

EXAMEN DE COMPÉTENCE DES AGENTS DE BREVETS CANADIENS

GUIDE DE RÉDACTION POUR L'EXAMEN DES AGENTS DE BREVETS

ÉPREUVE A – RÉDACTION DES BREVETS

Les présentes directives décrivent de façon générale le contenu et les critères applicables à l'examen des agents de brevets - Épreuve A. Il appartient aux membres de la Commission d'examen de décider du contenu précis et de la notation, d'après leur jugement motivé.

Le contenu de l'Épreuve peut changer sans préavis et peut différer du contenu des présentes directives.

CONTENU :

- 1.0 Introduction
- 2.0 Contenu de l'examen
 - 2.1 PARTIE A
 - 2.2 PARTIE B
- 3.0 Répartition des notes

ANNEXE A – Habiletés soumises à l'épreuve

1.0 Introduction

L'Épreuve A (Rédaction des brevets) de l'examen de compétence des agents de brevets canadiens évalue les habiletés générales indispensables à un agent de brevets pour rédiger une demande de brevet à être déposée au Canada.

L'examen mesure l'aptitude que démontre un candidat lorsqu'il s'agit de (1) comprendre les renseignements divulgués par un client (2) analyser l'art antérieur ayant trait à cette invention (3) extraire le ou les éléments de l'invention des renseignements divulgués par le client (4) préparer une demande de brevet, fondée sur l'analyse des points (1) à (3) et les conclusions tirées de celle-ci, qui reflète ces points et met l'accent sur un élément d'invention divulgué par le client qui peut être breveté si on tient compte de l'art antérieur.

L'examen dure quatre (4) heures.

2.0 Contenu de l'examen

L'examen inclut toujours une Partie A. L'examen peut inclure une Partie B additionnelle.

La PARTIE A consiste en une « question à développement ». Elle sert à évaluer la capacité du candidat à reconnaître une ou des inventions et à rédiger une demande de brevet cohérente avec l'invention ou les inventions.

La PARTIE B consiste, le cas échéant, en une « question à réponse courte » qui sert à évaluer plus en détail l'habileté du candidat à reconnaître une ou des inventions et/ou à rédiger une partie d'une demande de brevet (par exemple, une revendication indépendante et, peut-être, des revendications subordonnées connexes à celle-ci), qui soit cohérente avec un élément d'invention cerné par le candidat ou fourni au candidat dans la question.

2.1 PARTIE A

La Partie A renferme une question ayant trait à l'identification d'une invention particulière ainsi qu'à des problèmes ou des scénarios liés à la rédaction d'une demande de brevet.

La question ne concerne qu'un seul objet général.

Les candidats ne doivent pas tenir compte des connaissances préalables qu'ils pourraient avoir sur le sujet en question.

Les questions peuvent être présentées sous la forme d'une lettre (comportant habituellement des dessins) qu'un client a transmise à son agent de brevets et dans laquelle il décrit le dispositif (ou autre) inventé ainsi que les avantages qui résultent des caractéristiques de ce dispositif et que le client juge importants.

Un échantillonnage de documents est aussi fourni. Les documents regroupent l'art antérieur applicable, mais peuvent aussi comprendre des documents qui ne peuvent pas être cités, par exemple des documents provenant de l'inventeur et publiés au cours de la période de grâce d'un an.

On présente l'art antérieur fourni comme découlant d'une recherche menée en se basant sur les renseignements divulgués par le client dans sa lettre. Le candidat doit ainsi reconnaître la plus importante caractéristique originale ayant une valeur commerciale et rédiger une revendication indépendante qui couvre l'invention de manière aussi vaste que possible. Il doit utiliser cette caractéristique particulière pour distinguer valablement l'invention par rapport à l'art antérieur. Le candidat ne doit pas utiliser une caractéristique vague qui peut être originale, mais qui ne semble pas avoir énormément de valeur commerciale si on se fie aux informations incluses dans la lettre du client.

Si l'analyse du candidat révèle que plusieurs éléments d'invention sont, à son avis, utiles d'un point de vue commercial et que ces éléments ne doivent pas faire l'objet d'une revendication subordonnée, le candidat doit énumérer chacun des éléments

additionnels d'invention et rédiger une revendication indépendante distincte (ou des revendications indépendantes distinctes) pour chacun de ceux-ci.

La question d'examen peut aussi demander que des revendications indépendantes distinctes (par exemple, une ou plusieurs revendications « de produit/dispositif », une revendication de méthode, une revendication d'utilisation, une revendication de type kit ou kit de pièces, etc.) soient rédigées. Dans un tel cas, le candidat doit rédiger au moins toutes les revendications indépendantes requises.

Au moment de la rédaction des revendications subordonnées, le candidat doit choisir des caractéristiques appropriées qui définissent le ou les éléments d'invention de manière plus détaillée. Les revendications subordonnées doivent être adaptées à l'élément d'invention (et convenablement restreintes) pour définir graduellement une protection plus ciblée, advenant le cas où la revendication indépendante principale est ultérieurement jugée non brevetable, par exemple, à la lumière d'un art antérieur nouvellement repéré.

La question d'examen peut demander au candidat de se restreindre à un nombre précis de revendications subordonnées. Dans un tel cas, le candidat doit énumérer les caractéristiques qui selon lui sont les plus importantes à revendiquer sous forme subordonnée et ne rédiger que le nombre requis de revendications subordonnées.

Le candidat doit rédiger une section Renseignements généraux qui fournit des détails sur l'art antérieur, y compris une courte explication de l'art antérieur et une description « polie » des insuffisances celui-ci. Il doit ensuite rédiger une section Résumé de l'invention, qui inclut un énoncé d'invention (pour chacun des éléments d'invention énumérés), qui présente le « résumé que fournirait une personne non initiée en ce qui concerne l'invention ». Le lecteur doit tout naturellement passer de l'arrière-plan technologique au Résumé de l'invention, ces sections menant ainsi le lecteur à l'invention reprise aux Revendications.

Le candidat doit rédiger une section Description détaillée de l'invention. Si l'invention concerne un appareil, la Description détaillée doit alors inclure une description de toutes les structures pertinentes, de leur mode de fonctionnement, des caractéristiques de chacune d'entre elles, de leur interrelation ainsi que du mode

d'emploi efficace de l'invention. La Description doit aborder de façon plus détaillée le(s) élément(s) de l'invention, incluant la matière revendiquée dans les revendications subordonnées. Si l'invention concerne une méthode, la Description doit alors inclure les étapes pertinentes, leur interrelation et le mode d'emploi efficace de l'invention. Les variantes et les caractéristiques facultatives doivent être présentées comme telles. La Description doit faire référence aux dessins lorsqu'applicable (ce qui est habituellement le cas). Les mots employés doivent être clairs et précis et mettre l'accent sur l'originalité du concept.

Une notation parfaite ne pourra être obtenue pour la Description si le candidat se limite à reproduire le texte de l'épreuve et, historiquement, une notation plus basse est obtenue lorsque le candidat se limite à copier-coller le texte de l'épreuve.

À moins d'avis contraire, la réponse doit inclure un Titre court et approprié, de même qu'un Abrégé succinct et pertinent.

2.2 PARTIE B

La Partie B, si incluse, contient habituellement une question concernant un problème ou un scénario ayant trait à une revendication particulière.

La question ne concerne qu'un seul objet général.

La question inclut une description de l'invention. Si aucun art antérieur n'est fourni, la question inclut une description de l'élément général de l'invention. Le type de revendication indépendante demandée (appareil ou produit, méthode, etc.) est indiqué.

Si des revendications subordonnées sont exigées, le candidat doit alors choisir des caractéristiques appropriées qui définissent l'élément d'invention de manière plus détaillée. Les revendications subordonnées doivent être adaptées à l'élément d'invention (et convenablement restreintes) pour définir graduellement une protection plus ciblée, advenant le cas où la revendication indépendante principale est ultérieurement jugée non brevetable, par exemple, à la lumière d'un art antérieur nouvellement repéré.

3.0 Répartition des notes

La **PARTIE A** représente 100 % de la note générale à moins que ne soit incluse une **PARTIE B**. Dans ce cas, la note cumulative totale des deux parties est 100 % et les notes sont allouées proportionnellement au temps requis pour répondre à chacune des parties.

L'**ANNEXE A** fournit des exemples d'habiletés qui peuvent être soumises à l'épreuve. L'**ANNEXE A N'EST PAS** exhaustive.

ANNEXE A

Habilités soumises à l'épreuve

Les habiletés inscrites dans le tableau ci-dessous doivent se refléter dans les diverses sections de la demande de brevet rédigée par le candidat à titre de réponse à la question de la Partie A. Par exemple, la revendication 1 doit être large, mais valide. Des revendications indépendantes additionnelles (par exemple, d'autres revendications ayant trait à « un dispositif », une revendication de méthode, une revendication d'utilisation, une revendication de type kit ou kit de pièces, etc.) doivent être fournies si requises. Les revendications subordonnées doivent restreindre les caractéristiques de la revendication indépendante et avoir une antériorité appropriée par rapport aux revendications auxquelles elles font référence. En réalité, la structure des revendications doit fournir aux revendications indépendantes des positions de replis pour les cas où des rejets pour art antérieur ou manque de soutien surviennent au moment de la poursuite de la demande de brevet. La « Description des réalisations préférées ou illustratives » doit inclure la structure, le mode de fonctionnement et des variantes.

QUESTIONS À EXAMINER	HABILITÉS SOUMISES À L'ÉPREUVE (RÉPONSES PRÉVUES)
Cohérence tout au long de la description	Utilisation cohérente de la terminologie et des numéros de référence. Toutes les parties de la description tendent vers le ou les mêmes éléments de l'invention. Le candidat doit respecter les différents éléments de l'invention précisés dans la question (le cas échéant).
Résumé - convenable	Conformément à l'article 79 des <i>Règles sur les brevets</i>
Titre - convenable	Titre détaillé et concis conformément à l'alinéa 80(1) a) des <i>Règles sur les brevets</i>
Champ de l'invention – convenable	Reconnaissance appropriée du domaine technique auquel l'invention fait référence sans être trop restrictive
Arrière-plan technologique ayant trait à l'invention –	Description appropriée de l'art antérieur, par exemple de ce qui est pertinent à l'invention en question, de telle sorte que la « validité » de

QUESTIONS À EXAMINER	HABILETÉS SOUMISES À L'ÉPREUVE (RÉPONSES PRÉVUES)
convenables et pertinents eu égard à l'invention en question	l'énoncé d'invention contenu dans le « Résumé de l'invention » puisse être évaluée. Description appropriée de ce que nous enseignent les références ayant trait à l'art antérieur.
Résumé de l'invention – convenable, y compris une présentation et une discussion appropriées de l'« Énoncé ou des énoncés de l'invention »	Le candidat présente de manière claire (et succincte) les éléments commercialement utiles issus de son analyse des renseignements divulgués par le client contre l'art antérieur; (en réalité un résumé de l'invention rédigé par un non-initié).
Description des dessins	Description convenable (brève, mais utile) de chacune des figures
Description des réalisations préférées (structure, mode de fonctionnement, variantes; précision et organisation générale)	Convenable en ce qui concerne la structure, le mode de fonctionnement et les variantes de l'invention décrite. Référence appropriée aux dessins Utilisation adéquate des chiffres de référence Précision et organisation générale
Dessins – chiffres de références appropriés sur ceux-ci	Idem
Revendications indépendantes – précision, portée, soutien, types	Portée adéquate : large, mais se distinguant de l'art antérieur Pour chacune des revendications indépendantes : <ul style="list-style-type: none"> - Il existe une caractéristique originale principale. - Le libellé est précis et non ambigu. - Les revendications renferment un nombre d'éléments suffisant pour permettre un fonctionnement convenable. - Il existe un lien adéquat entre les éléments revendiqués. - Il existe un équilibre adéquat entre les approches structurelle et fonctionnelle de revendication (y compris le fait de ne pas revendiquer uniquement un résultat désiré). - L'objet revendiqué est adéquatement soutenu sur le plan de la description.

QUESTIONS À EXAMINER	HABILETÉS SOUMISES À L'ÉPREUVE (RÉPONSES PRÉVUES)
	<ul style="list-style-type: none">- Les revendications ayant trait à des procédés ou à des méthodes incluent des étapes particulières et sont exemptes de toute restriction structurelle inutile.- La revendication couvre au moins les variantes décrites.- On constate une utilisation adéquate des expressions d'approximation (substantiellement, approximativement, essentiellement, près de, etc.).- La revendication est organisée de manière logique.- La terminologie de la revendication est cohérente avec la terminologie employée dans la description.- Le candidat a respecté le nombre minimal de types de revendication demandé dans la question, le cas échéant.
Revendications subordonnées – fournissent des positions de replis par rapport à la revendication indépendante, restreignent les revendications indépendantes par des caractéristiques pertinentes	<ul style="list-style-type: none">- Elles restreignent adéquatement la revendication indépendante pour offrir une protection appropriée plus ciblée comportant une antériorité convenable par rapport aux demandes auxquelles elles sont annexées.- Le candidat a respecté le nombre de revendications subordonnées demandé dans la question, le cas échéant.