La Cour fédérale clarifie l'évaluation d'un objet admissible à la protection par brevet au Canada

31 août 2020

Auteurs

Serge Shahinian

Associé, Agent de brevets

Gonzalo Lavin

Associé, Agent de brevets

Dans *Yves Choueifaty c. Procureur général du Canada*[1], la Cour fédérale du Canada a rendu une décision importante concernant l'évaluation d'un objet admissible à la protection par brevet, incluant l'approche à suivre pour de telles évaluations lors de l'examen des demandes de brevets canadiens.

Perspective historique

En suivant les progrès de la technologie, les tribunaux canadiens ont évalué et établi certains principes pour évaluer les objets admissibles au brevet. Une décision clé à cet égard concernait la brevetabilité de la méthode « en un clic » d'Amazon.com pour les achats en ligne. Dans la décision Amazon[2], la Cour d'appel fédérale a notamment établi que l'évaluation de l'objet admissible au brevet nécessite une « interprétation téléologique » des revendications, en utilisant les critères et l'approche établis depuis longtemps par la Cour suprême[3], et en exigeant notamment la détermination si un élément de revendication est essentiel ou non. Comme l'a résumé la Cour fédérale, deux questions en particulier doivent être posées à cet égard (traduction):

1. *Serait-il évident pour un lecteur versé dans le domaine que la variation d'un élément particulier n'affecterait pas le fonctionnement de l'invention? Si la modification ou le remplacement de l'élément modifie le fonctionnement de l'invention, cet élément est essentiel.*
2. *Est-ce l'intention de l'inventeur, compte tenu de la formulation expresse de la revendication, ou qui en est déduite de celle-ci, que l'élément était censé être essentiel? Si tel est le cas, c'est un élément essentiel.*

Avant tout, la Cour suprême a établi qu'une telle évaluation ne devrait pas être fondée sur ce qui est considéré comme la « substance de l'invention ».

Copyright (c) Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. - L.L.P.

À la suite de la décision *Amazon*, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) a établi des lignes directrices d'examen pour évaluer l'admissibilité d'un objet au brevet dans divers domaines technologiques. Ces lignes directrices en particulier suivaient une approche problème-solution pour déterminer si un élément est essentiel et, par conséquent, l'admissibilité au brevet d'une revendication.

Contexte

L'affaire *Choueifaty* concerne la demande de brevet canadien n° 2 635 393 intitulée « Méthode et systèmes permettant la fourniture d'un portefeuille anti-repère », revendiquant une méthode mise en œuvre par ordinateur pour fournir un portefeuille anti-repère. Brièvement, la méthode consiste à acquérir et traiter des données relatives aux titres d'un portefeuille via des étapes et des calculs particuliers pour générer un portefeuille anti-repère, les différentes étapes étant réalisées à l'aide d'un ordinateur.

Au cours des procédures d'examen et d'appel à l'OPIC, l'évaluation de l'objet brevetable a été effectuée au moyen de l'approche problème-solution énoncée dans les lignes directrices d'examen relatives aux inventions mises en œuvre par ordinateur. En utilisant cette approche, il a été déterminé que la solution et les éléments essentiels des revendications étaient « dirigées vers un schéma ou des règles impliquant de simples calculs » (traduction) et que l'utilisation d'un ordinateur n'était pas un élément essentiel des revendications. Les revendications ont donc été rejetées par l'OPIC au motif que:

> *Lorsque les éléments essentiels d'une revendication ne sont que des règles et des étapes d'un algorithme abstrait, cette revendication n'est pas statutaire.* (traduction)

La décision de la Cour

En appel devant la Cour fédérale, il a été déterminé que l'OPIC n'avait pas appliqué le critère approprié, en notant que l'approche problème-solution des lignes directrices d'examen de l'OPIC non seulement ne suivaient pas le critère d'interprétation téléologique de la Cour suprême, mais aussi que cette approche ne doit pas être utilisée comme établi par la Cour suprême:

> *L'appelant soutient, et je suis d'accord, que l'utilisation de l'approche problème-solution pour l'interprétation des revendications équivaut à utiliser l'approche de la « substance de l'invention » discréditée par la Cour suprême du Canada ...* (traduction)

Notamment, la Cour a noté que l'approche de l'OPIC ne tenait pas compte du deuxième facteur susmentionné, concernant l'intention de l'inventeur, ce qui est contraire aux critères établis par la Cour suprême.

La Cour a donc accueilli l'appel et annulé la décision de l'OPIC de rejeter la demande, demandant à l'OPIC de procéder à une nouvelle évaluation de cette question conformément aux motifs de la Cour.

Considérations futures

Cette décision apporte une clarté bien nécessaire à l'évaluation des objets brevetables au Canada et constitue un dénouement bienvenu pour les demandeurs de brevet dans divers domaines technologiques. Les instructions claires de la Cour d'utiliser les critères d'interprétation téléologique établis par la Cour suprême faciliteront l'analyse de diverses questions de brevetabilité au cours de l'examen des brevets.

Il sera intéressant de voir comment l'OPIC procédera à la lumière de la décision, en ce qui concerne une ré-évaluation conformément aux instructions de la Cour et aussi la possibilité de poursuivre un appel. Restez à l'écoute et n'hésitez pas à contacter un professionnel de notre équipe Brevets pour

Copyright (c) Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. - L.L.P.

plus d'informations!

---

1. 2020 CF 837. (anglais seulement)
2. *Canada (Le procureur général du Canada) c. Amazon.com, Inc.*, 2011 CAF 328.
3. *Free World Trust c. Électro Santé Inc.*, 2000 CSC 66; *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, 2000 CSC 67

Copyright (c) Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. - L.L.P.