

1
2
3
4
5
6
7
8 **Chapitre 9 – Descriptions**
9

10
11
12
13 **Copie de travail**
14 (pour consultation publique)
15
16
17

18
19 08-10-2009
20
21
22
23

24 Ce document est une version de travail d'un chapitre en cours de révision du RPBB. La
25 commissaire aux brevets en a autorisé la diffusion, afin de permettre au public
26 d'exprimer ses positions sur son contenu, cette période de consultation prenant fin le
27 30 décembre 2009, date après laquelle ce chapitre, dans la présente version ou dans
28 une forme modifiée, pourra devenir la pratique officielle du Bureau.
29

30 Jusqu'à l'approbation formelle par la commissaire aux brevets de ce chapitre révisé, et
31 dans la mesure où son contenu diffère de celui qui figure dans la version courante du
32 chapitre (la version officielle) ou ailleurs dans le RPBB, ce sont à ces derniers que le
33 lecteur doit avoir recours pour connaître la position officielle du Bureau.
34

35 Pendant la période de consultation, le public pourra soumettre ses observations sur la
36 version de travail, soit par écrit, soit sous forme électronique, à une des adresses de
37 correspondance qui apparaît sur le site Mises à jour du RPBB.
38
39
40
41
42
43
44
45

Chapitre 9

Descriptions

- 1
- 2
- 3
- 4 9.01 Portée du présent chapitre
- 5 9.02 Exigences générales en matière de divulgation
- 6 9.02.01 Divulgation suffisante
- 7 9.02.02 Le destinataire est la personne versée dans l'art
- 8 9.02.03 Description complétée par des connaissances
- 9 générales
- 10 9.02.04 Énoncés trompeurs ou erronés
- 11 9.02.05 Éviter de soumettre des problèmes au destinataire
- 12 9.02.06 Théorie de l'invention
- 13 9.03 Divulgation d'une solution à un problème concret
- 14 9.03.01 Éléments essentiels
- 15 9.03.02 Description de la forme pratique
- 16 9.04 Établissement de l'utilité
- 17 9.04.01 Prédiction valable
- 18 9.04.01a Divulgation du fondement factuel
- 19 9.04.01b Divulgation du raisonnement clair
- 20 9.04.02 Sélections
- 21 9.04.03 Combinaisons
- 22 9.04.04 Combinaisons chimiques et synergie
- 23 9.05 Sujets particuliers
- 24 9.05.01 Limites fonctionnelles
- 25 9.05.02 Divulgation d'inventions biotechnologiques
- 26 9.05.03 Demandeur établissant son propre lexique
- 27 9.05.04 Divulgation de produits portant une marque de
- 28 commerce
- 29 9.05.05 Description par renvoi aux revendications
- 30 9.05.06 Énoncés élargissant la portée des revendications
- 31 9.05.07 Renvois aux pratiques ou aux lois étrangères
- 32 9.06 Forme de la description
- 33 9.07 Formalités applicables aux descriptions
- 34 9.07.01 Pages de la description
- 35 9.07.02 Dessins, croquis et tableaux
- 36 9.07.03 Désignation des marques de commerce
- 37 9.07.04 Identification des documents
- 38 9.08 Modifications à la description
- 39 9.09 Mesures du Bureau visant la description
- 40
- 41

Chapitre 9 Descriptions

9.01 Portée du présent chapitre

Le mémoire descriptif d'une demande est composé de la description et des revendications¹. Bien que les revendications jouent un rôle important dans le régime des brevets, en ce qu'elles déterminent la portée du privilège exclusif conféré par un brevet, une description suffisante est essentielle à la validité du brevet. Comme l'a souligné la Cour suprême, « [l]a divulgation est le prix à payer pour obtenir le précieux droit de propriété exclusif qui est une pure création de la *Loi sur les brevets* »².

Le présent chapitre traite des diverses exigences en matière de divulgation suffisante en vertu du paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets* ainsi que de celles relatives à la forme et à la teneur d'une description en vertu des *Règles sur les brevets*.

9.02 Exigences générales en matière de divulgation

La description doit fournir une divulgation claire et précise de l'invention de telle sorte que la personne versée dans l'art :

- (1) puisse reconnaître ce qui a été inventé sans ambiguïté;
- (2) puisse mettre à exécution cette invention³.

Dans *Consolboard Inc. c. Macmillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd.*, le juge Dickson a souligné que « l'inventeur doit, en contrepartie de l'octroi du brevet, fournir au public une description adéquate de l'invention comportant des détails assez complets et précis pour qu'un ouvrier, versé dans l'art auquel l'invention appartient, puisse construire ou exploiter l'invention après la fin du monopole »⁴. La description doit permettre de répondre aux questions « En quoi consiste votre invention? Comment fonctionne-t-elle? »⁵, de telle sorte qu'« une fois la période de monopole terminée, le public puisse, en n'ayant que le mémoire descriptif, utiliser l'invention avec le même succès que l'inventeur, à l'époque de la demande »⁶.

Il ne fait aucun doute que le « public » auquel la citation qui précède renvoie prend la forme de la personne versée dans l'art.

9.02.01 Divulgation suffisante

Les exigences en matière de divulgation suffisante sont prévues au paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*, dont voici le libellé :

Le mémoire descriptif doit :

1 a) décrire d'une façon exacte et complète l'invention et son mode de
2 fonctionnement ou son usage, tel que les a conçus son inventeur;

3
4 b) exposer clairement les diverses phases d'un procédé, ou le mode de
5 construction, de confection, de composition ou d'utilisation d'une machine,
6 d'un objet manufacturé ou d'un composé de matières, dans des termes
7 complets, clairs, concis et exacts qui permettent à toute personne versée
8 dans l'art ou la science dont relève l'invention, ou dans l'art ou la science
9 qui s'en rapproche le plus, de confectionner, construire, composer ou
10 utiliser l'invention;

11
12 c) s'il s'agit d'une machine, en expliquer clairement le principe et la
13 meilleure manière dont son inventeur en a conçu l'application;

14
15 d) s'il s'agit d'un procédé, expliquer la suite nécessaire, le cas échéant,
16 des diverses phases du procédé, de façon à distinguer l'invention en
17 cause d'autres.

18
19 Le président Thorson a résumé les exigences qui précèdent dans l'arrêt *Minerals*
20 *Separation North American Corp. c. Noranda Mines, Ltd.*⁷, et il a par la suite qualifié le
21 [TRADUCTION] « fardeau de divulgation » comme « étant lourd et exigeant »⁸.

22
23 [TRADUCTION] La description doit être correcte, ce qui signifie qu'elle doit
24 être à la fois claire et précise. Elle doit être dénuée de toute obscurité ou
25 ambiguïté évitables et être aussi simple et aussi distinctive que le permet
26 la difficulté de la description. Elle ne doit pas comporter de déclarations
27 erronées ou fallacieuses destinées à tromper ou induire en erreur les
28 personnes auxquelles elle est destinée, et ne pas rendre difficile à ces
29 personnes, sans essai et expérimentation, la compréhension du mode
30 d'application de l'invention. Elle ne doit pas, par exemple, prescrire
31 l'emploi de méthodes facultatives de mise en œuvre lorsqu'une seule est
32 praticable, même si des personnes versées dans l'art en question
33 seraient susceptibles de choisir la méthode praticable. La description de
34 l'invention doit également être complète, ce qui signifie que sa portée doit
35 être définie de sorte qu'aucun élément non décrit ne puisse être
36 valablement revendiqué. La description doit aussi fournir tous les
37 renseignements nécessaires pour le bon fonctionnement ou la bonne
38 utilisation de l'invention, sans que ce résultat soit laissé au hasard d'une
39 expérience réussie, et si des avertissements sont nécessaires pour éviter
40 l'échec, ces avertissements doivent être présents. De plus, l'inventeur doit
41 agir en toute bonne foi et donner tous les renseignements qu'il connaît
42 pour mettre en œuvre l'invention de façon à obtenir le mieux possible le
43 résultat qu'il a conçu⁹.

1 Ce qui précède touche aux deux caractéristiques d'une divulgation suffisante, à savoir
2 qu'elle expose en des termes clairs et précis ce qu'est l'invention (c.-à-d. une
3 description exacte et complète), et qu'elle fournit à la personne versée dans l'art des
4 instructions suffisantes pour lui permettre de reproduire et exécuter l'invention.
5

6 **9.02.02 Le destinataire est la personne versée dans l'art**

7
8 Le mémoire descriptif d'une invention vise toute personne versée dans l'art ou la
9 science dont relève l'invention, ou qui s'en rapproche le plus¹⁰. La question de savoir si
10 une description est suffisante dépend de l'interprétation qu'en donnerait la personne
11 versée dans l'art, laquelle doit l'interpréter avec un esprit disposé à comprendre¹¹ et
12 désireux de réussir¹².
13

14 La personne versée dans l'art est compétente et présente le profil d'un travailleur
15 moyen dans le domaine, pourvu de logique mais dépourvu d'imagination¹³. Cette
16 personne n'est ni un incompetent guère doué ni un expert créatif et intuitif¹⁴, quoique
17 dans un domaine hautement technique on puisse présumer que la personne versée
18 dans l'art aura un niveau élevé de connaissances spécialisées et d'expertise¹⁵. De
19 plus, la personne versée dans l'art est raisonnablement diligente dans ses efforts pour
20 se tenir au courant des progrès réalisés dans le ou les domaines dont relève
21 l'invention¹⁶, et elle a l'avantage d'être polyglotte et d'être, de ce fait, capable de
22 comprendre l'art antérieur dans n'importe quelle langue¹⁷.
23

24 De plus, la personne versée dans l'art n'a nul besoin d'être une personne physique;
25 c'est une fiction qui peut prendre la forme d'une équipe d'individus dont les
26 connaissances combinées se rapportent à l'invention en cause¹⁸.
27

28 Pour évaluer de façon appropriée si une description est correcte et complète, il est
29 nécessaire de déterminer la nature particulière de la personne versée dans l'art visée
30 par la demande.
31

32 Conformément aux alinéas 80(1)b) et 80(1)d) des *Règles sur les brevets*, la description
33 doit préciser le domaine technique de l'invention et doit permettre la compréhension du
34 problème technique soulevé et de sa solution au moyen de l'invention¹⁹. La personne
35 versée dans l'art sera compétente dans le ou les domaines de technologie se
36 rapportant à l'invention.
37

38 Une des difficultés découlant de la nature de la personne versée dans l'art réside dans
39 le fait que, règle générale, ni l'examinateur ni l'inventeur ne correspondent directement
40 à cette personne. Les examinateurs et les inventeurs ne sont pas dépourvus de
41 créativité et d'intuition. Ils peuvent avoir des connaissances qui dépassent celles
42 auxquelles on peut s'attendre d'une personne versée dans l'art dans un domaine
43 donné, mais elles peuvent ne pas être aussi douées que cette personne dans d'autres
44 domaines se rapportant à l'invention. Lors de l'examen, l'examinateur doit tenter

1 d'interpréter la demande et l'art antérieur en ayant recours aux connaissances
2 appropriées dont la personne versée dans l'art aurait disposé à la date pertinente. Ceci
3 est particulièrement problématique lorsque les connaissances dans le domaine au
4 moment de l'examen ont évolué de façon notable depuis la date pertinente, et
5 particulièrement lorsque certaines opinions exprimées à la date pertinente ont par la
6 suite été jugées inexactes²⁰.

8 **9.02.03 Description complétée par des connaissances générales**

9
10 Si une description est suffisante pour permettre à la personne versée dans l'art de
11 parvenir à l'invention avec le même succès que l'inventeur, on dit qu'elle est habilitante.
12 Étant donné que la description s'adresse à une personne versée dans l'art, il n'est pas
13 nécessaire d'y divulguer de façon exhaustive des connaissances générales ni
14 d'enseigner à la personne versée dans l'art des choses qui lui apparaîtraient tout
15 simplement évidentes²¹.

16
17 La date à laquelle la personne versée dans l'art ajoute à la demande ses
18 connaissances est la date à laquelle elle a accès à la demande, soit la date de
19 publication²².

20
21 Étant donné l'évolution possible des connaissances générales courantes entre la date
22 de dépôt et celle de la publication, en théorie cela signifie qu'un mémoire descriptif qui
23 ne permettait pas de réaliser l'invention au moment de son dépôt pourrait néanmoins, à
24 partir de connaissances générales courantes plus étendues, permettre de réaliser
25 l'invention à la date de publication. L'invention doit cependant être décrite en détail à la
26 date de dépôt, et l'utilité de l'invention doit avoir été étayée au plus tard à cette date
27 [voir 9.04].

28 **9.02.04 Déclarations trompeuses ou erronées**

29
30
31 La personne versée dans l'art interprète la description avec un esprit disposé à
32 comprendre et désireux de réussir. Elle enrichit la description avec ses connaissances
33 générales courantes, à la date de publication, afin de réussir à utiliser l'invention et ne
34 tient pas compte des erreurs ou omissions manifestes remédiables sans aucune
35 difficulté²³.

36
37 Si, toutefois, la description contient des instructions qui suggèrent à la personne versée
38 dans l'art de tenter de réaliser l'invention d'une manière contraire à ses connaissances
39 générales courantes, celle-ci suivra néanmoins ces instructions explicites. Si le mode
40 de fonctionnement ainsi divulgué ne permet pas dans les faits de réaliser la promesse
41 de l'invention, la description ne répond pas aux exigences du paragraphe 27(3) de la
42 *Loi sur les brevets*²⁴.

43
44 [Au sujet des définitions trompeuses dans les descriptions, voir 9.05.03.]

1
2 **9.02.05 Éviter de soumettre des problèmes au destinataire**
3

4 La personne versée dans l'art peut devoir réaliser des expériences de routine pour
5 assurer le bon fonctionnement d'une invention, mais elle doit être en mesure de réaliser
6 l'ensemble de la portée de l'invention sans trop de difficultés ou sans devoir recourir à
7 son ingéniosité.

8
9 Si la personne versée dans l'art doit résoudre des problèmes qui lui imposent des
10 difficultés excessives ou la conduisent à franchir une étape inventive, la description est
11 insuffisante (et les revendications afférentes ne sont pas étayées)²⁵. Voici à cet égard
12 comment est décrite dans l'arrêt *Rice c. Christiani & Nielsen* l'obligation du breveté
13 concernant la divulgation suffisante :

14
15 [TRADUCTION] Il doit rédiger son mémoire descriptif de telle manière que la
16 personne possédant des connaissances professionnelles du domaine
17 d'activité visé [...] sera en mesure de se faire une idée du rapport entre
18 l'invention et les connaissances existantes dans le domaine d'activité,
19 sans exiger que cette personne fasse des travaux expérimentaux pour
20 découvrir comment l'invention peut être mise en oeuvre. Le breveté doit
21 exposer ouvertement tout ce qui est nécessaire pour l'obtention facile et
22 certaine du bien à l'égard duquel le brevet a été conféré. Le breveté ne
23 doit pas dire à autrui de réaliser une expérience, mais doit lui dire
24 comment le faire²⁶.

25
26 H.G. Fox a par la suite décrit la relation entre le mémoire descriptif et la personne
27 versée dans l'art, ainsi :

28
29 [TRADUCTION] La personne à qui s'adresse le mémoire descriptif est
30 présumée posséder toutes les connaissances courantes de l'art auquel
31 l'invention appartient; elle se doit de les appliquer dans son interprétation
32 du mémoire descriptif. Mais elle n'est pas obligée de faire ou d'en
33 connaître davantage, et si le mémoire descriptif contient quelque chose qui
34 requiert la résolution d'un problème, alors le brevet est invalide.

35
36 Lorsque le mémoire descriptif décrit l'invention de façon suffisamment
37 claire pour permettre à un ouvrier raisonnablement compétent de l'utiliser,
38 même si certaines expériences sont nécessaires, le brevet sera valable,
39 tant et aussi longtemps que ces expériences ne font pas appel au génie
40 inventif²⁷.

41
42 Dans certains domaines, il est courant de décrire une invention par certaines propriétés
43 requises des matériaux (un métal ayant une certaine ductilité, un isolant ayant une
44 certaine valeur diélectrique, une molécule dotée d'un moment dipolaire donné), sans

Descriptions

1 donner le nom précis des matériaux. Cela est permis dans la mesure où l'identification
2 de ces matériaux dotés de la propriété requise ne comporte pas de difficultés
3 excessives ou ne nécessite pas d'activité inventive.

4
5 Pour déterminer si le travail requis de la personne versée dans l'art avait un caractère
6 excessif ou inventif, il peut être utile de se demander si la solution au problème qui se
7 pose n'est pas évidente. Si elle ne l'est pas, le fait d'arriver à la solution résulte d'une
8 activité inventive. À l'inverse, si la solution était évidente, y arriver n'exigerait aucune
9 activité inventive.

10
11 À cet égard, en matière d'évidence, les tribunaux ont souligné que la solution à un
12 problème peut être évidente même si, pour la découvrir, il est nécessaire de procéder à
13 « [d]es essais de routine visant à déterminer les caractéristiques des composés connus
14 non effectués dans un but de "quête d'une nouveauté", mais plutôt dans celui de
15 vérifier les attributs véritables de composés déjà connus »²⁸.

16
17 Alors que la vérification des qualités prévues ou prévisibles de composés connus est
18 considérée comme une routine²⁹, « vérification » signifie « confirmation », de sorte que
19 la détermination des qualités imprévues ou imprévisibles de nouveaux composés n'est
20 pas une « vérification »³⁰.

21
22 Ce raisonnement peut s'appliquer à des disciplines hors du domaine de la chimie en
23 reformulant ainsi l'énoncé : il est permis d'effectuer un certain nombre de tests de
24 routine aux fins de déterminer les matériaux appropriés pour réaliser une invention, en
25 supposant que la personne versée dans l'art connaît les propriétés requises ou qu'elles
26 lui ont été enseignées, qu'elle sait comment les déterminer, et, de façon générale,
27 quels matériaux existants sont susceptibles de les posséder.

Exemples :

30
31 1. L'invention décrit un genre précis de bride permettant l'assemblage d'un accessoire
32 de plomberie à un tuyau, où la fabrication de la bride exige l'utilisation d'un métal dont
33 la ductilité se situe à l'intérieur d'une certaine plage. La détermination de ces valeurs
34 caractéristiques de ductilité constitue la découverte sous-jacente à l'invention. Plusieurs
35 métaux dotés de la ductilité requise sont énumérés, et des enseignements généraux
36 sont prodigués sur le genre de métaux susceptibles de posséder les propriétés
37 requises. L'analyse de la ductilité fait partie des connaissances générales courantes de
38 la personne versée dans l'art, et est une procédure habituelle.

Revendication :

40
41
42 1. Une bride flexible permettant l'assemblage d'un accessoire de plomberie à un
43 tuyau, ladite bride comprenant un métal dont la plage de ductilité est de x à y et
44 [...]

1 Analyse : Afin d'étendre la portée de la revendication, la définition de la bride a été
2 axée sur un métal se situant dans la plage définie de ductilité plutôt que sur un métal
3 spécifique selon l'application. La question de savoir si la revendication telle qu'énoncée
4 a un caractère réalisable dépend à son tour de la question de savoir si sa réalisation
5 est possible sans que ne soit placé un fardeau excessif sur la personne versée dans
6 l'art. Cela dépend de la capacité de la personne versée dans l'art de déterminer
7 sur-le-champ les métaux appropriés. Étant donné que la personne versée dans l'art
8 peut analyser un métal donné afin de déterminer s'il possède ou non la ductilité
9 requise, que pour de nombreux métaux ces données sont facilement accessibles dans
10 les références publiées, et que la description contient des indications quant aux métaux
11 susceptibles d'être appropriés, la détermination des métaux dotés des propriétés
12 requises n'implique pas une activité inventive. La vérification des propriétés de métaux
13 connus est une « procédure habituelle », et la personne versée dans l'art n'a donc pas
14 été improprement confrontée à un problème à résoudre.

- 15
- 16 2. Un demandeur revendique comme son invention des compositions
17 médicamenteuses dont l'ingrédient actif présente un profil de libération très
18 uniforme. La divulgation de certains modes de réalisation est fondée sur des
19 sels spécifiques d'amines cycliques protégées, mais l'invention revendique des
20 compositions médicamenteuses ayant un profil de libération avantageux, et non
21 des compositions médicamenteuses de la famille spécifique des sels.

22

23 Revendication :

- 24
- 25 1. Un médicament ayant un profil de libération caractérisé par [description du
26 profil]

27

28 Analyse : Présumons que le profil de libération réalisé constitue une priorité inattendue
29 et très avantageuse des sels spécifiques divulgués. La description ne divulgue pas les
30 propriétés chimiques des sels qui ont conduit au profil de libération défini, ni n'oriente la
31 personne versée dans l'art vers d'autres composés susceptibles de produire un résultat
32 semblable. Pour réaliser la revendication dans toute son étendue, la personne versée
33 dans l'art aurait à résoudre le problème de la détermination de tous les autres sels qui
34 mèneraient au même profil de libération. Étant donné que l'identité de ces autres sels
35 (en supposant qu'ils existent) n'est pas évidente, leur identification commande une
36 étape inventive. La description est donc insuffisante pour étayer l'invention revendiquée
37 de manière si large.

38 **9.02.06 Théorie de l'invention**

39

40

41 En principe, il n'est pas nécessaire que l'inventeur fournisse une explication théorique
42 de la raison pour laquelle l'invention fonctionne comme elle le fait³¹. Il suffit simplement
43 que la description enseigne à la personne versée dans l'art ce qu'est l'invention et
44 comment la réaliser pour obtenir les avantages promis.

1 Cet énoncé général doit cependant être compris dans un contexte pertinent. Si l'utilité
2 de l'invention découle d'une prédiction valable [voir 12.08.04], et que le raisonnement
3 dépend de la compréhension de la théorie expliquant la raison du fonctionnement de
4 l'invention, il peut s'avérer impossible d'exprimer clairement le raisonnement sans
5 divulguer cette théorie³².
6

7 **9.03 Divulgateion d'une solution à un problème concret**

8
9 Comme la Cour suprême l'a souligné dans l'arrêt *Apotex c. Wellcome*, l'octroi de
10 brevets est un « moyen d'encourager les gens à rendre publiques les solutions
11 ingénieuses apportées à des problèmes concrets »³³. Le fait de constituer une solution
12 à un problème concret confère à l'invention l'utilité pratique nécessaire à sa
13 brevetabilité.
14

15 La description doit permettre à la personne versée dans l'art de comprendre la nature
16 du problème et la solution apportée par l'invention. À l'égard des demandes déposées
17 depuis le 1^{er} octobre 1996, cette exigence est explicitement prévue à l'alinéa 80(1)d)
18 des *Règles sur les brevets*.
19

20 Aux fins de résoudre un problème concret, la solution doit se présenter sous une forme
21 capable d'interagir avec le monde physique, permettant ainsi à la personne versée
22 dans l'art d'obtenir le résultat ou le bénéfice voulu. Un brevet est octroyé pour « les
23 moyens par lesquels un résultat est obtenu [...] plutôt que le résultat
24 lui-même »³⁴. Ces moyens doivent comporter au moins un élément, que ce soit un objet
25 concret (une machine, un objet manufacturé ou un composé de matières) ou une étape
26 concrète dans une réalisation ou un procédé.
27

28 Les éléments utilisés pour obtenir l'avantage que procure l'invention peuvent être
29 considérés collectivement comme étant la « forme pratique » de l'invention (c.-à-d. la
30 forme sous laquelle il est possible de la réaliser) . La forme pratique comprend tous les
31 éléments requis pour assurer l'utilité promise de l'invention.
32

33 **9.03.01 Éléments essentiels**

34
35 Les éléments nécessaires pour l'obtention d'une solution à un problème concret sur
36 lequel l'inventeur s'est penché sont appelés « éléments essentiels » (ou encore
37 « caractéristiques essentielles », « éléments importants » ou « caractéristiques
38 importantes » dans la jurisprudence³⁵). La présente section traite des « éléments
39 essentiels » de façon générale, alors que la section 9.03.02 traite plus particulièrement
40 des exigences connexes de divulgation.
41

42 Au cours de l'examen, la détermination des « éléments essentiels » consiste à établir
43 un lien entre l'objet de la revendication et les indications contenues dans la description,
44 étant entendu que l'objet de chaque revendication devrait permettre de réaliser au

1 moins un objectif de l'invention; si ce n'est pas le cas en ce qui concerne une
2 revendication, celle-ci n'est pas étayée de façon adéquate par la description.

3
4 Aux fins de déterminer les « éléments essentiels », chaque revendication est
5 interprétée à la lumière de l'ensemble du mémoire descriptif, et avec les yeux d'une
6 personne versée dans l'art interprétant le mémoire avec un esprit disposé à
7 comprendre et désireux de réussir [voir 9.02.02]. Cette démarche durant l'examen
8 s'apparente donc à celle des tribunaux se penchant sur l'interprétation juridique d'une
9 revendication. Il importe cependant de reconnaître les différences importantes existant
10 entre l'analyse réalisée par l'examineur au cours du traitement de la demande et celle
11 effectuée par les tribunaux appelés à interpréter les revendications d'un brevet. Les
12 deux ne doivent pas être confondues.

13
14 Lors de l'interprétation juridique d'une revendication, les tribunaux appliquent les règles
15 établies dans l'arrêt *Free World Trust*, et jugent qu'un élément est essentiel si celui-ci
16 est nécessaire au fonctionnement de l'invention telle qu'imaginée et revendiquée par
17 l'inventeur; ils estiment qu'un élément est non essentiel s'il peut être substitué ou omis
18 sans que la structure ou le fonctionnement de l'invention décrite dans les
19 revendications n'en soit substantiellement modifié³⁶. Les restrictions considérées
20 comme essentielles par l'inventeur peuvent être interprétées de la même façon par les
21 tribunaux même si la personne versée dans l'art ne les considérerait pas ainsi³⁷.

22
23 Au cours de l'examen, la perspective est quelque peu différente. Un élément est
24 considéré comme « essentiel » lors de l'examen si, à la lumière de l'ensemble du
25 mémoire descriptif, la personne versée dans l'art estimerait que cet élément est
26 nécessaire pour que l'invention décrite dans une revendication donnée puisse résoudre
27 le problème sur lequel l'inventeur s'est penché.

28
29 L'examineur détermine les « éléments essentiels » d'une invention revendiquée
30 lorsqu'il évalue si la promesse de l'invention est remplie. Les éléments essentiels
31 servent également de base pour comparer l'invention revendiquée par rapport à l'art
32 antérieur lors de l'appréciation de la nouveauté et de l'évidence.

33
34 L'identification des éléments essentiels de l'invention requiert généralement de prendre
35 en compte la description, étant donné que même si une revendication est étayée de
36 façon appropriée, ce ne sont pas tous les éléments d'une revendication qui doivent
37 nécessairement être considérés comme essentiels.

38
39 Lorsque la description requiert que l'invention comprenne un élément donné, celui-ci
40 doit se retrouver dans chaque revendication de cette invention de sorte que la portée
41 de la revendication ne soit pas plus large que l'enseignement de la description, et ce
42 peu importe si la personne versée dans l'art considérerait l'élément comme
43 « essentiel ». De plus, le demandeur peut choisir de formuler ses revendications
44 indépendantes les plus larges de façon plus précise que ne l'exigent strictement

1 l'enseignement générale de la description, p. ex. en y ajoutant des restrictions ou des
2 caractéristiques facultatives que la personne versée dans l'art ne jugerait pas
3 « essentielles ».

4
5 Lors de l'examen d'une revendication dépendante, pour déterminer si les
6 caractéristiques additionnelles de cette revendication sont des « éléments essentiels »
7 d'une invention plus limitée, l'examineur doit se demander si la personne versée dans
8 l'art, compte tenu de ses connaissances générales courantes et des enseignements de
9 la description, interpréterait leur présence comme conduisant à un effet technologique
10 précis lié aux objets de l'invention. Une description peut, par exemple, exposer des
11 réalisations préférentielles procurant des avantages précis par rapport à des
12 réalisations plus générales de l'invention. La caractéristique additionnelle conduisant à
13 cette réalisation préférentielle est un élément essentiel de l'invention plus limitée.

14
15 Dans le cas où, p. ex., une revendication porte uniquement sur un élément d'une
16 famille d'équivalents et que la personne versée dans l'art estimerait qu'un élément de la
17 famille peut être substitué à un autre sans nuire à la réalisation de l'invention, alors cet
18 élément précis n'est pas « essentiel » à l'invention par rapport aux autres éléments de
19 la catégorie. À l'opposé, si ce même élément avait été lié dans la description à un
20 avantage particulier par rapport à la famille en général, il constituerait un élément
21 essentiel dans la mesure où l'invention revendiquée consiste à procurer cet avantage.

22
23 Si une revendication comprend un élément dont l'omission est possible sans que la
24 réalisation de l'invention n'en soit affectée de façon notable, cet élément est non
25 essentiel et est traité comme tel dans l'appréciation de la nouveauté et de l'ingéniosité.

26 27 **9.03.02 Description de la forme pratique**

28
29 La forme pratique inclut nécessairement tous les « éléments essentiels » de l'invention.
30 Pour divulguer adéquatement la forme pratique, la description doit enrichir les
31 connaissances générales courantes de la personne versée dans l'art de façon à ce
32 qu'elle puisse s'approprier l'invention.

33
34 Ainsi, tout nouvel élément doit être décrit en détail, étant donné qu'il était
35 nécessairement inconnu auparavant. De même, les éléments (nouveaux ou déjà
36 connus) que la personne versée dans l'art n'aurait pas su comment combiner pour
37 réaliser les objets de l'invention doivent être décrits, non seulement individuellement
38 mais aussi selon la combinaison appropriée.

39
40 Pour que l'invention divulguée soit brevetable, la description doit décrire (et les
41 revendications doivent définir) tous les éléments nécessaires pour produire le résultat
42 utile d'une façon nouvelle et inventive, sans lesquels la solution cesserait d'être
43 inventive³⁸.

1 La description doit aussi fournir les instructions qui sont nécessaires pour permettre à la
2 personne versée dans l'art de comprendre, le cas échéant, la relation entre les
3 éléments essentiels nécessaires à la réalisation de la forme pratique de l'invention.
4 L'invention doit être décrite de façon à ce que, comme on dit, « la machine marche »³⁹,
5 et ne pas exiger que la personne versée dans l'art modifie l'invention pour qu'elle
6 puisse fonctionner⁴⁰.

7
8 Bien que la description puisse contenir des renvois à des documents externes,
9 l'invention doit être décrite et réalisable par sa seule description telle qu'interprétée par
10 la personne versée dans l'art à partir de ses connaissances générales courantes. Une
11 connaissance spécifique de l'art antérieur peut être considérée comme ne faisant pas
12 partie « des connaissances générales courantes », et, en ce cas, les enseignements de
13 l'art antérieur qui sont nécessaires pour décrire ou réaliser l'invention doivent être
14 incorporés dans la description pour que la divulgation soit complète et entière.

15
16 Une description comme celle qui précède n'a pas à être enrichie par une description
17 des éléments qui seraient de toute évidence nécessaires à la réalisation de l'invention,
18 et dont l'utilisation dans le contexte de l'invention apparaîtrait évidente à la personne
19 versée dans l'art⁴¹.

21 **9.04 Établissement de l'utilité**

22
23 Ainsi qu'il est indiqué à la section 17.03.03 du présent recueil, le demandeur doit être
24 en mesure d'établir, au moyen d'une démonstration ou d'une prédiction valable, l'utilité
25 de l'invention au moment du dépôt de la demande de brevet⁴².

26
27 En principe, lorsque l'utilité de l'invention doit être établie au moyen d'une
28 démonstration, le fondement factuel qui constitue la démonstration doit avoir existé à la
29 date du dépôt, sans toutefois qu'il soit nécessaire de l'inclure dans la description.

30
31 Lorsque la description ne permet pas de conclure de façon évidente que l'utilité d'une
32 invention a été établie au moyen d'une démonstration, l'examineur doit présumer que
33 le demandeur s'appuie sur une prédiction valable à ce chapitre. Dans ce cas,
34 l'examineur peut formuler une objection pour non-établissement de l'utilité s'il n'existe
35 pas de fondement factuel permettant de conclure que l'utilité a été dûment établie. Si
36 l'utilité a été établie au moyen d'une démonstration, le demandeur peut l'étayer en
37 soumettant le fondement factuel pertinent par voie d'affidavit.

38
39 Il est possible de lier l'utilité d'une invention à son étape inventive, en particulier lorsque
40 l'essence de cette invention est d'offrir une chose ayant une utilité nouvelle ou
41 améliorée.

42
43 Au cours de l'examen, les modifications apportées aux revendications peuvent paraître
44 changer la nature de l'invention. Il faut s'assurer qu'à la date du dépôt l'inventeur était

1 en possession de l'invention alléguée dans les revendications modifiées. L'ingéniosité
2 ne saurait être postérieure à la date de dépôt⁴³. Cela est particulièrement pertinent
3 dans les cas où des caractéristiques, clairement optionnelles selon le mémoire
4 descriptif initial, sont incluses ultérieurement dans les revendications dans l'intention de
5 présenter les revendications modifiées comme non évidentes à la lumière des
6 divulgations de l'art antérieur.

8 **9.04.01 Prédiction valable**

9
10 La règle de la prédiction valable, dictée par la Cour suprême, comporte trois éléments
11 [voir la section 17.03.02 du présent recueil]⁴⁴ :

- 12
- 13 (i) un fondement factuel pour la prédiction;
- 14 (ii) un raisonnement clair et « valable » qui permet d'inférer du fondement
15 factuel le résultat souhaité;
- 16 (iii) une divulgation suffisante.
- 17

18 L'élément « divulgation suffisante » signifie que la description, lorsqu'on l'interprète à la
19 lumière des connaissances générales courantes, doit suffire à rendre le raisonnement
20 clair pour la personne versée dans l'art⁴⁵.

21 **9.04.01a Divulgation du fondement factuel**

22
23 Le fondement factuel requis pour rendre le raisonnement valable doit être clairement
24 identifié. Si les faits invoqués se trouvent, en partie ou en totalité, dans un autre
25 document accessible au public, ce document doit être correctement identifié⁴⁶. Tous
26 autres faits nécessaires qui ne sont pas accessibles au public doivent être inclus dans
27 la description⁴⁷.

28
29 Le fondement factuel ne se limite pas forcément et exclusivement à des données
30 résultant de tests⁴⁸. Des principes établis et des lois sont aussi « factuels », et dans la
31 mesure où ils font partie du raisonnement valable, les observations qui précèdent
32 concernant la divulgation suffisante s'appliquent.

33
34 L'expression « contexte factuel » implique la nécessité d'étayer au moyen d'une
35 preuve. De simples affirmations non étayées promettant que l'invention fonctionnera ne
36 sont pas considérées comme factuelles⁴⁹. De façon similaire, bien que le demandeur
37 puisse incorporer dans sa demande des « exemples prophétiques », leur valeur à titre
38 de fondement factuel est limitée. Un exemple prophétique est par définition un énoncé
39 de ce qui pourrait être, plutôt que de ce qui est, de sorte qu'il n'est pas « factuel ».

40
41 Dans chaque cas, il faut déterminer si le fondement factuel est suffisant pour étayer la
42 prédiction valable à partir de facteurs tels que :

Descriptions

- 1 i) la portée des revendications;
- 2 ii) l'état des connaissances;
- 3 iii) la nature de l'invention et sa prévisibilité;
- 4 iv) le degré d'exploration du domaine par le demandeur, par exemple par la
- 5 réalisation d'expériences qui apportent des preuves factuelles de l'utilité
- 6 alléguée.
- 7

8 Concernant les facteurs i) et ii), par exemple, une revendication large dans un domaine
9 en émergence nécessitera habituellement d'être plus étayée qu'une revendication
10 restreinte dans un domaine développé.

11 **9.04.01b Divulgence du raisonnement valable**

12 La personne versée dans l'art doit également comprendre le raisonnement valable qui
13 lie le fondement factuel à la conclusion que l'invention a l'utilité promise⁵⁰.

14 Encore là, la description doit contenir des explications nécessaires pour enrichir les
15 connaissances générales courantes de la personne versée dans l'art, de telle sorte que
16 celle-ci puisse, à partir du fondement factuel présenté, raisonnablement s'attendre à ce
17 que l'invention ait l'utilité proposée.

18 Le raisonnement valable implique en général une certaine compréhension de la théorie
19 de l'invention, et peut reposer, p. ex., sur des relations structure-activité ou des
20 principes ou des lois scientifiques reconnus. La mesure dans laquelle le raisonnement
21 valable doit être décrit ne peut s'évaluer qu'au cas par cas, et elle sera fonction des
22 mêmes facteurs que ceux relatifs au fondement factuel.

23 Notez que le raisonnement valable est fondé sur ce que la personne versée dans l'art
24 est en mesure de comprendre et non sur le savoir d'experts ou sur des connaissances
25 qui seraient en la possession exclusive des inventeurs.

26 Comme sa divulgation est obligatoire, la présentation du raisonnement valable ne peut
27 se faire après le dépôt de la demande. Les explications relatives à la nature du
28 raisonnement valable, fournies en cours de traitement, ne seront examinées que dans
29 la mesure où elles permettent d'expliquer pourquoi la personne versée dans l'art aurait
30 compris le raisonnement valable en se fondant sur la description telle que déposée.

31 **9.04.02 Sélections**

32 Les sélections sont des inventions fondées sur la découverte, à partir d'un
33 enseignement antérieur, de certains avantages inconnus d'un sous-ensemble
34 quelconque de cet enseignement antérieur.

35 Voici les conditions essentielles à la validité de la sélection⁵¹ :

Descriptions

- 1 i) la sélection est fondée sur un avantage important;
- 2 ii) tous les éléments sélectionnés possèdent cet avantage;
- 3 iii) la sélection vise une qualité ou une caractéristique particulière propre à
- 4 tous les éléments sélectionnés.

5
6 Il importe de souligner que l'avantage doit être comparé à l'ensemble du groupe dont
7 est tirée la sélection, et non simplement à quelques membres isolés de ce groupe⁵².

8
9 C'est l'avantage inattendu et nouvellement découvert qui donne à la sélection l'utilité et
10 l'étape inventive sur lesquelles repose sa brevetabilité⁵³. Sa nouveauté réside dans le
11 fait que les aspects sélectionnés des enseignements antérieurs n'avaient pas encore
12 été réalisés. Comme l'a dit le juge Maughan dans *I.G. Farbenindustrie*, [TRADUCTION]
13 « [n]aturellement, il faut garder présent à l'esprit que les composés sélectionnés ne
14 doivent pas avoir été réalisés auparavant, sinon le brevet de sélection ne satisfait pas à
15 l'exigence de nouveauté »⁵⁴.

16
17 Bien que la sélection ne soit pas assujettie à des exigences particulières ou plus
18 contraignantes de divulgation que tout autre type d'invention, il faut, pour qu'il y ait
19 invention, que l'avantage (et, en cas de doute, la nouvelle utilité découlant de
20 l'avantage) soit divulgué de façon appropriée⁵⁵. S'il n'y a pas de façon d'évaluer
21 l'« avantage » allégué, la personne versée dans l'art n'a aucun moyen d'évaluer si
22 l'invention a été décrite de façon « correcte et complète ». Suivant l'arrêt
23 *I.G. Farbenindustrie*, un inventeur « n'a en réalité divulgué aucune invention s'il affirme
24 simplement que le groupe sélectionné possède des avantages. Tout à fait
25 indépendamment de la question dite du caractère suffisant de l'exposé, il doit divulguer
26 une invention, ce qu'il ne fait pas, dans le cas d'une sélection de caractéristiques
27 spéciales, s'il ne définit pas adéquatement ces caractéristiques⁵⁶. »

28
29 La sélection alléguée dont l'utilité n'a pas été étayée, par démonstration ou prédiction
30 valable, n'est forcément pas une invention. Établir qu'il existe, de fait, un avantage
31 exige de divulguer un point de référence. Simplement déclarer qu'une certaine
32 réalisation d'un ensemble donné est « préférentielle », ou possède un avantage ou une
33 propriété améliorée, sans autres précisions, ne suffit pas à satisfaire aux exigences
34 d'une sélection inventive⁵⁷.

35 36 **9.04.03 Combinaisons**

37
38 Selon le sens donné à cette expression dans le présent recueil, une combinaison est
39 un assemblage d'éléments (souvent d'éléments connus) dont l'utilisation combinée
40 mène à un résultat [TRADUCTION] « différent de la somme des résultats des éléments »
41 qui la constitue et « qui procède non pas de l'un quelconque des éléments, mais
42 découle de la combinaison en soi et qui ne se produirait pas sans elle »⁵⁸. Un tel
43 résultat peut être qualifié d'[TRADUCTION] « unitaire »⁵⁹.

1 On a ainsi expliqué en quoi consiste une combinaison brevetable :

2
3 Il est un principe juridique accepté selon lequel le fait de mettre côte à
4 côte des éléments anciens afin que chacun remplisse sa propre fonction
5 indépendamment des autres ne constitue pas une combinaison
6 brevetable; mais lorsque des éléments anciens sont mis ensemble et que
7 leur interaction concourt à un effet nouveau et amélioré, il y a là un objet
8 brevetable, à savoir l'idée même de l'interaction qui se produit à la suite
9 de l'assemblage des éléments⁶⁰.

10
11 Si plusieurs éléments sont utilisés ensemble, chacun d'eux produisant son résultat
12 escompté sans que l'ensemble ne conduise à un résultat unitaire, on parle alors de
13 l'assemblage comme d'une « simple agrégation »⁶¹, ou simplement d'une
14 « agrégation », afin de la distinguer d'une véritable combinaison.

15
16 L'utilité d'une combinaison réside dans le résultat unitaire qu'elle produit, résultat qui
17 doit être étayé au moyen d'une démonstration ou d'une prédiction valable.

18
19 Dans le cas où la structure de la combinaison a été décrite, mais que la personne
20 versée dans l'art ne peut déterminer avec certitude le résultat unitaire qui en découle,
21 une description exacte et complète du résultat lui-même pourrait être nécessaire pour
22 établir que la combinaison est utile et inventive, et pour la distinguer d'une simple
23 agrégation.

24 **9.04.04 Combinaisons chimiques et synergie**

25
26
27 Dans le domaine de la chimie, des composés et des produits différents sont souvent
28 combinés afin de produire des résultats nouveaux. La notion de combinaison s'applique
29 tout autant aux inventions chimiques qu'à tous les autres types d'invention.

30
31 Une combinaison chimique renvoie à une combinaison physique, plutôt que chimique,
32 de composés ou de produits. De façon générale, l'acte physique consistant à mélanger
33 ou à combiner physiquement différents composés ou produits ne comporte aucune
34 étape inventive. L'étape inventive dans une combinaison chimique est donc
35 normalement étroitement liée à l'utilité de la combinaison, et généralement elle découle
36 de la reconnaissance d'un résultat unitaire inattendu précis émanant de la combinaison
37 (par opposition à ses éléments individuels).

38
39 Si la combinaison mène à un résultat unitaire nouveau ou qui diffère de celui auquel la
40 personne versée dans l'art se serait attendu, il suffit d'établir que la combinaison
41 produit ce résultat.

42
43 Toutefois, dans certaines combinaisons, des composés dont les activités sont connues
44 sont combinés et utilisés simultanément pour leur propriété reconnue afin de produire

1 un résultat synergique. Autrement dit, l'activité ou l'effet de la combinaison est dans
2 l'ensemble supérieure ou d'une certaine façon meilleure que le résultat escompté de
3 l'addition de ses éléments individuels. Pour établir qu'un effet synergique a été produit,
4 il faut que la personne versée dans l'art connaisse le point de référence (le résultat
5 additif des éléments individuels), soit en raison de ses connaissances générales
6 courantes, soit en raison de la description. La nécessité d'un point de référence est
7 dans ces cas similaire au nécessité d'une point de référence d'une sélection inventive
8 [voir 9.04.02].
9

10 **9.05 Sujets particuliers**

11 Les sections suivantes décrivent les pratiques concernant certains sujets particuliers
12 qui appellent des considérations particulières en matière de divulgation suffisante.
13
14

15 **9.05.01 Limites fonctionnelles**

16 Dans certains cas, les demandeurs préfèrent utiliser un langage fonctionnel pour
17 décrire ou définir une invention. L'utilisation de ce langage, dans la revendication ou la
18 description, n'est pas en soi un motif d'objection. Toutefois, comme on s'en sert
19 habituellement pour généraliser, il faut examiner attentivement la question du étaiement
20 suffisant.
21

22 Les limites fonctionnelles doivent toujours être considérées du point de vue de la
23 personne versée dans l'art. C'est pourquoi il faut se demander si la personne versée
24 dans l'art peut réaliser l'ensemble de l'invention telle que revendiquée, à la lumière de
25 la description, sans avoir recours à des expériences indues ou à faire preuve
26 d'ingéniosité [voir 9.02.05]. Si les moyens permettant de réaliser la fonction décrite
27 relèvent des connaissances générales courantes, il est peu probable que la limite
28 fonctionnelle fasse l'objet d'une objection. Toutefois, lorsqu'un seul moyen ou quelques
29 moyens seulement sont connus pour réaliser la fonction, l'utilisation d'un langage
30 fonctionnel élargi indiquerait que l'invention doit être réalisée par des méthodes qui
31 n'ont pas été totalement décrites ou mises en œuvre et devrait donc faire l'objet d'une
32 objection.
33

34 En règle générale, l'examen du langage fonctionnel doit se faire à la lumière du
35 langage des revendications. Lorsque la limitation fonctionnelle qui sert à décrire
36 l'invention est de portée démesurée, la revendication cherche alors à monopoliser des
37 réalisations hypothétiques que les inventeurs n'ont pas décrites adéquatement. Le
38 corollaire est que la description ne permet pas d'étayer l'invention telle que
39 revendiquée.
40

41 Pour paraphraser *Free World Trust c. Électro Santé Inc.*, il n'est pas légitime d'inventer
42 une composition qui permet de faire repousser les cheveux d'un homme atteint de
43 calvitie et de revendiquer ensuite toutes les compositions qui permettent d'obtenir ce
44

1 résultat⁶². Ainsi, une revendication visant « une composition qui contient un composé
2 stimulant la repousse des cheveux associé à un excipient acceptable d'un point de vue
3 pharmaceutique » serait trop générale si seul le composé X peut réaliser cette fonction.
4 L'expression « stimulant la repousse des cheveux » impose une limite fonctionnelle à
5 l'identification des composés pouvant entrer dans la composition du produit, mais elle
6 ne sert pas à clarifier d'emblée la portée de la revendication pour une personne versée
7 dans l'art. L'identification de tous les composés manifestant une telle activité exigerait
8 la réalisation d'expériences inventives élaborées [voir 9.02.05]. En conséquence, la
9 description ne permet pas de décrire l'invention alléguée dans la revendication ni de la
10 mettre en œuvre, et doit être rejetée en vertu du paragraphe 27(3) de la *Loi sur les*
11 *brevets*.

12
13 À l'inverse, si on découvre que la combinaison d'un médicament particulier en
14 association avec n'importe quel anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) se traduit par
15 des avantages inattendus, la limitation fonctionnelle imposée par le terme
16 « AINS » dans la combinaison ne poserait pas de problème. En effet, la portée du
17 terme AINS serait évidente pour la personne versée dans l'art.

18 **9.05.02 Divulgence d'inventions biotechnologiques**

19
20
21 Des exigences précises en matière de divulgation s'appliquent à certaines inventions
22 du domaine de la biotechnologie. En résumé, pour que soit considérée suffisante la
23 description d'une invention biotechnologique il peut s'avérer nécessaire de procéder au
24 dépôt de matière biologique auprès de l'Autorité de dépôt internationale, ou d'inclure le
25 listage des séquences de nucléotides ou d'acides aminés dans la description.

26
27 Les exigences détaillées concernant les listages de séquences ou les dépôts de
28 matière biologique sont énoncées aux sections 17.04.01 et 17.04.02, respectivement,
29 du présent recueil.

30 **9.05.03 Demandeur établissant son propre lexique**

31
32
33 Il est entendu depuis longtemps qu'il faut interpréter le langage des revendications en
34 prenant en compte le mémoire descriptif dans son ensemble, et qu'il est loisible au
35 demandeur d'établir son propre lexique.

36
37 Leurs Seigneuries ne mettent pas en doute qu'un breveté puisse établir
38 son propre dictionnaire de cette façon. Si le breveté a mis dans la partie
39 antérieure du mémoire descriptif un élément qui prévient clairement le
40 lecteur que, pour les besoins du mémoire descriptif, il emploie un mot
41 particulier en lui donnant le sens indiqué, le lecteur sait alors que lorsqu'il
42 arrivera aux revendications il devra donner au mot le sens indiqué. Mais il
43 s'agit là d'une méthode de rédaction bizarre et très peu souhaitable dans
44 les cas où l'on pourrait facilement adopter une méthode plus simple, et il

1 incombent dans tous les cas au breveté qui opte pour cette méthode
2 d'indiquer clairement son intention aux lecteurs du mémoire descriptif⁶³.
3

4 Dans le cadre de l'examen, le langage des revendications est interprété en donnant à
5 chaque terme son sens courant dans le domaine dont l'invention relève, sauf s'il
6 apparaît évident, à la lecture de la description, qu'un terme des revendications
7 commande un sens différent.
8

9 En matière de divulgation suffisante, il faut noter que lorsque le demandeur, en tentant
10 d'établir son propre lexique, donne à un terme technique une définition contraire au
11 sens usuel de ce terme, qui est susceptible de créer de la confusion ou de l'ambiguïté,
12 ou qui n'est pas nécessaire en ce sens que la même information est facilement
13 transmise par le langage courant, la définition doit faire l'objet d'une objection. Dans ce
14 contexte, rappelons l'exigence proposée à la section 9.02.01, selon laquelle « [l]a
15 description doit être correcte, ce qui signifie qu'elle doit être à la fois claire et précise.
16 Elle doit être dénuée de toute obscurité ou ambiguïté évitables et être aussi simple et
17 aussi distinctive que le permet la difficulté de la description. »
18

19 Par exemple, lorsque la description enseigne, pour les fins de l'invention, que le
20 symbole P (phosphore) désigne l'azote (dont le symbole de l'élément chimique est N),
21 cette définition est susceptible de causer de la confusion et doit faire l'objet d'une
22 objection en vertu du paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*. Le symbole est déjà
23 reconnu en chimie pour désigner le phosphore, et il peut être remplacé facilement par
24 le symbole approprié, N, pour désigner l'azote.
25

26 À l'opposé, une définition est acceptable si, par exemple, par souci de commodité et
27 sans sacrifier la clarté, elle réduit la portée d'un terme technique. Il serait ainsi
28 acceptable, par exemple, d'établir que l'expression « polymère d'éthylène » signifie
29 « un polymère non réticulé ayant une teneur minimum en éthylène de 80 % (en
30 pourcentage molaire) et une teneur maximum de 20 % en alcène en C3-C8, comme
31 comonomère ». Il serait inutilement encombrant de fournir en multiples occasions la
32 définition la plus longue, d'autant plus que l'expression fournie limite sans ambiguïté le
33 terme plus général.
34

35 **9.05.04 Divulgation de produits portant une marque de commerce**

36 La réalisation d'une invention peut se faire avec des produits portant une marque de
37 commerce. La seule mention du produit portant une marque de commerce n'équivaut
38 toutefois pas à la description de la composition de ce produit.
39

40 De plus, le simple fait de connaître les éléments incorporés dans le produit portant une
41 marque de commerce ne révèle pas lequel parmi ces éléments est essentiel à
42 l'invention (c.-à-d. lequel ou lesquels éléments sont requis pour permettre au produit
43 portant une marque de commerce de remplir son rôle dans l'invention). Ainsi, même si
44

1 une personne versée dans l'art, se fondant sur l'état de la technique, réussissait à
2 remonter à la source du produit portant une marque de commerce en identifiant ses
3 éléments, cela ne la conduirait pas nécessairement à l'invention.

4
5 En conséquence, lorsqu'une invention est décrite uniquement par référence à un
6 produit portant une marque de commerce, la question du étaiement suffisant requiert
7 un examen attentif. S'il n'est pas évident de déterminer lequel parmi ses éléments est
8 responsable du rôle que joue le produit dans l'invention, il est impossible de réaliser
9 celle-ci autrement qu'en utilisant le produit portant une marque de commerce.

10
11 Si la composition du produit portant une marque de commerce est inconnue, et si le
12 produit n'est pas disponible sur le marché, alors l'invention ne peut être mise en œuvre.

13
14 Lorsqu'une invention est décrite en termes d'éléments précis (p. ex. des composés
15 chimiques), mais qu'elle se fonde sur des exemples s'appuyant sur des produits portant
16 une marque de commerce dont la composition n'est pas divulguée, il n'y a aucune
17 présomption que les exemples englobent l'invention décrite. Le demandeur doit établir
18 qu'il connaissait la composition du produit portant une marque de commerce au plus
19 tard à la date du dépôt de la demande.

20
21 Si la composition du produit portant une marque de commerce ne faisait pas partie de
22 l'art antérieur à la date de dépôt, elle ne peut être ajoutée ultérieurement à la demande
23 [voir 9.08].

24
25 [Pour les exigences en matière d'identification des marques de commerce, voir la
26 section 9.07.03.]

27 28 **9.05.05 Description par renvoi aux revendications**

29
30 L'invention doit être décrite de façon « exacte et complète » dans la description,
31 laquelle constitue, en vertu de l'article 2 des *Règles sur les brevets*, « la partie du
32 mémoire descriptif distincte des revendications ». De plus, conformément à l'article 84
33 des *Règles sur les brevets*, les revendications doivent se fonder entièrement sur la
34 description.

35
36 Il est donc incorrect que la description expose la nature de l'invention en renvoyant aux
37 revendications. Ce renvoi donne à penser que la description ne divulgue pas l'invention
38 « d'une façon exacte et complète » et contrevient au paragraphe 27(3) de la *Loi sur les*
39 *brevets*.

40
41 Par conséquent, lorsque la description indique d'une certaine façon que l'invention est
42 « conforme aux revendications », cet énoncé doit être radié ou remplacé par une
43 description explicite de l'invention.

1 À titre d'exemple, des énoncés tels que « le problème d'inflammation prématurée dans
2 la chambre de combustion est résolu au moyen de la méthode de la revendication 1 »
3 ou « les compositions telles que revendiquées démontrent des propriétés insecticides
4 supérieurs » n'énoncent pas explicitement la nature de l'invention en cause, mais
5 donnent plutôt à penser qu'elle consiste en tout ce qui peut être revendiqué à quelque
6 moment que ce soit.

8 **9.05.06 Énoncés élargissant la portée des revendications**

9
10 Comme les revendications d'un brevet doivent être fondées sur la description, tout
11 énoncé affirmant que les revendications sont plus larges que ne l'indique la description
12 est incorrect et doit être supprimé. Un tel énoncé donne à penser que la description ne
13 divulgue pas « d'une façon exacte et complète » l'invention et ne respecte pas le
14 paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*.

15
16 Un énoncé tel que « la description doit être interprétée comme une illustration de
17 l'invention mais ne doit pas être considérée comme limitant les revendications
18 ci-jointes », qui donne à penser que la description énonce seulement certains aspects
19 privilégiés de l'invention et ne limite donc pas les revendications, dénote un manque de
20 clarté quant à la portée visée des revendications et doit être supprimé.

21
22 Une indication selon laquelle les revendications englobent l'« esprit de l'invention » ou
23 doivent être interprétées dans le sens de cet esprit constitue également une tentative
24 visant à élargir la portée des revendications d'une façon vague et indéfinie, et elle doit
25 être supprimée⁶⁴.

26
27 À l'inverse, est acceptable un énoncé tel que « les revendications ne doivent pas être
28 limitées dans leur portée par les réalisations préférentielles illustrées dans les exemples
29 mais doivent recevoir l'interprétation la plus large qui soit conforme à la description
30 dans son ensemble », qui souligne seulement que les revendications ne sont pas
31 limitées aux réalisations préférentielles ou aux exemples démonstratifs de l'invention.

32 33 **9.05.07 Renvois aux pratiques et aux lois étrangères**

34
35 Un énoncé dans une demande dont le bien-fondé dépend de pratiques d'examen ou de
36 lois étrangères en matière de brevet, peut se révéler trompeur ou incorrect en droit
37 canadien. Dans un tel cas, l'énoncé doit être radié afin de rendre la description
38 « correcte » et conforme au paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*.

39
40 L'indication qu'une demande est une continuation ou une demande complémentaire
41 d'un document de brevet étranger, par exemple, est incorrecte au regard de la *Loi sur*
42 *les brevets* du Canada et devrait être radiée.

43
44 Les énoncés relatifs aux droits des gouvernements étrangers dans l'invention peuvent

1 également être trompeurs, et devraient être radiés.
2

3 **9.06 Forme de la description**

4
5 La forme que devrait prendre une description est établie à l'article 80 des *Règles sur*
6 *les brevets*⁶⁵. Ainsi,

7
8 (1) La description contient les renseignements suivants :

9
10 a) le titre de l'invention, qui doit être court et précis et ne contenir ni marque de
11 commerce, ni mot inventé, ni nom de personne;

12
13 b) le domaine technique auquel se rapporte l'invention;

14
15 c) une description de la technique antérieure qui, à la connaissance du
16 demandeur, peut être considérée comme importante pour la compréhension de
17 l'invention, la recherche à l'égard de celle-ci et son examen;

18
19 d) une description de l'invention en des termes permettant la compréhension du
20 problème technique, même s'il n'est pas expressément désigné comme tel, et de
21 sa solution;

22
23 e) une brève description des figures contenues dans les dessins, le cas échéant;

24
25 f) une explication d'au moins une manière envisagée par l'inventeur de réaliser
26 l'invention, avec des exemples à l'appui, si cela est indiqué, et des renvois aux
27 dessins, s'il y en a;

28
29 g) le listage des séquences, s'il est exigé par le paragraphe 111(1).

30
31 (2) Il y a lieu de suivre la manière et l'ordre indiqués au paragraphe (1), sauf
32 lorsque, en raison de la nature de l'invention, une manière différente ou un ordre
33 différent entraînerait une meilleure compréhension ou une présentation plus
34 économique.

35
36 Les dispositions du paragraphe 80(2) des *Règles sur les brevets* permettraient, par
37 exemple, que les dessins associés à l'art antérieure soient décrits sous la section «
38 technique antérieure », avant la brève description des figures contenues dans les
39 autres dessins.

40
41 Le titre de l'invention devrait décrire l'invention en cause, et non simplement le domaine
42 technologique auquel se rapporte l'invention. Un titre tel que « mousse polyuréthane
43 rigide ignifuge » est acceptable, alors que « mousse » ne l'est pas⁶⁶.
44

Descriptions

1 Conformément à l'alinéa 80(1)a) des *Règles sur les brevets*, le Bureau considère que
2 le titre indiqué dans la description est le titre exact de l'invention. Si, pour une raison
3 quelconque, le titre de l'invention figurant dans la base de données électroniques du
4 Bureau différerait de celui figurant dans la description, la base de données électroniques
5 serait mise à jour lors de la délivrance du brevet afin de refléter le titre indiqué dans la
6 description⁶⁷.

7
8 La divergence entre le titre indiqué dans la description et celui figurant dans la base de
9 données électroniques du Bureau ne constitue pas une irrégularité dans la demande.
10 L'examineur peut noter l'existence de cette divergence, pour en informer le
11 demandeur et lui fournir l'occasion de se pencher sur la question. Le Bureau peut
12 également porter cette divergence à la connaissance du demandeur après la délivrance
13 du brevet en correspondant avec lui.

14
15 Conformément à l'alinéa 80(1)c) des *Règles sur les brevets*, le demandeur doit fournir
16 une description de la technique antérieure qui, à la connaissance du demandeur, peut
17 être considérée comme importante pour la compréhension de l'invention, la recherche
18 à l'égard de celle-ci et son examen. À ce sujet, le demandeur peut incorporer à la
19 description, au cours du traitement de la demande, une référence à un document ou
20 une description du contenu d'un document, lorsque ce document est identifié et
21 clairement admis comme faisant parti de l'art antérieur. Cette incorporation à la
22 description est possible seulement selon les limites imposées par l'article 38.2 de la *Loi*
23 *sur les brevets* [voir 9.08]. À noter que si un document faisant parti de l'art antérieur est
24 identifié au cours du traitement de la demande, et que la description n'a pas été
25 modifiée pour refléter ses enseignements, les examinateurs ne devraient pas,
26 habituellement, soulever une objection à ce sujet.

27
28 Conformément à l'alinéa 80(1)f) des *Règles sur les brevets*, « si cela est indiqué », le
29 demandeur doit fournir, avec des exemples, une explication d'au moins une manière
30 envisagée par l'inventeur de réaliser l'invention. L'utilisation de l'expression « si cela est
31 indiqué », dans cette règle, suggère que des exemples démonstratifs peuvent, dans
32 certain cas, être nécessaires pour réaliser l'invention. L'expression « si cela est indiqué
33 » ne veut pas dire qu'il est à la discrétion du demandeur de déterminer si des exemples
34 sont nécessaires. Enfin, l'expression « si cela est indiqué » ne fait référence à aucune
35 exception quant aux exigences du paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*.

36
37 Il n'est pas obligatoire que la description présente les renseignements requis à
38 l'article 80 des *Règles sur les brevets* dans des sections portant des titres qui
39 correspondent aux alinéas du paragraphe 80(1), bien que le demandeur puisse choisir
40 de le faire par souci de clarté.

41
42 La pratique du bureau autorise l'utilisation de titres tels que « Résumé de l'invention »,
43 « Description détaillée de l'invention » et « Description détaillée des réalisations
44 préférentielles ». Il convient cependant de noter que si un titre tel que « Description

détaillée des réalisations préférentielles » est utilisé, l'étalement des revendications de portée plus générale que ces modes de réalisation doit se trouver dans d'autres sections de la description qui doivent répondre aux exigences du paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*, dont le caractère réalisable et l'étalement de toute prédiction valable, à l'égard de l'invention telle que revendiquée de façon aussi générale.

9.07 Formalités applicables aux descriptions

La description est assujettie à de nombreuses exigences de formalités touchant divers aspects de son contenu et de sa présentation. Les sections qui suivent les résumant.

9.07.01 Pages de la description

Conformément au paragraphe 73(1) des *Règles sur les brevets*, les pages de la description sont numérotées consécutivement⁶⁸, et conformément à l'article 72 des *Règles sur les brevets*, elles ne doivent rien contenir de ce qui appartient à une autre partie de la demande⁶⁹.

9.07.02 Dessins, croquis et tableaux

Conformément à l'article 74 des *Règles sur les brevets*, la description ne contient aucun dessin⁷⁰ mais peut contenir des formules chimiques ou mathématiques ou toute autre formule⁷¹. Par souci de clarté, la présentation d'une formule chimique peut prendre la forme d'un croquis (c.-à-d. d'une structure)⁷². La description peut également contenir des renseignements disposés dans des tableaux. Conformément au paragraphe 75(2) de *Règles sur les brevets*, pour faciliter la présentation, les formules ou les tableaux peuvent être disposés dans le sens de la longueur (c.-à-d. dans le format paysage) avec la partie supérieure de ceux-ci du côté gauche de la feuille⁷³. Par ailleurs, le paragraphe 75(1) des *Règles sur les brevets* prévoit que les pages de la description sont utilisées dans le sens vertical (c.-à-d. dans le format portrait)⁷⁴.

Les représentations graphiques de données, telles que les graphiques, histogrammes, diagrammes en secteurs et spectres ne sont pas considérés comme des dessins et devraient être incorporées dans la description. Les schémas qui illustrent des procédés, comme les organigrammes, sont traités comme des dessins.

Lorsque des dessins figurent dans la demande, le paragraphe 82(9) des *Règles sur les brevets* prévoit que les signes de référence figurant sur des figures dans les dessins, et seulement ces signes de référence, doivent être mentionnés dans la description⁷⁵. De plus, lorsque des éléments sont identifiés par des signes de référence, le paragraphe 82(10) des *Règles sur les brevets* prévoit que les signes de référence des mêmes éléments doivent être identiques dans toute la demande à des fins de renvoi à ces éléments, et qu'ils ne doivent pas renvoyer à d'autres éléments⁷⁶.

1 **9.07.03 Désignation des marques de commerce**

2
3 Conformément à l'article 76 des *Règles sur les brevets*, les marques de commerce
4 mentionnées dans la demande sont désignées comme telles⁷⁷. Le Bureau exige que
5 chaque marque de commerce soit désignée de façon appropriée au moins une fois, de
6 préférence lors de sa première mention.

7
8 L'emploi de l'expression « marque de commerce » entre parenthèses, de l'appellation «
9 ^{MC} », ou d'un indicateur comme un astérisque (*) lié à une note en bas de page
10 indiquant que l'astérisque désigne une marque de commerce constituent autant
11 d'exemples de désignations appropriées des marques de commerce dans une
12 demande.

13
14 **9.07.04 Désignation des documents**

15
16 Conformément à l'article 81 des *Règles sur les brevets*, un document cité dans la
17 description doit être accessible au public, accompagné de références complètes, et ne
18 doit pas être incorporé par renvoi⁷⁸.

19
20 Le Bureau estime que la désignation d'un document de brevet est satisfaisante
21 lorsqu'elle fait état du code du pays ou du bureau et de la numérotation permettant de
22 trouver sa version publiée. Ainsi ce numéro peut être celui d'un brevet accordé, ou le
23 numéro de la demande ou son numéro de publication.

24
25 WO 96/937212, US 5,410,288 et EP 1 004 793 constituent des exemples de
26 documents de brevet désignés de façon satisfaisante au moyen d'un numéro de
27 publication ou de brevet.

28
29 PCT CA2006/001,285 et U.S.S.N. 11/421,399 constituent des exemples de numéros
30 de demandes acceptables dans la mesure où ces demandes ont été publiées.

31
32 Les demandes présentées en vertu du PCT et les demandes américaines déposées
33 après le 28 novembre 2000 sont habituellement publiées, sauf si elles ont été retirées
34 (ou, dans le cas des demandes américaines, abandonnées) avant la date de
35 publication. En vertu du 35 U.S.C. 122, il est également possible de garder
36 confidentielle une demande américaine (c.-à-d. qu'elle ne sera pas publiée) si le
37 demandeur certifie qu'il ne déposera de demande visant l'invention divulguée dans un
38 autre pays. Lorsqu'une demande américaine est invoquée comme document de
39 priorité, cette disposition ne s'applique pas. Les demandes américaines de brevet
40 provisoire, de brevets de dessin, et les demandes dans les séries 09 ou antérieures ne
41 sont habituellement pas publiées ou il n'est pas possible d'y référer par leurs numéros
42 de demandes⁷⁹.

43
44 En ce qui concerne les documents non-brevet, ils doivent être suffisamment bien

désignés pour permettre leur obtention par une partie intéressée.

Dans le cas d'un article de journal, d'un manuel ou autre document semblable, le document devrait être désigné au moyen des noms de l'auteur et de la publication, de la date de publication, des numéros de volume ou de parution, le cas échéant, et du numéro de page d'article, du numéro de volume et autres indications semblables. De préférence, le titre d'un article ou d'un chapitre devrait être fourni. Il est loisible d'inclure des renseignements additionnels, comme le nom de l'éditeur. Le fait de fournir un seul repère relativement au document comme son code ISBN ne remplace aucune des exigences susmentionnées.

Les renvois aux pages Internet présentent une difficulté particulière en ce que ni leur adresse URL ni leur contenu n'est nécessairement fixe. Les examinateurs doivent s'objecter aux documents identifiés par le biais d'une adresse URL, lorsqu'il n'est pas clair si cette adresse URL renvoie à une source fiable, c'est à dire une source divulguant de l'information plus ou moins permanente et accessible en tout temps.

9.08 Modifications à la description

Conformément au paragraphe 38.2(1) de la *Loi sur les brevets*, il est possible de modifier la description avant l'octroi du brevet. En vertu du paragraphe 38.2(2) de la *Loi sur les brevets*, une telle modification ne peut introduire des « éléments qui ne peuvent raisonnablement s'inférer [du mémoire descriptif] ou des dessins faisant partie de la demande, sauf dans la mesure où il est mentionné dans le mémoire qu'il s'agit d'une invention ou découverte antérieure » (par commodité, un tel élément peut simplement être désigné comme de la « nouvelle matière »).

Des indications générales concernant la modification des demandes sont données au chapitre 19 du présent recueil.

En ce qui concerne la description, il faut porter une attention particulière aux modifications qui remplacent une formulation restrictive par une formulation générale. Lorsqu'une demande indique que l'invention « doit être » réalisée ou « est » réalisable (ou une expression semblable) d'une certaine façon, la modification de cette formulation pour indiquer que l'invention est réalisable « préférablement » ou « facultativement » (ou une expression semblable) de cette façon élargit la portée de l'invention et pourrait être perçue comme l'ajout d'une nouvelle matière.

Dans un même ordre d'idées, la suppression de texte peut équivaloir à l'ajout d'une nouvelle matière. Si un passage de la description indique que la réalisation d'une invention est impossible sous certaines conditions, la modification supprimant cette indication pourrait être perçue comme l'ajout d'une nouvelle matière par élargissement de la portée de l'invention réalisable.

1 Lorsqu'une description contient à la fois une formulation générale et une formulation
2 restrictive à l'égard d'une limitation donnée, la modification de la description en vue
3 d'en assurer la cohérence globale n'est habituellement pas perçue comme l'ajout d'une
4 nouvelle matière.

5
6 Une invention nécessite une étape inventive, et la présence de cette étape s'apprécie
7 en fonction du mémoire descriptif tel que déposé. Des modifications paraissant
8 introduire de nouveaux aspects d'« inventivité » dans la demande introduisent une
9 nouvelle matière.

10
11 Puisqu'une invention se veut une solution à un problème concret, on comprendra que
12 les modifications tendant à transformer l'invention tel qu'initialement divulguée en une
13 nouvelle invention – c'est-à-dire en une nouvelle solution au même problème ou à un
14 problème différent – constitue l'ajout d'une nouvelle matière.

15
16 De telles modifications changent le point de l'invention, ce qui entraîne la divulgation
17 d'une invention différente de celle figurant au mémoire descriptif initialement déposé.

18
19 Il est loisible de modifier la description pour faire référence à des documents
20 d'antériorité. Lorsque la modification apporte simplement une précision à l'état de la
21 technique, cela n'est généralement pas considéré comme l'introduction d'une nouvelle
22 matière. Toutefois, lorsqu'une modification introduit des renseignements tirés d'une
23 antériorité, ces modifications, selon les circonstances, peuvent introduire une nouvelle
24 matière.

25
26 La désignation ou l'inclusion d'enseignements précis tirés d'un document d'antériorité
27 constitue l'ajout d'une nouvelle matière lorsque ces enseignements sont requis aux fins
28 de la mise en œuvre de l'invention, ou d'étayer une prédiction valable d'utilité, et que la
29 personne versée dans l'art ne pouvait pas clairement savoir, à la date de la
30 revendication, lesquels de ces enseignements étaient nécessaires à cette fin.

31 32 **9.09 Mesures du Bureau visant la description**

33
34 Les objections traitant de questions de fond liées à la suffisance sont présentées en
35 vertu du paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*, ou d'un alinéa précis de ce
36 paragraphe lorsque cette précision peut servir à souligner le fondement de l'objection.

37
38 Comme dans le cas des objections en vertu du paragraphe 27(4) de la *Loi sur les*
39 *brevets*, toutefois, les irrégularités visées par les objections en vertu du paragraphe
40 27(3) peuvent aller de questions importantes touchant la suffisance à des irrégularités
41 mineures concernant la clarté. Le fait de soulever une objection en vertu du paragraphe
42 27(3) ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une irrégularité touchant à la
43 suffisance à laquelle il ne peut y avoir de remède.

1 Néanmoins, s'il existe un fondement encore plus spécifique au soutien de l'objection
2 soulevée, il conviendrait d'invoquer ce fondement plutôt que le paragraphe 27(3) de la
3 *Loi sur les brevets*. Par exemple, si un signe de référence a été incorporé dans les
4 dessins mais qu'il n'en est pas fait mention dans la description, cette irrégularité devrait
5 être soulevée en vertu du paragraphe 82(9) des *Règles sur les brevets* plutôt qu'en
6 vertu du paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*.

7
8 Les objections portant sur le format ou d'autres problèmes mineurs sont présentées
9 sous le régime de l'article relié à l'irrégularité en cause [voir la section 9.07 et les notes
10 relatives en fin de chapitre].

11
12 Un examinateur peut relever le non-respect des exigences relatives au format
13 énoncées aux articles 68, 69 et 70 des *Règles sur les brevets* [voir la section 5.03 du
14 présent recueil] aux fins d'aviser le demandeur de toute irrégularité et d'accélérer le
15 traitement de la demande jusqu'à son acceptation. Cependant, il n'est pas nécessaire
16 que l'examineur soulève ces irrégularités dans le rapport d'examen, puisque le
17 personnel de soutien à l'examen peut demander la correction de ces irrégularités.

18
19 À noter que les exigences canadiennes relatives au formatage se fondent sur les
20 exigences du Traité de coopération en matière de brevets (PCT). Ainsi, une demande
21 de conformité aux exigences canadiennes est acceptable sous l'article 27 du PCT.
22
23

Notes de fin de chapitre 9

1. Voir la définition des termes « description » et « revendications » prévue à l'article 2 des *Règles sur les brevets*.
2. *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.*, 2002 CSC 77 [(2002), 21 C.P.R. (4th) 499 (C.S.C.)], paragraphe 37.
3. *Leithiser c. Pengo Hydra-Pull of Canada Ltd.* (1974), 17 C.P.R. (2nd) 110 (C.A.F.), pages 113 et 114. Ce point de vue semble avoir été confirmé indirectement dans *Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc.*, 2008 CSC 61, p. ex. au paragraphe 26. Rappelons que la Cour suprême analysait en l'espèce l'exigence de la divulgation antérieure pour établir l'antériorité plutôt que pour établir le caractère suffisant de la description.
4. *Consolboard Inc. c. Macmillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd.* (1981), 56 C.P.R. (2nd) 145 (C.S.C.), pages 154 et 155, où le juge Dickson cite les propos de H.G. Fox dans *Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions* (1969), 4^e éd.
5. *Consolboard*, *supra* note 4, page 157.
6. *Minerals Separation North American Corp. c. Noranda Mines, Ltd.* (1947), 12 C.P.R. (1st) 102 (C. Éch.), page 111.
7. *Minerals Separation*, *supra* note 6.
8. *Radio Corporation of America c. Raytheon Manufacturing Co.* (1957), 27 C.P.R. (1st) 1 (C. Éch.), page 14.
9. *Minerals Separation*, *supra* note 6, pages 111 et 112. Le juge Thurlow s'est prononcé sur ces questions dans *Société des Usines Chimiques Rhone-Poulenc et al. c. Jules R. Gilbert Ltd. et al.* (1968), 55 C.P.R. (1st) 207 (C.S.C.), pages 225 et 226; *Wandscheer et al. c. Sicard Limitée* (1947), 8 C.P.R. (1st) 35 (C.S.C.), pages 39 et 40.
10. Cette position a été adoptée si souvent par les tribunaux qu'elle est devenue axiomatique. Voir, p. ex., *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, 2000 CSC 67 [(2000), 9 C.P.R. (4th) 129 (C.S.C.)], paragraphe 33; *Consolboard*, *supra* note 4, page 160.
11. *Free World Trust c. Électro Santé Inc.*, 2000 CSC 66 [(2000), 9 C.P.R. (4th) 168 (C.S.C.)], paragraphe 44, citant les propos de H.G. Fox dans *Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions* (1969), 4^e éd., page 184; *Whirlpool*, *supra* note 10, paragraphe 49, citant *Lister c. Norton Brothers and Co.*

- (1886), 3 R.P.C. 199 (Ch. D.), page 203.
12. *Free World Trust*, *supra* note 11, paragraphe 44.
 13. Cette personne est décrite dans l'arrêt *Beloit Canada Ltd. c. Valmet Oy* (1986), 8 C.P.R. (3rd) 289 (C.A.F.), page 294, comme un « parangon de déduction » et dans l'arrêt *Whirlpool*, *supra* note 10, paragraphe 74, comme une personne tenue pour « raisonnablement diligent[e] lorsqu'il s'agit de tenir à jour sa connaissance des progrès réalisés dans le domaine dont relève le brevet ». Voir également les commentaires sur cette question dans *Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Limited*, 2006 CF 1234, paragraphe 113.
 14. *Bayer Aktiengesellschaft c. Apotex Inc.* (1995), 60 C.P.R. (3rd) 58 (C. Ont. Div. gén.), page 79.
 15. *Servier Canada Inc. c. Apotex*, 2008 CF 825, paragraphe 99.
 16. *Servier Canada Inc. c. Apotex*, 2008 CF 825, paragraphe 254.
 17. *Axcan Pharma Inc. c. Pharmascience Inc.*, 2006 CF 527, paragraphe 38.
 18. *Bayer AG*, *supra* note 14, page 79; *Johnson & Johnson Inc. c. Boston Scientific Ltd.*, 2008 CF 552, paragraphe 97; *Lundbeck Canada Inc c. Canada (Santé)*, 2009 CF 146, paragraphe 36.
 19. À l'égard des demandes déposées le 1^{er} octobre 1996 ou par la suite.
 20. Les commentaires formulés dans *GlaxosmithKline Inc. c. Pharmascience Inc.*, 2008 CF 593, paragraphe 35, même s'ils se rapportent aux experts témoignant dans un procès et non aux examinateurs et aux inventeurs/demandeurs au cours de l'examen de la demande, peuvent servir d'exemple à cet égard.
 21. Voir, p. ex., *Apotex c. Sanofi-Synthelabo*, *supra* note 3, paragraphe 37; *Burton Parsons Chemical Inc. c. Hewlett-Packard (Canada) Ltd.* (1976), 17 C.P.R. (2nd) 97 (C.S.C.), page 105.
 22. *Free World Trust*, *supra* note 11, paragraphe 54. Soulignons que la Cour suprême traitait en l'espèce de l'interprétation des revendications, et non du caractère réalisable.
 23. *Apotex c. Sanofi-Synthelabo*, *supra* note 3, paragraphe 37. Au cours de l'examen, les erreurs manifestes de ce genre devraient être corrigées dès qu'elles sont repérées.
 24. *TRW Inc. c. Walbar of Canada Inc.* (1991), 39 C.P.R. (3rd) 176 (C.A.F.), page 197.

Descriptions

25. *Procter & Gamble Co. c. Bristol-Myers Canada Ltd.* (1978), 39 C.P.R. (2nd) 145 (C.F. 1^{re} inst.), pages 159 et 160, conf. par (1979), 42 C.P.R. (2nd) 33 (C.A.F.); voir également *Apotex c. Sanofi-Synthelabo*, *supra* note 3, paragraphes 33 à 37.
26. *Rice c. Christiani & Nielsen*, 1929 R.C.É. 111, paragraphe 9, inf. pour d'autres motifs.
27. H.G. Fox, *Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions* (1969), 4^e éd.
28. *Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Ltd.*, 2004 CF 1631 [(2004), 35 C.P.R. (4th) 353 (C.F.)], paragraphe 54, cité dans *Bristol-Myers Squibb Canada Co. c. Novopharm Ltd.*, 2005 CF 1458, paragraphe 71; *Aventis Pharma Inc. c. Apotex Inc.*, 2005 CF 1504, paragraphe 126.
29. *Pfizer Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé)*, 2006 CAF 214 [(2006), 52 C.P.R. (4th) 241 (C.A.F.)], paragraphe 24.
30. *Janssen-Ortho Inc. c. Apotex Inc.*, 2008 CF 744, paragraphe 111.
31. *Apotex*, *supra* note 2, paragraphe 70.
32. *Apotex*, *supra* note 2, paragraphe 70.
33. *Apotex*, *supra* note 2, paragraphe 37.
34. *Norac Systems International Inc. c. Prairie Systems & Equipment Ltd.* (2002), 19 C.P.R. (4th) 360 (C.F. 1^{re} inst.), paragraphe 16, inf. en partie pour d'autres motifs par 2003 CAF 187 [(2002), 25 C.P.R. (4th) 1 (C.A.F.)].
35. Voir, p. ex., *Halford c. Seed Hawk Inc.*, 2004 CF 88; et *Jules R. Gilbert Ltd. c. Sandoz Patents Ltd.* (1970), 64 C.P.R. (1st) 14 (C. Éch.).
36. *Halford c. Seed Hawk Inc.*, 2006 CAF 275 [(2006), 54 C.P.R. (4th) 130 (C.A.F.)], paragraphe 14, renvoyant à *Free World Trust*, *supra* note 11, paragraphe 20.
37. *Free World Trust*, *supra* note 11, paragraphes 55 à 59.
38. *Dimplex North America Ltd. c. CFM Corp.*, 2006 CF 586 [(2006), 54 C.P.R. (4th) 435 (C.F.)], paragraphe 80, conf. par 2007 CAF 278 [(2007), 60 C.P.R. (4th) 277 (C.A.F.)], citant *Norac Systems*, *supra* note 34.
39. Fox, *supra* note 27 citant aux pages 150 et 151 la décision *Mullard Radio Valve Company Ltd. c. Philco Radio and Television Corporation of Great Britain Ltd.* (1935), 52 R.P.C. 261, page 287; cité dans *Eli Lilly Canada Inc. c. Novopharm Ltd.*, 2007 CF 596 [(2007), 58 C.P.R. (4th) 214 (C.F.)], paragraphe 188, et dans

Descriptions

- Consolboard Inc. c. Macmillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd.* (1978), 39 C.P.R. (2nd) 191 (C.F. 1^{re} inst.), page 216.
40. *Norac Systems, supra* note 34, paragraphe 41; *Almecon Industries Ltd. c. Anchartek Ltd.* (2001), 17 C.P.R. (4th) 74 (C.F. 1^{re} inst.), paragraphe 45, conf. par (2003), 25 C.P.R. (4th) 129 (C.A.F.), citant *Consolboard, supra* note 39, page 216.
41. *Metalliflex Ltd. c. Rodi & Wienerberger Aktiengesellschaft* (1960), 35 C.P.R. (1st) 49 (C.S.C.), pages 53 et 54.
42. *Apotex, supra* note 2, paragraphe 46.
43. Voir, p. ex., *Pfizer Canada Inc. c. Canada (Santé)*, 2008 CF 13, paragraphes 99 et 118.
44. *Apotex, supra* note 2, paragraphe 70.
45. *Eli Lilly Canada Inc. c. Apotex Inc.*, 2009 CAF 97, paragraphes 10 à 18; *Eli Lilly Canada Inc. c. Novopharm Limited*, 2009 CF 235, paragraphe 102.
46. *Eli Lilly Canada Inc. c. Apotex Inc.*, 2008 CF 142, paragraphes 163 et 164; *Eli Lilly c. Apotex, supra* note 45, paragraphe 12.
47. *Eli Lilly c. Apotex, supra* note 45, paragraphe 18; cette exigence s'applique également à tout fondement factuel nécessaire pour étayer la prédiction valable portant que la sélection comporte un avantage par rapport au groupe, voir *Pfizer Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé)*, 2008 CF 500, paragraphe 97; et *GlaxosmithKline Inc. c. Pharmascience Inc.*, 2008 CF 593, paragraphe 71.
48. *Apotex, supra* note 2, paragraphe 70; *Pfizer Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé)*, 2007 CAF 209, paragraphe 152.
49. *Pfizer Canada Inc. c. Apotex Inc.*, 2007 CF 26 [(2007), 59 C.P.R. (4th) 183 (C.F.)], paragraphes 66 à 70; conf. par 2007 CAF 195 [(2007), 60 C.P.R. (4th) 177 (C.A.F.)] – la Cour a conclu ses observations sur le brevet en litige en faisant remarquer que l'« utilité et la prédiction valable sont des questions de fait et doivent évidemment être étayées par la preuve ».
50. *Servier Canada Inc. c. Apotex*, 2008 CF 825, paragraphe 379; *Eli Lilly c. Apotex, supra* note 45, paragraphe 18; *Eli Lilly c. Novopharm, supra* note 45, paragraphes 101 et 107; *Merck & Co. c. Apotex Inc.*, 2005 CF 755, paragraphes 125 et 126.

Descriptions

51. *I.G. Farbenindustrie A.G.'s Patents* (1930), 47 R.P.C. 289, pages 322 et 323; ces critères semblent avoir été approuvés au Canada dès 1947, si ce n'est avant, dans *Minerals Separation*, *supra* note 6, pages 163 et 164. Ils ont également été approuvés par la Cour suprême dans *Apotex c. Sanofi-Synthelabo*, *supra* note 3, paragraphe 10.
52. *GlaxosmithKline*, *supra* note 47, citant au paragraphe 51 la décision *Dreyfus and Others Application* (1945), 62 R.P.C. 125 (H.L.), page 133; *Farbenindustrie*, *supra* note 51, page 327.
53. *Pfizer Canada Inc. c. Canada*, 2006 CAF 214, paragraphe 4.
54. *Apotex c. Sanofi-Synthelabo*, *supra* note 3, paragraphe 9; *I.G. Farbenindustrie*, *supra* note 51, page 321.
55. *Pfizer Canada Inc. c. Ranbaxy Laboratories Limited*, 2008 CAF 108, paragraphe 59; *Eli Lilly Canada Inc. c. Apotex Inc.*, 2007 CF 455, paragraphe 89.
56. *Farbenindustrie*, *supra* note 51, page 323.
57. Voir, p. ex., *Eli Lilly Canada Inc. c. Novopharm Ltd.*, *supra* note 39, paragraphe 162; *Pfizer Canada Inc. c. Canada (Santé)*, *supra* note 43, paragraphes 115 et 116; il est important de souligner la similitude des propos formulés dans *Pfizer c. Apotex*, *supra* note 49, paragraphes 66 et 69.
58. *The King c. American Optical Co.* (1950), 13 C.P.R. (1st) 87 (C. Éch.), page 98.
59. *The King c. American Optical*, *supra* note 58.
60. *Lester c. Commissioner of Patents* (1946), 6 C.P.R. (1st) 2 (C. Éch.), citant à la page 3 la décision *British Celanese Ltd. c. Courtaulds Ltd.* [1935] 52 R.P.C. 171, page 193.
61. *Solvay Pharma Inc. c. Apotex Inc.*, 2008 CF 308, paragraphe 128; *Bergeon c. De Kermor Electric Heating Co.*, [1927] R.C.É. 181, paragraphes 29 et 81.
62. *Free World Trust*, *supra* note 11, paragraphe 32.
63. *Minerals Separation North American Corp. c. Noranda Mines, Ltd.* (1952), 15 C.P.R. (1st) 133 (C.P.), pages 144 et 145.
64. *Free World Trust*, *supra* note 11, paragraphe 31.
65. L'article 80 des *Règles sur les brevets* s'applique aux demandes déposées après le 1^{er} octobre 1996. Il n'existe aucun équivalent de cette règle pour les

- demandes déposées avant cette date.
66. Rappelons que pour les demandes déposées avant le 1^{er} octobre 1996 et le 1^{er} octobre 1989 respectivement, l'exigence selon laquelle une invention doit avoir un titre est imposée par les articles 134 et 170 des *Règles sur les brevets*.
 67. Cette pratique a été communiquée pour la première fois dans l'énoncé de pratique intitulé *Titre de l'invention* [G.C.B.B., vol. 137, n° 4, 27 janvier 2009].
 68. Cette exigence est imposée par le paragraphe 135(4) des *Règles sur les brevets* pour les demandes déposées avant le 1^{er} octobre 1996 et par le paragraphe 171(4) pour les demandes déposées avant le 1^{er} octobre 1989.
 69. Il n'y a pas d'exigence semblable dans les *Règles sur les brevets* pour les demandes déposées avant le 1^{er} octobre 1996.
 70. Cette exigence est expressément imposée par le paragraphe 74(1) des *Règles sur les brevets* pour les demandes déposées le 1^{er} octobre 1996 ou par la suite, par le paragraphe 135(3) pour les demandes déposées avant le 1^{er} octobre 1996 et par le paragraphe 171(3) pour les demandes déposées avant le 1^{er} octobre 1989.
 71. Les formules chimiques ou mathématiques, ou toute autre formule, sont autorisées par le paragraphe 74(2) des *Règles sur les brevets* pour les demandes déposées le 1^{er} octobre 1996 ou par la suite; s'agissant des demandes déposées avant le 1^{er} octobre 1996, ces formules sont seulement implicitement autorisées, faute d'une interdiction à cet effet.
 72. Ce genre de présentation dans les demandes déposées le 1^{er} octobre 1996 ou par la suite est implicitement autorisé par le paragraphe 74(2) des *Règles sur les brevets*. Il est expressément autorisé par le paragraphe 135(3) des *Règles sur les brevets* pour les demandes déposées avant le 1^{er} octobre 1996 et par le paragraphe 171(3) pour les demandes déposées avant le 1^{er} octobre 1989.
 73. Cette exigence est imposée par le paragraphe 135(2) des *Règles sur les brevets* pour les demandes déposées avant le 1^{er} octobre 1996 et par le paragraphe 171(2) pour les demandes déposées avant le 1^{er} octobre 1989.
 74. Cette exigence est imposée par le paragraphe 135(2) des *Règles sur les brevets* pour les demandes déposées avant le 1^{er} octobre 1996 et par le paragraphe 171(2) pour les demandes déposées avant le 1^{er} octobre 1989.
 75. Il n'existe aucune disposition explicite semblable pour les demandes déposées avant le 1^{er} octobre 1996.

Descriptions

76. Cette exigence est imposée par l'alinéa 141(1)g des *Règles sur les brevets* pour les demandes déposées avant le 1^{er} octobre 1996 et par l'alinéa 177(1)g pour les demandes déposées avant le 1^{er} octobre 1989.
77. Cette exigence est imposée par l'article 140 des *Règles sur les brevets* pour les demandes déposées avant le 1^{er} octobre 1996 et par l'article 176 pour les demandes déposées avant le 1^{er} octobre 1989.
78. Ces exigences sont imposées par l'article 137 des *Règles sur les brevets* pour les demandes déposées avant le 1^{er} octobre 1996 et par l'article 173 pour les demandes déposées avant le 1^{er} octobre 1989.
79. Les renseignements concernant la publication des documents de brevet américain sont fondés sur l'interprétation des pratiques américaines telles qu'énoncées dans USPTO, *Manual of Patent Examining Procedure*, 8^e éd., août 2001, révisées en juillet 2008. Voir, p. ex., les sections 101 et 103.