

Chronologie

- Juillet - présentation de l'ébauche des directives par Chris aux chefs de section et de division
- Août – publication des directives
- Août – présentation aux chefs de section de l'ébauche des exemples d'application des directives en biotechnologie et génie électrique; rencontre particulière avec les chefs de section de biotechnologie pour discuter de leur préoccupations
- Septembre – développement de la formation en classe
- Septembre – présentation pilote de la séance de formation aux chefs de section et de division
- Fin septembre – envoi du matériel de formation à lire avant la séance aux examinateurs
- 27 septembre au 13 octobre – séances de formation (électrique, mécanique, organique, biotechnologie A, génie chimique, français, biotechnologie B (portant uniquement sur les ordinateurs))
- Novembre – communication de l'information sur les revendications de bioinformatique à la division de biotechnologie (à venir)

Contenu de la formation autour de ces directives

- Matériel de formation à lire avant la séance aux examinateurs
 - exemples de biotechnologie et pharmacologie,
 - exemples de génie électrique,
 - exemples de détermination d'information (une méthode de diagnostic appliquée à un domaine de génie mécanique)
 - exemples de paragraphes de rapports d'examen.
- Diapositives qui expliquent les directives ainsi que certains exemples choisis
- Groupe d'examineurs experts pour aider à résoudre les questions liées aux directives.

Déroulement des séances et questions des participants

Les séances étaient animées par Marc De Vleeschauwer. Chris Evans, Leah Smith et Leigh Matheson se présentaient 45 minutes après le début de la séance, pour la période de questions. Dans certaines séances, ils n'ont rien dit, mais ont participé activement à la discussion pour d'autres. 90 minutes étaient prévues pour les séances de formation. Ce fut suffisant, sauf pour la division de biotechnologie, pour laquelle une séance supplémentaire de 60 minutes a été ajoutée.

Génie électrique: questions de clarification sur l'application des directives.

Génie mécanique: discussions sur l'application des directives dans les inventions liées aux ordinateurs mais qui produisent un effet physique, comme l'amélioration d'un produit ou d'un processus.

Chimie organique: quelques remises en question de l'approche, mais surtout des questions de clarification sur l'application pour les utilisations non brevetables et sur les

revendications brevetables malgré qu'elles contiennent des éléments qui peuvent apparaître non brevetables (par exemple un régime de traitement dans une nouvelle utilisation).

Biotechnologie: séances très difficile. Remise en question de l'interprétation de la décision Amazon, des directives eux-mêmes, de l'interprétation des directives (surtout pour les méthodes de diagnostique). Nombre des questions et objections étaient les mêmes que celles soulevées lors de la révision des chapitres 12 et 13, comme si la matière de ces chapitres n'avait pas été intégrée. Les sujets étaient : les revendications qui contiennent des éléments qui peuvent apparaître non brevetables devraient toujours être rejetées sans plus d'analyse, les méthodes de diagnostiques devraient toujours être un objet brevetable, les inventions nouvelles et utiles devraient être brevetés, il n'y a pas eu de changement de jurisprudence qui justifie notre changement de position par rapport aux méthodes de diagnostique... Le temps prévu pour la séance initiale n'a pas permis de couvrir les exemples de revendications liées aux ordinateurs. Une séance additionnelle de 60 minutes a été organisée, et cette fois encore, il y a eu une très forte résistance de la part de quelques chefs de section et examinateurs.

Génie chimique: seulement quelques questions de clarification.

Séance en français: moins de 10 participants, seulement quelques questions de clarification.

Risques

J'ai identifié 3 types de risques:

Type A – Refus de la pratique. Certains examinateurs et chefs de section semblaient ne pas être d'accord avec les directives et l'interprétation faite de la décision Amazon. L'application de ces directives aux méthodes de diagnostiques et aux revendications d'utilisation brevetable qui comprennent néanmoins de régime de traitement sont les sujets qui dérangent le plus (notons que les objections soulevées étaient similaires à celles soulevées lors de la formation sur les chapitre 12 et 13 en 2010). 21(1)(a).21(1)(b)

21(1)(a).21(1)(b)

Type B – Non application de la nouvelle pratique à cause d'un manque de connaissance. Certains examinateurs pourraient ne pas appliquer les nouvelles directives parce qu'ils n'en sont pas informés (retour d'absence) ou parce qu'ils ne croient pas qu'elles s'appliquent aux demandes qu'ils examinent. Ceci est différent du risque de type A. 21(1)(a).21(1)(b)

21(1)(a).21(1)(b)

Type C – Mauvaise interprétation de la pratique. Ceci est le risque qui touche le plus grand nombre d'examineurs. Ils ont suivi la formation, veulent l'appliquer, mais ne le font pas correctement et arrivent donc à une conclusion erronée sur la brevetabilité.

Selon ma perception, le risque de type A m'apparaît concentré dans la division de biotechnologie. Le risque de type B est distribué à travers toutes les divisions. Le risque de type C est concentré en génie mécanique (nombre d'examineurs semblaient surpris d'avoir à appliquer cette analyse dans leur domaine) et dans les divisions de chimie et

biotechnologie pour les inventions liées aux ordinateurs (traditionnellement dans ces divisions l'on rejetait de telles revendications sur la base de leur libellé, sans analyse plus poussée. La nouvelle pratique requiert d'eux une analyse, et permet à des revendications liées aux ordinateurs d'être brevetées).

Recommandations (type de risque visé)

1. *Message de directive de la direction (type A)*. Un courriel du directeur pourrait être envoyé aux chefs de section, et aussi aux examinateurs, pour rappeler que le Commissaire aux brevets juge très important l'application correct des directives **telles qu'expliquées dans les séances et le matériel de formation**. On peut ajouter que l'on est conscient que ça requiert une certaine adaptation des examinateurs, mais qu'on est confiant qu'ils vont continuer à offrir un bon service aux demandeurs en leur offrant un examen juste et consistant.
2. *Soutien direct des chefs de division aux chefs de section (type A, type C)*. Les chefs de division devraient discuter spécifiquement de ce sujet avec les chefs de section. Ils permettraient aux chefs de section d'exprimer leur difficultés et d'échanger sur ce sujet avec leurs collègues (type C), mais aussi aux chefs de division de réitérer le message de la direction qu'il est essentiel d'appliquer les directives (type A).
3. *Matériel de formation d'auto-apprentissage (type B)*. Ceci servira principalement aux examinateurs absents pendant la période où les formations ont été offertes. Un ensemble de diapositives avec narration, ainsi que le reste du matériel de formation, seront mis à la disposition des examinateurs sur le wiki. Ceci sera complété au début de novembre.
4. *Publicisation du groupe d'examineurs experts sur ces questions (type C)*. Lors de la séance de formation, des examinateurs experts pour répondre à ce type de question ont déjà été présentés. J'ai encouragé les examinateurs à les contacter pour discuter des demandes qui comportent des difficultés par rapport aux objets brevetables. Renvoyer un courriel au cours du mois prochain pour rappeler qui sont les examinateurs qui peuvent être contactés pour chaque domaine.
5. *Encourager les examinateurs à chercher conseils pour les cas difficile (type C)*. Permettre aux chefs de section d'accorder un peu de temps "d'examen complexe" aux examinateurs pour discuter plus en profondeur des cas difficiles avec leur chef de section ou les examinateurs experts.

Si le risque est jugé important

6. *Contrôle de qualité augmenté pour les demandes susceptibles de contenir des objets non brevetable (type B et type C)*. Plusieurs sections effectuent un échantillonnage pour le contrôle de qualité des rapports et acceptation. On pourrait demander aux examinateurs d'identifier toutes les demandes qui contiennent, ou sont susceptibles de contenir, une irrégularité d'objet brevetable (section 2), et celles-ci seraient vérifiées en plus de l'échantillonnage habituel. Ceci augmentera la charge de travail des chefs de section.