

N° DU CANDIDAT _____

QUESTIONS À DÉVELOPPEMENT - DÉTAILS

| Section D1 | Nombre de points |
|--|------------------|
| Principes juridiques généraux (max 5 points; 0,5 point par élément) | |
| <ul style="list-style-type: none"> Le brevet délivré est présumé valide (par.43(2)) | 0,5 |
| <ul style="list-style-type: none"> Le brevet délivré confère au breveté le droit exclusif de fabriquer, d'exploiter et de vendre au Canada l'objet de l'invention (art. 42) | 0,5 |
| <ul style="list-style-type: none"> La teneur des revendications dûment interprétées définit le monopole | 0,5 |
| <ul style="list-style-type: none"> La teneur des revendications doit être interprétée de manière informée et téléologique, avec la volonté de comprendre le brevet | 0,5 |
| <ul style="list-style-type: none"> Les revendications doivent être interprétées sans recours à des preuves extrinsèques | 0,5 |
| <ul style="list-style-type: none"> Les revendications doivent être interprétées avant le début de l'analyse de la contrefaçon | 0,5 |
| <ul style="list-style-type: none"> Les revendications doivent être interprétées sans référence au dispositif censément contrefait | 0,5 |
| <ul style="list-style-type: none"> Le brevet est contrefait si le monopole défini par une seule des revendications est contrefait | 0,5 |
| <ul style="list-style-type: none"> L'interprétation téléologique est appliquée pour identifier les éléments essentiels et non essentiels des revendications | 0,5 |
| <ul style="list-style-type: none"> Il n'y a pas contrefaçon si un élément essentiel est différent ou omis | 0,5 |
| <ul style="list-style-type: none"> Il peut y avoir contrefaçon si des éléments non essentiels sont remplacés ou omis | 0,5 |
| <ul style="list-style-type: none"> Tout autre principe pertinent | 0,5 |

| | |
|---|------------|
| Total - Principes juridiques généraux | 5 |
| Principes généraux – Identification des éléments essentiels | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Les éléments essentiels et les éléments non essentiels sont déterminés: : <ul style="list-style-type: none"> (i) en fonction des connaissances usuelles d'une personne versée dans l'art dont relève l'invention; (ii) à la date à laquelle le brevet est publié; (iii) indépendamment de toute preuve extrinsèque de l'intention de l'inventeur | 1.5 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Pour qu'un élément soit jugé non essentiel et, partant, remplaçable, il faut établir que : <ul style="list-style-type: none"> (i) suivant une interprétation téléologique des termes employés dans la revendication, l'inventeur n'a manifestement pas voulu qu'il soit essentiel, ou que (ii) à la date de la publication du brevet, la personne versée dans l'art aurait constaté qu'un élément donné pouvait être remplacé sans que cela ne modifie le fonctionnement de l'invention, c.-à-d. que, si la personne versée dans l'art avait alors été informée de l'élément décrit dans la revendication et de la variante et « qu'on lui avait demandé de déterminer si la variante pouvait manifestement fonctionner de la même manière » , sa réponse aurait été affirmative | 1 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Dans ce contexte, je crois qu'il faut entendre par « fonctionner de la même manière » que la variante (ou le composant) remplirait essentiellement la même fonction, d'une manière essentiellement identique pour obtenir essentiellement le même résultat | 0,5 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Il incombe au breveté d'établir une interchangeabilité connue et manifeste à la date de la publication du brevet. Si le breveté ne s'acquitte pas de ce fardeau de preuve, l'expression ou le mot descriptif figurant dans la revendication doit être considéré comme essentiel, sauf lorsque le contexte des revendications indique le contraire | 0,5 |
| <ul style="list-style-type: none"> • les trois questions suivantes indiquent l'essence | 1.5 |

| | |
|---|-------------------|
| <p>de l'analyse :</p> <p>(1) La variante influence-t-elle de façon appréciable le fonctionnement de l'invention? Dans l'affirmative, la variante ne tombe pas sous le coup de la revendication. Dans la négative : --</p> <p>(2) Le fait que la variante n'influence pas de façon appréciable le fonctionnement de l'invention aurait-il été évident, à la date de la publication du brevet, pour un expert du domaine? Dans la négative, la variante ne tombe pas sous le coup de la revendication. Dans l'affirmative : --</p> <p>(3) L'expert du domaine conclurait-il malgré tout, à la lecture de la teneur de la revendication, que le breveté considèrerait qu'une stricte adhésion au sens premier constituait une condition essentielle de l'invention? Dans l'affirmative, la variante ne tombe pas sous le coup de la revendication.</p> | |
| <p>Personne ayant qualité pour présenter une plainte</p> | |
| <ul style="list-style-type: none"> • une personne ayant qualité pour présenter une plainte doit « se réclamer » du breveté (par. 55(1)) - LOTS pourrait ne pas être une personne ayant qualité pour présenter une plainte, car HAFCON (et non NAME) est le breveté | <p>0,5</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • LOTS pourrait être une personne ayant qualité pour présenter une plainte si NAME est ayant droit/fabricant licencié de HAFON | <p>0,5</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • discussion à savoir si l'art. 50 exige que la cession/ la licence soit enregistrée pour la présentation de revendications relatives à un brevet | <p>0,5</p> |
| <p>Recours</p> | |
| <p>OCT 1998 - fabrication/ventes avant AVRIL 1999 :</p> | |
| <ul style="list-style-type: none"> • compensation raisonnable offerte pour la fabrication, l'utilisation, la vente entre août 1996 et septembre 2001(par. 55(2)) | <p>0,5</p> |

| | |
|--|------------|
| <ul style="list-style-type: none"> mais cette compensation n'est pas ici applicable, le délai de six ans (art. 55.01) étant dépassé | 0,5 |
| <u>fabrication/ventes entre AVRIL 1999 et SEPT 2001 :</u> | |
| <ul style="list-style-type: none"> pas de compensation raisonnable pour LOTS pour la fabrication ou la vente en-dehors de l'Ontario | 0,5 |
| <ul style="list-style-type: none"> compensation raisonnable pour NAME, HAFCON pour la fabrication ou la vente | 0,5 |
| <ul style="list-style-type: none"> la défense en vertu du par. 56(3) est applicable pour l'acquisition avant la date de PRIORITÉ | 0,5 |
| <ul style="list-style-type: none"> la défense en vertu de l'art. 56 est applicable à SOL pour la vente d'une partie du premier lot de MAGIDISK restants | 0,5 |
| <ul style="list-style-type: none"> discussion à savoir si la défense en vertu de l'art. 56 s'applique dans le cas des lecteurs optiques, car les lecteurs ne sont pas assemblés avant la date de priorité | 0,5 |
| <u>fabrication/ventes entre SEPT 2001 et JUILLET 2002 :</u> | |
| <ul style="list-style-type: none"> des recours sont applicables après SEPT 2001, y compris dommages, reddition de comptes, injonction, saisie-contrefaçon, destruction, intérêt (art. 55(1)) | 0,5 |
| <ul style="list-style-type: none"> mais aucun recours pour LOTS, étant donné l'absence de fabrication et de vente hors de l'Ontario | 0,5 |
| <ul style="list-style-type: none"> recours possible pour NAME, HAFCON pour la fabrication et la vente | 0,5 |
| <ul style="list-style-type: none"> défense en vertu de l'art. 56 applicable à SOL pour la vente d'une partie du premier lot de MAGIDISK restants | 0,5 |
| <u>LASLO vente JUILLET 2002 :</u> | |

| | |
|---|------------|
| <ul style="list-style-type: none"> aucun recours pour LOTS dans le cas des ventes hors de l'Ontario | 0,5 |
| fabrication/ventes après mai 2003 : (max 2,5 points: 0,5 point par élément | |
| <ul style="list-style-type: none"> recours possible pour LOTS pour les ventes de disques en Ontario, en cas d'incitation par la commercialisation du brevet (discussion sur les exigences applicables en cas d'incitation) | 0,5 |
| <ul style="list-style-type: none"> recours possible pour LOTS pour les ventes de lecteurs originaux en Ontario, en cas d'induction par la vente de pièces/plans et la commercialisation du brevet | 0,5 |
| <ul style="list-style-type: none"> recours possible pour NAME, HAFCON pour les disques | 0,5 |
| <ul style="list-style-type: none"> recours possible pour NAME, HAFCON pour les lecteurs originaux | 0,5 |
| <ul style="list-style-type: none"> aucun recours pour la vente de nouveaux lecteurs, car il n'y a pas contrefaçon | 0,5 |
| <ul style="list-style-type: none"> pas de défense Gillette pour LOTS, car le brevet Opticon a été déposé après le brevet '298 | 0,5 |
| <ul style="list-style-type: none"> les droits accordés en vertu du brevet Opticon ne comprennent pas le droit de fabrication/vente, mais des droits sont applicables en vertu du brevet '298 | 0,5 |
| Total pour la fabrication et les ventes postérieures à mai 2003: | 2.5 |
| Revendication 1 Interprétation | |
| <ul style="list-style-type: none"> <u>une couche réinscriptible</u> = couche de données réinscriptible 106 | 0,5 |
| <ul style="list-style-type: none"> le faisceau laser d'écriture causera des modifications matérielles de la transparence ou de la réflectivité de petites zones de la couche 106, modifications qui seront détectées par un laser de lecture | 1 |

| | |
|--|------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • <u>une couche de référence</u> = surface de données de référence 115 | 0,5 |
| <ul style="list-style-type: none"> • discussion de l'expression <u>séparé de</u> | 1 |
| <ul style="list-style-type: none"> • <u>séquences de bits pré-formés permanents</u> = cuvettes de données gravées en relief sur la surface réfléchissante de la surface de données de référence 115 | 0,5 |
| <ul style="list-style-type: none"> • les séquences de bits déterminent la fréquence du signal d'horloge utilisé pour écrire les données sur la couche de données 106; elles peuvent aussi servir à déterminer la phase du signal d'horloge et à contrôler la position radiale de la tête d'écriture | 1 |
| <ul style="list-style-type: none"> • <u>couche semi-transparente</u> = <u>couche semi-transparente</u> 110 | 0,5 |
| <ul style="list-style-type: none"> • « semi-transparent » signifie que le faisceau laser, focalisé sur la couche semi-transparente 110 va traverser la couche de données réinscriptible 106 et être réfléchi par la couche semi-transparente 110; mais le faisceau laser focalisé sur la surface de référence gravée 115 pénétrera la couche semi-transparente 110, ce qui permettra au système photodétecteur de référence 122 de lire la surface de référence 115 pendant l'écriture des données sur la couche 106. | 1.5 |
| <ul style="list-style-type: none"> • discussion de l'expression «entre » | 1 |
| <ul style="list-style-type: none"> • discussion de l'expression <u>entre</u> | 1 |
| <ul style="list-style-type: none"> • <u>déclaration relative à la caractéristique essentielle de l'invention</u>, étant donné qu'aucun intention de non-essentialité n'est démontrée | 1.5 |
| Revendication 1 Contrefaçon | |
| Le disque optique MAGIDISK comprend une couche inscriptible C, un substrat B et un film réfléchissant sélectif D situé entre la couche inscriptible C et le substrat B. | |

| | |
|---|------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • <u>La couche inscriptible C</u> consiste en une teinture optique ou en un film semi-conducteur G où les données peuvent être enregistrées. Les marques de données formées sur la couche inscriptible C créent des variations dans l'intensité du faisceau réfléchi, lesquels sont détectés par le deuxième réseau de photodiodes Q_b. Ainsi, la couche réinscriptible revendiquée comprend la couche inscriptible C. | 1 |
| <ul style="list-style-type: none"> • <u>Le substrat B</u> comporte une série de <u>marques H d'adresse et de synchronisation pré-formées</u> sur sa surface supérieure, qui sont utilisées par la tête optique pendant le processus d'enregistrement. Ainsi, la couche de référence revendiquée comprend le substrat B, et les séquences de bits pré-formées revendiquées comprennent les marques d'adresse et de synchronisation pré-formées. | 1 |
| <ul style="list-style-type: none"> • <u>Le film réfléchissant sélectif D</u> réfléchit un faisceau ayant une certaine longueur d'onde 1, mais laisse passer un faisceau ayant une autre longueur d'onde 2, différente de la longueur d'onde 1. Un faisceau laser ayant la première longueur d'onde et focalisé sur l'interface du substrat B et du film réfléchissant sélectif D est réfléchi par film réfléchissant sélectif D. Toutefois, un faisceau laser ayant la deuxième longueur d'onde et focalisé sur l'interface du sillon en spirale J et du film semi-conducteur G, est réfléchi par le film semi-conducteur G. Ainsi, la couche semi-transparente revendiquée comprend le film réfléchissant sélectif D. | 2 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Le disque optique MAGIDISK contrefait la revendication 1, car il comprend toutes les caractéristiques essentielles de la revendication 1. | 0,5 |
| Revendication 2 Interprétation | |
| <ul style="list-style-type: none"> • <u>configuré de façon à laisser passer la lumière</u> : = matériau partiellement transparent à changement de phase | 0,5 |

| | |
|--|------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • La couche réinscriptible 106 est suffisamment transparente pour qu'un faisceau laser focalisé sur la surface de référence gravée 115 puisse traverser la couche de données 106, ce qui permet au système photodétecteur de référence 122 de lire la surface de référence 115 pendant l'écriture sur la couche 106. | 1 |
| <ul style="list-style-type: none"> • discussion de l'expression <u>laisser passer la lumière vers la couche de référence</u>. Cela implique-t-il un ordre des couches? | 1.5 |
| Revendication 2 Contrefaçon | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Un faisceau laser ayant la deuxième longueur d'onde et focalisé sur l'interface entre le sillon en spirale J et le film semi-conducteur G traverse la couche inscriptible C, est réfléchi par le film semi-conducteur G, puis retraverse la couche inscriptible C vers le substrat B. Les marques de données formées sur la couche inscriptible C créent des variations dans l'intensité du faisceau réfléchi, lesquelles sont détectées par le deuxième réseau de photodiodes Q_b. On peut soutenir que la caractéristique revendiquée (« configuré de façon à laisser passer la lumière ») est réalisée au moyen de la couche inscriptible C. Toutefois, selon l'interprétation de « laisser passer la lumière vers la couche de référence », on peut soutenir qu'il n'y a pas contrefaçon de cette revendication. | 2 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Le disque optique MAGIDISK contrefait/ne contrefait pas la revendication 2, la dépendance à l'égard de la revendication 1 étant dûment énoncée | 0,5 |
| Revendication 3 Interprétation | |
| <ul style="list-style-type: none"> • <u>couche supérieure protectrice</u> = couche de substrat supérieure 102 | 0,5 |
| <ul style="list-style-type: none"> • <u>étant en dessous de la couche protectrice:</u> • il n'est pas essentiel que la couche de substrat 102 soit au-dessus; ni que la couche réinscriptible et la couche de référence soient au- | 1 |

| | |
|--|----------|
| <p>dessous de la couche de substrat102 : le breveté révèle que l'invention est applicable à la fois aux configurations simple face et double face et que le disque optique peut être retourné pour lire l'un ou l'autre des deux côtés.</p> | |
| <ul style="list-style-type: none"> • <u>la couche réinscriptible étant placée en avant de la couche de référence :</u> • Un faisceau laser de la source laser de lecture-écriture 124 est focalisé continuellement sur la couche semi-transparente 110. Ce faisceau pénètre la couche 106, est réfléchi par la couche semi-transparente 110 et retraverse la couche 106. Un faisceau laser de la source laser de référence 120 est continuellement focalisé sur la surface de référence gravée 115 et sert à la lecture des données (au moyen du système photodétecteur de référence 122) de la surface de référence 115. La couche réinscriptible est placée en avant de la couche de référence, au sens où un faisceau laser doit traverser la couche réinscriptible pour atteindre la surface de référence. | 2 |
| <ul style="list-style-type: none"> • <u>il est essentiel que la couche inscriptible 106 soit placée en avant de la surface de référence 115;</u> le breveté ne propose pas d'inverser l'ordre de la surface de référence 115 et de la couche réinscriptible 106, de manière que la surface de référence 115 soit placée en avant de la couche de donnée 106; en outre, inverser l'ordre de la surface de référence 115 et de la couche de données 106 aurait un effet matériel sur le fonctionnement de l'invention (il faudrait modifier la couche de référence 115 pour que la lumière puisse la traverser et atteindre la couche de données 106). | 2 |
| <p>Revendication 3 Contrefaçon</p> | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Un faisceau laser généré par la première diode laser Q_a est focalisé sur l'interface entre le substrat B et le film réfléchissant sélectif D, puis réfléchi par le film réfléchissant sélectif D. Un faisceau laser généré par la deuxième diode laser Q_b est focalisé sur l'interface entre le sillon en spirale J et le film semi-conducteur G, puis réfléchi par le film semi-conducteur G. Le | 2 |

| | |
|---|------------|
| <p>film réfléchissant sélectif D réfléchit le faisceau laser produit par la première diode laser Q_a, mais laisse passer le faisceau laser produit par la deuxième diode laser Q_b vers la couche inscriptible C. Ainsi, le substrat B est en avant de la couche inscriptible C.</p> | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'orientation revendiquée de la couche de référence et de la couche réinscriptible ne comprend pas l'orientation de la couche inscriptible C et du substrat B du disque optique MAGIDISK. | 1 |
| <ul style="list-style-type: none"> Le disque optique MAGIDISK ne contrefait pas la revendication 3, car il ne comprend pas la caractéristique essentielle consistant en une couche réinscriptible placée en avant d'une couche de référence, exigée par la revendication 3. | 0,5 |
| <p>Revendication 4 Interprétation</p> | |
| <ul style="list-style-type: none"> <u>la couche de référence comprend une piste en spirale</u> : piste en spirale 200 | 0,5 |
| <ul style="list-style-type: none"> il est essentiel que la piste en spirale soit située sur la couche de référence; le breveté révèle qu'on peut graver de façon permanente des marques de synchronisation sur certaines parties de la piste de données de la couche réinscriptible 106 afin d'améliorer la synchronisation du signal d'horloge ; toutefois, le breveté revendique explicitement la piste en spirale en tant que partie de la couche de référence, renonçant à la piste en spirale en tant que partie de la couche de données 106; en outre, le breveté révèle que, pour que la piste en spirale 115 offre la précision désirée, sans augmenter sensiblement les coûts, la couche de référence 115 est fabriquée selon un processus identique à celui qui est utilisé pour la fabrication des disques ROM; par conséquent, l'invention pourrait ne pas fonctionner de la même façon ou produire le même résultat si la piste en spirale était située sur la couche réinscriptible. | 3 |

| | |
|---|------------|
| Revendication 4 Contrefaçon | |
| <ul style="list-style-type: none"> Le disque optique AGIDISK intègre une piste en spirale J à la couche réinscriptible. Toutefois, le MAGIDISK comprend des marques H de synchronisation et d'adresse sur le substrat B. | 1 |
| <ul style="list-style-type: none"> Le disque optique MAGIDISK ne contrefait probablement pas la revendication 4, car il ne comprend pas la caractéristique essentielle consistant en une piste en spirale située sur la couche de référence, exigée par la revendication 4. Toutefois, on peut arguer en faveur de la contrefaçon selon l'interprétation qui est retenue. | 0,5 |
| Revendication 5 Interprétation | |
| <ul style="list-style-type: none"> <u>marqueurs de synchronisation permanentes</u> : on peut graver de façon permanente des marques de synchronisation sur certaines parties de la piste de données de la couche réinscriptible 106 afin d'améliorer la synchronisation du signal d'horloge | 1 |
| Revendication 5 Contrefaçon | |
| <ul style="list-style-type: none"> La couche inscriptible C comprend un sillon en spirale préformatée J qui comprend des marques de synchronisation et d'adresse permanentes. Les marques de synchronisation et d'adresse facilitent l'alignement du faisceau laser dirigé vers les marques H d'adresse et de synchronisation avec le faisceau laser dirigé vers le sillon en spirale J. | 1 |
| <ul style="list-style-type: none"> Le disque optique MAGIDISK contrefait la revendication 5 (dépendant de la revendication 3), car il comprend les caractéristiques essentielles des revendications 1, 2, 3 et 5. | 1 |
| <ul style="list-style-type: none"> Le disque optique MAGIDISK ne contreferait pas la revendication 5 (dépendant de la revendication 4), car il ne comprend pas la | 0,5 |

| | |
|---|------------|
| caractéristique essentielle consistant en une piste en spirale située sur la couche de référence, caractéristique exigée par la revendication 4. | |
| Revendication 6 Interprétation | |
| <ul style="list-style-type: none"> • <u>système laser de référence</u> = système laser de référence (120, 122) | 0,5 |
| <ul style="list-style-type: none"> • <u>système laser de lecture-écriture</u> = système laser de lecture-écriture (124, 126) | 0,5 |
| <ul style="list-style-type: none"> • <u>lentille étant configurée pour focaliser le faisceau laser produit par les lasers sur les couches correspondantes</u> : le faisceau laser du système laser de lecture-écriture (124, 126) et le faisceau laser du système laser de référence (120, 122) traversent une lentille de focalisation commune 118, et chaque faisceau est focalisé sur une couche différente du disque 100. | 1 |
| <ul style="list-style-type: none"> • le breveté révèle que l'utilisation de deux lentilles de focalisation exigerait une connexion précise et un mécanisme quelconque pour empêcher leur déplacement l'une par rapport à l'autre, ce qui suggère que des lentilles séparées ne fonctionneraient pas de la même façon ou ne produiraient pas le même résultat qu'une lentille de focalisation unique. | 1 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Le résumé utilise l'expression « lentille commune » pour désigner la lentille au lieu de simplement « lentille »; toutefois, le résumé ne peut pas servir à l'interprétation des revendications. | 0,5 |
| <ul style="list-style-type: none"> • <u>toutefois, c'est probablement une caractéristique non essentielle de l'invention</u>, car le breveté révèle qu'il est possible d'utiliser deux lentilles séparées, et revendique une « lentille commune » et non simplement une « lentille », ce qui indique son intention de ne pas exclure des lentilles multiples; en outre, le breveté révèle que chaque laser peut avoir une ou plusieurs lentilles séparées (140, 142) en amont de la lentille de focalisation finale 118, les lentilles 140 | 3 |

| | |
|--|------------|
| <p>et 142 assurant la focalisation en amont; l'intention du breveté de ne pas limiter l'expression « lentille » au sens de « lentille de focalisation 118 »; l'intention du breveté d'inclure dans le terme « lentille » la lentille de focalisation 118 et les lentilles 140, 142.</p> | |
| <ul style="list-style-type: none"> • <u>le premier faisceau laser ayant une longueur d'onde différente de celle du deuxième faisceau :</u> • à première vue, il s'agit d'une caractéristique non essentielle de l'invention, car le breveté révèle que plusieurs techniques peuvent être utilisées pour focaliser séparément les deux faisceaux laser avec une seule lentille de focalisation, l'une de ces techniques consistant à utiliser deux longueurs d'onde différentes pour les deux lasers. | 1 |
| <ul style="list-style-type: none"> • toutefois, le déposant a modifié la revendication 6 pour inclure explicitement cette limitation; si celle-ci était considérée comme non essentielle, la revendication 6 serait non valide car elle recouvrirait les inventions antérieures; il est donc essentiel que le premier et le deuxième faisceaux laser aient des longueurs d'onde différentes | 2 |
| Revendication 6 Contrefaçon | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Le lecteur optique MAGIDISK comprend deux lentilles de focalisation (une première lentille P_a, et une deuxième lentille P_b) | 0,5 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Le mécanisme de tête optique K comporte une première diode laser Q_a qui produit un faisceau de longueur d'onde 1, et une deuxième diode laser Q_b qui produit un faisceau de longueur d'onde 2 (différente de la longueur d'onde 1) | 1 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Le lecteur optique MAGIDISK actuel contrefait la revendication 6, car il comprend toutes les caractéristiques essentielles de la revendication 6. | 0,5 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Les diodes laser Q_a, Q_b de la nouvelle version projetée du lecteur optique MAGIDISK produiraient des faisceaux de même longueur | 0,5 |

| | |
|--|------------|
| d'onde. | |
| <ul style="list-style-type: none">• La nouvelle version du lecteur optique MAGIDISK ne contrefait pas la revendication 6, car elle ne comprend pas la caractéristique essentielle consistant en des diodes laser de couleurs différentes, exigée par la revendication 6. | 0,5 |
| TOTAL POUR D1 | 70 |

Document D 2005: Guide de notation pour les questions à réponses sommaires

D2.

Votre client vous a demandé un devis estimatif des taxes réglementaires qu'il lui faudrait acquitter pour procéder à l'entrée dans la phase nationale au Canada de la demande PCT portant le numéro PCT/US01/0049x, déposée le 15 janvier 2002, revendiquant la priorité à l'égard de la demande provisoire américaine n° 60/123,4xx déposée antérieurement le 19 décembre 2001.

Veuillez préparer le devis estimatif. Présumez que le Canada est désigné dans la demande.

(2 points)

30 mois - 19 juin 2004

42 mois - 19 juin 2005

Taxe requise pour paiement tardif :

petite entité : 200 \$ + 200 \$ taxe pour paiement tardif = 400 \$

grande entité : 400 \$ + 200 \$ taxe pour paiement tardif = 600 \$ (1 point)

Taxes pour le maintien en état à acquitter pour l'entrée dans la phase nationale :

2^e + 3^e taxes pour le maintien en état : 100 \$(petite entité); 200 \$ (grande entité)

(à acquitter avant le 15 janvier 2004 et le 15 janvier 2005) (1 point)

[points complets si le candidat mentionne grande ou petite entité et donne un devis exact; sinon, la moitié des points]

D3.

Votre client, Smith, commercialise les produits C et D. Il vient d'apprendre l'existence de deux brevets canadiens visant des inventions réalisées par Mueller, lequel est également titulaire des brevets. Il s'agit du brevet canadien n° 1,331,xx1 (brevet A) délivré le 17 janvier 1991 à l'égard de la demande 599,xx1 déposée le 1^{er} août 1989 et revendiquant une priorité conventionnelle à l'égard d'une demande de brevet allemande déposée le 15 octobre 1988, et du brevet canadien n° 2,00,1xx (brevet B) délivré le 20 décembre 1990 à l'égard de la demande no 2,00.1xx déposée le 10 octobre 1989 et revendiquant la priorité conventionnelle à l'égard d'une demande de brevet allemande déposée le 13 octobre 1988.

Les brevets A et B décrivent des dispositifs qui se ressemblent et qui ressemblent aux produits C et D. Les brevets A et B renferment des revendications qui décrivent le produit D, mais pas le produit C.

A: priorité - 15 octobre 1988
 demande déposée - 1^{er} août 1989
 brevet délivré - 17 janvier 1991

Affaire relevant de l'ancienne loi et visée par la disposition transitoire du paragraphe 78.2(2) - l'ancienne loi s'applique.

B: date de priorité revendiquée - 13 octobre 1988
 demande déposée - 10 octobre 1989
 brevet délivré - 20 décembre 1990

Affaire relevant de la nouvelle loi et visée par la disposition transitoire de l'article 78.4 - paragraphe 27(2) de la Loi applicable à la période de 1989 à 1996; sinon, la nouvelle loi.

A semblable à B; des références valables décrivant A ou B peuvent rendre l'autre invention évidente; D revendiqué par A et B; des références valables décrivant D peuvent annuler la nouveauté de A et B.

C et D sont semblables à A et B; des références valables décrivant C ou D peuvent rendre A et B évidents.

Votre client voudrait savoir en fonction de quel fondement juridique (le cas échéant) les éléments suivants pourraient être invoqués en vue de faire invalider le brevet A ou le brevet B. (10 points – 2 points pour chaque réponse motivée accompagnée du fondement juridique)

a. a. un modèle d'utilité (Gebrauchsmuster) allemand visé par le brevet B délivré le 14 octobre 1988 à l'égard d'une demande allemande déposée par Mueller le 1^{er} juillet 1988;

A : aucun effet; divulgation par le breveté au cours de la période de grâce de 2 ans; alinéa 27(1)b) de l'ancienne loi.

(0,5 point)

B : obstacle juridique possible; brevet délivré avant le dépôt de la demande au Canada, et demande déposée plus de 12 mois avant le dépôt au Canada; par. 27(2) de la Loi applicable à la période de 1989 à 1996.

(1,5 point)

b. un article de journal décrivant le produit C publié le 14 octobre 1987;

A : peut rendre l'invention évidente, la publication est antérieure à la date de priorité; alinéa 27(1)a) de l'ancienne loi.

(0,5 point)

B : peut rendre l'invention évidente; invention divulguée plus d'un an avant la date de

revendication, ce qui fait que l'information est devenue accessible au public; alinéa 28.3b).
(1,5 point)

c. le brevet canadien 2,000,2xx délivré le 20 janvier 1994 à l'égard de la demande n° 2,000,2xx déposée le 2 octobre 1989, revendiquant la priorité à l'égard de la demande américaine n° 08/900,xxx déposée le 4 octobre 1988 et divulguant l'invention décrite dans le brevet A;

A: obstacle possible au titre de la nouveauté; il aurait fallu déclarer qu'il y avait un conflit (coïncidence); art. 43 de l'ancienne loi.

(1,5 point)

B: aucun effet; n'a pas été divulguée (publiée) avant la date de revendication; alinéa 28.3b); peut être invoquée seulement au titre de la nouveauté.

(0,5 point)

d. le dessin industriel canadien n° xxxxxx pour le produit D délivré le 1^{er} octobre 1988 à l'égard de la demande n° yyyyyy déposée le 1^{er} janvier 1988;

A : obstacle possible au titre de la nouveauté : la date de dépôt est antérieure à la date de priorité (et donc possiblement antérieure à la date de l'invention); alinéa 27(1)a) de l'ancienne loi; évidence possible; la date de délivrance est antérieure à la date de priorité.

(1 point)

B : obstacle possible au titre de la nouveauté; la date de délivrance est antérieure à la date de revendication; alinéa 28.2(1)b); peut entraîner l'évidence; alinéa 28.3b).

(1 point)

e. une publicité télévisée annonçant le produit D, laquelle a été diffusée à la télévision allemande le 1^{er} juillet 1987.

A : obstacle possible au titre de la nouveauté si l'invention de Mueller est ultérieure à la publicité; montre que l'invention était connue ou utilisée par une autre personne; alinéa 27(1)a) de l'ancienne loi.

(1 point)

B : obstacle possible au titre de la nouveauté; publicité diffusée ailleurs avant la date de la revendication; alinéa 28.2(1)b); peut entraîner l'évidence; alinéa 28.3b).

(1 point)

D4.

Qu'est-ce que PatentIn? (1)

Un logiciel de l'OEB qui génère des listages de séquences de façon conforme aux exigences relatives à la présentation des données.

(1 point)

D5.

Une revendication décrivant un emploi nouveau et non évident, à savoir « emploi de la craie afin de prévenir le diabète, à raison d'une administration orale de 10 mg deux fois par jour », est-elle brevetable au Canada? (2 points pour une réponse motivée accompagnée du fondement juridique)

La revendication n'est pas brevetable; les revendications concernant l'emploi sont brevetables (Shell); mais la formulation de la revendication (« à raison d'une administration orale de X.... ») fait qu'il s'agit plutôt d'une méthode de traitement médical non brevetable (Tennessee Eastman)
(2 points)

D6.

Le 1^{er} janvier 2005, votre client apprend l'existence du brevet canadien no 1,160,xxx délivré le 26 juin 1984 à l'égard d'une demande déposée le 15 décembre 1983. Pour quelle période votre client pourrait-il être accusé de contrefaçon du brevet? (2 points pour une réponse motivée et exacte accompagnée du fondement juridique)

Affaire relevant de l'ancienne loi : demande déposée le 15 décembre 1983; brevet délivré le 26 juin 1984

disposition transitoire de l'article 78.2 : le par. 45(2) de la nouvelle loi s'applique - expiration le 26 juin 2001, soit avant l'entrée en vigueur de l'article (12 juillet 2001); en conséquence, durée du brevet de 17 ans.

(1 point)

Délai de prescription en matière de contrefaçon : maintenant 6 années à compter de chaque acte de contrefaçon; en conséquence, le client pourrait être accusé de contrefaçon pour les actes de contrefaçon commis au cours des 6 années avant le dépôt de la revendication et jusqu'à l'expiration du brevet; l'article 55 de la nouvelle loi ne s'applique pas, mais les délais de prescription provinciaux s'appliquent.

(1 point)

[points complets donnés pour le 15 avril 1999 au 26 juin 2001 ou le 1^{er} janvier 1999 au 26 juin 2001, si le délai de prescription est évoqué.]

D7.

Votre client, un inventeur seul, travaille sur une série d'inventions depuis quelque temps. Dans un guide destiné aux inventeurs, il a lu qu'il aurait intérêt à déposer des demandes « provisoires » pour ses inventions, telles qu'elles ont été réalisées. Disposant de peu de moyens financiers, il a déposé les demandes provisoires/informelles énumérées ci-dessous, lesquelles décrivaient ses inventions; par la suite, il n'a pas déposé d'autres demandes pour les inventions, où que ce soit dans le monde. Pour ce qui est des demandes ci-dessous, il n'a rien fait de plus après le dépôt. Il vous fournit des copies de la documentation. Après examen des documents, vous concluez que chaque demande qui a été déposée satisfait aux exigences en matière de dépôt concernant une demande de brevet provisoire/informelle et divulgue les inventions A, B et C ainsi que d'autres inventions représentant la combinaison de A, B et C, comme il est indiqué ci-dessous. Vous confirmez également qu'aucune des demandes n'a été publiée et que les inventions n'ont en aucune façon fait l'objet d'une divulgation publique.

Votre client, qui a récemment gagné à la loterie, est maintenant prêt à déposer une demande canadienne complète renfermant des revendications relatives aux inventions A, B, C, et les combinaisons inventives de A+B, B+C, A+C, A+B+C. La demande sera déposée le 30 avril 2005.

Votre mentor vous demande de déterminer quelles pourraient être la ou les « dates de revendication » la ou les plus rapprochées pour les diverses inventions et combinaisons inventives. Que lui conseillerez-vous? (5 points pour une réponse exacte et motivée accompagnée du fondement juridique)

Dépôts :

Demande provisoire déposée aux É.-U. le 1^{er} janvier 2002 – divulguant A

Demande informelle déposée au Royaume-Uni (sans revendications) le 1^{er} février 2002 – divulguant B

Demande provisoire déposée aux É.-U. le 1^{er} mars 2003 – divulguant A, B, A+B

La demande provisoire déposée aux É.-U. le 1^{er} mai 2004 – divulguant A, B, C, A+C, B+C

A : date de revendication le 1^{er} mai 2004; invention divulguée dans les trois demandes provisoires américaines; mais la première et la deuxième demandes provisoires sont réputées comme ayant été retirées (par. 28.4(5)); la priorité à l'égard de la troisième demande provisoire américaine pourrait être revendiquée; sous-alinéa 28.1a)(ii) et par. 28.1b);

(1 point)

B : date de revendication le 30 avril 2005; rupture de la chaîne de pays; la demande déposée au Royaume-Uni n'est pas réputée avoir été retirée; la première et la deuxième demandes provisoires américaines n'ont pas été déposées dans le ou pour le pays où la demande provisoire anglaise (Royaume-Uni) a été déposée (s. 28.4(5)(b)(2)); en conséquence, la première demande antérieurement déposée de façon régulière est la demande provisoire déposée au Royaume-Uni et ne peut servir de fondement à une revendication de priorité: (1 point)

A+B : date de revendication le 30 avril 2005; invention divulguée dans la deuxième demande provisoire américaine, mais demande réputée comme ayant été retirée; par. 28.4(5) et 28.1(1): (1 point)

C, B+C, A+C : date de revendication le 1^{er} mai 2004; invention divulguée pour la première fois dans la troisième demande provisoire américaine; sous-alinéa 28.1a)(ii) et alinéa 28.1b). (1 point)

A+B+C : date de revendication le 30 avril 2005; invention non divulguée auparavant; par. 28.1(1). (1 point)

D8.

L'été dernier, votre firme a préparé et déposé une demande de brevet américaine pour le nouveau modèle de piège à souris de votre client. Plus tôt cette année, votre client a trouvé un moyen de fabriquer le piège d'une façon plus économique. Il estime que ce procédé de fabrication est d'une grande valeur et souhaite qu'il demeure secret. Maintenant, votre client désire déposer une demande de brevet canadienne pour le piège à souris, revendiquant la priorité à l'égard de la demande américaine soumise antérieurement. La demande canadienne doit-elle renfermer une description du procédé permettant de fabriquer le piège de la façon la plus économique? (2 points pour une réponse exacte et motivée accompagnée du fondement juridique)

Non; Mousetrap est une machine; il faut donc satisfaire aux exigences concernant « la meilleure manière » : alinéa 27(3)c); on peut prétendre au Canada que la meilleure façon de concevoir l'application inclut également le procédé de fabrication le plus économique (Teledyne); toutefois, la date à laquelle la meilleure manière est évaluée correspond à la date de priorité (Teledyne); en conséquence, il n'est pas obligatoire de divulguer la meilleure manière de fabriquer le produit mise au point par l'inventeur au cours de la dernière année.

(2 points)

D9.

Votre client, une grande banque, vient tout juste de recevoir un contrat de garantie générale visant tous les éléments d'actif de X Co. Une recherche subséquente effectuée dans les dossiers du Bureau des brevets du Canada révèle que X Co est titulaire conjoint, avec la société Y CO., de deux demandes de brevet canadiennes. Est-ce que le contrat de garantie peut être enregistré au Bureau des brevets du Canada? Est-ce que quelque chose d'autre est requis? Quel est l'effet de l'enregistrement? (2 points pour une réponse exacte et motivée accompagnée du fondement juridique)

Oui; article 42 des Règles sur les brevets; document + demande d'enregistrement + nom du breveté + taxe; effet : toute personne qui acquiert un intérêt par la suite dans le brevet doit s'informer de la situation en ce qui concerne le titre. (2 points)

D10.

Dans quelles circonstances un inventeur qui réside à l'étranger peut-il poursuivre une demande de brevet canadienne en s'adressant directement au Bureau des brevets du Canada? (1 point pour une réponse exacte et motivée accompagnée du fondement juridique)

À condition qu'un représentant ait été nommé; par. 29(1); et à condition que l'inventeur conserve un intérêt dans l'invention (RPBB 4.02);

(1 point)

D11.

Quel serait le délai pour déposer une demande d'examen préliminaire internationale à l'égard d'une demande PCT déposée le 1^{er} janvier 2004, revendiquant la priorité à l'égard d'une demande de brevet canadienne déposée le 1^{er} décembre 2003? (1 point pour une réponse exacte et motivée accompagnée du fondement juridique)

Le 1^{er} octobre 2005 (dans les 22 mois suivant la demande de priorité) ou dans les 3 mois suivant la transmission du RRI, selon le délai qui expire le plus tard; règle 54bis.1 du PCT; mais si le déposant veut conserver son droit de déposer une demande dans tous les États membres du PCT à 30 mois : il doit déposer sa demande avant le 1^{er} juillet 2005 (dans les 19 mois suivant la demande de priorité). (1 point)

D12.

Quelle est la signification des lettres « A3 » dans la publication de brevet WO03059582A3? (1 point)

Cela signifie qu'il s'agit du rapport de recherche internationale (RRI) seulement.

(1 point)

[1/2 point donné pour demande en vertu du PCT + RRI; qui est en fait « A1 »]

D13.

Pour le compte de qui le Bureau des brevets du Canada peut-il dorénavant agir en tant qu'administration chargée de la recherche internationale en vertu du PCT? (1 point)

Pour le compte des personnes domiciliées au Canada et des nationaux du Canada.

(1 point)