

## 2006 DOCUMENT D – GUIDE DE CORRECTION

### D1

#### **Principes juridiques généraux** (maximum 10 points; 0,5 point par élément de réponse)

- Le brevet délivré est présumé valide (paragr. 43(2) de la *Loi sur les brevets* (la *Loi*)).
- Le brevet délivré confère à son titulaire le droit exclusif de fabriquer, d'utiliser et de vendre l'objet breveté (art. 42 de la *Loi*).
- Le libellé des revendications doit être interprété de manière à cerner les limites du monopole.
- Le libellé des revendications doit être interprété de façon éclairée et en fonction de l'objet (interprétation téléologique), avec un esprit disposé à comprendre le brevet.
- Les revendications doivent être interprétées sans recourir à des éléments de preuve extrinsèques.
- Il y a lieu d'interpréter les revendications avant de procéder à l'analyse de la contrefaçon alléguée.
- Les revendications doivent être interprétées sans tenir compte du mécanisme présumément contrefait.
- Le brevet est contrefait si le monopole tel que défini, ne serait-ce que par une seule revendication, n'a pas été respecté.
- L'interprétation téléologique vise à cerner les éléments essentiels et non essentiels des revendications.
- Il n'y a pas de contrefaçon si un élément essentiel est différent ou absent.
- Il peut y avoir contrefaçon lorsqu'un élément non essentiel a été remplacé ou omis.
- On distingue les éléments essentiels des éléments non essentiels de l'invention :
  - (i) en fonction des connaissances usuelles d'un travailleur versé dans l'art dont relève l'invention;
  - (ii) à la date de la publication du brevet;
  - (iii) sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques concernant l'intention de l'inventeur.
- Pour qu'un élément soit jugé non essentiel et, partant, remplaçable, il faut établir que :
  - (i) suivant une interprétation téléologique des termes employés dans la revendication, l'inventeur n'a manifestement pas voulu qu'il soit essentiel;
  - (ii) à la date de la publication du brevet, le destinataire versé dans l'art aurait constaté qu'un élément donné pouvait être substitué sans que cela ne modifie le fonctionnement de l'invention, c.-à-d. que, si le travailleur versé dans l'art avait alors été informé 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.
- Dans ce contexte, il faut entendre par « fonctionner de la même manière » que la variante (ou le composant) accomplirait essentiellement la même fonction, d'une manière essentiellement identique pour obtenir essentiellement le même résultat.
- Il appartient 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 la teneur des revendications indique le contraire.

- Les trois questions suivantes résument les fondements de l'analyse :
  - (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 :
  - (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 :
  - (3) L'expert du domaine conclurait-il malgré tout, à la lecture de la teneur de la revendication, que le breveté considérait 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.
- Tout autre principe juridique pertinent.

### **Contrefaçon liée à la réparation d'un objet breveté** (2,5 points)

- La simple réparation d'un objet breveté ne constitue pas une contrefaçon, contrairement à la reconstruction d'un tel objet : *Rucker Co. c. Gavel's Vulcanizing.* (0,5 point)
- La vente de certaines pièces détachées (non contrefaites) destinées à être utilisées dans une machine contrefaite ne constitue pas une contrefaçon : *Beloit Canada c. Valmet Oy.* (0,5 point)
- Analyse motivée de la question suivante : la pièce de valve de M. Boogie constitue-t-elle ou non une réparation? (1,5 point)

### **Vente d'une trousse de pièces** (2 points)

- La vente d'une trousse de pièces à partir de laquelle on peut assembler un objet breveté peut constituer une contrefaçon : *Windsurfing International c. Bic Sports.* (0,5 point)
- Analyse motivée de la question suivante : le programme de rabais de Mme Simpson, qui associe les pièces de valve de M. Boogie aux robinets d'arrêt Shankly, peut-il être considéré comme une vente de trousse de pièces? (1,5 point)

### **Recours et questions diverses** (4 points)

- Le délai de prescription commence à courir en avril 2000 (art. 55.01 de la *Loi*). (0,5 point)
- Une indemnité raisonnable peut être exigée pour la fabrication, l'utilisation et la vente entre le 4 février 2001 et le 14 février 2006. (paragr. 55(2) de la *Loi*). (0,5 point)
- Le moyen de défense prévu au paragr. 56(1) peut être soulevé à l'égard de l'acquisition des pièces de valve avant la date de REVENDICATION (ou d'ANTÉRIORITÉ), soit le 4 août 1999. (0,5 point)
- Analyse de la question suivante : le moyen de défense prévu à l'article 56 s'applique-t-il aux pièces de valve fabriquées au Vietnam : existaient-elles avant le 4 août 1999? *Lido Industrial Products c. Teledyne Industries* (0,5 point)
- Les recours suivants peuvent être intentés après le 14 février 2006 : dommages-intérêts, remise des profits, injonction, remise des objets contrefaits, destruction, intérêts (paragr. 55(1) de la *Loi*). (0,5 point)
- Analyse de la question des petites entités. (0,5 point)

- Analyse de la question suivante : M. Boogie est-il co-inventeur? (0,5 point)
- Analyse de la question suivante : la divulgation faite par M. Shankly en 1998 invalide-t-elle le brevet? (0,5 point)

**Recommandations et conclusions** (1,5 point)

**INTERPRÉTATION/ANALYSE DE LA CONTREFAÇON** (50 points)

**Interprétation** : Chaque expression soulignée doit être correctement interprétée par davantage qu'une simple énumération des pièces dans certaines réalisations. Une attention particulière est accordée aux expressions suivies de la mention « réponse motivée ». Une analyse motivée de la portée/du sens des expressions doit être fournie.

**Contrefaçon** : En fonction de l'interprétation de la revendication, tous les éléments essentiels (jugés comme tels) doivent se trouver (ou non) dans l'appareil en cause. Une analyse motivée des raisons pour lesquelles un élément est compris (ou non) dans la portée de la revendication doit être fournie.

**Revendication 1 - Interprétation** (8 points)

- Une trousse de pièces permettant l'assemblage sur place d'un robinet d'arrêt, comprenant : (0,5 point)
  - un logement (20) ayant au moins deux orifices (28a, 28b, 28c), chaque orifice ayant un raccord de branchement (61); (1 point)
  - un membre de robinet (22) pouvant être assemblé dans ledit logement (discussion commentée) entre au moins deux desdits orifices (discussion commentée), ledit membre du robinet étant mobile entre les positions ouverte et fermée (discussion commentée) (1.5 point)
  - une poignée pour déplacer ledit membre du robinet entre lesdites positions ouverte et fermée (1 point)
  - des passages internes de liquide (73) pour permettre l'écoulement d'un liquide par lesdits orifices et par ledit membre du robinet (discussion commentée), et (1 point)
  - une pluralité de structures d'étanchéité pour rendre étanche (discussion commentée) ledit membre du robinet, indépendamment des raccords de branchement (discussion commentée) reçus dans lesdits orifices pour permettre un fonctionnement étanche dudit membre du robinet lors du passage entre desdites positions ouverte et fermée; et (1.5 point)
  - une pluralité de raccords de branchement (14) pouvant être choisis sur place, chacun présentant une extrémité de branchement complémentaire à au moins l'un desdits raccords desdits orifices. (1 point)
- Énoncé des caractéristiques essentielles de l'invention. (0,5 point)

**Revendication - Contrefaçon** (8 points)

- Une trousse de pièces permettant l'assemblage sur place d'un robinet d'arrêt, comprenant : (0,5 point)
  - un logement (450) ayant au moins deux orifices (discussion commentée objet 418a-418c), chaque orifice ayant un raccord de branchement; (0,5 point)
  - un membre de robinet (432) pouvant être assemblé dans ledit logement entre au moins deux desdits orifices, ledit membre du robinet étant mobile entre les positions ouverte et fermée (1,5 point)
- une poignée (discussion commentée objet tête hexagonale 448) pour déplacer ledit membre du robinet entre lesdites positions ouverte et fermée (1 point)
- des passages internes de liquide (416a-416c) pour permettre l'écoulement d'un liquide par lesdits orifices et par ledit membre du robinet (discussion commentée), et (1 point)
- une pluralité de structures d'étanchéité (428a,428b) pour rendre étanche ledit membre du robinet, indépendamment des raccords de branchement reçus dans lesdits orifices pour permettre un fonctionnement étanche (discussion commentée) dudit membre du robinet lors du passage desdites positions ouverte et fermée; et (1,5 point)
- une pluralité de raccords de branchement (422a-d) pouvant être choisis sur place, chacun présentant une extrémité de branchement complémentaire à au moins l'un desdits raccords desdits orifices. (1 point)
- Énoncé quant à savoir si le robinet d'arrêt de M. Boogie contrevient à la revendication 1 (sur la base de son interprétation/son analyse; ses éléments essentiels) (0,5 point)
- Énoncé quant à savoir si le membre du robinet d'arrêt de M. Boogie contrevient à la revendication 1 (sur la base de son interprétation/son analyse; ses éléments essentiels) (0,5 point)

**Revendication 2 - Interprétation** (8 points)

- Un corps de robinet (12) permettant l'assemblage sur place du robinet d'arrêt avec des raccords de branchement pouvant être choisis sur place (discussion commentée), le corps du robinet comprenant : (0,5 point)
  - un logement de robinet (20) présentant une pluralité d'orifices (28a, 28b, 28c), chaque orifice présentant une surface interne et une extrémité interne (60) de même qu'une extrémité de premier branchement externe (61) pour recevoir (discussion commentée) un raccord de branchement (14); (1 point)
  - un membre de fermeture du robinet (22) monté dans ledit logement (discussion commentée) de robinet, ledit membre de fermeture du robinet étant mobile entre les positions ouverte et fermée (discussion commentée), le membre de fermeture du robinet étant doté de passages de liquide interne (73) pour permettre de façon sélective l'écoulement de liquides entre les orifices (discussion commentée); (2 points)
  - une poignée de robinet couplée au membre de fermeture du robinet (discussion commentée) pour déplacer ledit membre de fermeture du robinet entre lesdites positions ouverte et fermée; et (1,5 point)

- une pluralité de structures d'étanchéité de membres de fermeture du robinet (74a, 74b, 74c) placées dans le logement (discussion commentée) afin de permettre un fonctionnement sans fuite (discussion commentée) dudit membre de fermeture du robinet lors du passage entre desdites positions ouverte et fermée, ladite pluralité de structures d'étanchéité de membres de fermeture du robinet se plaçant de manière à former un joint étanche contre (discussion commentée) ledit membre de fermeture lors du fonctionnement. (2,5 points)
- Énoncé portant sur les caractéristiques essentielles de l'invention. (0,5 point)

### **Revendication 2 - Contrefaçon** (8 points)

- Un corps de robinet (450) permettant l'assemblage sur place du robinet d'arrêt avec des raccords de branchement pouvant être choisis sur place, le corps du robinet comprenant : (0,5 point)
  - un logement de robinet (440) présentant une pluralité d'orifices, chaque orifice présentant une surface interne et une extrémité interne (discussion commentée) et une extrémité de premier branchement externe (418a-418c) pour recevoir un raccord de branchement (422a-422d): (1 point)
  - un membre de fermeture du robinet (432) monté dans ledit logement (discussion commentée) de robinet, ledit membre de fermeture du robinet étant mobile entre les positions ouverte et fermée (voir description en rapport aux figures D et E), le membre de fermeture du robinet étant doté de passages de liquide interne (434) pour permettre de façon sélective un débit de liquides entre les orifices (discussion commentée – objet coopération avec 416a–416c?); (2 points)
  - une poignée de robinet (448) couplée au membre de fermeture du robinet pour déplacer ledit membre de fermeture du robinet entre lesdites positions ouverte et fermée (discussion commentée); et (1 point)
    - une pluralité de structures d'étanchéité de membres de fermeture du robinet (428a, 428b) placées dans le logement afin de permettre un fonctionnement sans fuite (discussion commentée) dudit membre de fermeture du robinet en passant desdites positions ouverte et fermée, ladite pluralité de structures d'étanchéité de membres de fermeture du robinet étanche contre ledit membre de fermeture lors du fonctionnement (discussion commentée). (2,5 points)
- Énoncé quant à savoir si le robinet d'arrêt de M. Boogie contrevient à la revendication 1 (sur la base de sa construction/son analyse; ses éléments essentiels) (0,5 point)
- Énoncé quant à savoir si le membre du robinet d'arrêt de M. Boogie contrevient à la revendication 1 (sur la base de sa construction/son analyse; ses éléments essentiels) (0,5 point)

### **Revendication 3 - Interprétation** (1 point)

- dans lequel la poignée du robinet pivote autour d'un axe de façon à déplacer ledit membre de fermeture du robinet entre lesdites positions ouverte et fermée. (1 point)

### **Revendication 3 - Contrefaçon** (1 point)

- dans lequel la poignée du robinet pivote autour d'un axe de façon à déplacer ledit membre de fermeture du robinet entre lesdites positions ouverte et fermée. (0,5 point)

- Énoncé quant à savoir si les dispositifs de M. Boogie contreviennent à la revendication 3 (0,5 point)

**Revendication 4 - Interprétation** (2 points)

- dans lequel au moins une desdites pluralité de structures d'étanchéité comprend un premier élément de retenue (lèvre de retenue 77?) se prolongeant radialement vers l'intérieur (discussion commentée) de ladite surface interne du premier orifice de ladite pluralité d'orifices, (1 point)
- et le premier joint annulaire (76) placé entre (discussion commentée) ledit premier élément de retenue et ledit membre de fermeture. (1 point)

**Revendication 4 - Contrefaçon** (2 points)

- dans lequel au moins une desdites pluralité de structures d'étanchéité comprend un premier élément de retenue (discussion commentée – objet raccord fileté) se prolongeant radialement vers l'intérieur de ladite surface interne du premier orifice de ladite pluralité d'orifices (lorsqu'installées seulement?) (1 point)
- et le premier joint annulaire (28a or 28b) placé entre ledit premier élément de retenue et ledit membre de fermeture. (0,5 point)
- le robinet d'arrêt de M. Boogie contrevient/ne contrevient pas à la revendication 4 si la dépendance à l'égard des revendications 2 ou 3 est dûment énoncée. (0,5 point)

**Revendication 5 - Interprétation** (1 point)

- dans lequel ledit premier élément de retenue comprend une lèvre annulaire (77) présentant un siège étanche (80) pour placer et soutenir (discussion commentée) ledit premier joint annulaire. (1 point)

**Revendication 5 - Contrefaçon** (1 point)

- dans lequel ledit premier élément de retenue comprend une lèvre annulaire (aucune?) présentant un siège étanche (aucun?) pour placer et soutenir (au moyen du fil) ledit premier joint annulaire. (0,5 point)
- le robinet d'arrêt de M. Boogie ne contrevient pas à la revendication 5 si la dépendance à l'égard de la revendication 4 est dûment énoncée. (0,5 point)

**Revendication 6 - Interprétation** (1 point)

- dans lequel ledit premier élément de retenue et ledit premier orifice consistent en une structure monolithique simple (discussion commentée objet élément 76). (1 point)

**Revendication 6 - Contrefaçon** (1 point)

- dans lequel ledit premier élément de retenue et ledit premier orifice consistent en une structure monolithique simple (à lire à 28a ou 28b?). (0,5 point)

- le robinet d'arrêt de M. Boogie contrevient/ne contrevient pas à la revendication 6; mais noter la conclusion lorsque la dépendance à l'égard de la revendication 5 est dûment énoncée. (0,5 point)

**Revendication 7 - Interprétation** (2 points)

- dans lequel au moins la seconde structure (74c) de ladite pluralité de structures d'étanchéité (28a ou 28b) se trouve à l'extrémité interne (60 de 28c) du second orifice de ladite pluralité d'orifices, (1 point)
- ladite seconde structure d'étanchéité comprenant un second joint annulaire (82) placé de façon adjacente (discussion commentée – entrant en contact?) audit membre de fermeture et un second élément de retenue (90) fixé (discussion commentée) dans ledit orifice. (1 point)

**Revendication 7 - Contrefaçon** (2 points)

- dans lequel au moins la seconde structure de ladite pluralité de structures d'étanchéité (28a ou 28b) se trouve à l'extrémité interne du second orifice de ladite pluralité d'orifices, (0,5 point)
- ladite seconde structure d'étanchéité comprenant un second joint annulaire (28a ou 28b?) placé de façon adjacente audit membre de fermeture (lorsqu'installé?), et un second élément de retenue fixé dans ledit orifice (rien de « fixé » pour retenir en place 28a ou 28b?). (1 point)
- le robinet d'arrêt de M. Boogie ne contrevient probablement pas à la revendication 7 si la dépendance à l'égard de la revendication 4 est dûment démontrée. (0,5 point)

**Revendication 8 - Interprétation** (1 point)

- dans lequel ledit second élément de retenue est adapté (discussion commentée – construit pour retenir le deuxième joint en place?) pour être fixé dans (discussion commentée – voir figure 7, pince de retenue 90 dans rainure annulaire 92) ledit second orifice après que ledit membre de fermeture et ledit second joint annulaire ont été installés (discussion commentée – retenir l'élément de retenue en place?). (1 point)

**Revendication 8 - Contrefaçon** (1 point)

- dans lequel ledit second élément de retenue est adapté pour être fixé dans (28a ou 28b fixé dans?) ledit second orifice après que ledit membre de fermeture et ledit second joint annulaire ont été installés (discussion commentée). (0,5 point)
- le robinet d'arrêt de M. Boogie contrevient probablement/ne contrevient probablement pas à la revendication 8; mais noter que la dépendance à la revendication 7 est dûment énoncée. (0,5 point)

**Revendication 9 - Interprétation** (1 point)

- dans lequel ledit second élément de retenue comprend un manchon présentant une surface annulaire de contact externe (183 des figures 10 et 11) (0,5 point)

- qui engage (discussion commentée) ladite surface interne dudit second orifice en engageant un scellement par ajustement pressé étanche (engagement avec rainure 92?) . (0,5 point)

**Revendication 9 - Contrefaçon** (1 point)

- dans lequel ledit second élément de retenue comprend un manchon (manchon de 28a ou de 28b?) présentant une surface annulaire de contact externe (surface fileté extérieure?) qui engage ladite surface interne dudit second orifice par ajustement pressé étanche (même qu'engagement fileté?) (0,5 point)
- le robinet d'arrêt de M. Boogie contrevient probablement/ne contrevient probablement pas à la revendication 9; mais noter que la dépendance à la revendication 8 est dûment énoncée. (0,5 point)

**D2** (3 points)

Le droit canadien n'est pas établi sur ce point. Les inventeurs n'ont aucune obligation de rendre compte les uns envers les autres (sauf au Québec, peut-être). Ainsi, seule la partie qui intente l'action aura vraisemblablement droit à une indemnisation. (Toutefois, on peut se demander si une action peut être intentée sans la participation de A, B et C.)

(0,5 point)

En l'absence d'un contrat contenant une disposition contraire, les inventeurs sont propriétaires à parts égales (*Comstock*) et chacun détient le tiers des droits dans le brevet. (1 point)

La contribution d'un inventeur à une revendication contrefaite alléguée N'EST PAS pertinente.

(0,5 point)

En tenant pour acquis que l'action est intentée par A, B et C, l'indemnité doit être partagée proportionnellement aux droits de chaque inventeur dans le brevet. Cependant, A et B ont signé un contrat prévoyant une répartition 75/25 de leurs droits de propriété. Ainsi, C obtient le tiers de l'indemnité. A obtient 75 % des 2/3 restants, soit la moitié de l'indemnité, tandis que B obtient l'autre 25 % des 2/3 restants, soit 1/6 de l'indemnité. (2 points)

**D3** (2 points)

La durée de validité du brevet correspond à la plus longue des deux périodes suivantes : 20 ans à compter de la date de dépôt ou 17 ans à compter de la délivrance du brevet, si la demande a été déposée avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989 et si le brevet était toujours en vigueur le 12 juillet 2001 (art. 44 et 45 de la *Loi*). (1 point)

Pour que le brevet soit encore en vigueur le 12 juillet 2001, il faut qu'il ait été délivré le 12 juillet 1984 au plus tôt. Le brevet arriverait alors à échéance en mars 2003. (1 point)

**D4** (2 points)

Un accord de licence unique confère des droits à un titulaire unique mais contrairement à un accord de licence exclusif, il n'exclut PAS le concédant. (1 point)

On peut soutenir qu'un accord de licence exclusif doit être enregistré au Bureau des brevets en vertu du paragr. 50(2) de la *Loi*. Toutefois, puisqu'un accord de licence unique ne confère pas une licence exclusive, il n'est PAS nécessaire de l'enregistrer au Bureau des brevets en vertu du paragr. 50(2) de la *Loi*. (1 point)



**D5** (2 points)

Il n'est pas possible de revendiquer la priorité à l'égard de la demande américaine 456 au Canada. La première date de priorité serait par conséquent le 30 décembre 2005 (compte tenu de la demande américaine 123). Schimanski pourrait cependant déposer une demande canadienne ou PCT en se fondant sur une revendication de priorité jusqu'au 30 décembre 2006 (ou jusqu'au 1<sup>er</sup> mars 2007, en l'absence de revendication de priorité). Ainsi, une demande canadienne (le cas échéant) ne serait vraisemblablement pas mise à la disposition du public avant juin 2007, à tout le moins. (0,5 point)

La recherche prévue à l'article 11 NE PEUT PAS être effectuée. L'article 11 s'applique seulement si le brevet américain correspondant a été délivré (voir le Recueil des pratiques du Bureau des brevets, section 3.02.01) (0,5 point)

Par conséquent, à l'époque concernée (avril 2006), il n'y avait aucun moyen de savoir si une demande canadienne correspondante existait. (1 point)

**D6** (2 points)

Les modifications en vue de corriger une erreur d'écriture ne sont pas assujetties au paiement d'une taxe. (0,5 point)

Il est possible d'effectuer une modification en vue de corriger une irrégularité autre qu'une simple erreur d'écriture sur paiement de la taxe exigible, à condition que cette modification ne nécessite pas de recherche additionnelle (art. 32 des *Règles sur les brevets* (les *Règles*). (0,5 point)

Pour qu'il soit possible d'apporter une modification nécessitant une recherche additionnelle, la demande doit être abandonnée avant d'être rétablie; la modification est déposée au moment du rétablissement. Les revendications modifiées peuvent alors faire l'objet d'une recherche additionnelle (paragr. 73(4) de la *Loi*). (1 point)

**D7** (4 points)

a) Avant 1988 : Tire Co. enregistrait des revenus supérieurs à 5 millions de dollars; elle avait donc le statut de grande entité à la date du dépôt (art. 2 des *Règles* avant 1996). Indication des taxes et des paiements correctifs exigibles pour toutes les taxes subséquentes (art. 78.6 de la *Loi*). (1 point)

b) Grande entité à la date du dépôt (art. 2 des *Règles* avant 1996; la date de dépôt de la demande complémentaire correspond à la date de dépôt du brevet principal A; paragr. 36(4) de la *Loi*). Indication des taxes et des paiements correctifs exigibles pour toutes les taxes (art. 78.6 de la *Loi*). (1 point)

c) Grande entité à la date du dépôt (obligation de cession à une grande entité – art. 2 des *Règles*). Aucun paiement correctif n'est nécessaire mais l'OPIC doit être informé qu'un montant complémentaire doit être versé avec les taxes de dépôt et d'examen (art. 78.6 de la *Loi*). (1 point)

d) De 1999 à aujourd'hui : Tire Co. possède un effectif de plus de 50 employés; elle avait donc le statut de grande entité au moment du dépôt (art. 2 des *Règles*). Indication des taxes et des paiements correctifs exigibles pour toutes les taxes (art. 78.6 de la *Loi*). (1 point)

**D8** (2 points)

En tenant pour acquis que le délai de réponse au rapport final n'est pas expiré : une demande complémentaire ne peut être déposée que si la demande de brevet principale décrit plusieurs inventions. (1 point)

Si la demande principale est abandonnée, le délai pour déposer la demande complémentaire prend fin à la date de rétablissement. (0,5 point)

La demande principale est abandonnée à l'expiration du délai fixé dans le rapport final, à moins qu'elle ne soit modifiée avant cette date. Par la suite, une demande complémentaire ne peut être déposée que si le rapport final est retiré, soit par le Bureau des brevets, soit sur ordonnance du tribunal (art. 36 de la *Loi*; art. 31 des *Règles*). (0,5 point)

**D9** (2 points)

Déposer une preuve sous forme d'affidavit ou d'affirmation solennelle attestant que le demandeur est le mandataire de l'inventeur (paragr. 37a) des *Règles*. (1 point)

Enregistrer une copie du contrat de travail contenant une clause prévoyant une cession générale des droits de propriété intellectuelle (alinéa 31(2)a) de la *Loi*. (1 point)

Nota : l'inventeur NE PEUT PAS ÊTRE SUPPRIMÉ de la demande. Le paragr. 31(1) de la *Loi* ne s'applique PAS. Cette disposition s'applique seulement aux demandes faisant état de deux inventeurs ou plus.

**D10** (1 point)

La taxe de dépôt doit être acquittée pour obtenir une date de dépôt (paragr. 28(1) de la *Loi*). (0,5 point)

Si la taxe n'est pas versée avec la demande, le demandeur peut redéposer sa demande, accompagnée de la taxe de dépôt, à condition de le faire avant l'expiration du délai de priorité d'une année; le commissaire peut également, s'il estime que cela est équitable, fixer une date de réception des taxes antérieure à celle à laquelle elles ont été reçues (paragr. 28(2) de la *Loi*). (0,5 point)

**D11** (1 point)

Renoncer à la revendication (art. 48 de la *Loi*). (1 point)

Nota : allouer 0,5 point seulement si la revendication 1 n'est pas mentionnée.

**D12** (1 point)

Traité de coopération en matière de brevets (PCT), ratifié en 2001. (1 point)

**D13** (3 points)

Les déposants non résidents doivent nommer un représentant pour fin de signification à la date de dépôt de la demande au Canada (art. 29 de la *Loi*). L'inventeur N'EST PAS TENU de nommer un agent de brevets. (1 point)

La demande est réputée abandonnée si l'inventeur n'a pas nommé de représentant pour fin de signification dans les douze mois suivant la date de dépôt (art. 148 des *Règles*). (1 point)

Le Bureau des brevets n'est pas habilité à accepter la nomination d'un représentant pour fin de signification hors délai (*Dutch Industries*). (1 point)

**D14** (2 points)

Une protestation peut être déposée auprès du Bureau des brevets. La protestation doit être accompagnée de l'antériorité et d'observations quant à la pertinence de cette technique.

L'antériorité doit être constituée d'une preuve documentaire (dépliants de vente, plans techniques, etc., illustrant ou décrivant l'ancien produit – art. 34.1 de la *Loi*). (1 point)

Une protestation est une procédure *ex parte* tandis que les procédures judiciaires sont de nature litigieuse (*inter partes*). Puisque l'ancien produit n'est pas identique à la technologie du concurrent, vous informez votre client qu'il est préférable de contester le brevet délivré devant le tribunal plutôt que de contester la demande de brevet devant le Bureau des brevets. (1 point)

**OU**

La protestation est une procédure *ex parte* tandis que les procédures judiciaires sont *inter partes* mais puisque l'ancien produit est presque identique, il est préférable de procéder par voie de protestation par souci d'économie, ce qui n'empêche pas de déposer une action au tribunal ultérieurement. (1 point)

**D15** (2 points)

Si le déposant de la demande PCT au Canada est remplacé par XYZ auprès du Bureau international (*règle 92bis* du PCT), l'OPIC exigera seulement que le déposant fournisse les documents établissant la succession de titularité entre les inventeurs et XYZ. (0,5 point)

Si le nom du déposant n'est pas modifié auprès du Bureau international et que l'entrée dans la phase nationale est faite au nom de XYZ Co., l'OPIC exigera une preuve de la titularité de XYZ Co. ainsi que des explications, et ce, dans les trois mois suivant l'entrée dans la phase nationale (paragr. 58(5) et 58(5.1) des *Règles*). Il n'est pas nécessaire que la succession de titularité soit établie à ce moment. (0,5 point)

Dans un cas comme dans l'autre, l'OPIC exigera du déposant qu'il établisse la succession de titularité complète entre les inventeurs et le déposant canadien dans un délai d'un an suivant l'entrée dans la phase nationale à défaut de quoi, l'OPIC enverra une demande assortie d'un délai de trois mois. (0,5 point)

Tous les délais mentionnés plus haut peuvent être prorogés sur demande, sur paiement d'une taxe de prorogation (art. 26 et paragr. 58(7) des *Règles*). (0,5 point)