans le cadre d'une demande de brevet nationale.

En conséquence, aucune recherche ne sera effectuée à l'égard des objets suivants :

méthodes de traitement médical des êtres humains ou des animaux vivants en vue d'améliorer la fonction ou la santé d'une partie vivante d'un corps, comportant la manipulation du corps ou de ses organes ou tissus par des moyens électriques ou mécaniques aux fins de la prévention ou du traitement de maladies pathologiques;

méthodes de traitement par la chirurgie (procédures invasives);

revendications de modes d'emploi ou d'usage comportant des étapes de manipulation.

Une recherche sera effectuée à l'égard des objets suivants, à condition qu'elles ne fassent pas appel à des étapes chirurgicales :

méthodes de diagnostic;

méthodes de traitement esthétique;

méthodes de traitement des animaux en vue d'obtenir des bénéfices économiques;

Réponse courte:

- a) AUCUNE RECHERCHE. méthodes de traitement par la chirurgie (procédures invasives)*
- b) RECHERCHE EFFECTUÉE. méthodes de diagnostic*
- c) RECHERCHE EFFECTUÉE. méthodes de traitement esthétique*
- d) RECHERCHE EFFECTUÉE. méthodes de traitement des animaux en vue d'obtenir des bénéfices économiques*

C11 a) (3 points). Quel est le test d'Anticipation présentement accepté judiciairement?

On doit, en effet, pouvoir regarder une seule publication antérieure et y trouver toute l'information qui, pour des buts pratiques, est nécessaire pour produire l'invention revendiquée sans exercice de n'importe quelle compétence inventive. La publication antérieure doit contenir une direction si claire qu'une personne du métier la lisant et la suivant serait dans tous les cas et sans possibilité d'erreur mené à l'invention revendiquée.

C11 b) (3 points). Quel est le test d'Evidence présentement accepté judiciairement?

Le test de l'évidence ne consiste pas à demander ce que des inventeurs compétents ont fait ou auraient fait pour résoudre le problème. Les inventeurs sont, par définition, inventifs. Le critère classique de l'évidence est le technicien compétent dans l'art mais qui n'a aucune touche d'inventivité ou d'imagination; des qualités supérieures de déduction et de dextérité, mais qui est dépourvu du sens de l'intuition; un triomphe de l'hémisphère gauche sur le droit. Ce qu'il faut se demander c'est si cette créature mythique (l'homme dans la loi omnibus sur les brevets de Clapham) aurait pu, à la lumière des connaissances techniques dans le domaine et des connaissances générales courantes à la date de dépôt du brevet, arriver directement et sans difficulté à la solution identifiée par le brevet. C'est un test très difficile à satisfaire.

C11 c) (3 points). Quel est le test d'Ambiguïté présentement accepté judiciairement?

Une revendication doit être énoncée avec une telle précision pour laisser aucun doute sur la portée du monopole défini, pour qu'une personne à qui le brevet est adressé puisse, en lisant la revendication, puisse déterminer si ce qu'il propose faire sera de la contrefaçon ou non.

C12 (2 points). Discutez brièvement des deux formes de double brevet.

Les deux formes de double brevet sont le double brevet relatif à l'identité et le double brevet relatif à une évidence.

Le double brevet relatif à l'identité a lieu quand une ou plusieurs revendications sont identiques en portée par rapport à la portée d'autres revendications dans un autre brevet d'un même inventeur ou demandeur.

Le double brevet relatif à une évidence est un test plus flexible et moins littéral qui empêche l'octroi d'un deuxième brevet qui contient des revendications qui ne sont pas "brevetablement distinctes" des revendications d'un brevet préalablement octroyé au même inventeur ou demandeur.