

GUIDE DE NOTATION C 2009

100 points au total

PARTIE A - Question C1 (65 points)

1. **C1(i)** : (5 points) Réécrire la revendication indépendante de procédé pour que les étapes soient clairement dans le bon ordre

- 1- la formation de la bande;
- 2- l'enroulement de la bande formée;
- 3- la cuisson de la bande enroulée.

Par exemple :

Un procédé de fabrication d'un contenant alimentaire comestible capable de recevoir une garniture choisie, comportant les étapes :

de formation d'une bande allongée de pâte à pain non cuite;
d'enroulement de la bande de pâte à pain non cuite en spirale autour d'un mandrin conique commençant à l'extrémité la plus large dudit mandrin, des tours en spirale de la bande en pâte s'allongeant le long de la hauteur du mandrin jusqu'au sommet du mandrin, des tours adjacents de la spirale se chevauchant; (*insérer C1(ii) ici*); et
de cuisson de la bande sur le mandrin dans un cycle de cuisson d'un four pour former un cône en pain ayant une consistance du pain tendre, ledit cône étant résistant aux fuites liquides.

Remarque : La forme Jepson de la revendication sera également acceptée.

C1(ii) : (5 points) Ajout du concept inventif à la revendication du processus à l'étape appropriée

de vaporisation de la bande enroulée d'une solution comportant un agent de scellement convenable

C1(iii) : (5 points) Réécrire la revendication de produit indépendante

Un contenant alimentaire comestible comportant :

un cône vide (20) de pâte à pain cuite à consistance de pain tendre cuit, le cône ayant une extrémité supérieure ouverte qui est l'extrémité la plus large du cône et une extrémité inférieure scellée qui est le sommet du cône;

le cône comportant une bande de pâte à pain allongée (10) enroulée en spirale en forme conique avec chevauchement (18) entre des tours adjacents en spirale et les tours adjacents adhérant les uns aux autres par la cuisson pour former une structure conique contiguë;

le cône ayant un intérieur vide (24) pour recevoir une garniture comestible choisie;
les enroulements en spirale commençant à l'extrémité supérieure la plus large (26) du

cône et se prolongeant jusqu'au sommet du cône, avec une bordure du chevauchement (22) entre les tours adjacents faisant face à l'extrémité supérieure du cône (*insérer C1(iv) ici*).

C1(iv) : (5 points) Ajout du concept inventif à la revendication du produit tout en gardant toutes les caractéristiques actuellement dans la revendication du produit

où une couche de revêtement comportant un agent de scellement se prolonge sur la surface extérieure du cône

C1(v) : (10 points) Soumettre les revendications dépendantes révisées au besoin. S'il manque des revendications qui devraient être présentes, des points sont perdus et toute introduction d'erreurs (numérotation de revendication, double inclusion, manque d'antécédence, etc.) est notée négativement.

- Remarque :
- a) il doit y avoir au moins une revendication dépendante portant sur les agents de scellement spécifiques (amidon de maïs et/ou dorure à l'oeuf) pour chaque groupe.
 - b) il doit y avoir une revendication dépendante portant sur la température préférée.

C1(a) : (3 points) Fournir des arguments convaincants sur la brevetabilité des revendications soumises en rapport à la nouveauté à l'égard de Cooke.

C1(b) : (2 points) Remarquer que les revendications ont été abandonnées, puisqu'aucune revendication d'appareil n'est possible en raison de Boulanger et Cooke, considérant C1(c). Un point sera attribué pour contourner Boulanger, en ajoutant la caractéristique que le mandrin comporte une ouverture pouvant recevoir un outil supportant le mandrin.

C1c) : (5 points) Fournir des arguments convaincants sur la brevetabilité des revendications soumises en rapport à l'évidence en raison de Cooke et de Boulanger.

C1(d) : (1 point)

La revendication 1 est imprécise et n'est pas conforme au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets. Il n'est pas clair dans quel ordre ces étapes devraient être exécutées.

Remarquer que la revendication a été réécrite et que l'ordre des étapes est maintenant clair.

C1(e) : (2 points)

La revendication 3 est imprécise et n'est pas conforme au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets. La deuxième introduction de l'expression « un mandrin » porte à confusion.

Modifier la revendication 3 pour changer « un mandrin » à « le mandrin ».
Ajouter un commentaire approprié à cet effet.

C1(f) : (3 points)

(*Note : cette objection devrait se référer à la revendication 4 plutôt qu'à la revendication 3.*)
La revendication 4 est imprécise et n'est pas conforme au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets. L'expression « de préférence » est une source d'ambiguïté.

Modifier la revendication 4 pour enlever « de préférence ».

Écrire un commentaire à l'effet que la revendication 4 a été modifiée pour enlever le « de préférence ».

Écrire un commentaire à l'effet qu'une revendication dépendante a été créée pour comprendre la température recommandée.

Comme il aurait dû s'agir de la revendication 4, il est également acceptable de dire que l'objection à la revendication 3 est non-fondée.

C1(g) : (2 points)

La revendication 9 n'est pas conforme à l'article 84 des Règles sur les brevets, parce que l'objet de la revendication n'est pas étayé par la présente description. Plus spécifiquement, la caractéristique que la bande a une largeur comprise entre 3/8 po et 5/8 po n'est pas présente dans la description.

Puisque ces revendications sont telles que déposées, introduire cet objet à la description.

Ajouter un commentaire approprié à cet effet.

C1(h) : (2 points)

La revendication 10 contredit la revendication dont elle dépend et n'est pas conforme au paragraphe 87(3) des Règles sur les brevets.

Modifier la revendication 10 pour dépendre des revendications 7 ou 8.

Ajouter un commentaire approprié à cet effet.

C1(i) : (2 points)

La revendication 14 n'est pas conforme au paragraphe 86(1) des Règles sur les brevets. Un renvoi à la description pour une définition claire et complète, au lieu de revendiquer la matière en des termes explicites, n'est pas permis.

Supprimer la revendication omnibus.

Ajouter un commentaire approprié à cet effet.

C1(j) : (2 points)

Les figures et la description ne sont pas conformes à l'article 82 des Règles sur les brevets. Les signes de référence absents de la description ne doivent pas figurer dans les dessins, et vice versa.

Ou bien supprimer le signe de référence 19 dans la description ou ajouter le signe de référence 19 au dessin.

Ajouter un commentaire approprié à cet effet.

C1(k) : (2 points)

Conformément au paragraphe 81(2) des Règles sur les brevets, tous les documents dont fait mention la description d'une demande doivent être accessibles au public.

Cette référence doit être supprimée ou remplacée par un numéro de brevet correspondant (fictif).

Ajouter un commentaire approprié à cet effet.

C1(l) : (2 points)

L'abrégé n'est pas conforme à l'article 79 des Règles sur les brevets.

Rédiger un abrégé approprié qui contient l'étape inventive indiquée dans les revendications indépendantes.

Remarque : 2 points seront accordés pour la présence d'un abrégé avec un commentaire dans la réponse mais 0 point seront accordés pour le commentaire seul.

C1(m) : (2 points)

Requête en vertu de l'article 29 des Règles sur les brevets.

Rédiger une réponse appropriée à la requête en vertu de l'article 29 des *Règles sur les brevets*.

Cette réponse doit reconnaître l'existence de la demande de priorité américaine.

C1(n) : (5 points) Organisation et style généraux de la réponse complète.

La réponse à la question C1 doit être ordonnée, propre et complète, conformément aux pratiques acceptées pour la réponse d'un agent à une lettre officielle du bureau. Les arguments doivent être clairement délimités et chaque objection doit être traitée de façon indépendante des autres. Il doit y avoir une indication claire et précise des pages qui doivent être remplacées ou supprimées. Les pages de remplacement doivent être fournies au besoin. L'organisation et la facilité de lecture seront prises en compte. La déclaration d'ouverture et la conclusion finale doivent également être présents. De plus, aucune auto-identification n'est permise.

PARTIE B - Questions C2 à C13 (35 points)

C2 (6 points) :

Indiquez si les revendications ci-dessous sont ou ne brevetables au Canada. Expliquez pourquoi ou pourquoi pas.

- 1) Une méthode d'échantillonnage d'un liquide biologique animal comportant :
 - a) l'insertion de l'aiguille d'une seringue dans un flacon;
 - b) l'aspiration du liquide biologique;

- c) l'analyse du liquide biologique à l'aide d'un instrument d'analyse.
- 2) Une méthode de traitement d'une blessure infectée comportant :
- a) l'application d'un liquide médical compatible à la peau sur la peau du sujet, ledit liquide augmentant la perméabilité de la peau aux macromolécules organiques;
 - b) l'application d'une dose efficace d'une substance organique sur la peau.
- 3) Une méthode de diagnostic d'une allergie comportant :
- a) l'application d'un liquide médical compatible à la peau sur la peau du sujet, ledit liquide augmentant la perméabilité de la peau aux macromolécules organiques;
 - b) l'application d'une dose prescrite d'une substance médicale organique sur la peau;
 - c) l'observation d'un changement dans la substance médicale organique.
- 4) Une méthode d'atténuation des effets des rides comportant l'application d'une composition X à la peau.
- 5) Une méthode de traitement des effets esthétiques d'un mélanome comportant l'administration d'une quantité à efficacité thérapeutique de médicament A.
- 6) Une méthode de diagnostic d'un cancer comportant : le prélèvement d'une biopsie d'un organe interne affecté et l'analyse de ladite biopsie pour vérifier si elle contient des cellules cancéreuses.

Réponses :

- 1) *Brevetable : purement une technique de diagnostic in vitro.*
- 2) *Non brevetable : préambule dirigé vers une méthode de traitement médical.*
- 3) *Brevetable : préambule dirigé vers une méthode de diagnostic et aucune des étapes ne nécessite de compétences professionnelles.*
- 4) *Brevetable : l'état est un état naturel et non pas pathologique*
- 5) *Non brevetable : même si la revendication tente seulement de revendiquer le traitement esthétique, cela ne change pas le fait qu'une quantité à efficacité thérapeutique du médicament est administrée. Par conséquent, un avantage thérapeutique pratique sera inévitablement réalisé.*
- 6) *Non brevetable : quoiqu'une méthode de diagnostic est revendiquée, le prélèvement de la biopsie dans l'organe serait effectué par un chirurgien et nécessite des compétences professionnelles et est par conséquent non réglementaire.*

C3 (5 points) :

L'article 26 des *Règles sur les brevets* permet à un déposant de demander une prolongation de délai pour rendre une demande conforme à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets*. Parmi les situations susmentionnées, lesquelles se prêteraient à une demande de règle 26 qui serait acceptée par le commissaire?

- 1) Une réponse à un rapport d'examineur ayant un délai de 6 mois pour répondre.
- 2) La nomination d'un agent à la suite d'un avis de 3 mois par le Bureau des brevets.
- 3) Une réponse à une décision finale ayant un délai de 6 mois pour répondre.
- 4) Le paiement de la taxe finale après le délai de 6 mois à la suite d'un avis d'acceptation.
- 5) Une réponse après un délai de 3 mois à un avis du conseil de réexamen de la présence d'une nouvelle question importante quant à la brevetabilité des revendications.

Réponses :

- | | |
|----------------|------------------------|
| 1) <i>Non.</i> | <i>(RPBB 20.02.08)</i> |
| 2) <i>Oui.</i> | <i>(RPBB 20.02.05)</i> |
| 3) <i>Non.</i> | <i>(RPBB 20.02.08)</i> |
| 4) <i>Non.</i> | <i>(RPBB 20.02.11)</i> |
| 5) <i>Non.</i> | |

C4 (3 points) :

Dans une demande du PCT que vous avez déposée auprès de l'OPIC, l'examineur a soulevé une objection *a posteriori* d'absence d'unité.

- a) Quel type d'évidence était nécessaire pour soutenir une telle objection?
- b) Si l'examineur a indiqué que le groupe A a été dirigé vers une invention caractérisée par une caractéristique X et que le groupe B a été dirigé vers une invention caractérisée par une caractéristique Y, que peut-on dire des autres caractéristiques qui distingueraient cette absence d'unité *a posteriori* d'une absence d'unité *a priori*?

Réponses :

- a) *Au moins un document d'antériorité doit être cité.*
- b)
 - i) *les autres caractéristiques sont communes aux deux groupes de revendications;*
 - ii) *les autres caractéristiques se trouvent dans le(s) document(s) d'antériorité.*

C5 (2 points) :

Votre client a déjà obtenu un brevet pour un produit X. À la création d'un nouveau procédé de fabrication du produit X, votre client désire déposer une demande de brevet comportant les revendications couvrant le nouveau procédé et des revendications couvrant le produit X lorsque fabriqué par le nouveau procédé. Quel conseil lui donneriez-vous sur la brevetabilité de ces deux types de revendications?

Réponse : *Le nouveau procédé serait brevetable si il est nouveau et non évident. La revendication d'un produit par un procédé ne serait pas brevetable puisque le produit est connu. Un mode de fabrication censément nouveau n'accorde pas la brevetabilité pour un produit connu (voir p. ex. Hoffmann-La Roche Ltd. v. commissaire aux brevets (1953), 19 C.P.R. 80; confirmé, (1955), 23 C.P.R. 1.)*

C6 (4 points) :

Pour chacun des scénarios suivants, indiquez s'il est possible ou pas d'obtenir une date de priorité valide conformément aux exigences de l'article 28.1 de la *Loi sur les brevets*. Expliquez.

a) Le déposant A dépose une demande ordinaire aux États-Unis et deux ans plus tard il dépose une continuation de l'original. Douze mois plus tard, A dépose une demande au Canada revendiquant la priorité conventionnelle sur la base de la demande de continuation aux États-Unis.

(b) Le déposant B dépose une demande ordinaire aux États-Unis et deux ans plus tard il dépose une continuation basée en partie sur l'original. Douze mois plus tard, B dépose au Canada une demande revendiquant la priorité conventionnelle sur la base de la demande de continuation en partie aux États-Unis.

c) Le déposant C dépose une demande à titre provisoire aux États-Unis et douze mois plus tard il dépose la demande ordinaire aux États-Unis basée sur la demande provisoire. Douze mois plus tard, C dépose au Canada une demande revendiquant la priorité conventionnelle sur la base de la demande ordinaire aux États-Unis.

d) Le déposant D dépose une demande ordinaire aux États-Unis et dans les douze mois qui suivent, la demande est retirée. Dans le délai de douze mois D dépose une demande au Canada revendiquant la priorité conventionnelle sur la base de la demande aux États-Unis.

Réponses :

a) Il n'est pas possible d'obtenir une date de priorité valide au Canada. La demande de continuation, par définition, est identique à la première demande déposée. Par conséquent, la demande canadienne n'a pas été déposée dans le délai de douze mois de la date de la demande la plus ancienne.

(b) Il est possible d'obtenir valablement une date de priorité conventionnelle pour la

matière qui est dans la demande de continuation en partie et qui ne se trouve pas dans la demande américaine d'origine, c'est-à-dire la matière additionnelle dans la continuation en partie. Aucune date de priorité ne viendrait de la matière contenue dans la demande américaine d'origine puisque la demande canadienne n'a pas été déposée dans le délai de douze mois de la demande déposée la plus ancienne.

c) Il est possible d'obtenir valablement une date de priorité pour la matière qui est présente dans la demande ordinaire mais est absente de la demande provisoire, c'est-à-dire toute matière supplémentaire absente de la demande provisoire. Le Canada considère la demande provisoire comme équivalente à une demande « antérieurement déposée de façon régulière » qui pourrait former la base d'une demande de priorité valide. Par conséquent, aucune date de priorité ne viendrait de la matière contenue dans la demande provisoire puisque la demande canadienne n'a pas été déposée dans le délai de douze mois de la date de la demande la plus ancienne.

(d) Il est possible d'obtenir une date de priorité valide au Canada, car la date de priorité vient de la demande américaine sans égard au sort de cette première demande déposée.

C7 (2 points) :

Votre client a déposé une demande de brevet canadien sur la base d'un document de priorité aux États-Unis, qui à son tour est une continuation en partie d'une demande antérieure aux États-Unis. Malheureusement, lorsque la demande canadienne a été déposée, la nouvelle matière ajoutée pour former la demande de continuation en partie aux États-Unis a été omise du cas canadien correspondant. De quel recours dispose-t-on pour ajouter la nouvelle matière à la demande canadienne en instance? Expliquez.

Réponse : *Aucun. Selon l'article 38.2 de la Loi sur les brevets, seule la matière qui peut raisonnablement s'inférer du mémoire descriptif ou des dessins tels que déposés à l'origine (au Canada) peut être ajoutée.*

C8 (2 points) :

Votre client a obtenu un brevet canadien le 15 juillet 2003. Il découvre après la délivrance du brevet, que son agent américain a omis d'aviser son homologue canadien d'inclure certaines revendications qui avaient été ajoutées au brevet américain au cours de la poursuite de la demande, des revendications qui ont une portée plus large que celles accordées au Canada. Il désire maintenant ajouter ces revendications au brevet canadien. Cela peut-il être fait? Expliquez pourquoi ou pourquoi pas.

Réponse : *Non. Même si la modification du brevet pour qu'il comprenne les revendications absentes aurait pu être possible par redélivrance, le délai de quatre ans pour la demande de redélivrance est déjà expiré.*

C9 (3 points) :

Votre client est propriétaire de la demande de brevet canadien no 2 XXX XXX, déposée six mois

plus tôt sans demande étrangère équivalente. Il s'est aperçu de la présence d'un contrefacteur éventuel et désire obtenir une protection pour son brevet dans les meilleurs délais afin de commencer les procédures contre le contrefacteur éventuel. Quelles étapes sont nécessaires pour faire examiner la demande dans les meilleurs délais?

Réponse : *RPBB 13.03.*

- a) faire une requête d'examen et payer les frais requis*
- b) faire une requête d'ordonnance spéciale et payer les frais requis*
- c) faire une requête d'ouverture hâtive de la demande (puisque seulement déposée il y a 6 mois)*

C10 (3 points) :

Votre client a demandé que vous déposiez des demandes de brevet au Canada, aux États-Unis et à l'OEB afin de protéger son invention. La demande américaine XXX,XXX est déposée le 12 juin 2006, la demande CA 2 XXX XXX est déposée le 10 juin 2007 et la demande OEB EP X XXX XXX est déposée le 8 janvier 2007. Votre client vous a indiqué qu'il a présenté son invention à l'EXPO 2006 le 8 mai 2006. Commentez l'admissibilité d'une telle divulgation en rapport à chaque juridiction et justifiez votre conclusion.

Réponse :

- a) La divulgation n'est pas admissible aux États-Unis puisqu'elle s'est produite dans le délai de grâce d'une année de la date du dépôt.*
- b) La divulgation est admissible au Canada puisqu'elle s'est produite plus d'une année avant la date de dépôt au Canada*
- c) La divulgation est admissible à l'OEB. Même si elle a été divulguée à une exposition internationale, elle a été divulguée plus de six mois avant la date de dépôt de l'OEB.*

C11 (2 points) :

Vous assurez la poursuite de la demande de brevet canadien 2 XXX XXX déposée le 9 janvier 2008 avec une date de priorité du 3 juin 2007. Commentez l'admissibilité des références suivantes en rapport à votre demande en instance.

- a) Une demande américaine déposée par une autre partie le 5 décembre 2005
- b) Une demande canadienne en co-instance déposée par une autre partie avec une date de dépôt du 7 février 2008 et une date de priorité du 8 février 2007 (États-Unis).

Réponses :

- a) La demande américaine n'est pas admissible, car elle n'a pas été publiée avant la date*

de revendication du 3 juin 2007.

b) Le cas canadien en co-instance serait admissible pour nouveauté en vertu de l'article 28.2(1)d)b).

C12 (2 points) :

Quelles deux (2) conditions doivent être satisfaites pour qu'un examinateur de brevet rejette une demande de brevet après qu'un déposant ait répondu de bonne foi à une réquisition de l'examineur?

Réponse : *Le paragraphe 30(3) des Règles sur les brevets*

a) L'examineur doit avoir des motifs raisonnables de croire que la demande n'est pas encore conforme à la Loi ou aux Règles sur les brevets à l'égard d'un ou de plusieurs des défauts mentionnés dans la réquisition antérieure,

b) L'examineur doit avoir des motifs raisonnables de croire que le demandeur ne modifiera pas la demande pour se conformer à la Loi ou aux Règles sur les brevets.

C13 (1 point) :

Lorsqu'on ajoute un listage des séquences à une demande déposée à l'origine sans listage des séquences, quelle étape supplémentaire est requise de la part du déposant?

Réponse : *RPBB 17.04.01c. Conformément au paragraphe 111(2) des Règles sur les brevets, si un listage des séquences est ajouté à une demande déposée à l'origine sans listage des séquences, « le demandeur doit déposer une déclaration à l'effet que le listage ne va pas plus loin que la divulgation dans la demande telle que déposée ».*