

## Énoncé de pratique relatif à l'évidence

le 2 novembre, 2009

### Aperçu

Le 6 novembre 2008, la Cour suprême a publié son jugement dans l'affaire *Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada, Inc.* [2008 CSC 61].

Dans ses motifs, la Cour s'est exprimée sur la notion d'évidence au Canada et a conclu que l'examen portant sur l'évidence n'est pas bien servi par une application rigide d'un seul et même critère dans toutes les circonstances.

Après avoir examiné la jurisprudence récente tant aux États-Unis qu'au Royaume-Uni, la Cour a conclu que la démarche appelée *Windsurfing/Pozzoli* au R.-U. sera utile pour établir le cadre d'un examen portant sur l'évidence. [La démarche a été nommée ainsi pour avoir été d'abord énoncée dans l'arrêt *Windsurfing International Inc. c. Tabur Marine (Great Britain) Ltd.* [1985] R.P.C. 59 (C.A.) et reformulée dans l'arrêt *Pozzoli SPA c. BDMO SA* [2007] EWCA Civ 588.]

La démarche à quatre volets adoptée par la Cour est la suivante :

- (1) a) Identifier la « personne versée dans l'art »;  
b) Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne;
- (2) Définir l'idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d'interprétation;
- (3) Recenser les différences, s'il en est, entre ce qui ferait partie de l'« état de la technique » et l'idée originale qui sous-tend la revendication ou son interprétation;
- (4) Abstraction faite de toute connaissance de l'invention revendiquée, ces différences constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l'art ou dénotent-elles quelque inventivité?

Les volets (1) à (3) établissent le contexte dans lequel il faut déterminer, à l'étape (4), le caractère évident ou non de l'invention revendiquée. Les commentaires de la Cour visant à appliquer tout critère de façon stricte renvoient à l'analyse au titre du volet (4). Quel que soit le critère qui est appliqué, s'il est jugé que l'objet revendiqué est le fruit de l'ingéniosité, l'invention revendiquée ne sera pas considérée évidente.

Puis, la Cour a indiqué que, dans certaines circonstances, la question de l'évidence pouvait être examinée en se demandant, à la quatrième étape, si un certain type

d'examen constituerait un « essai allant de soi » menant inévitablement à l'invention revendiquée (voir la partie B du présent énoncé).

### Incidence sur l'examen

#### A - Cadre de l'examen portant sur l'évidence

En déterminant si l'objet revendiqué répond à l'exigence de l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*, les examinateurs canadiens seront guidés par la démarche à quatre volets susmentionnée. Toutefois, au cours de l'examen, il n'est pas nécessaire de traiter les volets de manière explicite à moins qu'ils ne soient pertinents à l'objection soulevée. Selon la situation de faits de l'affaire, certains volets peuvent devoir être traités de manière peu explicite ou non explicite. Le déroulement de l'instance commandera le besoin de traiter plus ou moins rigoureusement chaque volet. Lorsque l'examineur et le demandeur se trouvent devant une impasse, il est important que tous les points de désaccord soient identifiés et examinés avant qu'une décision finale ne soit rendue.

Les examinateurs respecteront les conseils suivants concernant les volets énoncés par la Cour (la numérotation utilisée correspond à celle utilisée pour énoncer les volets de la démarche ci-dessus) :

- (1)(a) Au besoin, les examinateurs identifieront la personne versée dans l'art selon le ou les domaines pertinents de l'invention et, le cas échéant, selon ses attributs, tels que sa propension à effectuer des recherches ou des expériences (voir la partie B ci-dessous). Dans les situations où la nature de la personne versée dans l'art ne semble pas pouvoir être mise en doute ou lorsqu'il ne semble pas que sa nature influencera l'analyse de la question de l'évidence, il se peut qu'il ne soit pas nécessaire de traiter ce volet de manière explicite.
- (1)(b) En formulant leurs objections, les examinateurs peuvent se fonder sur des renseignements qu'ils croient avoir été des connaissances générales courantes à la date de revendication. À moins qu'il ne devienne évident, selon les commentaires du demandeur, que la nature des connaissances générales courantes n'est pas reconnue et peut raisonnablement être contestée, un examinateur n'est pas tenu d'identifier des documents qui établissent les connaissances générales courantes.
- (2) La définition de l'idée originale de la revendication se fait au cas par cas, tout en reconnaissant que l'idée originale de chaque revendication peut (et devrait) être un raffinement du seul concept inventif général qui doit relier les revendications en un tout, conformément à l'article 36 des *Règles sur les brevets*. L'idée originale pertinente est celle de la revendication faisant l'objet d'un examen et non un concept généralisé dérivé du mémoire descriptif dans son ensemble.

À ce stade de l'examen, l'idée originale d'une revendication est définie sans égard aux antériorités. Il s'agit de l'essence de l'invention revendiquée qui peut généralement être identifiée en traitant l'objet de la revendication comme étant une solution au problème que les inventeurs cherchent à résoudre, et qui a trait aux éléments de la revendication qui ont été décrits, ou qui seraient reconnus par la personne versée dans l'art, comme apportant la solution à un problème donné. Pour définir le problème que les inventeurs tentent de solutionner et la solution proposée par l'invention, il faut généralement s'en remettre à la description, conformément à l'alinéa 80(1)d) des *Règles sur les brevets*.

Le concept de la « solution au problème » devrait être replacé dans le contexte de « la réalisation des objets de l'invention » et de « la réalisation des fins de l'invention ». Il convient de rappeler que l'identification du problème soulevé se fait dans le contexte fourni par la description, et non par rapport à l'antériorité la plus proche. Cet exercice ne doit pas être confondu avec la démarche « problème et solution » utilisée par l'Office européen des brevets pour statuer sur l'évidence, qui identifie le problème à la lumière de l'antériorité la plus proche.

L'idée originale peut ressortir clairement du texte même de la revendication, lorsque les fins de l'objet revendiqué sont expressément définies. Cela serait particulièrement probable dans le cas d'une revendication présentée dans le format européen ou Jepson. Lorsque le texte de la revendication ne décrit pas clairement le problème qui est résolu par l'objet revendiqué, il convient de consulter le reste du mémoire descriptif afin d'identifier l'idée originale de la revendication.

- (3) À cette étape, l'idée originale (la solution dans la revendication) définie à l'étape (2) est comparée à l'état de la technique afin de déterminer si, ou dans quelle mesure, une idée originale (une solution) équivalente ou similaire était connue à la date de la revendication. L'expression « l'état de la technique » renvoie à l'information accessible par une personne versée dans l'art conformément à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets* et est généralement déterminée en se fondant sur des documents antérieurs précis.
- (4) Lorsqu'il existe des différences entre l'idée originale que renferme la revendication et l'état de la technique, il convient de déterminer si ces différences auraient été évidentes à la date de la revendication. Cette détermination doit être faite sans présupposer que le problème précis traité par les inventeurs était reconnu dans les documents antérieurs. Il est important d'éviter d'adopter une perspective de « recul » inappropriée; lorsque l'existence ou la nature d'un problème n'est pas évidente, son identification peut contribuer à l'étape inventive nécessaire.

Il faut souligner que dans l'hypothèse où il n'y a aucune différence entre l'idée originale et l'état de la technique, la revendication risque fort probablement d'être entachée d'un vice.

Au volet (4), il s'agit de déterminer si l'objet de la revendication est évident ou s'il est le fruit de l'ingéniosité. Différents critères ont été établis par la jurisprudence afin de répondre à cette question et la Cour suprême a statué qu'un seul et même critère ne s'applique pas dans toutes les circonstances. Même si la question du critère peut être tranchée en tenant compte de la nature de l'affaire en cause, il faut toujours garder à l'esprit que l'objectif est d'évaluer l'exigence prévue par l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets* et qu'il faut veiller à ce que la question ne soit pas formulée de façon à ce qu'une norme différente soit appliquée. Par exemple, le critère énoncé dans l'arrêt *Beloit Canada Ltd. c. Valmet Oy* [(1986), 8 C.P.R. (3<sup>rd</sup>), 289 (C.A.F.)] n'est pas considéré comme étant obligatoire, bien qu'il peut être pertinent dans certaines situations.

Le Bureau est d'avis que les directives données par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Novopharm Limited c. Janssen-Ortho Inc.* [2007 CAF 217] demeurent pertinentes compte tenu des directives de la Cour suprême dans l'arrêt *Sanofi-Synthelabo*. Plus particulièrement, l'examen portant sur l'évidence devrait être formulé dans le contexte suivant :

- (i) le climat dans le domaine pertinent au moment où a été réalisée l'invention alléguée, y compris non seulement les connaissances et l'information disponibles, mais aussi les attitudes, les tendances, les préjugés et les attentes qui définiraient la personne versée dans l'art;
- (ii) toute motivation au moment de l'invention alléguée pour résoudre un problème reconnu dans le domaine de l'invention.

#### B - « Essai allant de soi » : éléments à considérer

La Cour suprême a souligné que « dans les domaines d'activité où les progrès sont souvent le fruit de l'expérimentation » il peut être approprié de déterminer si l'objet revendiqué est évident parce que l'historique de l'invention aurait été un « essai allant de soi ». Les examinateurs des brevets examineront donc si un « essai allant de soi » est un élément pertinent à considérer pour déterminer le caractère évident de l'objet revendiqué.

La Cour a établi que plusieurs facteurs étaient applicables, selon la nature de l'affaire en cause, afin de déterminer si l'objet de la revendication était un « essai allant de soi ». La Cour a énoncé les facteurs suivants en précisant qu'il ne s'agissait pas d'une liste exhaustive :

- (A) Est-il plus ou moins évident que l'essai sera fructueux? Existe-t-il un nombre déterminé de solutions prévisibles connues des personnes versées dans l'art?
- (B) Quels efforts — leur nature et leur ampleur — sont requis pour réaliser

- l'invention? Les essais sont-ils courants ou l'expérimentation est-elle longue et ardue de telle sorte que les essais ne peuvent être qualifiés de courants?
- (C) L'antériorité fournit-elle un motif de rechercher la solution au problème qui sous-tend le brevet?

Si la réponse aux questions (A) et (C) est affirmative et que la conclusion au point (B) est que l'objet de la revendication serait atteint par des essais courants qui ne sont ni longs ni ardu, on peut conclure que l'objet de la revendication est évident puisqu'il aurait été un « essai allant de soi » pour définir l'objet revendiqué à partir d'un nombre déterminé de solutions possibles, et qu'il est plus ou moins évident que l'une d'elles serait fructueuse.

Peu d'indications existent quant aux domaines d'activités où les progrès sont souvent le fruit de l'expérimentation. Dans les cas où les éléments à considérer relativement à l'« essai allant de soi » ne sont pas appropriés, il est fortement improbable que les différents facteurs de la méthode seront satisfaits. Lorsqu'il existe un nombre déterminé de solutions identifiées et prévisibles connues de la personne versée dans l'art ainsi qu'une motivation dans les documents antérieurs pour trouver la solution abordée par la demande, on peut présumer que la personne est dans un domaine d'activités où les progrès sont souvent le fruit de l'expérimentation. La question « seuil » consistant à déterminer si l'« essai allant de soi » est applicable est considérée comme étant intrinsèquement tranchée lorsque les facteurs du critère sont examinés.

Lorsque le critère de l'« essai allant de soi » est jugé approprié, la Cour a statué que plusieurs facteurs doivent être examinés, tout en précisant que la liste n'est pas exhaustive. Les questions à poser pour évaluer la conformité avec l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets* sont les suivantes :

- (A) La personne versée dans l'art est-elle au courant, à la lumière de l'antériorité et de ses connaissances générales courantes, qu'il existe un nombre limité de solutions connues et prévisibles pour résoudre ce problème ou un problème semblable, de sorte qu'elle croit que l'une de ces solutions, de façon plus ou moins évidente, sera fructueuse pour résoudre le problème soulevé?

Il n'est pas nécessaire de déterminer quelles sont les solutions parmi le nombre déterminé de solutions qui pourraient résoudre le problème de façon évidente, ni quelle est la solution la plus appropriée pour résoudre le problème, mais si la solution revendiquée n'est pas liée à ce nombre déterminé de solutions connues et prévisibles, il est peut probable que l'on conclut à un « essai allant de soi ».

- (B) Pourrait-on s'attendre à ce que la personne versée dans l'art arrive précisément à la solution revendiquée, à partir d'un nombre limité de solutions dont le concept a été déterminé à l'étape (A), sans étape inventive ou sans trop de difficultés? Autrement dit, arriverait-on à la solution par des méthodes courantes et prévisibles et sans déployer des efforts longs et ardu?

- (C) La personne versée dans l'art, à la lumière de l'antériorité, a-t-elle la motivation derrière la recherche d'une solution au problème qui sous-tend le brevet?

Bien que l'existence d'une motivation, dans le sens le plus large, de résoudre des problèmes dans un domaine d'activités au moyen d'une recherche scientifique, peut être suffisante pour justifier un examen portant sur l'« essai allant de soi », il doit exister une motivation plus précise apparentée à celle de l'inventeur pour en arriver à la conclusion que l'invention revendiquée était un « essai allant de soi ». La personne versée dans l'art doit avoir été motivée d'effectuer des expériences dans le domaine de l'invention en vue de résoudre un problème identique ou similaire à celui abordé par l'inventeur en identifiant une solution comparable à celle qui est énoncée dans la revendication visée par l'examen.

Comme il a été mentionné précédemment, les attitudes, les préjugés et les attentes qui définiraient la personne versée dans l'art ainsi que la connaissance du climat dans son domaine, sont des facteurs pertinents à examiner à cet égard et sont examinés à la lumière de l'état de l'antériorité.

Il convient de se rappeler que les éléments à considérer relativement à l'examen portant sur l'« essai allant de soi » sont utilisés pour déterminer si l'objet d'une revendication est le fruit de l'ingéniosité et qu'il n'est donc pas évident. Les facteurs (A) à (C) peuvent être perçus comme s'il s'agissait de déterminer s'il était évident qu'il fallait chercher une solution au problème abordé par les inventeurs (le facteur de la motivation) et si le cheminement menant à l'objet revendiqué était également évident. S'il n'y a aucune inventivité dans la recherche d'une solution ou dans son intégration sous une forme pratique, l'objet revendiqué n'est pas une idée originale et est donc évident.

Le Bureau est d'avis que l'examineur doit évaluer de façon objective si le cheminement ayant mené à l'invention était long et ardu, en tenant compte de la nature de la personne versée dans l'art ainsi que des connaissances et du climat du domaine, ou des domaines pertinents, qui existent à la date de la revendication. En général, l'expérience subjective des inventeurs ne sera pas considérée pertinente à moins qu'il ne soit établi qu'elle reflète ce qui est attendu d'une hypothétique personne versée dans l'art.

#### C - Incidence sur les poursuites en cours

Les examinateurs devront donc évaluer l'évidence à la lumière des directives énoncées ci-dessus et formuleront des objections fondées sur l'évidence, sans égard à la poursuite antérieure de la demande. Toutefois, les examinateurs n'examineront pas systématiquement les demandes qui ont été approuvées en vue de leur acceptation ou acceptées avant la date du présent énoncé de pratique.

Si les nouvelles directives sur l'évidence s'appliquent à une demande qui a fait l'objet d'une décision finale, un vice fondé sur l'évidence qui a été examiné peut être soulevé dans le résumé des motifs supplémentaires auquel le demandeur peut répondre. Les détails de chaque cas seront gérés par la Commission d'appel des brevets, afin de causer le moins d'inconvénients et de perturbations possibles dans la procédure de la Commission.