

Décision du commissaire n° 1392
Commissioner's Decision # 1392

SUJETS : F01 O00
TOPICS: F01 O00

Demande n° 2 726 926
Application No: 2,726,926

BUREAU CANADIEN DES BREVETS

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

Ayant été refusée en vertu du paragraphe 30(3) des *Règles sur les brevets* [DORS/96-423], la demande de brevet numéro 2 726 926 a subséquemment fait l'objet d'une révision, conformément aux dispositions de l'alinéa 30(6)c) des *Règles sur les brevets*. La recommandation de la Commission et la décision du commissaire suivent ci-dessous.

Agent du demandeur

Norton Rose Fulbright Canada LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.

1, Place Ville-Marie, bureau 2500

MONTRÉAL (Québec)

H3B 1R1

INTRODUCTION

- [1] La présente recommandation porte sur une révision du refus de la demande de brevet canadienne n° 2 726 926 ayant pour titre « CASSETTE DISTRIBUTRICE DE FILMS ET SAC ENCADRÉ POUR RÉCIPIENTS À ORDURES » (*FILM-DISPENSING CASSETTE AND RIMMED BAG FOR WASTE-DISPOSAL UNIT*) déposée au Canada le 7 janvier 2011. Le demandeur est ANGELCARE DEVELOPMENT INC. et l'inventeur est Michel Morand.
- [2] La présente demande de brevet concerne une cartouche distributrice de pellicule du type utilisé dans les unités d'élimination des déchets couramment employées pour éliminer les ordures domestiques, telles que les couches et les litières pour animaux. L'invention est illustrée aux Figures 1 et 2 de la demande, reproduites ci-dessous. La cartouche, qui est positionnée sur le dessus de l'unité d'élimination des déchets, contient dans son pourtour une pellicule tubulaire emballée. La pellicule est distribuée à partir du bord supérieur de la cartouche et s'étend vers le bas à travers le centre de la cartouche sous la forme d'un tube continu dont l'extrémité libre est fermée par un nœud de façon à former un « sac », comme le montre la Figure 2, ci-dessous. Des déchets peuvent être introduits à travers le centre de la cartouche de pellicule, ce qui a pour effet de faire sortir une plus grande quantité de pellicule par le bord extérieur de la cartouche.

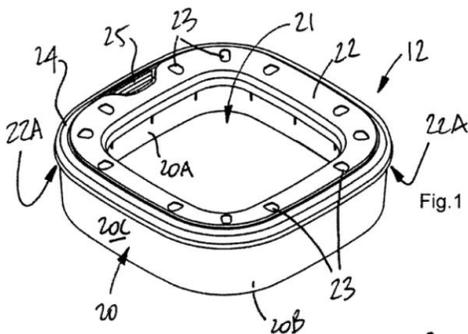


Figure 1

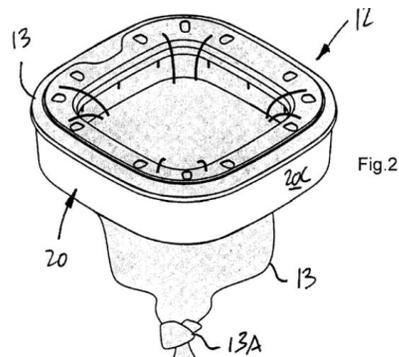


Figure 2

- [3] La figure 1 montre la cartouche à l'état scellée, telle qu'elle se présente avant l'utilisation. Comme le montrent les Figures 1 et 2, la cartouche possède la forme d'un carré arrondi, cette forme étant préférentielle selon la présente demande. La forme de la cartouche représente l'objet principal de la présente demande. Selon le demandeur, cette forme est privilégiée parce qu'elle permet d'accroître la quantité de pellicule qui peut être stockée dans la cartouche sans accroître de façon importante les dimensions de la cartouche. De cette façon, la cartouche peut être compatible avec des unités d'élimination des déchets existantes.
- [4] Pour les motifs exposés ci-après, nous recommandons que la demande soit rejetée parce que les revendications 1 à 4 et 12 au dossier ne présentent pas le caractère de nouveauté et que les revendications 1 à 13 au dossier auraient été évidentes pour la personne versée dans l'art.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

- [5] La demande a été refusée par l'examineur dans une décision finale en date du 21 janvier 2014 au motif que les revendications visent un objet qui aurait été évident et contrevenaient, de ce fait, aux exigences de l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*, LRC 1985, ch P-4 (« *Loi sur les brevets* »).
- [6] En réponse, le 22 avril 2014, le demandeur a soumis des modifications mineures à la description et introduit une nouvelle revendication dépendante 9. Le demandeur a également présenté des arguments supplémentaires visant à établir la non-évidence des revendications.
- [7] Le dossier a été transféré à la Commission d'appel des brevets (la « Commission ») le 8 mai 2014, accompagné d'un résumé des motifs exposant les raisons pour lesquelles l'examineur considérait les revendications comme non conformes à l'art. 28.3 de la *Loi sur les brevets*.

- [8] Puisqu'il a été déterminé que les modifications soumises en réponse à la décision finale ne remédiaient pas aux irrégularités signalées dans celle-ci, les modifications ont été « considérées comme n'ayant jamais été apportées » conformément à l'alinéa 30(6)*b*) des *Règles sur les brevets*. Par conséquent, dans la présente recommandation, les revendications 1 à 13, telles qu'elles sont exposées dans la décision finale, seront désignées comme les « revendications au dossier », et la revendication 9 soumise en réponse à la décision finale sera désignée comme la « revendication proposée ».
- [9] Le présent comité a été constitué dans le but de procéder à une révision de la demande en vertu de l'alinéa 30(6)*c*) des *Règles sur les brevets*. Nous avons transmis le résumé des motifs au demandeur le 16 juin 2014.
- Dans notre lettre au demandeur en date du 15 avril 2015, en plus de proposer une date pour une audience, nous exposons nos opinions préliminaires à l'égard des questions concernant les revendications au dossier et la revendication 9 proposée.
- [10] Dans une lettre en date du 20 mai 2015, le demandeur a présenté des observations écrites concernant l'interprétation des revendications, leur nouveauté et leur non-évidence.
- [11] Le 2 septembre 2015, le demandeur a présenté des observations écrites supplémentaires accompagnées d'échantillons matériels de cartouches distributrices de pellicule (l'une ayant un contour circulaire et l'autre un contour en forme de carré arrondi).
- [12] Une audience a été tenue par vidéoconférence le 16 septembre 2015.

QUESTIONS

- [13] Compte tenu des observations présentées par le demandeur le 20 mai 2015 et de notre opinion quant à l'interprétation de la revendication 1, exposée ci-dessous, nous sommes d'avis que l'irrégularité liée à la nouveauté subsiste uniquement en ce qui concerne les revendications au dossier 1 à 4 et 12.

[14] Par conséquent, les questions auxquelles la présente recommandation doit répondre sont les suivantes :

- Les revendications 1 à 4 et 12 sont-elles dénuées de nouveauté?
- Les revendications 1 à 13 auraient-elles été évidentes?

[15] La brevetabilité de la revendication 9 proposée est examinée à la fin de la présente recommandation.

PRINCIPES JURIDIQUES

Interprétation des revendications

[16] Conformément à *Free World Trust c Electro Santé Inc.*, 2000 CSC 66 [*Free World Trust*], les éléments essentiels sont déterminés au moyen d'une interprétation téléologique des revendications à la lumière de l'ensemble de la divulgation, y compris le mémoire descriptif et les dessins. (Voir également *Whirlpool Corp. c Camco Inc.*, 2000 CSC 67, alinéas 49f) et g) et paragraphe 52.) Ainsi qu'il est indiqué au chapitre 13.05 du *Recueil des pratiques du Bureau des brevets* [RPBB] (juin 2015), disponible sur le site Web de l'OPIIC, la première étape de l'interprétation téléologique d'une revendication consiste à identifier la personne versée dans l'art et ses connaissances générales courantes (CGC) pertinentes. L'étape suivante consiste à définir le problème abordé par les inventeurs et la solution proposée dans la demande. Les éléments essentiels peuvent ensuite être identifiés; il s'agit de ceux qui sont nécessaires pour obtenir la solution divulguée, telle qu'elle est revendiquée.

Nouveauté

[17] L'alinéa 28.2(1)*b*) de la *Loi sur les brevets* énonce les conditions dans lesquelles une revendication peut être considérée comme dénuée de nouveauté en raison d'une divulgation par un tiers :

28.2L'objet que définit la revendication d'une demande de brevet ne doit pas :

...

b) avant la date de la revendication, avoir fait, de la part d'une autre personne, l'objet d'une communication qui l'a rendu accessible au public au Canada ou ailleurs.

[18] Deux conditions distinctes doivent être réunies pour que l'on puisse conclure qu'une invention revendiquée est antériorisée par un document de l'art antérieur : l'objet revendiqué doit avoir fait l'objet d'une divulgation antérieure, et la divulgation antérieure doit permettre à une personne versée dans l'art de réaliser l'objet revendiqué (*Apotex Inc. c. Sanofi Synthelabo Canada Inc.*, 2008 CSC 61 [*Sanofi*], paragraphes 24 à 29).

[19] Pour qu'il y ait « divulgation antérieure », le document de l'art antérieur doit divulguer un objet qui, s'il était réalisé, entraînerait nécessairement une contrefaçon du brevet. La personne versée dans l'art qui examine la divulgation est [TRADUCTION] « censée tenter de comprendre ce que l'auteur de la description [du brevet antérieur] a voulu dire » (paragraphe 32). À ce stade, il n'est pas question pour la personne versée dans l'art de procéder par essais et erreurs ou expérimentation. La personne versée dans l'art lit le document de l'art antérieur dans le simple but [TRADUCTION] « d'en comprendre la teneur » : voir *Sanofi*, au paragraphe 25, citant *Synthon B.V. c. SmithKline Beecham plc*, [2006] 1 All ER 685, [2005] UKHL 59.

[20] Le « caractère réalisable » désigne la possibilité pour la personne versée dans l'art de réaliser l'invention sans difficulté excessive. La personne versée dans l'art est réputée prête à procéder par essais et erreurs pour arriver à l'invention : *Sanofi*, paragraphes 26 et 27.

Évidence

[21] L'article 28.3 de la *Loi sur les brevets* énonce les conditions dans lesquelles une revendication peut être considérée comme évidente :

28.3 L'objet que définit la revendication d'une demande de brevet ne doit pas, à la date de la revendication, être évident pour une personne versée dans l'art ou la science dont relève l'objet, eu égard à toute communication :

a) qui a été faite, plus d'un an avant la date de dépôt de la demande, par le demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l'information à cet égard de façon directe ou autrement, de manière telle qu'elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs;

b) qui a été faite par toute autre personne avant la date de la revendication de manière telle qu'elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs.

[22] Dans *Sanofi*, au paragraphe 67, la Cour suprême du Canada a établi une démarche en quatre étapes pour apprécier l'évidence :

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

[23] À l'étape (4), des facteurs secondaires tels que le succès commercial peuvent être pertinents même si leur poids est généralement moindre étant donné qu'ils concernent des faits survenus après la date de l'invention alléguée (*Novopharm Ltd. C. Janssen-Ortho Inc.*, 2007 CAF 217, paragraphe 25). Bien que, dans certains cas, le succès commercial puisse être un indicateur d'inventivité, il peut également être attribuable à une bonne

stratégie de marketing ou à des caractéristiques étrangères à l'invention revendiquée.
 (*Creations 2000 Inc., c Canper Industrial Products Ltd.* (1988), 22 CPR (3d) 389 à 404
 (CF), conf. par (1991) 34 CPR (3d) 178, p 183 (CAF)).

ANALYSE

Interprétation des revendications

[24] Le demandeur, dans ses réponses du 20 mai 2015 et du 3 septembre 2015, n'a pas contesté la façon dont le comité a caractérisé la personne versée dans l'art ou ses connaissances générales courantes pertinentes. Nous reproduisons donc ci-dessous les différents points de cette caractérisation et nous en tiendrons compte aux fins de notre interprétation des revendications.

La personne versée dans l'art

[25] La personne versée dans l'art est [TRADUCTION] « une personne spécialiste des unités d'élimination des déchets, en particulier celles qui emploient des cartouches distributrices de pellicule ».

Les connaissances générales courantes pertinentes

[26] Les connaissances générales courantes pertinentes auraient inclus une connaissance de ce qui suit :

- Les caractéristiques classiques des unités d'élimination des déchets qui emploient des cartouches distributrices de pellicule pour contenir des déchets tels que des couches et de la litière.
- Les cartouches classiques sont généralement supportées au niveau de l'ouverture d'un récipient à déchets et distribuent une pellicule tubulaire dans la cavité interne du récipient.
- L'extrémité libre de la pellicule tubulaire est fermée de façon à former un sac.

- Habituellement, l'unité d'élimination des déchets est pourvue d'un mécanisme interne qui exerce une pression sur le sac pour le maintenir fermé et ainsi empêcher les odeurs de s'échapper.
- Les cartouches de rechange sont dispendieuses, d'où l'intérêt d'accroître la quantité de pellicule tubulaire que peut contenir une cartouche sans accroître de façon importante les dimensions de la cartouche.

Interprétation contestée du libellé des revendications

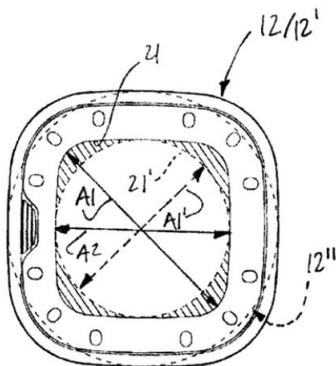
[27] Le seul aspect de l'interprétation des revendications qui est contesté concerne le passage suivant de la revendication 1 :

[TRADUCTION]

un contour de l'ouverture centrale dans un plan transversal du dispositif ayant des dimensions diamétrales variables; un premier diamètre étant de dimension supérieure à un second diamètre, le contour présentant dans le plan transversal du dispositif deux premiers diamètres de dimensions généralement égales et deux seconds diamètres de dimensions généralement égales, le premier diamètre correspondant au diamètre maximal du contour dans le plan transversal, et le deuxième diamètre correspondant au diamètre minimal du contour dans le plan transversal.

[28] Ce passage est pertinent parce que l'applicabilité de l'art antérieur aux revendications dépend de la portée de ce passage. Notre opinion préliminaire quant à l'interprétation de ce passage est présentée à la page 3 de notre lettre du 15 avril 2015. Pour bien comprendre l'importance de ce passage, il importe d'examiner brièvement le rapport entre les diamètres de la forme revendiquée.

[29] La Figure 9 de la demande, reproduite ci-dessous, illustre bien le rapport entre les diamètres :



- [30] On peut voir à la Figure 9 de la demande que, comparativement à une cartouche circulaire classique dans laquelle $A1=A2$ une configuration en forme de carré arrondi dans laquelle $A1$, le diamètre maximal, est supérieur à $A2$, le diamètre minimal ($A1>A2$), accroît légèrement le périmètre, ce qui permet de stocker une plus grande quantité de pellicule tubulaire dans la cartouche tout en conservant le même diamètre $A2$ donné.
- [31] Dans ses observations du 20 mai 2015, le demandeur a insisté sur le fait que le passage de la revendication 1, reproduit au para [28] ci-dessus, qui décrit la forme géométrique de la cartouche de pellicule, inclut la limitation voulant qu'il y ait deux premiers diamètres (maximaux) et deux seconds diamètres (minimaux).
- [32] À notre avis, la personne versée dans l'art considérerait qu'une exigence voulant qu'il y ait deux diamètres maximaux et deux diamètres minimaux est incompatible avec certaines des réalisations divulguées dans la demande, car une telle exigence exclurait un contour rectangulaire (illustré à la Figure 6A de la demande), ainsi qu'un contour ovale (illustré à la Figure 6B de la demande). Les rectangles et les ovales n'ont qu'un seul diamètre minimal. De même, s'il existe une limite supérieure prévoyant qu'il ne peut y avoir plus de deux diamètres maximaux et deux diamètres minimaux, le contour hexagonal illustré à la Figure 6C de la demande serait exclu également, car il possède trois diamètres maximaux et trois diamètres minimaux. Si l'interprétation que le demandeur présente dans ses observations du 20 mai 2015
- [33] était adoptée, le contour de l'ouverture centrale défini à la revendication 1 inclurait uniquement les formes carrées ou apparentées au carré (carré arrondi).
- [34] À l'audience, nous avons mentionné cette incompatibilité entre l'interprétation du demandeur et certaines des réalisations divulguées; le demandeur a répondu que la revendication 1 devait être interprétée comme signifiant [TRADUCTION] « au moins deux » diamètres maximaux et au moins deux diamètres minimaux. Nous ne sommes pas d'accord avec le demandeur sur ce point pour deux raisons.

- [35] Premièrement, il est indiqué à la page 8 de la description que plusieurs formes peuvent convenir, y compris la forme ovale illustrée à la Figure 6B de la demande, qui ne satisferait pas elle-même à l'exigence établie par le demandeur selon laquelle il doit y avoir « au moins deux » diamètres maximaux et « au moins deux » diamètres minimaux. Il n'y a rien dans la description qui puisse servir de fondement au critère du « au moins deux » du demandeur. Par conséquent, nous sommes d'avis qu'à la lecture de la description, la personne versée dans l'art n'aurait aucune raison d'interpréter les revendications comme signifiant que « au moins deux » diamètres maximaux et « au moins deux » diamètres minimaux sont requis.
- [36] Deuxièmement, comme l'a souligné l'examineur à l'audience, le critère du « au moins deux » engloberait des formes ayant de nombreux diamètres maximaux et de nombreux diamètres minimaux. Or, lorsque le nombre de diamètres maximaux et minimaux présents dépasse un certain seuil, les formes qui comprennent de nombreux côtés commencent à ressembler à des cercles ou deviennent essentiellement des cercles. Le cercle étant la forme classique que le demandeur cherchait à améliorer (demande, à la page 9, lignes 12 à 23), il est impossible que le demandeur ait voulu inclure une invention antériorisée dans la portée des revendications. En outre, même si la revendication était interprétée comme incluant l'exigence du « au moins deux », il n'y a rien au dossier pour corroborer l'idée que la personne versée dans l'art considérerait qu'il existe une quelconque limite supérieure.
- [37] À la lumière de ce qui précède, nous sommes d'avis que la personne versée dans l'art interpréterait la revendication 1 comme limitant le nombre de diamètres maximaux à exactement deux et le nombre de diamètres minimaux à exactement deux.
- [38] Dans notre lettre du 15 avril 2015, nous exposons également la signification que la personne versée dans l'art attribuerait, à notre avis, au passage [TRADUCTION] « dégagement à la base du corps annulaire et ouvert au niveau de l'ouverture centrale », compris dans la revendication 13, laquelle n'a pas été contestée par le demandeur. Nous exposons notre interprétation de ce passage à la page 3 de notre lettre.

Le problème à résoudre et la solution fournie par l'invention

[39] Tout comme il n'a pas contesté la façon dont le comité caractérise la personne versée dans l'art et les connaissances générales courantes pertinentes, le demandeur ne conteste pas l'appréciation que le comité fait du problème à résoudre et de la solution fournie par l'invention, lesquels sont exposés ci-dessous.

[40] Le problème à résoudre consiste à :

[TRADUCTION]

parvenir à une structure de cartouche de pellicule qui accroît la quantité de pellicule tubulaire contenue dans la cartouche sans accroître de façon importante les dimensions de la cartouche.

[41] Le comité considère que la solution qui est proposée dans la demande est la suivante :

[TRADUCTION]

fournir un dispositif de support à pellicule pour utilisation avec une unité d'élimination des déchets incorporant une combinaison de caractéristiques structurelles précises qui permettent de maximiser la quantité de pellicule tubulaire contenue dans le dispositif de support à pellicule. La solution prévoit également des variantes de ces caractéristiques structurelles.

Les éléments essentiels des revendications

[42] Notre détermination des éléments essentiels de la revendication 1, telle qu'elle est exposée dans notre lettre du 15 avril 2015, n'a pas non plus été contestée par le demandeur.

[43] Les éléments essentiels de la revendication 1 sont les suivants :

a) [TRADUCTION]

Un corps annulaire insérable de façon amovible dans une unité d'élimination des déchets et ayant au moins une paroi annulaire;

b) Avec une surface radiale intérieure définissant une ouverture centrale du corps annulaire;

- c) un contour de l'ouverture centrale dans un plan transversal du dispositif ayant des dimensions diamétrales variables; un premier diamètre étant de dimension supérieure à un second diamètre, le contour présentant dans le plan transversal du dispositif deux premiers diamètres de dimensions généralement égales et deux seconds diamètres de dimensions généralement égales, le premier diamètre correspondant au diamètre maximal du contour dans le plan transversal, et le deuxième diamètre correspondant au diamètre minimal du contour dans le plan transversal;
- d) le corps annulaire étant adapté pour permettre à la pellicule tubulaire d'être distribuée vers l'extérieur à partir de la paroi annulaire.

[44] En ce qui concerne les revendications dépendantes 2 à 11 et 13, nous avons déterminé que les caractéristiques supplémentaires de ces revendications sont essentielles, car elles définissent davantage les caractéristiques structurelles du dispositif de support à pellicule, lesquelles sont liées à la solution exposée ci-dessus. Le demandeur n'a pas contesté cette opinion.

[45] S'agissant de la revendication 12, le demandeur n'a pas contesté notre opinion selon laquelle les caractéristiques supplémentaires de cette revendication dépendante concernent la configuration de la pellicule tubulaire mentionnée dans la revendication 1, laquelle est elle-même considérée comme non essentielle. Par conséquent, les caractéristiques supplémentaires de cette revendication seraient, elles aussi, non essentielles.

Les revendications 1 à 4 et 12 sont-elles dénuées de nouveauté?

[46] Dans notre lettre du 15 avril 2015, nous avons exposé une opinion préliminaire selon laquelle les revendications 1 à 4 et 12 sont antérieures par le document d'art antérieur D2. Bien que nous ayons également cité le document D3, nous avons convenu, à la lumière de notre interprétation de la revendication 1, que D3 n'antériorisait pas les revendications. Le document D3 demeure néanmoins pertinent pour l'appréciation de l'évidence. Ces deux documents sont présentés ci-dessous :

D2 :	US 20080272140A1	Mowers et al.	Publication : 6 nov. 2008
D3 :	CA 2 366 384A1	Maufette et al.	Publication : 30 juin 2003

Divulgation

[47] Le tableau ci-dessous présente une comparaison des éléments essentiels des revendications 1 à 4 et 12, tel que nous les avons définis dans notre lettre du 15 avril 2015, et de ceux du document de l'art antérieur D2. Par souci d'exhaustivité, nous avons inclus les caractéristiques supplémentaires de la revendication 12, même si nous sommes d'avis que la personne versée dans l'art les considérerait comme non essentielles.

Revendication 1	D2 Mowers et al.
a) Un corps annulaire insérable de façon amovible dans une unité d'élimination des déchets et ayant au moins une paroi annulaire	Cartouche 20
b) Avec une surface radiale intérieure définissant une ouverture centrale du corps annulaire;	Partie centrale tubulaire 24 et ouverture 38
c) un contour de l'ouverture centrale dans un plan transversal du dispositif ayant des dimensions diamétrales variables; un premier diamètre étant de dimension supérieure à un second diamètre, le contour présentant dans le plan transversal du dispositif deux premiers diamètres de dimensions généralement égales et deux seconds diamètres de dimensions généralement égales, le premier diamètre correspondant au diamètre maximal du contour dans le plan transversal, et le deuxième diamètre correspondant au diamètre minimal du contour dans le plan transversal;	Paragraphe [0027] – les carrés, les rectangles, les ovales ou des combinaisons de ces formes sont décrits comme des formes convenables
d) le corps annulaire étant adapté pour permettre à la pellicule tubulaire d'être distribuée vers l'extérieur à partir de la paroi annulaire (d'après l'analyse d'interprétation)	Voir l'interstice 40 illustré aux Figures 1 et 2 par lequel la pellicule tubulaire serait distribuée vers l'extérieur depuis la partie centrale tubulaire 24
Revendication 2	
Paroi radiale faisant saillie à l'extérieur depuis la paroi annulaire interne	Base de la cartouche 30

Revendication 3	
Paroi annulaire externe faisant saillie vers le haut depuis la paroi radiale de la revendication 2	Paroi externe 28
Revendication 4	
Paroi annulaire externe géométriquement semblable à l'ouverture centrale	Compte tenu de ce que montrent les Figures 1 à 13 et de la divulgation qui est faite au paragraphe [0027] concernant les différentes formes, les parois externe et interne seraient considérées comme une seule et même paroi
Revendication 12	
La pellicule tubulaire est accumulée contre la paroi annulaire – non essentielle	Voir l'information fournie au paragraphe [0027] concernant la zone intérieure 32

[48] Dans ses observations verbales et écrites, le demandeur a contesté le fait que D2 divulgue un contour de l'ouverture centrale qui a une forme correspondant aux termes employés dans la revendication 1 (observations du demandeur du 20 mai 2015, à la page 3). Le demandeur prétend que D2 divulgue uniquement des ouvertures centrales circulaires, malgré qu'il soit explicitement mentionné au paragraphe [0027] de D2, dont un extrait est reproduit ci-dessous, qu'une forme carrée constitue une autre forme possible pour la cartouche 20. De l'avis du demandeur, l'ouverture centrale de la cartouche de D2 et son contour extérieur ne seraient pas nécessairement géométriquement identiques si une forme autre que la forme circulaire était utilisée, car [TRADUCTION] « le passage en question de D2 n'enseigne pas à la personne versée dans l'art de prévoir une ouverture 38 de forme carrée pour la cartouche de forme carrée sélectionnée ». À l'audience, le demandeur a prétendu, de façon similaire, que D2 ne renferme aucun enseignement qui indique clairement et sans détour que le contour intérieur de la cartouche de pellicule serait le même que le contour externe

[49] Le passage pertinent du paragraphe [0027] de D2 concernant les autres formes que peut avoir la cartouche est le suivant :

[TRADUCTION]

Même si, dans la réalisation illustrée, la cartouche 20 est de forme cylindrique, la présente invention n'est pas limitée à cet égard, car d'autres formes telles que des carrés, des rectangles, des ovales et ainsi de suite, ou des combinaisons de ces formes, peuvent être utilisées en remplacement sans que cela ne constitue un écart par rapport aux aspects plus larges de la présente invention.

- [50] À notre avis, la personne versée dans l'art considérerait que, dans ce passage, la cartouche 20 est envisagée comme un tout comprenant l'extérieur et l'intérieur et que chacune des formes mentionnées est présentée comme une solution de rechange viable à la forme circulaire qui est décrite et illustrée dans D2.
- [51] Nous estimons que la personne versée dans l'art interpréterait le passage [TRADUCTION] « d'autres formes telles que des carrés, des rectangles, des ovales et ainsi de suite » comme signifiant que les contours externe et interne de ces cartouches ont la même forme (p. ex. « carrés » indiquerait un contour externe carré et un contour interne carré). En revanche, nous sommes d'avis que la personne versée dans l'art interpréterait le passage [TRADUCTION] « ou des combinaisons de ces formes » comme signifiant que les contours externe et interne de ces cartouches peuvent être de formes différentes (p. ex. une cartouche pourrait avoir un contour externe carré et un contour interne circulaire).
- [52] À la lumière de ce qui précède, nous sommes d'avis qu'une cartouche présentant des contours externe et interne de forme identique est divulguée dans D2.
- [53] Le demandeur prétend également que D2 est muet en ce qui concerne l'accroissement de la quantité de pellicule tubulaire qui peut être contenue dans la cartouche. À cet égard, nous soulignons qu'aucune caractéristique de cette nature n'est mentionnée dans la revendication 1 au dossier. La revendication 1 porte sur les caractéristiques structurelles du dispositif de support à pellicule, y compris la forme particulière de l'ouverture centrale, laquelle est divulguée dans D2. Une personne versée dans l'art comprendrait, à la lecture de D2, qu'une cartouche de pellicule pourrait avoir une forme carrée, ce que prévoit justement la revendication 1 de la présente demande. Si, effectivement, il y a un

accroissement de la quantité de pellicule tubulaire contenue dans la cartouche, cet accroissement serait attribuable à la forme revendiquée, laquelle fait partie de ce qui est divulgué dans D2.

[54] À la lumière de ce qui précède, le comité conclut que la combinaison des caractéristiques essentielles des revendications 1 à 4 et 12 a été divulguée dans le document d'art antérieur D2.

Caractère réalisable

[55] Étant donné la nature structurelle de l'invention revendiquée et à la lumière des dessins correspondants et de la description présentée dans D2, nous considérons que la personne versée dans l'art avait accès aux enseignements lui permettant de fabriquer sans difficulté excessive une cartouche de pellicule présentant les caractéristiques essentielles des revendications 1 à 4 et 12. Nous soulignons qu'à la page 3 de ses observations du 20 mai 2015, le demandeur prétend (en s'appuyant sur son opinion selon laquelle D2 divulgue uniquement une ouverture centrale circulaire, malgré que d'autres formes soient divulguées) que la personne versée dans l'art serait obligée d'adapter l'ouverture 38 de D2 pour lui donner une forme carrée, si une cartouche de forme carrée était utilisée. Or, nous estimons que la personne versée dans l'art n'aurait aucun mal à adapter la cartouche de manière à ce qu'elle corresponde à une forme différente. Tout comme la présente demande du demandeur, le document D2 fait mention de plusieurs formes, de sorte que la personne versée dans l'art produirait d'emblée une structure correspondant à ces différentes formes en se fondant sur les techniques de fabrication généralement admises.

[56] Compte tenu de ce qui précède, le comité conclut, à la lumière du document d'art antérieur D2, que les revendications 1 à 4 et 12 sont dénuées de nouveauté et sont, par conséquent, non conformes à l'alinéa 28.2(1)b) de la *Loi sur les brevets*.

Les revendications 1 à 13 auraient-elles été évidentes?

(1)a) Identifier la « personne versée dans l'art »

(1)b Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne

[57] Comme nous l'avons souligné précédemment, le demandeur n'a pas contesté la façon dont nous caractérisons la personne versée dans l'art et les connaissances générales courantes pertinentes, lesquelles sont respectivement présentées aux paragraphes [25] et [26] ci-dessus.

(2) Définir l'idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d'interprétation

[58] Comme nous l'avons indiqué dans notre lettre du 15 avril 2015, compte tenu du problème à résoudre, de la solution au problème et de notre opinion quant aux éléments essentiels des revendications, nous ne voyons en l'espèce aucune raison pour laquelle l'idée originale correspondrait à quelque chose de plus vaste ou de plus restreint que les éléments essentiels. Le demandeur n'a pas contesté cette opinion.

(3) Recenser les différences, s'il en est, entre ce qui ferait partie de « l'état de la technique » et l'idée originale qui sous-tend la revendication ou son interprétation

[59] Dans sa réponse du 20 mai 2015, le demandeur ne soulève qu'une seule objection à l'égard des opinions du comité concernant les différences recensées à l'étape (3) de la démarche de *Sanofi*; cette objection concerne la forme spécifiée de l'ouverture centrale du corps annulaire (observations du demandeur en date du 20 mai 2015, page 2). Bien que nous ayons conclu ci-dessus dans notre analyse de l'antériorité que la forme de l'ouverture centrale de la cartouche, telle qu'elle est définie à la revendication 1, est divulguée dans D2, par souci d'exhaustivité, nous examinerons également, à l'étape (4) ci-dessous, les arguments présentés par le demandeur à savoir pourquoi la forme définie à la revendication 1 n'aurait pas été évidente. Le demandeur ne conteste pas les opinions du comité en ce qui concerne les différences par rapport aux autres caractéristiques revendiquées.

(4) Abstraction faite de toute connaissance de l'invention revendiquée, ces différences constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l'art ou dénotent-elles quelque inventivité?

[60] Dans sa lettre du 20 mai 2015, le demandeur prétend qu'il était nécessaire de faire preuve d'inventivité pour choisir d'utiliser une ouverture de forme carrée à la lumière de ce que divulgue le document d'art antérieur D2. Le demandeur prétend que pour en arriver à une cartouche de pellicule de forme carrée à la lumière des renseignements contenus dans D2, la personne versée dans l'art doit se livrer à un exercice de [TRADUCTION] « gymnastique intellectuelle » comprenant les étapes suivantes :

- 1) [TRADUCTION]
Arrêter son choix sur une cartouche carrée sur la base d'une unique mention de cette forme au paragraphe [0027] de la divulgation, et faire abstraction de tout le reste de la divulgation de D2 qui enseigne d'utiliser une cartouche circulaire;
- 2) Adapter l'ouverture 38 de la cartouche carrée sélectionnée de manière à lui donner une forme carrée également, malgré l'absence d'enseignement en ce sens et malgré que seules des ouvertures circulaires soient montrées et décrites dans D2; et
- 3) Accomplir les étapes 1 et 2 sans avoir de raison de le faire, c.-à-d. en l'absence d'une indication dans D2 selon laquelle accomplir ces étapes aurait pour effet d'accroître la quantité de pellicule tubulaire tout en conservant le même diamètre minimal et rendrait possible l'insertion d'outils sans accroître de façon importante la taille de la cartouche.

[61] En ce qui concerne le point 1), nous ne sommes pas d'accord avec le demandeur pour dire que la mention d'une cartouche carrée au paragraphe [0027] de D2 devrait par la suite être ignorée. La [TRADUCTION] « DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA RÉALISATION PRÉFÉRENTIELLE » commence au paragraphe [0027] et à la fin de ce premier paragraphe, il est indiqué que les enseignements qui suivent aux paragraphes [0028] à [0035] s'appliquent également aux autres formes, telles que le carré, etc. À notre avis, la personne versée dans l'art considérerait que cette indication signifie que D2 enseigne que différentes formes sont tout aussi viables les unes que les autres, et que la divulgation ne se limite pas à la réalisation préférentielle qui est décrite en détail.

- [62] Concernant le point 2), nous ne voyons pas en quoi il est nécessaire de faire preuve d'ingéniosité inventive pour adapter l'ouverture 38 de D2 de façon à lui donner la forme d'un carré ou une autre forme. Comme nous l'avons déjà souligné dans notre analyse de l'antériorité, nous sommes d'avis que la personne versée dans l'art comprendrait que si D2 indique que le carré constitue une autre forme possible pour la cartouche de pellicule, cela signifie que, dans un tel cas, les contours extérieur et intérieur du corps annulaire sont tous deux carrés, de la même manière que les contours extérieur et intérieur de la cartouche circulaire sont tous deux circulaires.
- [63] Pour ce qui est du point 3), comme nous l'avons souligné ci-dessus à l'étape (2) de la démarche de *Sanofi*, l'idée originale de la revendication 1 réside dans les caractéristiques structurelles de la cartouche. Les avantages qui en découlent ne font pas partie de la revendication 1 ni de l'une quelconque des revendications dépendantes. Aucune ingéniosité inventive n'est requise, après avoir pris connaissance du document d'art antérieur D2, pour choisir d'utiliser un contour carré, car ce dernier est explicitement divulgué à titre de solution de rechange. L'utilisation du contour carré divulgué entraînerait nécessairement un accroissement de la contenance en pellicule tubulaire proportionnel à l'accroissement du périmètre (comparativement à une forme circulaire ayant le même diamètre interne). En outre, la divulgation d'un contour carré dans D2 implique intrinsèquement la présence d'un diamètre maximal (de telle sorte que le critère $A1 > A2$ de la demande est satisfait), lequel rend possible l'insertion de plus gros outils dans une orientation parallèle à la dimension diamétrale maximale (des outils qui sont plus larges que les côtés du contour carré). Par conséquent, tout avantage consistant à permettre l'insertion d'outils sans accroître de façon importante la taille de la cartouche découle directement de l'utilisation du contour carré divulgué dans D2.
- [64] Concernant le point 3), le document D3 est également pertinent, car il divulgue une autre cartouche de pellicule semblable à celle de D2 et dont la réalisation préférentielle emploie un contour ovale, même si [TRADUCTION] « d'autres formes de cartouches sont envisagées, notamment une forme circulaire, qui pourraient être utilisées pour l'élimination des couches pour bébés » (page 5, lignes 7 et 8 de D3). Le document D3

reconnaît également l'avantage que procure le fait d'utiliser une forme dont un des diamètres est supérieur à l'autre (de telle sorte que $A1 > A2$), c'est-à-dire l'avantage de pouvoir faire entrer une plus grosse pelle dans le récipient en l'insérant parallèlement au diamètre maximal (page 5, lignes 5 à 7 de D3).

[65] À l'audience, le demandeur a présenté d'autres avantages de la cartouche/du dispositif de support à pellicule revendiqué(e); par exemple, comparativement à une cartouche circulaire classique ayant le même diamètre minimal $A2$, le dispositif revendiqué n'occuperait pas un espace beaucoup plus grand qu'un autre. Nous reconnaissons qu'il en serait effectivement ainsi compte tenu de la présence de cette même dimension diamétrale minimale, mais, là encore, il s'agirait d'un résultat inhérent à l'utilisation d'un carré ou d'un carré arrondi.

[66] Alors que la demande était encore en traitement à la Direction des brevets, le demandeur a soulevé un autre point concernant la forme divulguée dans D2, auquel nous avons répondu dans notre lettre du 15 avril 2015 :

[TRADUCTION]

le demandeur a fait valoir que le document D2 se limitait à une « partie centrale tubulaire 24 » (c.-à-d. circulaire ou ovale). Or, à notre avis, la personne versée dans l'art ne considérerait pas que le mot « tubulaire » renvoie uniquement aux réalisations dans lesquelles le profil transversal du tube est circulaire ou ovale. Bien qu'il s'agisse là de profils transversaux courants pour des tubes, un tube ayant un profil transversal carré serait également considéré comme tubulaire. Cette interprétation est compatible avec les variations de forme divulguées au para. [0027] de D2.

[67] Nos opinions concernant le point exposé ci-dessus n'ont pas été contestées par le demandeur dans ses observations écrites ou verbales subséquentes.

Succès commercial

[68] Dans ses observations écrites du 3 septembre 2015, le demandeur prétend que les ventes commerciales (5 936 684 cartouches ont été vendues entre le 1^{er} novembre 2011 et le

31 mai 2015) de la réalisation de forme arrondie de la cartouche/du dispositif de support à pellicule sont un indicateur [TRADUCTION] « du caractère unique de l'invention revendiquée et des avantages inattendus que procure la forme spécifiée de son ouverture centrale ».

[69] En l'espèce, le comité conclut qu'il n'y a au dossier aucun élément de preuve pour corroborer la prétention voulant que le succès commercial soit le résultat de l'ingéniosité inventive.

[70] Comme nous l'avons souligné précédemment, nous ne sommes pas d'accord pour dire que les avantages qui découlent de l'utilisation d'un contour en forme de carré ou de carré arrondi sont inattendus. En outre, les chiffres de ventes en eux-mêmes ne démontrent pas au comité que le succès commercial est attribuable à l'ingéniosité inventive des caractéristiques revendiquées plutôt qu'à d'autres facteurs tels que de bonnes techniques de marketing.

[71] Après examen du dossier dont nous sommes saisis, y compris les observations du demandeur concernant le succès commercial, nous sommes d'avis qu'à la lumière des documents d'art antérieur D2 et D3, la personne versée dans l'art n'aurait pas eu à faire preuve d'ingéniosité inventive pour arriver à un dispositif de support à pellicule comme celui de la revendication 1.

Les revendications dépendantes

[72] Dans notre lettre du 15 avril 2015, aux pages 10 à 12, nous avons exposé nos opinions à savoir pourquoi l'objet des revendications dépendantes 7, 8, 10, 11 et 13, qui comporte des différences par rapport à l'état de la technique, aurait été évident pour la personne versée dans l'art et avons invité le demandeur à présenter des observations à cet égard. Le demandeur n'a pas contesté nos opinions, excepté en ce qui concerne la revendication 1, ce dont nous avons traité précédemment. Par conséquent, pour les raisons que nous avons exposées dans notre lettre, nous concluons qu'aucune ingéniosité inventive n'aurait été

nécessaire pour arriver au dispositif de support de pellicule des revendications dépendantes.

Revendication 9 proposée

- [73] La nouvelle revendication dépendante 9, qui est la seule revendication qu'a proposée le demandeur en réponse à la décision finale, vise une caractéristique supplémentaire de la paroi du couvercle du dispositif de support de pellicule qui consiste en une pluralité de trous positionnés à distance les uns des autres le long d'une circonférence de la paroi du couvercle.
- [74] Dans notre lettre du 15 avril 2015, nous avons invité le demandeur à présenter des observations en réponse à notre opinion préliminaire selon laquelle la revendication 9 proposée aurait été évidente. Or, nous n'avons reçu aucune observation concernant cette revendication proposée. Nous concluons que, puisque les caractéristiques supplémentaires de la revendication 9 sont non essentielles, tel que nous l'indiquons à la page 12 de notre lettre, l'objet de la revendication 9 proposée aurait été évident également.
- [75] Compte tenu des documents D2 et D3, des connaissances générales courantes de la personne versée dans l'art et des observations du demandeur, nous concluons que les revendications 1 à 13 au dossier, de même que la revendication 9 proposée, auraient été évidentes et sont, par conséquent, non conformes à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*.

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

[76] Le comité recommande que la demande soit rejetée pour les motifs suivants :

- Les revendications 1 à 4 et 12 au dossier sont dénuées de nouveauté et sont, par conséquent, non conformes à l'alinéa 28.2(1)*b* de la *Loi sur les brevets*; et
- Les revendications 1 à 13 au dossier auraient été évidentes et sont, par conséquent, non conformes à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*.

[77] En outre, la nouvelle revendication 9 proposée aurait, elle aussi, été évidente et, par conséquent, n'est pas considérée comme « nécessaire » aux termes du paragraphe 30(6.3) des *Règles sur les brevets*.

Stephen MacNeil
Membre

Paul Sabharwal
Membre

Andrew Strong
Membre

DÉCISION

[78] Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets ainsi qu'à sa recommandation de rejeter la demande pour les motifs suivants :

- Les revendications 1 à 4 et 12 au dossier sont dénuées de nouveauté et sont, par conséquent, non conformes à l'alinéa 28.2(1)*b* de la *Loi sur les brevets*; et
- Les revendications 1 à 13 au dossier auraient été évidentes et sont, par conséquent, non conformes à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*.

[79] La nouvelle revendication 9 proposée ne remédie pas à ces irrégularités et, par conséquent, n'est pas considérée comme « nécessaire » aux termes du paragraphe 30(6.3) des *Règles sur les brevets*.

[80] En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 40 de la *Loi sur les brevets*, je refuse d'octroyer un brevet relativement à cette demande. Conformément aux dispositions de l'article 41 de la *Loi sur les brevets*, le demandeur dispose d'un délai de six mois pour interjeter appel de ma décision devant la Cour fédérale du Canada.

Johanne Bélisle

Commissaire aux brevets

Fait à Gatineau (Québec),

en ce 31^e jour de mars 2016