

Chapitre 13

Examen des demandes

- 13.01 Portée du présent chapitre
- 13.02 Requête d'examen
- 13.03 Requête de devancement d'examen (ordonnance spéciale)
- 13.04 Exigences de l'article 29 des Règles
- 13.05 Examen
 - 13.05.01 Identification de l'invention
 - 13.05.01a Identification du problème et de sa solution
 - 13.05.01b Examen de l'invention revendiquée
 - 13.05.02 Examen de la forme et de la substance
 - 13.05.03 Brevetabilité et contribution
 - 13.05.03a Identification des caractéristiques prévues et non prévues par la Loi
 - 13.05.03b Examen et analyse de la contribution
 - 13.05.03c Exemples
 - 13.05.04 Recherche des antériorités
- 13.06 Rapport de l'examineur
 - 13.06.01 Retrait d'un rapport de l'examineur
- 13.07 Modification de la demande
- 13.08 Décision finale
- 13.09 Rejet de la demande de brevet
- 13.10 Acceptation et avis d'acceptation
- 13.11 Retrait de l'acceptation
- 13.12 Concession et délivrance d'un brevet

Chapitre 13

Examen des demandes

13.01 Portée du présent chapitre

Le présent chapitre donne une vue d'ensemble de l'examen des demandes de brevet. Il se penche sur l'examen à la fois sous l'angle de l'analyse de la demande par l'examineur de brevets et sous l'angle des formalités spécifiquement reliées à l'examen qui peuvent s'appliquer à la demande.

Le présent chapitre ne touche pas les procédures de nature purement opérationnelle telles que le paiement des taxes pour le maintien en état.

Le chapitre présente les sujets à peu près dans l'ordre où ils se retrouvent habituellement dans l'instruction de la demande, à partir de l'étape de la requête d'examen jusqu'à la fin de l'instruction par l'examineur.

L'objet de l'examen est de s'assurer que le mémoire descriptif, l'abrégé et les dessins de la demande répondent aux exigences de forme et de substance de la *Loi sur les brevets* et des *Règles sur les brevets*. Un grand nombre de ces exigences sont examinées en détail dans d'autres chapitres du présent recueil. Le présent chapitre s'attardera donc à certains aspects de l'examen qui ne sont pas traités ailleurs.

13.02 Requête d'examen

Selon la *Loi sur les brevets* actuelle, les demandes ne sont pas examinées automatiquement. Le Canada s'est doté d'un régime d'examen différé, où la demande n'est examinée que sur requête.

Selon le paragraphe 35(1) de la *Loi sur les brevets*, quiconque peut faire une requête d'examen dans la mesure où elle est en la forme réglementaire et accompagnée de la taxe réglementaire (établie à l'article 3 de l'annexe II). Le commissaire aux brevets peut également, en vertu du paragraphe 35(2) de la *Loi sur les brevets*, exiger du demandeur qu'il fasse la requête d'examen de sa demande de brevet.

Si la requête d'examen est faite par un tiers, le Bureau des brevets en avise le demandeur.

L'article 95 des *Règles sur les brevets* définit les renseignements que doit contenir la requête d'examen, soit :

- a) le nom et l'adresse de l'auteur de la requête;
- b) le nom du demandeur, si celui-ci n'est pas l'auteur de la requête;
- c) les renseignements permettant d'identifier la demande, notamment le numéro de celle-ci.

L'article 96 des *Règles sur les brevets* établit que la requête d'examen doit être présentée dans les cinq ans suivant la date du dépôt de la demande. Dans le cas d'une demande complémentaire, la requête d'examen doit être présentée dans celui des délais suivants qui expire après l'autre, dans les cinq ans suivant la date du dépôt de la demande originale ou dans les six mois suivant la date de dépôt de la demande complémentaire.

Si la requête d'examen n'est pas faite dans le délai prescrit ou dans le délai mentionné dans un avis transmis en vertu du paragraphe 35(2) de la *Loi sur les brevets*, la demande est considérée comme abandonnée conformément aux alinéas 73(1)d) ou 73(1)e) de la *Loi sur les brevets*, respectivement [voir également la section 20.02.07 du présent recueil].

13.03 Requête de devancement d'examen (ordonnance spéciale)

Les demandes de brevet, y compris les demandes complémentaires, sont généralement examinées dans l'ordre chronologique de présentation des requêtes d'examen¹.

En vertu du paragraphe 28(1) des *Règles sur les brevets*, le commissaire aux brevets peut, à la demande de la personne qui verse la taxe prévue à l'article 4 de l'annexe II, devancer la date normale d'examen d'une demande s'il juge que le non-devancement est susceptible de porter préjudice aux droits de cette personne. Les demandes qui font l'objet d'un devancement d'examen sont généralement désignées comme des demandes faisant l'objet d'une « ordonnance spéciale ».

Selon le paragraphe 28(2) des *Règles sur les brevets*, les requêtes de devancement ne peuvent être présentées qu'à l'égard de demandes accessibles au public pour consultation sous le régime de l'article 10 de la *Loi sur les brevets* et qui ont fait l'objet d'une requête d'examen en vertu du paragraphe 35(1) de la *Loi sur les brevets*.

Un tiers peut présenter une requête d'examen d'une demande de brevet, mais seul le demandeur peut demander que sa demande soit rendue accessible avant le délai prescrit. Par conséquent, un tiers ne peut demander le devancement d'examen qu'à l'égard d'une demande rendue accessible. Dans le cas où un devancement d'examen est accordé à la demande d'un tiers, le Bureau en informe le demandeur par lettre.

Une requête de devancement d'examen n'est pas prise en considération si la demande de brevet correspondante est incomplète [voir le chapitre 5 pour les exigences relatives au caractère complet de la demande].

Une fois que la demande est désignée comme visée par une ordonnance spéciale, elle conserve généralement ce statut pendant toute la durée de l'instruction. La personne qui a demandé l'ordonnance spéciale peut demander la cessation du devancement d'examen; le cas échéant, la demande est examinée dans l'ordre normal. La taxe applicable au devancement d'examen n'est pas remboursable en vertu de l'article 4 des *Règles sur les brevets*.

13.04 Exigences de l'article 29 des Règles

L'article 29 des *Règles sur les brevets* prévoit que lorsque l'examineur a des motifs raisonnables de croire qu'une demande de brevet visant la même invention a été déposée dans tout pays ou pour tout pays, au nom du demandeur ou d'une autre personne se réclamant d'un inventeur désigné dans la demande examinée, il peut exiger que le demandeur lui fournisse les renseignements suivants et des copies des documents connexes :

- a) toute antériorité citée à l'égard de ces demandes;
- b) les numéros des demandes, les dates de dépôt et les numéros des brevets s'ils ont été octroyés;
- c) les détails relatifs aux conflits, oppositions, réexamens ou procédures analogues;
- d) si le document n'est ni en français ni en anglais, une traduction en français ou en anglais de tout ou partie du document.

Le demandeur doit répondre à cette requête en fournissant les renseignements demandés ou en déclarant expressément que ces renseignements ne sont pas à sa disposition et en indiquant les motifs pour lesquels ils ne le sont pas. Cette dernière déclaration, prévue au paragraphe 29(3) des *Règles sur les brevets*, doit être fournie même si l'inexistence de certains renseignements explique qu'ils ne soient pas disponibles. La position du Bureau des brevets à cet égard est que le demandeur a généralement accès à une traduction si le document à traduire est à sa disposition.

Quand une requête d'examen est présentée, le Bureau envoie une lettre au demandeur pour confirmer la requête d'examen et lui demander s'il souhaite présenter volontairement les renseignements exigés à l'article 29 des *Règles sur les brevets* au fur et à mesure qu'ils lui deviennent accessibles. La présentation volontaire des renseignements diminue le risque que l'examineur soit forcé d'en demander formellement la communication.

En temps normal, le demandeur n'a pas à soumettre d'information au bureau qui pourrait facilement être obtenue par l'examineur (voir ci-bas). La soumission d'antériorités, sur une base volontaire, de la part du demandeur, n'a pour but que d'accélérer le traitement de la demande et permettre à l'examineur de prendre connaissance de l'existence de certains documents. Lorsqu'un document est identifié par le demandeur, le demandeur ne devrait pas, en temps normal, fournir une copie dudit document, à moins qu'il ait des raisons valables de croire qu'il ne serait pas accessible à l'examineur.

L'examineur ne doit pas demander l'identification d'éléments de l'état de la technique indiqués dans les rapports de recherche publiés qu'il peut facilement consulter. Ces rapports de recherche sont notamment le Rapport de recherche international et les rapports de recherche de l'Office européen des brevets ou du United States Patent and Trademark Office disponibles sur les sites Internet respectifs de ces administrations. De la même manière, l'examineur ne doit pas demander de renseignements qu'il peut consulter sur les sites Internet de ces administrations, notamment les détails relatifs aux examens, aux oppositions ou aux procédures analogues.

Reconnaissant que la traduction de documents peut imposer une lourde charge financière au demandeur, l'examineur doit limiter les demandes de traductions aux cas pour lesquels il n'existe pas d'autre solution valable.

Dans le cas où un document en langue étrangère semble pertinent pour l'examen, l'examineur doit chercher à repérer une version du document (ou au minimum de son résumé) dans une des deux langues officielles dans laquelle il est capable de travailler. Dans ce domaine, l'examineur doit exploiter les moteurs de traduction fiables en ligne, comme celui du JPO, au moins aux premières étapes de l'examen.

Lorsque l'examineur travaille à l'aide d'une traduction automatique ou à partir d'un membre de la même famille qu'un document à citer, il doit en faire état clairement dans son rapport. Toutefois, le demandeur qui veut réfuter des arguments fondés sur un document de cette nature pourra être tenu de fournir une traduction du document visé à l'appui de son argumentation.

Lorsqu'une traduction est demandée, le demandeur doit fournir, conformément à l'alinéa 29(1)d) des *Règles sur les brevets*, une traduction en français ou en anglais de tout ou partie du document. Dans le cas où une partie seulement du document est nécessaire pour l'examen, l'examineur doit indiquer, dans la mesure du possible, la partie ou les parties du document visées par la demande de traduction.

En vertu de l'article 42 du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), les offices nationaux recevant le rapport d'examen préliminaire international « ne peuvent exiger du déposant qu'il leur remette des copies de documents liés à l'examen relatif à

la même demande internationale dans tout autre office élu, ou qu'il leur remette des informations relatives au contenu de tels documents ». Le Bureau des brevets considère que l'article 42 du PCT s'applique à toute demande ayant fait l'objet d'un examen préliminaire international en vertu du chapitre II du PCT.

Le Bureau considère qu'une demande de l'examineur exigeant l'identification d'antériorités en vertu de l'alinéa 29(1)a) des *Règles sur les brevets* ou les numéros de demande, les dates de dépôt et les numéros des brevets en vertu de l'alinéa 29(1)b) des *Règles sur les brevets* respecte l'article 42 du PCT. Les renseignements exigés sont reliés à la recherche sur l'état de la technique et ne sont pas considérés comme une demande de copies de documents ou de renseignements relatifs au contenu de documents liés à l'examen. Le Bureau ne considère pas non plus que les conflits, les oppositions, les ré-examens et les procédures analogues sont « liés à l'examen » au sens de l'article 42 du PCT et, par conséquent, adopte la position que les requêtes prévues à l'article 29 des *Règles sur les brevets* respectent l'article 42 du PCT.

13.05 Examen

Les examinateurs et les demandeurs interagissent principalement par correspondance. Cette correspondance peut concerner les modifications volontaires du demandeur avant et pendant l'examen, les rapports de l'examineur et les réponses du demandeur à ces rapports au sujet de la demande.

Sauf dans le cas de la décision finale [voir la section 13.08], ces rapports sont produits en vertu du paragraphe 30(2) des *Règles sur les brevets*, qui prévoit :

Lorsque l'examineur [...] a des motifs raisonnables de croire que celle-ci [la demande] n'est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles, il informe le demandeur des irrégularités de la demande et lui demande de modifier sa demande en conséquence ou de lui faire parvenir ses arguments justifiant le contraire...

Le contenu du rapport de l'examineur est traité à la section 13.06. Le reste de la présente section porte sur l'analyse de la demande par l'examineur.

À chaque étape, le but de l'examen est d'effectuer une analyse approfondie de la demande pour s'assurer qu'elle répond aux exigences de la *Loi sur les brevets* et des *Règles sur les brevets*. D'autres chapitres du présent recueil donnent des directives particulières au sujet des exigences spécifiques reliées à l'obtention d'un brevet.

Au terme de son analyse, l'examineur doit décider si la demande est acceptable ou s'il doit produire un rapport. Dans le cas où un rapport doit être produit, ce rapport doit être le plus complet possible pour que le demandeur puisse prendre des décisions

éclairées sur la poursuite de l'examen de sa demande et, dans la mesure du possible, pour qu'il puisse rendre la demande acceptable [voir la section 13.10].

On notera qu'une demande peut faire l'objet d'un examen avant d'être accessible au public en vertu de l'article 10 de la *Loi sur les brevets*, mais que l'examinateur ne peut l'approuver avant qu'elle soit accessible au public.

13.05.01 Identification de l'invention

Comme il a été noté à la section 12.01 du présent recueil, une invention est une solution apportée à un problème concret. Pour reprendre les mots de la Cour suprême dans l'arrêt *Apotex c. Wellcome*, la délivrance des brevets est « un moyen d'encourager les gens à rendre publiques les solutions ingénieuses apportées à des problèmes concrets² ».

13.05.01a Identification du problème et de sa solution

Le Bureau considère qu'« une solution apportée à un problème concret » implique « une solution technique à un problème concret » ou, ce qui est équivalent, « une solution technique à un problème dans un domaine de la technologie ».

Comme il a été noté à la section 12.02.01, le Bureau considère que l'expression « domaine de la technologie » fait référence à ce que les tribunaux ont appelé les « réalisations utiles » ou le « domaine des réalisations manuelles ou de production », selon une terminologie qui reflète davantage l'industrie moderne. Le terme même de « technologie » signifie [TRADUCTION] « l'application de la connaissance scientifique à des fins pratiques, particulièrement dans l'industrie », [TRADUCTION] « le matériel et l'outillage mis au point à partir de la connaissance scientifique » et [TRADUCTION] « la branche du savoir qui traite du génie et des sciences appliquées »³.

Pour comprendre la perspective de l'inventeur sur le problème et sa solution, l'examinateur est guidé par la demande elle-même, puisque le demandeur est tenu d'exposer dans la description le domaine technique de l'invention [alinéa 80(1)b) des *Règles sur les brevets*] ainsi que la nature du problème technique à résoudre et de sa solution [alinéa 80(1)d) des *Règles sur les brevets*]⁴. Il faut noter que les termes « problème » et « solution » ne doivent pas nécessairement figurer dans la description. Le demandeur décrira souvent son invention en parlant de ses « objets », c'est-à-dire de son but ou de son objectif.

L'évaluation initiale du problème et de sa solution s'effectue sans comparer l'objet de la revendication à l'état de la technique. L'identification de la solution proposée par le demandeur fournit un contexte important pour l'examen des revendications. La solution proposée dans la demande sera brevetable si celle-ci constitue un objet prévu par la

Loi qui est nouveau, non évident et utile.

Une invention brevetable peut être la solution nouvelle d'un problème connu (par exemple, le perfectionnement ou la simplification d'une autre invention ou une invention de sélection) ou la solution d'un problème non résolu (problème déjà connu ou récemment identifié).

Il se peut aussi que la demande divulgue des solutions à plusieurs problèmes. La réalisation privilégiée d'une invention, par exemple, peut résoudre non seulement le problème dans son ensemble, mais elle peut en même temps en résoudre un autre. Dans le cas où la demande divulgue et revendique plusieurs solutions à un problème ou des solutions à divers problèmes, il faut prendre en considération les exigences liées à l'unité de l'invention [voir le chapitre 14 du présent recueil].

13.05.01b Examen de l'invention revendiquée

L'examen est guidé par les revendications, car les droits exclusifs que confère le brevet s'appliquent seulement à l'objet circonscrit par les revendications, tel qu'il est compris par la personne versée dans l'art. La personne versée dans l'art lira le mémoire descriptif avec « un esprit désireux de comprendre, et non pas [avec] un esprit désireux de ne pas comprendre⁵ ». Comme l'a noté la Cour suprême, « un "esprit désireux de comprendre" prête nécessairement une grande attention au but et à l'intention de l'auteur⁶ ».

Dans l'interprétation de l'objet des revendications au cours de l'examen, il faut avoir à l'esprit le but de l'invention. Chaque revendication doit définir une solution à un problème concret et doit être étayée par la description. La solution définit dans une revendication donnée est cet ensemble d'éléments qui, réunis, sont nécessaires pour constituer la solution du problème que l'inventeur cherche à résoudre⁷. Il s'agit là des « éléments essentiels » de l'invention. En reconnaissant quelle solution décrite dans la description une revendication semble viser, il est possible d'identifier ses éléments essentiels. Comme chaque revendication peut définir la solution d'un problème différent de celui qui est résolu par l'objet d'autres revendications, chaque revendication peut comporter des éléments essentiels différents de ceux des autres revendications.

Il est important de rappeler que l'analyse permettant l'identification des caractéristiques essentielles se fait à la lumière des connaissances générales et courantes de la personne versée dans l'art, et ce, avant que l'objet des revendications soit comparé à l'art antérieur.

L'invention brevetable doit être une solution technique nouvelle et ingénieuse à un problème dans le domaine de la technologie. Il faut examiner chaque revendication de la demande pour vérifier si elle définit un objet qui remplit ces conditions. Au cours de

l'examen, la nature du problème et de sa solution peut être discutée dans la correspondance entre l'examineur et le demandeur. Tout changement dans la compréhension que se fait l'examineur du problème que doit résoudre l'objet d'une revendication peut modifier son interprétation des éléments de la revendication qui sont essentiels à la définition de la solution au problème.

Une invention brevetable doit être une solution nouvelle et inventive à un problème donné dans un domaine de la technologie, et chaque revendication doit faire l'objet d'un examen afin d'établir si son objet l'est.

13.05.02 Examen de la forme et de la substance

Pendant l'examen, l'objet de chaque revendication est considérée selon sa forme et sa substance. On entend par « forme » ce que la formulation d'une revendication semble à première vue définir comme l'invention. On entend par « substance » la solution à un problème particulier dont le demandeur, à la lumière de l'ensemble du mémoire descriptif, semble diriger sa revendication.

Tel que noté à la section 13.05.01*b*, les revendications guident l'examen. Dans le cadre de l'examen « de la forme et de la substance », des irrégularités de forme ou de substance de l'invention revendiquée peuvent être identifiées dans un rapport de l'examineur.

Les irrégularités de forme de la revendication sont celles qui peuvent être identifiées à partir de la simple analyse des termes de la revendication. Des objections de forme peuvent être soulevées, par exemple, à l'égard de certains vices de formulation de la revendication ou dans le cas où la revendication vise expressément un objet non prévu par la Loi.

Les irrégularités liées à la substance de l'invention revendiquée sont celles qui ne peuvent être identifiées qu'une fois que le texte de la revendication soit apprécié à la lumière de la description et/ou de l'art antérieur et des connaissances générales courantes de la personne versée dans l'art. Les objections fondées sur la substance peuvent porter, par exemple, sur des questions d'étayement approprié (description écrite et habilitante), sur l'utilité, la nouveauté ou l'évidence de l'objet revendiqué, ou encore sur le fait que la substance de l'invention est non prévue par la Loi.

Les irrégularités de forme d'une revendication sont identifiées sans égard à la substance de la revendication, alors que les irrégularités liées à la substance de l'invention peuvent être soulevées, selon les circonstances, sans égard à la forme de la revendication [voir, par exemple, la section 13.05.03*b*].

L'examen des revendications s'effectue une revendication à la fois, mais lorsqu'une

revendication comporte plus d'une forme opérationnelle complète de l'invention chaque réalisation doit être considérée de manière indépendante. Dans le cas où une seule réalisation dans une revendication donne lieu à une objection (par exemple, pour manque de nouveauté, évidence, absence d'utilité ou en raison de l'objet non prévu par la Loi), l'objection doit porter sur l'ensemble de la revendication.

13.05.03 Brevetabilité et contribution

Pour être brevetable, une invention doit se définir selon les termes de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*. En d'autres mots, l'invention doit être un objet prévu par Loi qui « répond [...] aux exigences de nouveauté, d'ingéniosité et d'utilité prévues par la loi⁸ ». La nouveauté, l'ingéniosité et l'utilité de l'invention doivent être communes à un seul ensemble d'éléments qui, combinés, forment un objet prévu par la Loi.

La nouveauté et l'ingéniosité de l'invention proviennent de la divulgation au public de quelque chose que celui-ci n'avait pas et qui n'aurait pas été évident à la lumière des renseignements dont il disposait à la date de la revendication. L'objet nouveau et non évident constitue ce que le demandeur ajoute au savoir humain et est désigné comme sa « contribution⁹ ».

Pour définir la contribution de l'inventeur, l'objet de la revendication est généralement comparé à l'art antérieur et aux connaissances générales courantes qui sont pertinents. Le demandeur est lié par la reconnaissance qu'il a faite de l'état de la technique, relativement à ce qui est anticipé ou à ce qui est évident¹⁰. Ces déclarations établissent donc des limites à la contribution potentielle de l'inventeur. De même, l'absence de détails dans la description sur un élément de la revendication peut être interprété comme une indication que le demandeur considère cet élément, son mode de réalisation ou son fonctionnement, comme connu de la personne versée dans l'art¹¹.

L'« utilité » de l'invention vient de ce qu'elle est une solution technique à un problème concret¹². Comme il a été noté à la section 13.05.01*b*, la solution dans une revendication donnée est définie par l'ensemble des éléments qui, réunis, sont nécessaires pour constituer la solution du problème que l'inventeur cherche à résoudre. Il s'agit là des « éléments essentiels » de l'invention revendiquée et ce sont eux qui doivent assurer la nouveauté et l'ingéniosité de l'objet de la revendication.

Ces éléments essentiels, en tant qu'ensemble, doivent également constituer un objet prévu par la Loi. Pris dans leur ensemble, ils doivent être une réalisation, un procédé, une machine, une fabrication ou une composition de matières prévus par la Loi. Un ensemble d'« éléments essentiels » sous une forme qui puisse interagir avec le monde matériel pour apporter une solution technique à un problème concret est désigné comme une « forme pratique » (ou « forme susceptible d'être mise en pratique ») d'une invention [voir la section 12.03 du présent recueil]. Une « forme pratique » comportera

nécessairement au moins un élément matériel. Toute revendication acceptable doit donc définir une « forme pratique » de l'invention, prévue par la Loi et constituant la contribution de l'inventeur.

Étant donné que la brevetabilité d'une revendication dépend d'une contribution par l'inventeur constituant un objet prévu par la Loi, il n'est pas nécessaire au cours de l'examen d'établir si un élément revendiqué non prévu par la Loi a été ou non contribué, si l'élément ne fait pas parti d'une combinaison brevetable [voir 13.05.03a et 13.05.03b]. Qu'il ait été contribué ou non, un tel élément ne peut lui-même devenir une invention brevetable¹³.

Lorsqu'on détermine l'élément de la revendication qui constitue la contribution de l'inventeur (c'est-à-dire ce qui est nouveau et non évident), il faut apprécier comme un tout l'ensemble des éléments dont le fonctionnement global produit un résultat spécifique. On évite ainsi d'évaluer incorrectement des combinaisons utiles en prenant en considération la nouveauté ou l'ingéniosité de parties prises isolément. Cependant, dans le cas où le fonctionnement de certains éléments d'une revendication produit des résultats mutuellement indépendants, l'ensemble des éléments responsables de chaque résultat indépendant doit être considéré séparément. On évite ainsi de traiter à tort des agrégations comme des combinaisons.

Prenons par exemple une revendication visant un véhicule haute performance ayant une bonne adhésion à la route, qui est défini comme comportant un moteur donné et des pneus particuliers. Le moteur est responsable d'un résultat indépendant (la haute performance) et doit être comparé à l'art antérieur en tant que combinaison distincte (le moteur étant lui-même un ensemble d'éléments qui, combinés, sont nécessaires pour produire un résultat spécifique). Les pneus sont responsables d'un résultat différent distinct (l'adhésion à la route); il faut donc les considérer séparément aussi pour établir s'ils représentent une contribution.

Un ensemble d'éléments constitue une contribution de l'inventeur quand il est à la fois nouveau et inventif. L'activité inventive associée à un ensemble d'éléments nouveau peut provenir soit de la conception de cet ensemble d'éléments comme solution à un problème particulier, soit des actes nécessaires pour transformer l'idée de l'ensemble d'éléments en une forme pratique, soit des deux¹⁴.

Lorsque l'invention consiste en l'utilisation d'une chose pour résoudre un problème pour lequel elle n'était pas une solution connue (une utilisation nouvelle d'une chose), la mise en oeuvre de la chose pour la nouvelle finalité peut être une contribution inventive. Par conséquent, dans le cas où un article connu est utilisé dans des circonstances nouvelles en vue d'obtenir un résultat non évident, il y a une contribution. La chose connue ne peut pas être revendiquée directement, mais la nouvelle utilisation peut l'être. Pour d'autres directives sur les revendications visant des « utilisations », voir

la section 12.06.06 du présent recueil.

13.05.03a Identification des caractéristiques prévues et non prévues par la Loi

La revendication définit l'objet sous la forme d'une ou de plusieurs caractéristiques, dont chacune limite en quelque sorte la portée de la revendication. Pour établir si l'objet de la revendication comprend une contribution prévue par la Loi et, par conséquent, une invention potentiellement brevetable, il est nécessaire d'identifier les caractéristiques (ou les éléments, les deux termes étant interchangeables) de la revendication qui sont un objet prévu par la Loi et celles qui ne le sont pas.

Une « caractéristique non prévue par la Loi » est une caractéristique qui susciterait une objection au motif qu'elle n'est pas prévue par la Loi si elle était définie elle-même dans une revendication, alors qu'une « caractéristique prévue par la Loi » (ou un « élément prévu par la Loi ») signifie un objet matériel (une machine, un article de fabrication ou une composition de matières) ou encore un processus physique dans une réalisation ou un procédé autre qu'une « caractéristique non prévue par la Loi » [voir le chapitre 12 du présent recueil pour l'examen de l'objet prévu par la Loi et de l'objet non prévu par la Loi].

L'expression « élément distinct » sert à décrire une caractéristique ou un ensemble de caractéristiques dont le rôle dans l'atteinte des objets de l'invention peut être considéré de manière indépendante des autres caractéristiques. Dans le cas où une revendication comporte plus d'une caractéristique, l'une d'elles peut servir à limiter la portée technologique d'une autre en définissant plus précisément les caractéristiques ou les propriétés responsables de l'utilité pratique de la caractéristique ainsi limitée. Dans ces cas, seule la « caractéristique ainsi limitée » est un élément distinct de la revendication. « Une barre métallique comportant un alliage carbone-acier » par exemple, est un élément distinct simple où la caractéristique « alliage carbone-acier » limite la portée technologique de la caractéristique « barre métallique ». Un élément d'une revendication n'est pas distinct, aux fins de l'invention définie par cette revendication, s'il apporte une définition nécessaire à la nature technologique d'un autre élément de la revendication.

Quand une caractéristique n'apporte pas une limite technologique à une autre, chacune doit être traitée comme un élément distinct de la revendication. « Un DVD qui comporte une pièce de musique enregistrée », par exemple, contient deux éléments : le DVD et la pièce de musique. La musique ne limite pas la nature technologique du DVD.

L'analyse de la revendication en vue d'établir la nature de la contribution est fondée sur la prise en compte des éléments distincts. Les « éléments essentiels » d'une forme

pratique de solution technologique sont cet ensemble d'éléments distincts qui sont nécessaires à la définition de la solution.

Lorsque la caractéristique A limite la nature de la caractéristique B, l'élément distinct qui en résulte est du type défini par la caractéristique B. Par conséquent, l'élément distinct « une barre de métal constituée d'un alliage carbone-acier » est un type de barre de métal et non un type d'alliage carbone-acier.

Dans le cas où une caractéristique non prévue par la Loi limite technologiquement une caractéristique prévue par la Loi, l'élément distinct qui en résulte est prévu par la Loi. Par la limite apportée, les propriétés ou caractéristiques technologiques de l'élément prévu par la Loi sont définies de manière plus précise. À l'inverse, dans le cas où une caractéristique prévue par la Loi limite une caractéristique non prévue par la Loi, l'élément distinct qui en résulte n'est pas prévu par la Loi.

L'une des « caractéristiques non prévues par la Loi » qui figure couramment dans les revendications est une formule ou une équation. Une formule ou une équation est une « caractéristique non prévue par la Loi » étant donné que, selon le paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets, elle serait non prévue par la Loi si elle était revendiquée directement [voir la section 12.05.01 du présent recueil]. Dans une revendication, la formule peut servir à limiter les propriétés ou les caractéristiques technologiques d'une autre caractéristique. Par exemple, dans une méthode de synthèse d'un produit chimique, l'ajout d'un réactif peut faire appel à une équation qui détermine la quantité de réactif à ajouter en fonction du temps. Si le profil de l'ajout produit un résultat pratique particulier, l'équation confère à l'étape de l'ajout du réactif une caractéristique technologique particulière. Dans cet exemple, l'« étape limitée par l'équation » est donc un élément distinct prévu par la Loi de la méthode revendiquée.

À titre d'exemple d'une caractéristique non prévue par la Loi limitée par une caractéristique prévue par la Loi, prenons une méthode de chirurgie pratiquée à l'aide d'un instrument chirurgical particulier. Comme l'instrument modifie le caractère technique de l'étape chirurgicale, l'élément distinct de la revendication est une « étape chirurgicale modifiée par un instrument », soit un objet non prévu par la Loi [voir la section 12.05.02 du présent recueil]. Il en est ainsi sans égard à la revendication valide qui pourrait être faite à l'égard de l'instrument chirurgical lui-même; dans le contexte de la méthode, l'instrument chirurgical n'est pas un élément distinct de la revendication, mais bien un élément modificateur d'une étape de la méthode. La même analyse s'appliquerait, par exemple, à une revendication visant une souris modifiée par une prothèse. La « souris modifiée par une prothèse » est un élément distinct non prévu par la Loi. Même si la prothèse elle-même pouvait être revendiquée comme invention, elle n'est pas dans la revendication concernant la souris modifiée un élément distinct de la revendication, mais plutôt un élément modificateur de la souris. La « souris modifiée »

serait rejetée comme objet non prévu par la Loi [voir la section 12.05.03 du présent recueil].

Dans le cas où une revendication comprend une formule ou une équation comme l'une de ses caractéristiques, il faudra généralement établir si la formule ou l'équation limite ou ne limite pas la portée technologique d'une autre caractéristique dans la revendication. Cependant, s'il s'agit d'une équation ou d'une formule chimique, on conclut toujours que la formule chimique limite les caractéristiques ou les propriétés responsables de l'utilité de la composition de matières. Lorsque la composition de matières définie par une équation ou une formule est un élément distinct d'une revendication, elle est prévue par la Loi.

Il faut noter que, dans l'identification des caractéristiques prévues ou non prévues par la Loi, un élément distinct peut être défini par plus de deux caractéristiques. Par exemple, la « barre de métal constituée d'un alliage carbone-acier » pourrait être définie avec plus de précision comme un alliage carbone-acier répondant à la formule X. L'élément distinct serait alors la « barre de métal constituée d'un alliage carbone-acier dont la composition est définie par la formule X ».

Dans une revendication, lorsqu'on examine si une caractéristique modifie les propriétés technologiques d'une autre, le but et la nature de l'invention revendiquée fournissent un contexte important. Dans une méthode ou un procédé, par exemple, les éléments essentiels sont les étapes de la méthode. Dans une composition de matières, les éléments essentiels sont les ingrédients de la composition. Dans une machine ou un article de fabrication, les éléments essentiels sont les composantes ou les parties.

Les exemples à la section 13.05.03c illustrent l'application de l'analyse qui précède à des cas particuliers.

13.05.03b Examen et analyse de la contribution

Lors de l'examen d'une revendication, une fois que les éléments distincts de la revendication sont identifiés, trois cas peuvent se présenter :

- i) la revendication comprend exclusivement des éléments distincts prévus par la Loi;
- ii) la revendication comprend exclusivement des éléments distincts non prévus par la Loi ou est inacceptable en raison de sa forme;
- iii) la revendication comprend à la fois des éléments distincts prévus par la Loi et des éléments distincts non prévus par la Loi.

Cas i)

Dans le cas où la revendication comprend exclusivement des éléments distincts prévus par la Loi, l'analyse de la « contribution » est simplement l'analyse classique de la nouveauté et de l'évidence [voir le chapitre 15 du présent recueil pour de plus amples renseignements sur l'appréciation de la nouveauté et de l'évidence]. Il s'ensuit nécessairement que toute contribution potentielle serait prévue par la Loi. S'il n'existe pas de contribution, la revendication peut donner lieu à une objection, en vertu de l'article 28.2 ou de l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*. S'il existe une contribution et que l'objet revendiqué est utile, la revendication définit une invention brevetable¹⁵.

Cas ii)

Dans le cas où la revendication comprend exclusivement des éléments distincts non prévus par la Loi ou porte sur un objet non prévu par la Loi en raison de sa forme, la revendication peut donner lieu à une objection en vertu de l'article 2 de la *Loi sur les brevets* [voir le chapitre 12 du présent recueil pour l'examen de l'objet prévu par la Loi et de l'objet non prévu par la Loi]. Il n'est pas nécessaire d'évaluer la nouveauté ou l'évidence de l'objet revendiqué; puisque peu importe la contribution dans une telle revendication, la revendication ne définit pas une « invention » prévue par la Loi.

Cas iii)

Dans le cas où la revendication comprend à la fois des éléments distincts prévus par la Loi et non prévus par la Loi, l'analyse de la contribution est axée sur la question de savoir si la revendication comporte une contribution prévue par la Loi.

Comme il a été exposé à la section 13.05.03, pour comporter une contribution, la revendication doit définir un ensemble d'éléments qui est nouveau et non évident. Pour que la revendication soit brevetable, l'objet constituant la contribution doit aussi être utile et prévu par la Loi. Autrement dit, l'élément ou la combinaison d'éléments formant la contribution doit apporter une solution technique à un problème dans un domaine de la technologie et ne pas être un objet exclu. Comme il a été dit à la section 13.05.03, dans une revendication brevetable, la contribution doit comporter une « forme pratique ».

En l'absence d'une contribution prévue par la Loi, il n'y a pas d'« invention » prévue par la Loi au sens de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*. Dans ce cas, le rapport de l'examineur doit inclure une partie distincte exposant l'analyse qui a établi que les éléments prévus par la Loi ne faisaient pas partie de la contribution. Comme cette analyse envisagera la nouveauté et l'évidence de tout élément prévu par la Loi de la revendication, elle doit être fournie séparément de toute objection fondée sur l'article 2 de la *Loi sur les brevets* issue des conclusions de l'analyse, afin d'éviter toute

confusion sur le fondement de l'objection.

Une caractéristique distincte non prévue par la Loi ne peut donner lieu à une invention prévue par la Loi. Il n'est donc pas nécessaire d'établir si des caractéristiques distinctes non prévues par la Loi constituent effectivement une contribution. Lorsqu'une revendication comprend une caractéristique distincte non prévue par la Loi et qu'il est conclu à l'absence de contribution prévue par la Loi, elle donne lieu à une objection au motif que l'objet défini n'est pas une « invention » prévue par la Loi au sens de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*. Cette objection est maintenue tant que la caractéristique distincte non prévue par la Loi demeure dans la revendication, sans égard au fait qu'elle soit ou ne soit pas une contribution¹⁶.

L'objection devrait être écrite de sorte qu'il soit clair que l'irrégularité n'est pas que tous les éléments définis dans la revendication sont non prévus par la Loi. L'irrégularité vient plutôt du fait que, ayant été établi qu'aucun élément prévu par la Loi ne fait partie de la contribution, toute « invention » possible dans la revendication (correspondant aux caractéristiques non prévues par la Loi) est non prévue par la Loi. Comme l'a noté la Cour d'appel fédérale, la formulation d'une revendication ne vise pas à « transformer en invention brevetable ce qui, normalement, ne l'est pas du tout¹⁷ ».

13.05.03c Exemples

Les exemples suivants sont des applications des directives exposées en 13.05.03a et 13.05.03b à diverses revendications. Ils illustrent l'application de ces directives à des cas particuliers.

Exemples :

1. Une demande divulgue des compositions destinées à accélérer la croissance capillaire. Le document D1 du dossier de l'état de la technique divulgue certaines compositions médicinales et divulgue, avec des exemples, des compositions qui tombent sous la portée de la revendication 1.

Revendication :

1. Une composition comportant un composé défini par la formule chimique (I) et un véhicule acceptable.

Analyse : D'entrée de jeu, la revendication peut sembler comprendre trois caractéristiques - le composé, la formule chimique (I) et le véhicule. La formule, en soi, serait une caractéristique non brevetable et il est donc nécessaire de comprendre son effet dans la revendication. La formule chimique (I) sert à définir la nature technique de la composition de matière qu'elle modifie et le composé défini en termes de formule chimique (I) est un élément brevetable de la revendication. Il est à noter que c'est

toujours la conclusion appropriée lorsqu'une formule chimique est utilisée pour limiter une composition de matière afin de produire un élément distinct d'une revendication. La revendication comprend également un deuxième élément brevetable, à savoir le support. La revendication comprend donc deux éléments brevetables distincts et, aux fins de l'examen, relève du cas i). Compte tenu de D1, la revendication n'apporte aucune contribution. Elle ne fait qu'enseigner une ancienne solution - la composition connue. La revendication est inadmissible en vertu de l'article 28.2 de la *Loi sur les brevets*.

Résumé : Cas i); la revendication comprend deux éléments distincts prévus par la Loi. Il n'y a pas de contribution à la lumière de l'état de la technique. La revendication peut faire l'objet d'une objection pour manque de nouveauté.

2. Une demande divulgue une méthode de fabrication de pneus et divulgue une équation pour calculer la quantité d'agent de vulcanisation qui doit être ajouté comme fonction du temps pour améliorer le traitement du caoutchouc. L'état de la technique ne divulgue pas et ne rend pas évident la vulcanisation des pneus par la manière proposée et la description appuie les avantages promis du processus modifié.

Revendication :

1. Dans un processus de vulcanisation des pneus, l'amélioration où l'ajout d'un agent de vulcanisation à base de soufre est fait conformément à l'équation (1).

Analyse : L'équation (1) n'a pas pu être revendiquée par elle-même et est par conséquent une caractéristique non brevetable. Dans la revendication, toutefois, elle sert à limiter la nature d'une étape physique dans le processus (l'étape d'ajout d'un agent de vulcanisation), de façon à ce que l'étape convienne pour résoudre le problème pratique posé dans la demande (à savoir, le caractère technique de l'étape est modifié par l'équation). L'étape physique de l'ajout effectué conformément aux limites établies par l'équation (1) est un seul élément distinct de la revendication. Par conséquent, la revendication comprend un seul élément brevetable distinct et, aux fins de l'examen, relève du cas i). La revendication contribue un élément brevetable et le processus modifié est une forme pratique - il peut être utilisé pour réaliser la fonctionnalité promise. La revendication définit donc une invention brevetable.

Résumé : Cas i); la revendication comporte un seul élément distinct prévu par la Loi (la modification d'une étape d'une méthode qui est prévue par la Loi). La revendication est acceptable.

3. Une demande divulgue qu'un outil à bois particulier rend facile l'inscription de motifs compliqués sur des pièces en cours d'usinage. L'outil combine des caractéristiques connues antérieurement dans deux outils à bois séparés

divulgués dans les documents D1 et D2. Il fournit seulement l'avantage global des deux outils connus.

Revendications :

1. Un outil à bois comportant une lame recourbée à pointe déportée, ladite lame étant attachée par un joint sphérique verrouillable à un manche ergonomique.
2. Une table de salle à manger portant l'inscription d'un patron produit par gravure à l'aide de l'outil à bois de la revendication 1.

Analyse : La revendication 1 définit un outil à bois ayant trois éléments brevetables distincts - la lame, le joint sphérique verrouillable et le manche. Ces derniers fonctionnent en un tout pour assurer la fonctionnalité promise de l'invention. La revendication comprend seulement des éléments brevetables et, aux fins de l'examen, relève du cas i). Compte tenu de D1 et D2, l'examineur conclut qu'il n'y a pas d'ingéniosité dans l'outil et que la revendication est récusée en vertu de l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*.

La revendication 2 comporte deux caractéristiques, soit la table et le motif que grave l'outil. La table est un élément prévu par la Loi et le motif est une caractéristique non prévue par la Loi ayant un intérêt exclusivement esthétique. Le motif ne change pas l'utilité pratique de la table, c'est-à-dire sa nature technologique. On notera que l'outil à bois n'est pas une véritable caractéristique de la revendication, car il ne limite pas la nature du motif qui est gravé. En l'espèce, la caractéristique désignée comme « un motif » a la même portée que « un motif gravé à l'aide de l'outil à bois de la revendication 1 ». Par conséquent, la revendication comprend à la fois un élément distinct prévu par la Loi (la table) et un élément distinct non prévu par la Loi (le motif) et, aux fins de l'examen, tombe sous le cas iii). Les tables faisant incontestablement partie des connaissances générales courantes, la table elle-même ne constitue pas une contribution. Il s'ensuit que la revendication ne comporte pas de contribution prévue par la Loi, mais comprend une caractéristique distincte non prévue par la Loi, le motif. L'examineur expose cette analyse dans son rapport. Il soulève une objection à l'égard de la revendication en vertu de l'article 2 de la *Loi sur les brevets* au motif qu'elle ne définit pas une « invention » prévue par la Loi.

Résumé : la revendication 1 relève du cas i); elle contient trois éléments distincts prévus par la Loi. Il n'y a pas de contribution compte tenu de l'état de la technique. La revendication donne lieu à une objection fondée sur l'évidence. La revendication 2 tombe sous le cas iii); elle comporte un élément distinct prévu par la Loi (la table) et un élément distinct non prévu par la Loi (le motif). La table n'étant pas une contribution, la revendication donne lieu à une objection, à l'égard du motif, parce qu'elle ne définit pas une « invention » prévue par la Loi.

4. Une demande divulgue une souris génétiquement modifiée qui est prédisposée

à certains cancers du foie. La modification consiste en l'introduction dans le génome de la souris en question d'ADN recombinant, responsable de la prédisposition au cancer. La demande précise également comment la souris peut, à l'aide d'une technique connue de dépistage divulguée dans plusieurs documents, être utilisée pour sélectionner des médicaments potentiels en vue de traiter ces cancers.

Revendications :

1. Un vecteur recombinant comprenant une molécule d'ADN définie par le numéro d'identification de séquence 1 (SEQ ID NO : 1).
2. Une souris transgénique dotée d'un génome comportant le vecteur recombinant divulgué dans la revendication 1.
3. Une méthode de dépistage des candidats-médicaments dotés d'une activité anticancéreuse au niveau du foie, cette méthode étant constituée des étapes suivantes : a) fournir une souris conforme à la revendication 2 et qui présente des tumeurs hépatiques; b) injecter à ladite souris une dose du médicament potentiel; c) surveiller la taille des tumeurs hépatiques pendant une semaine; d) déterminer les médicaments potentiels qui entraînent une réduction d'au moins 5 % du volume des tumeurs hépatiques en question.

Analyse : la revendication 1 définit une composition de matières (le vecteur) caractérisée par un fragment d'ADN, lui-même défini en termes de séquence fournie par le numéro d'identification de séquence (SEC ID NO : 1). Comme cela est mentionné à la section 13.05.03a, une composition de matières limitée par une équation ou une formule chimique constitue un élément défini par la *Loi*. L'ADN est par conséquent restreint, d'un point de vue technique, du fait du listage de sa séquence, le vecteur recombinant fait également l'objet d'une restriction, d'un point de vue technique et à titre de composition de matières, du fait de son inclusion au sein de cet ADN. La revendication comprend un seul élément distinct défini par la *Loi* (le vecteur modifié par l'ADN qui est défini par la séquence), il est donc visé, aux fins d'examen, par le cas i). En présumant que l'utilité prévisible a été établie, la brevetabilité du vecteur dépend de la question de savoir s'il est nouveau et non évident (c'est-à-dire s'il s'agit d'une contribution).

La revendication 2 concerne, à sa face même, la souris, elle est par conséquent visée par le cas ii), dans la mesure où elle se rapporte, de par sa forme, à une forme de vie supérieure. Cette revendication sera par conséquent exclue aux termes de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*. Bien qu'il ne soit pas nécessaire d'effectuer une analyse plus exhaustive de ladite revendication, une telle analyse permettrait d'arriver à la même conclusion. La revendication pourrait en effet initialement être interprétée comme comportant trois caractéristiques – une souris, un génome et le vecteur visé par la revendication 1. Le vecteur confère une limite technique au génome, et ces deux caractéristiques pourraient initialement être considérées comme formant un seul et

même élément – le génome modifié. Celui-ci confère à son tour une limite technique à la souris et la revendication ne définit par conséquent qu'une seule caractéristique distincte, à savoir la « souris au génome modifié ». Comme cela a été noté dès le début, la souris est, de par sa nature, un élément non défini par la *Loi*, la revendication est par conséquent visée par le cas ii) et est exclue aux termes de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*. La question de savoir si la souris constitue une contribution (c'est-à-dire nouvelle et non évidente) n'est pas essentielle à l'examen de la revendication 2.

La revendication 3 définit une méthode faisant appel à diverses étapes qui, ensemble, apportent un solution technique. La méthode devrait idéalement être envisagée comme une combinaison d'étapes plutôt que comme une série d'étapes individuelles. Si l'on ne tient pas compte de la souris pour l'instant, la méthode elle-même fait appel à des manipulations physiques qui répondent aux exigences fondamentales exposées à la section 12.02.01 du présent recueil. Il s'agit en effet d'une méthode qui inclut « un acte ou une série d'actes effectués sur un objet matériel par un agent physique et qui produisent dans cet objet un changement de nature ou d'état ». La méthode, considérée comme une série d'étapes génériques non modifiées par la souris, est un ensemble d'éléments prévu par la Loi. La revendication comprend aussi une caractéristique non prévue par la Loi, du fait qu'elle dépend de la présence de la souris visée à la revendication 2. La souris a pour effet de modifier la nature technique de la méthode, car elle oriente la méthode vers la sélection spécifique des médicaments candidats destinés au traitement des cancers du foie. Par conséquent, la souris n'est pas un élément distinct de la revendication visant la méthode, mais elle modifie la méthode prévue par la Loi pour lui conférer une nature technique distincte. Une étape d'une méthode prévue par la Loi qui est modifiée techniquement par une caractéristique non prévue par la Loi demeure une étape d'une méthode prévue par la Loi [voir la section 13.05.03a]. La nature de la méthode dans son ensemble, qui est prévue par la Loi, demeure donc inchangée et la revendication, aux fins de l'examen, tombe sous le cas i). Il faut noter qu'on arrive à la bonne conclusion en se rappelant que l'invention revendiquée est une méthode dotée d'un but spécifique. Les étapes de la méthode sont les éléments nécessaires pour que la méthode ait l'utilité promise. La souris, caractéristique de la revendication, sert à limiter la portée technique de certaines étapes essentielles de la méthode en vue d'obtenir un résultat pratique spécifique. Ce sont les « étapes modifiées par la souris », et non pas la souris elle-même, qui forment les éléments distincts de la revendication 3. Si l'on ne tient pas compte du but de la méthode, on pourrait conclure que la souris est un élément distinct de la revendication et que c'est la souris seulement, plutôt que la méthode dans son ensemble, qui constitue la contribution. On pourrait alors conclure à tort que l'invention revendiquée est non prévue par la Loi.

Résumé : la revendication 1 tombe sous le cas i); elle définit un seul élément distinct prévu par la Loi. La revendication serait examinée sur le plan de la nouveauté et de l'évidence (c'est-à-dire en tant que contribution) et sur celui de l'utilité. La

revendication 2 relève du cas ii); elle définit un seul élément distinct non prévu par la Loi. Elle donne lieu à une objection en vertu de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*. La revendication 3 tombe sous le cas i); elle définit un seul ensemble d'éléments prévu par la Loi (la méthode). La revendication serait examinée sous l'angle de la nouveauté, de l'évidence et de l'utilité.

5. Une demande présente un ensemble de critères servant à établir des correspondances dans le contexte d'un service de rencontres. L'ordinateur est une machine polyvalente, et l'approche technique à l'interrogation des lieux de stockage, au transfert des données et à l'exécution des fonctions logiques est connue. L'algorithme dont on se sert pour établir les correspondances est le fruit d'études empiriques approfondies sur le comportement interpersonnel et on a démontré qu'il mène à l'établissement de correspondances dont la compatibilité est meilleure.

Revendication :

1. Ordinateur modifié de façon à établir la compatibilité interpersonnelle de candidats grâce à la comparaison de variables associées à un premier candidat et de celles associées à un candidat n , en fonction de l'échelle de pondération définie par les critères $[X, Y, Z]$, et à afficher les n meilleures correspondances. L'ordinateur obtient une variable (1a) au sujet du premier candidat, à partir d'un premier lieu de stockage, et la variable (na) du candidat n à partir d'un lieu de stockage n , ...

Analyse : La revendication 1 comprend deux aspects : l'ordinateur, et l'algorithme qui a permis d'adapter l'ordinateur pour qu'il puisse établir des correspondances entre candidats. L'algorithme en soi constitue un aspect non prévu par la Loi. L'algorithme (sous forme de logiciel) servant à établir la compatibilité interpersonnelle ne modifie ni ne limite en rien l'ordinateur de manière à offrir une solution technique à un problème pratique. On conclut donc que les deux aspects de la revendication sont distincts. L'ordinateur, en soi, est un élément distinct prévu par la Loi, alors que l'algorithme, en tant qu'élément distinct, est non prévu. La revendication est de type iii). L'ordinateur en soi est un appareil polyvalent connu et, à ce titre, il ne fait pas partie de la contribution. Par conséquent, la revendication ne comprend aucune contribution prévue par la Loi, mais comprend un élément distinct non prévu par la Loi - l'algorithme. Il n'est pas nécessaire que l'examineur détermine si l'algorithme (l'élément distinct et non prévu par la Loi) est nouveau ou inventif. Dans le cadre de son objection à la revendication, l'examineur fournirait son analyse de contribution, établissant la façon dont il a déterminé que l'ordinateur ne fait pas partie de la contribution (c'est-à-dire qu'il n'est ni nouveau, ni inventif). La revendication ferait l'objet d'une objection décrivant (à la lumière de l'analyse de la contribution) qu'elle ne définit pas une « invention » au sens de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

Résumé : Cas iii); la revendication comporte un élément distinct prévu par la Loi (l'ordinateur) et un élément distinct non prévu par la Loi (l'algorithme). L'ordinateur n'étant pas une contribution, la revendication donne lieu à une objection en raison de l'algorithme parce qu'elle ne définit pas une « invention » prévue par la Loi.

6. Une demande divulgue un enrobage particulier destiné aux semences, qui permet de prévenir la germination précoce et les dommages causés par le gel. La demande suffit à appuyer l'utilité de l'enrobage et des semences enrobées. Celles-ci sont nouvelles et non évidentes compte tenu de l'état de la technique.

Revendications :

1. Une composition d'enrobage destinée à l'enrobage des semences et comprenant [plusieurs composantes].
2. Une semence enrobée à l'aide de la composition d'enrobage définie dans la revendication 1.
3. Un produit agricole comprenant une semence enrobée, la composition d'enrobage étant définie dans la revendication 1.
4. Un processus de production de la semence enrobée comprenant les étapes suivantes : i) assurer l'approvisionnement de semences; ii) assurer l'approvisionnement des composantes d'enrobage définies dans la revendication 1; iii) effectuer l'enrobage des semences avec les composantes d'enrobage.

Analyse : La revendication 1, en présumant que les composantes sont des produits chimiques, ne comprend qu'une série d'éléments distincts prévus par la Loi. La revendication est donc visée par le cas i). Puisque l'utilité des semences est appuyée par la demande, l'utilité de la composition est établie. La brevetabilité de la composition dépend par conséquent uniquement de sa nouveauté et de son ingéniosité.

La revendication 2, qui vise une forme supérieure de vie (une semence), est exclue en raison de sa forme; elle est par conséquent visée par le cas ii) et est exclue à ce titre. Bien qu'il ne soit pas nécessaire de le faire, cette conclusion peut être confirmée si l'on considère tout d'abord que la revendication comporte une caractéristique non définie par la Loi (la semence) ainsi qu'un élément défini par la Loi (la composition de l'enrobage). Si l'on reconnaît que l'enrobage modifie les propriétés techniques de la semence, il est alors correct de conclure que la revendication comprend un seul élément distinct non défini par la Loi – la semence enrobée.

Dans le cas de la revendication 3, le fait de considérer la semence simplement comme un « produit agricole » ne suffit pas à changer le fait que la revendication se rapporte intrinsèquement à une semence enrobée. L'analyse effectuée dans le cadre de la revendication 2 s'applique également à la revendication 3.

La revendication 4 peut faire l'objet d'une analyse similaire à celle qui avait été effectuée pour la méthode fournie dans le cadre de l'exemple 4. Il est préférable de considérer les étapes de la méthode (fournir un substrat, fournir des composantes d'enrobage, enrober le substrat à l'aide de la composition en question) non pas comme une série d'étapes individuelles, mais comme une combinaison. Si l'on fait pour le moment abstraction de la semence, la méthode nécessite elle-même des manipulations physiques qui satisfont à l'exigence de base énoncée à la section 12.02.01 du présent recueil. En d'autres termes, il s'agit d'une méthode qui inclut « un acte ou une série d'actes effectués sur un objet matériel par un agent physique et qui produisent dans cet objet un changement de nature ou d'état ». La méthode, considérée comme une série d'étapes génériques non modifiées par la semence, est un ensemble d'éléments prévu par la Loi. La revendication comprend aussi la semence, qui est une caractéristique non prévue par la Loi. Dans la revendication, toutefois, elle sert à limiter la portée technique de la méthode, de sorte que la nature du produit fabriqué soit contrôlée. Une méthode prévue par la Loi dont la portée technique est modifiée par une caractéristique non prévue par la Loi demeure une méthode prévue par la Loi [voir la section 13.05.03a]. La revendication, aux fins de l'examen, tombe sous le cas i). Étant donné que les semences enrobées sont nouvelles et non évidentes, il s'ensuit que l'étape de production de ces semences est une contribution et que la revendication visée comprend une invention brevetable. On notera qu'en l'absence de la revendication 4, il ne serait pas nécessaire d'apprécier la nouveauté ou l'évidence des semences. Toutefois, quand on examine si la méthode représente une contribution, la recherche révélerait si les semences enrobées sont connues ou évidentes. Le fait que le processus engendre un produit non prévu par la Loi, notons-le, ne rend pas le processus lui-même non prévu par la Loi [voir la section 12.02.02 du présent recueil].

Résumé : la revendication 1 relève du cas i); elle comporte exclusivement des éléments distincts prévus par la Loi. La brevetabilité dépend de la nouveauté et de l'ingéniosité (l'utilité ayant été établie dans le présent exemple). Les revendications 2 et 3 tombent sous le cas ii); elles comportent seulement un élément distinct non prévu par la Loi et donnent lieu à une objection fondée sur l'article 2 de la *Loi sur les brevets*. La revendication 4 tombe sous le cas i); elle inclut seulement des éléments distincts prévus par la Loi, la caractéristique non prévue par la Loi étant simplement une limite à la portée technique de la méthode prévue par la Loi. La méthode est jugée brevetable.

7. Une demande divulgue une méthode de diagnostic de la maladie X chez l'humain, méthode qui consiste à effectuer, sur des échantillons de sang ou de tissu hépatique, des tests de dépistage d'un anticorps Z particulier dont la présence indique que le patient est atteint de la maladie X. La corrélation entre la présence de l'anticorps Z et la maladie n'a jamais été établie auparavant et rien dans l'art antérieur ne laisse penser que cet anticorps ait déjà fait l'objet de tests de dépistage antérieurs.

Revendications :

1. Une méthode de diagnostic de la maladie X chez les patients, laquelle est constituée des étapes suivantes :
 - a) prélever un échantillon de sang chez le patient;
 - b) effectuer des tests de dépistage sur l'échantillon en question en vue de déceler la présence de l'anticorps Z;
 - c) déterminer si le patient est atteint de la maladie X, compte tenu de la présence ou de l'absence de l'anticorps Z.
2. Une méthode de diagnostic de la maladie X chez les patients, laquelle est constituée des étapes suivantes :
 - a) prélever un échantillon de tissu hépatique chez le patient;
 - b) effectuer des tests de dépistage sur l'échantillon en question en vue de déceler la présence de l'anticorps Z;
 - c) déterminer si le patient est atteint de la maladie X, compte tenu de l'absence ou de la présence de l'anticorps Z.

Analyse : La revendication 1 comprend les étapes a) et b) qui sont des étapes physiques, ainsi que l'étape c) qui consiste en une analyse intellectuelle des données. Chaque étape de la méthode constitue un élément distinct et l'ensemble des éléments ne permet pas de traiter une affection médicale. La revendication, telle que formulée, ne vise pas à première vue une méthode de traitement médical et donc n'est pas exclue en vertu de sa forme. Les étapes a) et b) sont des étapes prévues par la Loi [le fait de prélever du sang n'est pas considéré comme une intervention chirurgicale; consulter la section 17.02.03 du présent recueil], alors que l'étape c) correspond à un processus intellectuel (tirer une conclusion après avoir analysé des données) qui n'est pas, en soi, prévu par la Loi. La revendication est par conséquent visée par le cas iii). La brevetabilité de cette revendication dépend donc de la question de savoir si elle comporte ou non une contribution prévue par la Loi. La portée technique de l'étape b) est modifiée par l'anticorps Z. Puisque cette substance n'a auparavant jamais fait l'objet de tests de dépistage, l'étape b) correspond à une contribution et fournit une solution technique à un problème pratique qui consiste à établir la présence de l'anticorps dans le sang. La revendication, en présupposant de son utilité, est par conséquent admissible.

La revendication 2 comprend également trois étapes, mais l'étape a) correspond ici à une manipulation chirurgicale exclue (excision de tissu hépatique). L'ensemble des éléments constitue par conséquent une méthode chirurgicale exclue visée par le cas ii) [voir la section 17.02.03 du présent recueil].

Résumé : la revendication 1 comporte à la fois des éléments distincts prévus par la Loi ainsi que des éléments distincts non prévus par la Loi et elle tombe sous le cas iii). Comme l'un des éléments distincts prévus par la Loi est une contribution, la revendication (l'utilité étant présupposée) est acceptable. La revendication 2 comporte aussi des éléments distincts prévus par la Loi et non prévus par la Loi. Ses éléments

distincts, en tant qu'ensemble, définissent une méthode de chirurgie exclue de la brevetabilité et la revendication se trouve donc à tomber sous le cas ii) et à donner lieu à une objection au motif qu'elle vise un objet non prévu par la Loi.

8. Dans l'arrêt *Schlumberger Canada Ltd. c. Commissaire des brevets*¹⁸, la Cour d'appel fédérale a été appelée à se prononcer sur la brevetabilité d'un procédé permettant de faire des calculs, à l'aide d'un ordinateur, selon certaines formules nouvelles. La Commission d'appel des brevets a examiné un ensemble de revendications, dont deux revendications indépendantes, et le commissaire des brevets a accepté la recommandation de rejet des revendications. L'application enseignait que l'exécution des calculs (la « combinaison par machine » des données) s'effectuait idéalement sur un ordinateur polyvalent programmé. Dans sa confirmation de la décision du commissaire, la Cour d'appel fédérale a fait observer qu'« [i]l est indéniable qu'il n'y a rien de nouveau dans l'emploi d'ordinateurs pour effectuer les calculs tels qu'ils sont prévus aux spécifications. C'est précisément pour effectuer les calculs de ce genre qu'on a inventé les ordinateurs. Ce qui est nouveau en l'espèce, c'est la découverte des divers calculs à effectuer et des formules mathématiques à employer à cet effet. (...) Voilà qui ne constitue pas une invention au sens de l'article 2. »

Revendications :

1. Une méthode de traitement par machine de données diagraphiques, qui consiste à :
 - a) dériver de nombreuses mesures [...];
 - b) combiner par ordinateur au moins certaines desdites mesures dérivées [...] pour calculer au moins un paramètre d'entrée [...];
 - [les étapes (c) et (d) sont équivalentes à l'étape (b), mais dérivent des quantités différentes.]
46. Appareil pour traiter des données diagraphiques [...] comprenant :
 - a) un moyen pour dériver un grand nombre de mesures [...]
 - b) une unité de traitement des données;
 - c) des moyens adaptés pour faire compiler par ladite unité de traitement des données au moins quelques-unes desdites mesures [conformément à la méthode de la revendication 1].

Analyse : l'analyse suivante présente l'approche que l'on pourrait adopter à l'égard des revendications ci-dessus compte tenu des directives exposées au présent chapitre. Elle est destinée à faire ressortir la similarité entre cette approche et l'analyse effectuée par la Cour.

La revendication 1 définit la méthode servant à obtenir et à traiter des données à l'aide de la machine. L'étape a) de la revendication semble viser un objet brevetable (on

présume que l'étape consistant à obtenir les mesures est physique). Les mesures combinées ne limitent en rien les propriétés techniques de l'ordinateur pendant qu'il effectue l'étape consistant à « combiner par ordinateur », et, par conséquent, les étapes b) à d) comprennent à la fois des caractéristiques prévues par la Loi (les étapes techniques exécutées par l'ordinateur pour combiner les mesures) et des caractéristiques non prévues par la Loi (les étapes de combinaison de données pour calculer les paramètres d'entrée). La revendication est donc de type iii). Étant donné l'état de la technique, il a été conclu que ni la collecte des données [c'est-à-dire les actions de l'étape a)] ni la façon dont l'ordinateur a exécuté la combinaison des mesures n'étaient nouvelles. Par conséquent, il a été déterminé que la revendication ne comprend pas de contribution brevetable. Les calculs à effectuer ne constituent pas, en soi, des actions prévues par la Loi; ils ne constituent pas une invention brevetable. La revendication donnerait lieu à une objection, car elle ne définit pas une « invention » au sens de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

La revendication 46 définit un appareil, interprétée par la Cour comme étant un ordinateur. L'effet de l'étape (a) sur la portée de la revendication n'a pas été directement examiné lors de la poursuite, et par souci de cohérence il ne le sera pas dans la présente analyse. Tout d'abord, la revendication est donc interprétée comme définissant un ordinateur programmé en vue d'effectuer certains calculs. La caractéristique (b) (l'unité de traitement des données) est un élément prévu par la Loi. La caractéristique (c) est comprise dans le présent contexte comme un programme qui permettra à l'ordinateur d'effectuer les calculs exposés dans la méthode de la revendication 1. Les calculs traitent les données pour en extraire davantage de renseignements significatifs. Ni les calculs ni les formules qui les englobent ne sont, en soi, des objets prévus par la Loi. Ils ne contrôlent pas l'ordinateur de manière à fournir une solution technique à un problème concret. Puisque la caractéristique (c) ne limite pas les propriétés techniques de l'unité de traitement des données (b), les caractéristiques (b) et (c) sont toutes les deux distinctes. La revendication tombe sous le cas iii). Il est admis dans la description de la demande que l'unité de traitement des données (b) est un appareil connu (un ordinateur polyvalent) et qu'elle ne fait donc pas partie de la contribution. Comme il a été noté ci-dessus, l'étape qui consiste à combiner des données selon un algorithme ou une équation n'est pas en soi prévue par la Loi. Par conséquent, la revendication ne comporte pas de contribution prévue par la Loi et donne donc lieu à une objection car elle ne respecte pas la définition d'une « invention » au sens de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

Résumé : les revendications 1 et 46 comportent toutes les deux des caractéristiques distinctes prévues par la Loi et non prévues par la Loi et elles tombent sous le cas iii). Au terme de l'analyse, il est établi que les éléments prévus par la Loi ne constituent pas une contribution et les revendications, compte tenu de la caractéristique distincte de l'algorithme, donnent donc lieu à une objection parce qu'elles ne définissent pas une « invention » prévue par la Loi.

9. Dans l'arrêt *Lawson c. Commissaire des brevets*¹⁹, la Cour s'est penchée sur une revendication à l'égard de parcelles de terrain subdivisées selon un plan particulier. L'inventeur proposait la subdivision du terrain en parcelles individuelles dont les limites légales auraient été définies par la forme d'un verre de champagne. Au cours de la procédure, toutes les parties ont convenu que la revendication à l'égard du terrain lui-même était inacceptable. La Cour a donc effectué son analyse [TRADUCTION] « selon l'hypothèse que la demande vise un brevet de méthode ». Par conséquent, la Cour a décidé de considérer la substance de l'invention plutôt que le texte de la revendication. Dans son appréciation du caractère brevetable ou non brevetable de la méthode, la Cour a noté que le terrain subdivisé était inchangé dans sa nature (c'est-à-dire qu'il n'était pas « nouveau »). D'où la conclusion que la nouveauté consistait dans le plan de subdivision, qui n'était pas en soi un objet prévu par la Loi.

Revendication :

1. Dans la technique de l'aménagement urbain, le perfectionnement qui consiste en une parcelle subdivisée de terrain à bâtir [...] (la revendication définissant ensuite la forme des limites légales)

5. Une parcelle de terrain à bâtir telle que définie à la revendication 1 [...]

Analyse : Il s'agit d'un exemple de décision judiciaire rendue sur la substance de l'invention alléguée plutôt que sur la forme des revendications examinées.

Les revendications 1 et 5 définissent toutes les deux une parcelle de terrain à bâtir à partir de ses limites légales. On pourrait considérer que les revendications comportent deux caractéristiques, le terrain d'une part, qui aux fins de la présente analyse est présumé être une caractéristique prévue par la Loi, soit à titre de composition de matières, soit à titre de fabrication, et les limites légales d'autre part, qui forment une caractéristique ayant un intérêt exclusivement intellectuel et qui est, en soi, non prévue par la Loi [voir la section 12.06.01 du présent recueil]. Les limites légales n'apportent aucune limitation technologique au terrain lui-même et les revendications, forcément, comportent des éléments distincts à la fois prévus par la Loi et non prévus par la Loi; elles tombent sous le cas iii). Comme une parcelle de terrain n'est manifestement pas une contribution (on pourrait soutenir qu'il s'agit d'une connaissance générale courante, qui n'a pas besoin d'être étayée par une antériorité), les revendications donneraient lieu à une objection parce qu'elles ne définissent pas une « invention » au sens de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

Si une revendication est rédigée comme une revendication visant une méthode de subdivision de terrain, cette méthode serait à première vue non prévue par la Loi, peu importe qu'elle emploie ou n'emploie pas une technologie brevetable. Selon la section 12.04.02, la méthode n'aurait d'intérêt qu'à l'égard du droit humain et ne serait

pas une méthode dans un domaine de la technologie. Elle relèverait du cas ii).

Résumé : les revendications 1 et 5 comportent toutes les deux un élément distinct prévu par la Loi (la parcelle de terrain) ainsi qu'un élément distinct non prévu par la Loi (les limites juridiques) et elles tombent sous le cas iii). Le terrain lui-même ne faisant pas partie de la contribution, les revendications donnent donc lieu à une objection compte tenu de la caractéristique des limites légales qui ne définissent pas une « invention » au sens de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

13.05.04 Recherche des antériorités

La brevetabilité devant s'apprécier à la lumière de l'art antérieur, il est donc nécessaire d'identifier l'art antérieur pertinent. De manière générale, l'art antérieur comprend tout ce qui est connu au Canada ou ailleurs à la date de la revendication²⁰. Toutefois, en pratique, l'art antérieur sur lequel on s'appuie généralement ne comprend que les documents de brevets publiés, les articles de revues, les manuels et les autres publications semblables (c-à-d. des antériorités).

Une demande de brevet au Canada peut provenir d'un dépôt national ou de l'entrée dans la phase nationale d'une demande internationale déposée au Canada ou ailleurs en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT).

L'envergure de la recherche sur les antériorités que réalise l'examineur canadien dans la phase nationale est déterminée en partie par la mesure dans laquelle les recherches antérieures ont identifié les antériorités pertinentes²¹. En outre, les examinateurs ne sont pas tenus d'effectuer des recherches au sujet d'un objet revendiqué qui a été jugé non prévu par la Loi, sans utilité pratique ou qui n'est pas étayé par la demande déposée (par exemple, dans le cas où de la nouvelle matière est introduite, en contravention du paragraphe 38.2(2) de la *Loi sur les brevets*).

Dans le cas où l'objet revendiqué ne nécessite pas de recherche en raison des motifs indiqués ci-dessus, mais où il est évident d'après l'ensemble du mémoire descriptif qu'une revendication pourrait être présentée sur un objet connexe exigeant une recherche, on devrait généralement effectuer la recherche à l'égard de l'objet connexe. À titre d'exemple, une revendication visant une méthode de traitement médical ne nécessiterait pas de recherche, mais s'il est clair qu'une revendication visant une « utilisation » pourrait être présentée sur un objet connexe, l'« utilisation » devrait faire l'objet d'une recherche.

Dans le cas où l'objet revendiqué a fait l'objet d'une recherche internationale approfondie effectuée par une administration chargée de la recherche internationale, l'examineur canadien effectuera au sujet de cet objet au moins une recherche dans les documents de brevets canadiens des cinq années précédant la date de dépôt de la

demande. Le but principal de cette recherche est d'identifier les documents de brevets canadiens pertinents pour le double brevet ou, en raison de la date de revendication, pour l'antériorité en vertu du système du premier déposant (alinéas 28.2(1)c) et 28.2(1)d) de la *Loi sur les brevets*).

Pour éviter le dédoublement de travail, l'examineur canadien prend habituellement en considération tous les résultats des recherches étrangères disponibles. Lorsqu'un rapport fait état des résultats d'une recherche étrangère, le rapport doit indiquer les documents identifiés par la recherche étrangère.

Dans le cas où, pour une raison ou l'autre, l'examineur estime qu'il est nécessaire d'approfondir la recherche, une recherche exhaustive est alors entreprise. Cette recherche ne se limite pas nécessairement aux documents de brevets canadiens; elle peut faire appel à toutes les bases de données auxquelles l'examineur a accès. Parmi les bases de données les plus pertinentes, mentionnons celles de l'Office européen des brevets (OEB), de l'USPTO ainsi que des offices des brevets du Japon et de la Corée. Les examinateurs ont aussi accès à des base de données commerciales.

Les recherches sont généralement circonscrites par une combinaison de dates, de mots clefs et de codes de la Classification internationale des brevets (CIB) qui ont une pertinence à l'égard de l'objet revendiqué. En règle générale, les examinateurs ne sont pas tenus de donner de détails sur leur stratégie de recherche dans leurs rapports.

Compte tenu du but du rapport de l'examineur, il est souhaitable que l'ensemble des antériorités pertinentes soient identifiées au moment du premier rapport. Néanmoins, étant donné le volume des dossiers d'antériorité maintenant disponibles et le temps limité que peut consacrer l'examineur à une demande, il faut reconnaître que dans la pratique certains documents peuvent échapper à l'examineur ou que celui-ci, aux premières étapes de l'examen, peut sous-estimer la pertinence de certains documents. Il arrive parfois aussi que des modifications des revendications ou des arguments présentés par le demandeur lui imposent de s'appuyer sur des éléments additionnels des antériorités.

Dans le cas où, pour quelque raison que ce soit, des antériorités pertinentes sont identifiés au cours de l'examen de la demande, il incombe à l'examineur d'en faire état à l'égard de l'invention revendiquée.

13.06 Rapport de l'examineur

Le rapport de l'examineur est le moyen de communication officiel entre l'examineur et le demandeur. Il peut contenir une ou plusieurs demandes de l'examineur et des renseignements destinés à en clarifier la portée ou le contenu. La rapport commence

par un paragraphe introductif bien en vue (habituellement tout en lettres majuscules) qui informe le demandeur du nombre de demandes de l'examinateur (identifiées par des puces) que comporte le rapport et des textes officiels en vertu desquels chacune est présentée. Il indique également le délai de réponse [voir le chapitre 20 du présent recueil pour un exposé complet sur les délais].

Chaque demande du rapport de l'examinateur doit faire l'objet d'une réponse dans le délai indiqué dans le rapport, sous peine d'abandon de la demande en vertu de l'alinéa 73(1)a) de la *Loi sur les brevets*. Pour chaque demande de l'examinateur à l'égard de laquelle la demande est considérée comme abandonnée, le demandeur doit présenter une requête spécifique de rétablissement, payer une taxe de rétablissement distincte et prendre les mesures nécessaires pour satisfaire à la demande originale de l'examinateur.

Le paragraphe 30(2) des *Règles sur les brevets* prévoit que lorsque l'examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande n'est pas conforme à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets*, le demandeur doit être informé des irrégularités de sa demande et doit être prié de modifier sa demande en conséquence ou de faire parvenir ses arguments justifiant le contraire. Pour l'application de l'alinéa 73(1)a) de la *Loi sur les brevets*, l'identification de toutes les irrégularités que l'examinateur a pu relever forme une seule demande de l'examinateur.

Dans le rapport de l'examinateur, le début d'une demande commence généralement par une formule telle que « l'examinateur a identifié les irrégularités suivantes dans la demande : ». La demande de l'examinateur se termine par un paragraphe qui se lit à peu près comme suit : « compte tenu des irrégularités mentionnées plus haut, le demandeur est tenu, en vertu du paragraphe 30(2) des *Règles sur les brevets*, de modifier la demande afin de respecter la *Loi* et les *Règles sur les brevets* ou de fournir des arguments sur la conformité de la demande ».

Si le rapport comprend des demandes de l'examinateur supplémentaires, elles suivent généralement la demande de l'examinateur faite en vertu du paragraphe 30(2). Les autres demandes que peut contenir le rapport de l'examinateur sont notamment les demandes fondées sur l'article 29 des *Règles sur les brevets* (relatives à l'identification des antériorités), sur l'article 89 des *Règles sur les brevets* (demandes relatives au dépôt de copies certifiées conformes des documents de priorité) et sur l'article 104.1 des *Règles sur les brevets* (demandes relatives à l'ajout dans le mémoire descriptif de la date du dépôt de l'échantillon de matières biologiques).

Le rapport de l'examinateur comprend généralement d'autres éléments qui ne font pas partie de la demande de l'examinateur, mais qui fournissent des renseignements utiles sur le rapport lui-même. Ces éléments, qui peuvent être désignés comme le préambule, se situent après le paragraphe introductif du rapport et avant la première

demande de l'examinateur. La préambule du rapport fournit habituellement la date des modifications les plus récentes et, s'il s'agit d'un premier rapport, leur origine (phase internationale ou phase nationale), le nombre de revendications au dossier, un exposé de la recherche effectuée et l'identification des documents repérés ainsi qu'une analyse de leur contenu, le cas échéant.

Dans le cas particulier où se pose la question de l'unité de l'invention, le préambule indiquera dans quelle mesure la demande a fait l'objet d'une recherche et d'un examen. Si, en réponse à une objection soulevée au sujet de l'unité de l'invention, le demandeur semble avoir limité ses revendications à une seule invention (par exemple, en sélectionnant l'un des groupes identifiés ou en modifiant ses revendications pour ne définir qu'une seule invention), ce point sera indiqué dans un rapport ultérieur (le cas échéant).

Enfin, le préambule peut aussi comprendre des observations générales sur l'examen de la demande de brevet et aborder des points soulevés par le demandeur dans sa correspondance.

13.06.01 Retrait d'un rapport de l'examinateur

Un rapport de l'examinateur peut être retiré s'il est établi que le contenu de la demande de l'examinateur est inapplicable ou inutile.

C'est le cas, par exemple, lorsque le rapport de l'examinateur et une modification du demandeur se croisent dans le courrier et que le rapport de l'examinateur n'est alors plus pertinent.

Dans le cas où le rapport de l'examinateur doit être retiré, l'examinateur en informe l'équipe de soutien à l'examen, qui annulera le rapport, supprimera le délai prescrit et informera le demandeur par écrit du retrait du rapport. L'examinateur peut également informer le demandeur par téléphone, par courtoisie et par souci d'éviter toute confusion et tout travail inutile.

13.07 Modification de la demande

L'article 38.2 de la *Loi sur les brevets* prévoit que le mémoire descriptif et les dessins faisant partie de la demande peuvent être modifiés avant la délivrance du brevet.

Toute modification de cette nature ne peut introduire d'éléments qui ne peuvent raisonnablement s'inférer du mémoire descriptif ou des dessins déposés initialement (« nouvelle matière »), sauf dans la mesure où il est reconnu dans le mémoire descriptif qu'il s'agit d'éléments faisant partie de l'état de la technique se rapportant à la demande.

Les modifications postérieures à l'expédition de l'avis d'acceptation et surtout au versement de la taxe finale sont assujetties à certaines restrictions exposées aux sections 13.10 et 13.11.

Les modifications de la demande doivent être présentées sous forme de pages de remplacement, car le Bureau des brevets ne modifie pas le contenu de pages individuelles.

Conformément à l'article 34 des *Règles sur les brevets*, toute modification de la demande doit être accompagnée d'une justification de sa nature et de son objet.

Une demande modifiée fait l'objet d'examen additionnel.

Les modifications des demandes de brevet sont traitées exhaustivement au chapitre 19 du présent recueil.

13.08 Décision finale

Dans le cours de l'examen, le demandeur et l'examineur se trouvent parfois dans une impasse à propos de certaines irrégularités perçues dans la demande.

Dans ce cas, l'examineur peut, conformément au paragraphe 30(4) des *Règles sur les brevets*, rédiger une « décision finale » au sujet de la demande. Il y expose toutes les irrégularités non corrigées et rejette la demande en vertu du paragraphe 30(3) des *Règles sur les brevets*.

Les pratiques relatives à la décision finale sont traitées au chapitre 21 du présent recueil.

13.09 Rejet de la demande de brevet

L'article 40 de la *Loi sur les brevets* prévoit que chaque fois que le commissaire s'est assuré que le demandeur n'est pas fondé en droit à obtenir la concession d'un brevet, il rejette la demande.

Il adresse une lettre par courrier recommandé au demandeur ou à l'agent inscrit au dossier, notifiant au destinataire le rejet de la demande ainsi que les raisons du rejet.

En général, le rejet d'une demande se produit après l'envoi de la décision finale et sur recommandation de la Commission d'appel des brevets. Le rejet porte généralement comme en-tête la mention « Décision du commissaire aux brevets » et comprend une explication complète des motifs du rejet.

Les décisions du commissaire, quelles qu'elles soient (rejet complet ou partiel de la demande ou annulation de la décision de l'examineur), sont numérotées consécutivement et, sauf dans le cas d'une décision de rejet d'une demande déposée avant le 1^{er} octobre 1989 que le demandeur n'autorisait pas le Bureau à publier, sont accessibles au public sur le site Internet du Bureau des brevets à l'adresse suivante : <http://patents.ic.gc.ca/cipo/comdec/fr/recherche.html>.

Conformément à l'article 41 de la *Loi sur les brevets*, le rejet d'une demande de brevet par le commissaire peut être porté en appel auprès de la Cour fédérale dans les six mois suivant la mise à la poste de la décision.

13.10 Acceptation et avis d'acceptation

Les paragraphes 30(1) et 30(5) des *Règles sur les brevets* prévoient que lorsque l'examineur a des motifs raisonnables de croire que la demande est conforme à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets*, le commissaire avise le demandeur que sa demande a été jugée acceptable²².

Selon la procédure du Bureau des brevets, l'examineur approuve la demande en vue de son acceptation. Le Service des opérations des brevets vérifient ensuite le respect de certaines formalités exigées de la demande et publient ensuite un avis d'acceptation où est demandé le paiement de la taxe finale applicable prévue à l'article 6 de l'annexe II dans les six mois suivant la date de l'avis.

La demande est « acceptée » à la date d'envoi de l'avis d'acceptation.

Une fois la demande acceptée, l'instruction par l'examineur est officiellement terminée. Selon le paragraphe 32(2) des *Règles sur les brevets*, les modifications postérieures à l'acceptation de la demande ne sont pas autorisées si elles demandent une recherche additionnelle de la part de l'examineur ou si elles rendraient la demande non conforme à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets*. En outre, le paragraphe 32(1) des *Règles sur les brevets* prévoit qu'aucune modification, autre que celle visant à modifier une erreur d'écriture évidente au vu de la demande, ne peut être apportée à la demande sans que la taxe prévue à l'article 5 de l'annexe II ait été versée.

Le défaut de paiement de la taxe finale entraîne l'abandon de la demande en vertu de l'alinéa 73(1)*f* de la *Loi sur les brevets*. La demande qui est rétablie après un abandon motivé par le défaut de paiement de la taxe finale peut être modifiée et elle fait l'objet d'une recherche et d'un examen additionnels avant l'envoi d'un nouvel avis d'acceptation.

Il faut noter qu'en cas d'abandon de la demande pour défaut de paiement de la taxe

finale, l'alinéa 30(10)a) des *Règles sur les brevets* prévoit qu'au moment du rétablissement de la demande, l'avis d'acceptation antérieur est réputé n'avoir jamais été envoyé. Selon l'alinéa 30(10)b) des *Règles sur les brevets*, le nouvel avis d'acceptation ne demande pas le paiement de la taxe finale à moins que la taxe finale versée pour donner effet au rétablissement ait été remboursée ou si elle n'était pas suffisante, compte tenu des modifications au nombre de pages de la demande acceptée.

13.11 Retrait de l'acceptation

Le paragraphe 30(7) des *Règles sur les brevets* prévoit que lorsque, après l'envoi de l'avis mais avant la délivrance du brevet, le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la demande n'est pas conforme à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets*, il doit en aviser le demandeur, retirer l'avis d'acceptation, rembourser la taxe finale, si elle a été versée, et renvoyer la demande à l'examineur pour qu'il en poursuive l'examen.

L'avis d'acceptation est réputé ne jamais avoir été envoyé, la taxe finale (le cas échéant) est réputée ne jamais avoir été payée et les dispositions des articles 32 et 33 des *Règles sur les brevets* ne s'appliquent pas.

Une demande peut faire l'objet d'un retrait d'acceptation, par exemple, compte tenu d'antériorités identifiées dans une protestation ou lors du dépôt d'un dossier d'antériorité fait en vertu de l'article 34.1 de la *Loi sur les brevets*.

13.12 Délivrance du brevet

Sur paiement de la taxe finale visée à la section 13.10, le Bureau des brevets traite la demande d'octroi de brevet et délivre généralement le brevet un mardi, environ neuf semaines après le paiement de la taxe finale. Le brevet est délivré au(x) nom(s) du ou des inventeur(s) ou de leur(s) représentant(s) légal (légaux), en fonction de la documentation appropriée, notamment des cessions qui doivent être reçues au plus tard le jour du versement de la taxe finale.

Selon les dispositions du paragraphe 33(1) des *Règles sur les brevets*, lorsque la taxe finale a été payée à l'égard d'une demande acceptée et n'a pas été remboursée, aucune modification ne peut être apportée à la demande avant l'expédition du nouvel avis d'acceptation, sauf dans le cas où la taxe finale a été payée pour le rétablissement d'une demande abandonnée conformément à l'alinéa 73(1)f) de la *Loi sur les brevets* pour défaut de paiement de la taxe finale.

En vertu de l'alinéa 4(10)b) des *Règles sur les brevets*, la taxe finale peut être remboursée si la demande de remboursement est reçue avant le début des préparatifs

techniques de la délivrance²³.

Tout brevet délivré à l'égard d'une demande déposée avant le 1^{er} octobre 1989 reçoit un numéro dans la série d'un million (1 000 000). Pour les demandes portant un numéro de demande dans la série des deux millions (2 000 000), le brevet délivré porte le même numéro que celui de la demande.

Notes de fin du chapitre 13

1. Les demandes sont attribuées à un examinateur qui travaille dans le domaine auquel appartient l'invention revendiquée et chaque examinateur procède à l'examen des demandes qui lui sont attribuées dans l'ordre chronologique des dates de requêtes d'examen.
2. *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.* [2002] CSC 77 [(2002), 21 C.P.R. (4^e), 499 (C.S.C.)] au paragraphe 37.
3. [TRADUCTION] « Technologie, *substantif* », *The Oxford Dictionary of English (revised edition)*, Oxford University Press 2005.
4. Cette disposition des Règles ne s'applique qu'aux demandes déposées à compter du 1^{er} octobre 1996.
5. *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.* [(2000), 9 C.P.R. (4^{te}), 129 (C.S.C.)] au paragraphe 49; citant la décision *Lister c. Norton Brothers and Co.* [(1886), 3 R.P.C. 199, (Ch.Div.)] à la page 203. Selon la citation exacte extraite de la décision *Lister*, le brevet [TRADUCTION] « doit être lu par un esprit désireux de comprendre, et non pas par un esprit désireux de ne pas comprendre ».
6. Arrêt *Whirlpool* (précité à la note 5) au paragraphe 49.
7. L'expression « ensemble d'éléments » doit s'entendre aussi d'un ensemble comportant un seul élément. L'emploi du terme « réunis » ne s'applique qu'à un ensemble de deux ou plusieurs éléments.
8. *Biolysse Pharma Corporation c. Bristol-Myers Squibb Company* [2005] CSC 26 au paragraphe 1.
9. L'approche exposée à la section 13.05.03 est similaire, sur le plan conceptuel, à « l'approche de la contribution » de la décision *Aerotel/Macrossan (Aerotel Ltd. v. Telco Holdings Ltd. & in the Matter of: Patent Application GB 0314464.0 of Macrossan* [2006] EWCA Civ 1371) utilisée au Royaume-Uni et l'emploi du terme « contribution » suscite inévitablement les comparaisons. La présente approche s'en distingue toutefois et ne peut se relier directement à la pratique du Royaume-Uni. L'analyse ainsi que les conclusions qui s'en dégagent ressemblent aussi sous certains aspects à l'approche adoptée dans la décision *Hitachi* [(2004) T258/03], suivie par l'Office européen des brevets. Il est important que le lecteur n'importe dans la présente explication aucune hypothèse présumant que la pratique décrite ici vise à refléter celle des décisions *Aerotel* ou *Hitachi*. Il existe des distinctions importantes et l'approche évoquée ici se fonde exclusivement sur une évaluation de la jurisprudence

canadienne.

10. *Shire Biochem Inc. c. Apotex Inc.* [2008] CF 538 au paragraphe 25; *Eli Lilly Canada Inc. c. Novopharm Ltd.* [2007] CF 596 au paragraphe 142; *Pfizer Canada Inc. c. Novopharm Ltd.* [2005] CF 1299 au paragraphe 78; *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.* [(1997), 76 C.P.R. (3^e), 150 (C.F. 1^{re} inst.)] à la page 186.
11. La question de savoir si le demandeur a raison de considérer que l'objet est connu de la personne versée dans l'art est traitée au moment où l'on examine la suffisance de la divulgation.
12. Pour que l'invention soit « utile » au sens de la *Loi sur les brevets*, les diverses conditions exposées au chapitre 12 du présent recueil doivent toutes être remplies.
13. Les différences entre la présente approche et celles des décisions *Aerotel/Macrossan* et *Hitachi* (précitées à la note 9) se résument comme suit : dans la décision *Aerotel*, il s'agit de définir la contribution et de se demander si elle est prévue par la Loi (c.-à-d. si elle est une « invention » au sens de la disposition du Royaume-Uni qui est l'équivalent de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*); dans la décision *Hitachi*, il s'agit de se demander si l'objet technique de la revendication est non évident, en présupposant que l'objet non technique est évident (c.-à-d. de se demander si l'objet prévu par la Loi de la revendication est non évident selon l'équivalent de l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets* dans la Convention sur le brevet européen); dans la présente approche, l'on se demande si la revendication comprend un objet prévu par la Loi qui constitue la contribution. Fondamentalement, ces approches visent toutes à établir si l'objet de la revendication qui est nouveau, non évident et utile, est également prévu par la Loi. La perspective selon laquelle s'effectue l'analyse est différente, mais le résultat final devrait être uniforme.
14. *Canadian Gypsum Co. Ltd. c. Gypsum, Lime & Alabastine, Canada, Ltd.* [1931] R. C. de l'É. 180; *Shell Oil c. Commissaire des brevets* [(1982), 67 C.P.R. (2^e), 1 (C.S.C.)] aux pages 10 et 11.
15. Toute irrégularité de forme ou de substance doit naturellement être prise en compte avant l'acceptation de la revendication.
16. Les examinateurs n'ont pas besoin d'effectuer l'examen d'un objet non prévu par la Loi sous l'angle de la nouveauté et de l'évidence. Par conséquent, dans le cas où il est établi qu'une revendication ne comporte pas comme contribution d'objet prévu par la Loi, mais qu'elle comporte une caractéristique distincte non prévue par la Loi, cette caractéristique distincte non prévue par la Loi est « considérée » comme l'« invention » alléguée et fait l'objet d'une objection en vertu de l'article 2

de la Loi sur les brevets. L'objection doit être soulevée, même s'il est clair d'après la demande elle-même, l'état de la technique ou les déclarations du demandeur que la caractéristique distincte non prévue par la Loi de la revendication n'est pas la contribution.

17. *Schlumberger Canada Ltd. c. Commissaire des brevets* [(1981), 56 C.P.R. (2^e), 204 (C.A.F.)] à la page 206.
18. Arrêt *Schlumberger* (précité à la note 17).
19. *Lawson c. Commissaire des brevets* [(1970), 62 C.P.R. (1^{er}), 101 (C. de l'É.)].
20. L'expression « date de la revendication » s'entend de la plus ancienne des deux dates suivantes, soit la date de dépôt ou la date de priorité valide.
21. Les recherches qu'effectuent les examinateurs canadiens dans le cadre des obligations de l'OPIC en qualité d'administration chargée de la recherche internationale sont régies par les prescriptions du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et ne sont pas visées par la présente section du recueil.
22. Le paragraphe 30(1) s'applique dans le cas où la décision finale n'a pas été communiquée et le paragraphe 30(5), dans le cas où la demande est jugée acceptable au terme d'une réponse à la décision finale.
23. Cela fait référence à la taxe finale versée par le correspondant autorisé à l'égard d'une demande qui a été acceptée.