

GRILLE D'ÉVALUATION

C1 (70 points)

La revendication indépendante est évaluée du point de vue de sa brevetabilité, c'est-à-dire:

- si elle contourne clairement les antériorités,
 - tout en évitant de nouvelles objections (par exemple, agrégation, manque d'unité),
- et du point de vue des droits conférés au client, c'est-à-dire:
- que la revendication ne doit pas avoir une portée indûment restreinte;
 - et que cette revendication doit couvrir autant de matière brevetable que possible (par exemple, la majorité des réalisations).

I) Revendication indépendante (19 points)

Revendication portant sur un couvercle jetable muni d'une pièce coulissante comportant les caractéristiques ou éléments suivants (en plus du contenu de la revendication 1 originale):

A) partie centrale + parties latérales (3 points);

B) parties latérales s'étendant vers le haut à un angle obtus (4 points);

C) bords extérieurs des parties latérales situés au dessus de la partie centrale (4 points);

D) envergure entre bords extérieurs > largeur de la bouche (4 points);

E) une poignée (2 points)

Deux (2) points restants:

Perte de points pour restrictions inutiles

Perte de points pour toute erreur introduite

ii) Revendications dépendantes (8 points)

Perte de points pour toute matière brevetable abandonnée

Perte de points pour toute erreur introduite

a) Modification comprenant de la nouvelle matière inacceptable (3 points)

Reconnaissance du fait que la matière revendiquée non trouvée dans les dessins ou la description d'origine est de la nouvelle matière + retrait (1);

Argument en faveur du maintien de la revendication 6 (par exemple, numéros de figures ou de pages de description) (2)

b) Manque de nouveauté (8 points)

Argument convaincant en matière de nouveauté:

Description de l'antériorité (1);

Jurisprudence (Sanofi; non-citable en évidence) (2);

Distinction antériorité-revendication (5)

c) Évidence (12 points)

Argument convaincant concernant la non évidence:

*Description des antériorités (Hades (1); Lee (1));
Jurisprudence (Sanofi; motivation pour combinaison) (2);
Résultats imprévus et avantages (2);
Distinction antériorités-revendication (Hades (2); Lee (2));
Motivation de la combinaison (Lee et Hades) (2)*

d) Caractéristiques essentielles décrites mais pas revendiquées (6 points)

Reconnaissance du fait que la poignée est un élément essentiel + explication du mécanisme de retenue de la pièce coulissante dans la tranchée (poignée (2); retenue (4)); (ajout dans la revendication 1 – noté en i))

e) Absence de support (3 points)

*Introduction de la caractéristique de la revendication 6 dans la description + commentaire (2) OU indication du support dans la description (page);
Élimination de la revendication 7 + sa mention (1)*

f) Irrégularité (2 points)

*Remplacement d'articles définis (noter ici, pas en i) !))
Commentaire*

g) Irrégularité (2 points)

Réécrire correctement Markush + commentaire

h) Irrégularité (2 points)

Élimination de la revendication 11 + commentaire

Organisation (5 points)

*Séparation des arguments (2);
Clarté des instructions de modification (2);
Limpidité, par exemple support (1)*

Dans les cas où plus de réponses ont été fournies que la question n'en demandait, la note a été calculée en utilisant la formule suivante:

Note globale = $N_C Q / (N_C + N_F)$ (arrondie au demi-point)

avec: Q = Valeur totale de la question
N_C = Nombre de réponses correctes
N_F = Nombre de réponses fautives (ou manquantes)

C2 (2 points)

Nommez quatre (4) articles spécifiques des *Règles sur les brevets* qu'un examinateur peut citer lorsqu'il fait une demande officielle.

L'interprétation de la question étant plus ouverte dans la version française que dans la version anglaise, une réponse a été considérée correcte dès lors qu'était mentionnée une disposition des Règles qu'un examinateur peut citer dans un rapport. En particulier, les dispositions suivantes sont admissibles:

Article 29 – État de la technique

Article 30(2) – Rapport

Article 30(4) – Décision finale

Articles 89/143/180 – Fourniture d'une copie certifiée de document prioritaire

Article 104.1 – Modification de description pour inclure la date du dépôt d'origine de matières biologiques

C3 (3 points)

Nommez trois (3) formes de signatures, acceptées par le Bureau des brevets, provenant de correspondants autorisés énumérés dans le registre des agents en brevets.

Celle de l'agent en brevets

L'étampe ou le sceau du cabinet

Lettre avec l'en-tête officielle du cabinet ou une marque reconnue par le Bureau des brevets pour identifier la firme

(RPBB 19.01.01, 2^e paragr.)

Signature électronique sur une demande PCT internationale

C4 (3 points)

Dans chacun des cas suivants, indiquez s'ils risquent d'être perçus comme une omission de poursuivre la demande en toute bonne foi ou s'ils seraient vus comme une réponse faite en toute bonne foi.

a) Une réponse à une troisième lettre officielle où le demandeur réitère son complet désaccord avec les objections de l'examineur, faisant référence à la réponse à la deuxième lettre officielle, et demande une décision finale.

Réponse faite en toute bonne foi

b) Une réponse à une première lettre officielle où le demandeur omet de répondre aux remarques d'une protestation déposée par un tiers deux mois avant la date limite pour répondre à cette première lettre officielle.

Réponse faite en toute bonne foi : le demandeur n'a pas à répondre aux remarques du tiers parti qui ne sont pas soulevées formellement par un examinateur dans le cadre d'une lettre officielle.

c) Une réponse à une deuxième lettre officielle où le demandeur dépose un nouvel ensemble de revendications, y compris quatre (4) revendications auxquelles l'examineur s'est objecté dans la première lettre officielle et qui ne faisaient pas partie des revendications en instance lorsque la deuxième lettre officielle a été envoyée.

Il ne s'agit pas d'une réponse faite en toute bonne foi, à moins qu'il y ait eu un changement au niveau de la législation ou de la pratique – voir RPBB 19.05.

C5 (3 points)

Vous assurez la poursuite de la demande canadienne 2,680,000 déposée le 1^{er} mars 2005 au nom de Jessup Ltd.; la date de priorité est le 1^{er} octobre 2004. Le ou lesquels des documents suivants portant sur l'état antérieur de la technique pourraient être cités, et en vertu de quelle partie de la *Loi sur les brevets*?

a) Un communiqué de presse de Jessup Ltd. daté du 30 septembre 2004.

Non citable – période de grâce

b) Une présentation scientifique faite par un professeur d'université qui effectue des recherches entièrement subventionnées par un organisme de charité, la présentation ayant été faite le 15 février 2004 et incluse dans les actes de la conférence qui ont été publiés le 15 mars 2005.

Citable selon 28.2(1b) et 28.3b) – Le public a pu y avoir accès avant la date de dépôt

c) Une version imprimée d'un sous-programme informatique développé par Jessup et incluse à titre d'exemple dans un manuel de Jessup utilisé pour donner à ses employés une formation en programmation; ce manuel porte un avis de droit d'auteur de l'année 2003.

Non citable. Le grand public n'y avait pas accès. Le droit d'auteur n'établit pas la disponibilité pour le grand public : D.C.1247.

C6 (2 points)

Le rapport d'un examinateur persuade un agent inscrit au dossier qu'une demande n'a pas droit à son statut complémentaire. Quelle serait la réponse de l'agent inscrit au dossier au rapport de l'examineur?

Une modification de la demande sous forme d'une pétition de remplacement ou un retrait de la nouvelle matière de toute page de la spécification et des dessins visés. (RPBB 14.06.02)

C7 (2 points)

Dans la *demande réitérée 2,246,933 faite par Amazon.com* (2009), décision 1290 du commissaire, quelle a été la décision du commissaire sur chacun des deux motifs de rejet soulevés dans la décision finale?

Évidence : le commissaire était en désaccord

Objet non brevetable : le commissaire était d'accord

C8 (4 points)

Votre client a déposé deux (2) demandes américaines (US 08/300,009 et US 08/300,008) correspondant à de la matière totalement différente. Les deux demandes ont été déposées le 30 juin 2009 et votre client a demandé que vous déposiez les demandes canadiennes correspondantes, ce qui s'est produit, dans les deux cas, le 1^{er} novembre 2009. Plus tard, en revisant vos dossiers, vous vous rendez compte que vous avez interverti les deux numéros de priorité des pétitions respectives de vos demandes canadiennes. Qu'est-ce qui peut être fait afin de maintenir les deux priorités :

a) en 2010?

La demande de priorité de la pétition peut être modifiée dans les 16 mois (règle 88(1)(b)) en enlevant les numéros de priorité d'origine et en soumettant des numéros modifiés.

La réponse à b), bien que s'appliquant aussi ici, présenterait une certaine incertitude au niveau juridique et, donc, constituerait une option moins sûre.

Une option encore moins avantageuse (perte de date de dépôt + frais) serait le retrait des demandes suivi d'un nouveau dépôt avec les numéros de priorité corrects.

b) en 2011?

Une modification peut être effectuée en vertu de la règle 35 et de l'article 8 de la Loi. À cause de la différence concernant l'objet des deux demandes, on pourrait faire valoir que ce qui était écrit était différent de l'intention. Contrairement à la situation en a), dans ce cas, le commissaire pourrait refuser de modifier la pétition et faire valoir que les mauvais numéros de priorité correspondent à autre chose que ce qui constituait l'intention.

C9 (2 points)

Une modification, en réponse à un rapport de l'examineur, n'est pas acceptée par le Bureau des brevets, car la signature n'est pas celle de l'agent inscrit au dossier, celui-ci étant une personne faisant partie du registre des agents en brevets. Que ferait, le plus probablement, l'agent inscrit au dossier :

a) pour que la modification soit acceptée?

Avis donné par l'agent au Bureau des brevets de la nomination ou de la révocation d'un agent ou d'un représentant adéquatement signé par le demandeur. (RPBB 19.01.01) OU resoumission par l'agent inscrit au dossier.

b) Quand la mesure devrait-elle être prise pour éviter des frais administratifs et pour éviter de prolonger les délais d'examen.

Avant la fin du délai pour répondre au rapport de l'examineur. (RPBB 19.01.01)

C10 (3 points)

Votre demandeur cherche à étayer l'utilité de son invention par le biais d'une prédiction valable. Identifiez trois des quatre facteurs qu'un examinateur peut considérer lorsqu'il évalue les faits sur lesquels baser une prédiction valable.

- 1) la portée des revendications;*
 - 2) l'état de la technique;*
 - 3) la nature de l'invention et sa prévisibilité;*
 - 4) la mesure dans laquelle le demandeur a exploré le domaine revendiqué, par exemple en effectuant des expériences qui fournissent un soutien factuel pour l'utilité déclarée.*
- (RPBB 12.08.04a)*

Autrement dit, le demandeur doit être capable d'expliquer à la personne du métier pourquoi, en se basant sur les faits qui ont été identifiés (3), l'état de la technique (2) et ce que les inventeurs ont découvert dans le cadre de leurs recherches (4), on peut s'attendre à ce que l'invention revendiquée ait l'utilité promise (1). (RPBB 12.08.04b)

C11 (2 points)

Dans la cause impliquant *Lundbeck Canada Inc.* et *Ratiopharm Inc.*, 2009 CF 1102, quelles ont été les conclusions de la Cour concernant les allégations de manque de bonne foi lors de la poursuite devant le Bureau des brevets? Quel paragraphe de la *Loi* une telle allégation met-elle en cause?

La Cour a conclu que le titulaire du brevet n'avait pas respecté son obligation de bonne foi envers le Bureau des brevets. Un manque de bonne foi met en cause le paragraphe 73(1)a) de la Loi.

Paragr. 352 : Une compréhension adéquate de l'état de la technique est essentielle pour un examen de brevet. L'obligation de bonne foi imposée par l'alinéa 73(1)a) de la Loi sur les brevets post 1996 exige que cet état de la technique soit décrit entièrement et de façon juste par les demandeurs et leurs agents lors de la réponse aux réquisitions provenant du Bureau des

brevets. Cela ne s'est pas produit dans ce cas et, donc, je conclus que les allégations d'abandon faites par Ratiopharm sont justifiées.

C12 (4 points)

Donnez quatre raisons pour lesquelles l'OPIC refuserait une demande d'examen accéléré d'une demande canadienne en vertu de l'entente sur l'Autouroute du traitement des demandes de brevet entre l'OPIC et l'USPTO.

Une demande en vertu de l'entente sur l'Autouroute du traitement des demandes de brevet entre l'OPIC et l'USPTO. Aucun frais.

<http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01295.html>.

- 1) L'USPTO n'a pas conclu qu'au moins une revendication de la demande de l'USPTO correspondante était admissible.*
- 2) Les revendications déposées pour la demande canadienne ne correspondent pas suffisamment à au moins une de ces revendications jugées admissibles par l'USPTO.*
- 3) L'OPIC n'a pas reçu une demande d'examen.*
- 4) L'OPIC a déjà commencé l'examen de la demande.*
- 5) La demande canadienne n'est pas disponible au public.*
- 5) La demande canadienne ne revendique pas la priorité par rapport à une demande américaine ou n'est pas une demande nationale PCT revendiquant la priorité par rapport à une demande américaine ou n'est pas une demande complémentaire PCT ou canadienne.*