

Décision du commissaire n° 1429

Commissioner's Decision #1429

SUJET : O-00 (Évidence);
B-22 (Non appuyée par la divulgation);
C-00 (Caractère adéquat ou inadéquat de la description)

TOPIC: O-00 (Obviousness);
B-22 (Not Supported by Disclosure);
C00 (Adequacy or Deficiency of Description)

Demande n° : 2 792 456

Application No.: 2,792,456

BUREAU CANADIEN DES BREVETS

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

Ayant été refusée en vertu du paragraphe 30(3) des *Règles sur les brevets*, la demande de brevet numéro 2 792 456 a fait l'objet d'une révision conformément à l'alinéa 30(6)c) des *Règles sur les brevets*. Conformément à la recommandation de la Commission d'appel des brevets, la commissaire rejette la demande.

Inventeur ou demandeur :

STUKANOV, IGOR
405 – 66 Oakmount Road
TORONTO (Ontario) M6P 2M8

INTRODUCTION

- [1] La présente recommandation concerne la révision de la demande de brevet refusée n° 2 792 456, intitulée « Lecteur externe universel », qui est inscrite au nom d'Igor Stukanov. Les irrégularités de fond qui subsistent sont liées aux questions de savoir si l'objet revendiqué est évident et si le mémoire descriptif est suffisant. La Commission d'appel des brevets a procédé à une révision de la demande refusée conformément à l'alinéa 30(6)c) des *Règles sur les brevets*.
- [2] Comme il est expliqué plus en détail ci-dessous, nous recommandons que la demande soit rejetée au motif qu'elle n'est pas conforme à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*, étant donné que l'objet des revendications 1 à 14 aurait été évident pour la personne versée dans l'art.

CONTEXTE

La demande

- [2] La demande de brevet 2 792 456 (la « présente demande ») a été déposée au Canada le 22 octobre 2012 et a été mise à la disponibilité du public le 22 avril 2014.
- [3] La présente demande concerne des lecteurs externes qui peuvent être branchés sur des ordinateurs, quel que soit leur système d'exploitation, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des pilotes particuliers pour les faire fonctionner. Le lecteur externe comprend :
- une interface de connexion reliant l'ordinateur et le dispositif;
 - une mémoire comportant différents types de partitions;
 - un processeur et un logiciel qui permettent de gérer les opérations d'échange de données entre l'ordinateur et les lecteurs externes;

- un logiciel de gestion des opérations d'échange de données entre les partitions de mémoire des lecteurs externes.

Historique de la poursuite de la demande

- [4] Le 4 mars 2015, une décision finale (« DF ») a été rédigée conformément au paragraphe 30(4) des *Règles sur les brevets*. La DF indique que la demande est irrégulière pour les motifs suivants :
- les revendications 1 à 14 (les « revendications en instance ») auraient été évidentes et sont, par conséquent, non conformes à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*;
 - les revendications 1 et 2 ne se fondent pas entièrement sur la description et ne sont pas conformes à l'article 84 des *Règles sur les brevets*;
 - le mémoire descriptif est insuffisant et, par conséquent, n'est pas conforme au paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*.
- [5] Dans une réponse à la décision finale (« R-DF ») en date du 24 mars 2015, le demandeur a fait valoir que les revendications auraient répondu aux critères d'inventivité, que les revendications se fondent entièrement sur la description, et que le mémoire descriptif fournit suffisamment d'information à la personne versée dans l'art pour lui permettre de réaliser l'invention.
- [6] L'examineur ayant jugé la demande non conforme à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets*, le 8 octobre 2015, la demande a été transmise à la Commission d'appel des brevets (la « Commission »), accompagnée d'une explication présentée dans un résumé des motifs (« RM »), conformément au paragraphe 30(6) des *Règles sur les brevets*. Le RM a maintenu le refus de la présente demande aux mêmes motifs que la DF, mais a étendu l'irrégularité au titre de l'article 84 à l'ensemble des revendications.
- [7] Dans une lettre en date du 20 octobre 2015, la Commission a transmis une copie du RM au demandeur et a offert à ce dernier la possibilité de présenter des observations

écrites supplémentaires et de participer à une audience. Dans une réponse à la lettre de la Commission en date du 29 décembre 2015, le demandeur a présenté des observations écrites en réponse au RM, mais a refusé l'offre de participer à une audience. Le demandeur a maintenu que les revendications en instance auraient répondu aux critères d'inventivité, que les revendications en instance se fondent entièrement sur la description et que le mémoire descriptif fournit suffisamment d'information à la personne versée dans l'art.

- [8] Le présent comité de révision (« le comité ») a ensuite été constitué dans le but de réviser la présente demande, conformément à l'alinéa 30(6)c) des *Règles sur les brevets* et de présenter une recommandation à la commissaire quant à la décision à rendre.
- [9] Dans une lettre en date du 27 avril 2017 (la « lettre du comité »), le comité a exposé son analyse préliminaire et les raisons pour lesquelles, d'après le dossier, il considère que les revendications se fondent sur la description et que le mémoire descriptif est suffisant. Cependant, l'objet des revendications en instance n'est pas conforme à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*, puisque les revendications auraient été évidentes pour la personne versée dans l'art.
- [10] Dans une lettre en date du 15 mai 2017, le demandeur a fourni des observations écrites en réponse à la lettre du comité (la « lettre de réponse »). Le demandeur a maintenu que les revendications en instance auraient répondu aux critères d'inventivité.

QUESTIONS

- [11] Les trois questions à trancher sont celles de savoir si les revendications en instance auraient été évidentes, si les revendications 1 à 4 se fondent entièrement sur la description et si le mémoire descriptif est suffisant. Plus précisément :

1. L'objet défini par les revendications 1 à 14 aurait-il été évident pour une personne versée dans l'art à la date de revendication de la présente demande et, par conséquent, non conforme à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*?
2. Les revendications 1 à 14 se fondent-elles entièrement sur la description, comme l'exige l'article 84 des *Règles sur les brevets*?
3. Le mémoire descriptif est-il conforme au paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*, c'est-à-dire, décrit-il l'objet des revendications en instance d'une façon exacte et complète conférant à ce dernier un caractère réalisable?

PRINCIPES JURIDIQUES ET PRATIQUES DU BUREAU

Interprétation téléologique

[12] Conformément à *Free World Trust c. Électro Santé Inc.*, 2000 CSC 66, les éléments essentiels sont déterminés au moyen d'une interprétation téléologique des revendications faite 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, aux alinéas 49f) et g) et au paragraphe 52). Conformément au chapitre 13.05 du *Recueil des pratiques du Bureau des brevets*, révisé en juin 2015 (OPIC), 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 présentée dans la demande. Les éléments essentiels peuvent ensuite être déterminés; il s'agit de ceux qui sont indispensables à l'obtention de la solution divulguée, tel qu'elle est revendiquée.

Évidence

[13] La *Loi sur les brevets* exige que l'objet d'une revendication ne soit pas évident.

L'article 28.3 de la Loi prévoit ce qui suit :

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.

[14] Dans *Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc.*, 2008 CSC 61, au paragraphe 67 (*Sanofi*), la Cour suprême du Canada a indiqué qu'il est utile, pour évaluer

l'évidence, de suivre la démarche en quatre étapes suivante :

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

Caractère suffisant

[15] L'article 84 des *Règles sur les brevets* et le paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets* sont liés, car tous deux ont trait au lien entre la divulgation et la portée des revendications.

[16] L'article 84 des *Règles* est ainsi libellé : « Les revendications sont claires et concises et se fondent entièrement sur la description, indépendamment des documents mentionnés dans celle-ci ». Les tribunaux n'ont guère fourni d'interprétation

judiciaire de l'article 84 des *Règles sur les brevets*, ou de ses prédécesseurs équivalents.

[17] Les passages pertinents du paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets* sont libellés comme suit :

Le mémoire descriptif doit :

- (a) décrire d'une façon exacte et complète l'invention et son application ou exploitation, telles que les a conçues son inventeur;
 - (b) exposer clairement les diverses phases d'un procédé, ou le mode de construction, de confection, de composition ou d'utilisation d'une machine, d'un objet manufacturé ou d'un composé de matières, dans des termes complets, clairs, concis et exacts qui permettent à toute personne versée dans l'art ou la science dont relève l'invention, ou dans l'art ou la science qui s'en rapproche le plus, de confectionner, construire, composer ou utiliser l'invention;
- ...

[18] Les tribunaux ont indiqué que le caractère suffisant de la divulgation est principalement lié à deux questions, lesquelles sont pertinentes pour l'application des alinéas 27(3)a) et 27(3)b) de la *Loi sur les brevets* : i) En quoi consiste l'invention? et ii) Comment fonctionne-t-elle? (*Consolboard c. MacMillan Bloedel*, [1981] 1 RCS 504, à la p. 526, 56 CPR (2d) 145, à la p. 157). La description doit fournir une réponse exacte et complète à chacune de ces questions afin qu'une fois la période de monopole terminée, le public puisse, en ne disposant que du mémoire descriptif, utiliser l'invention avec le même succès que l'inventeur au moment du dépôt de la demande, sans avoir à faire preuve d'esprit inventif ou à se lancer dans une expérimentation excessive.

ANALYSE

Interprétation téléologique

[19] Une interprétation téléologique des revendications n'est pas présentée explicitement, car aucune question n'est liée au caractère essentiel des éléments des revendications ni aucune question ne concerne la signification de l'un quelconque des termes

employés dans les revendications. Ainsi qu'il est énoncé dans la lettre du comité, à la page 2, tous les éléments des revendications seront considérés comme essentiels aux fins de la présente révision.

Évidence

Étape (1)a) de Sanofi – Identifier la personne versée dans l'art

[20] À la page 3 de la lettre du comité, la personne versée dans l'art est caractérisée comme étant [TRADUCTION] « un ingénieur informaticien (matériel et logiciel) spécialisé dans les disques durs externes pouvant fonctionner avec plusieurs systèmes d'exploitation ». Le demandeur n'était pas en désaccord avec cette caractérisation.

Étape (1)b) de Sanofi – Déterminer les connaissances générales courantes (« CGC ») pertinentes de cette personne

[21] Ainsi qu'il est indiqué dans la lettre du comité, le comité estime que les éléments revendiqués correspondent chacun à des CGC de la personne versée dans l'art, telles qu'elles sont énoncées dans le mémoire descriptif (présente demande, pages 3 et 4) et déclarées par le demandeur (R-DF aux pages 1 et 2).

[22] Plus précisément, il est reconnu dans la lettre du comité, à la page 4, que les problèmes et les besoins suivants relèvent des CGC de la personne versée dans l'art, comme il est affirmé dans le mémoire descriptif [TRADUCTION] :

- les lecteurs externes connus fonctionnent seulement avec des ordinateurs sur lesquels sont installés des systèmes d'exploitation particuliers qui sont compatibles avec la partition du lecteur (présente demande, page 1);
- un problème connu que vivent les utilisateurs c'est qu'ils n'ont pas de contrôle sur l'installation de pilotes sur les ordinateurs permettant l'utilisation de lecteurs externes (présente demande, page 2).

[23] En outre, dans la lettre du comité, les éléments suivants sont désignés comme relevant des CGC :

- Systèmes informatiques sur lesquels sont installés des systèmes d'exploitation différents;
- Lecteurs externes qui fonctionnent avec des ordinateurs sur lesquels sont installés des systèmes d'exploitation différents;
- Disques durs externes munis d'une interface de connexion, par exemple une connexion USB, permettant de connecter lesdits disques durs à un ordinateur;
- Mémoire de disque dur externe divisée en plusieurs partitions, la taille et le format desquelles pouvant être déterminés par l'utilisateur;
- Partitions de mémoire configurées pour contenir des formats de fichier différents, compatibles avec des systèmes d'exploitation différents, comme FAT32, NTFS, etc.;
- Disques durs externes contenant un processeur et un logiciel dédiés pour contrôler le fonctionnement du disque dur externe afin d'exécuter des opérations de lecture et d'écriture;
- Partitions de mémoire configurées selon différents formats de systèmes de fichiers pour qu'ils soient reconnaissables/utilisables avec différents systèmes d'exploitation;
- Partitions de mémoire formatées selon le format de fichier FAT32, pour utilisation avec les systèmes d'exploitation comme Microsoft Windows® et MacOS™;
- Processeur utilisé pour déterminer le type de partition de mémoire sur un appareil électronique;
- Logiciel de gestion de l'échange et de la synchronisation de données entre deux partitions de mémoire différentes, où chaque partition correspond à un système d'exploitation différent et donc, un format de fichier différent;
- Pilotes de périphérique modernes installés sur des ordinateurs;
- Techniques de programmation informatique;

- Sauvegarde de fichiers sur un dispositif de stockage secondaire (par la synchronisation de fichiers, l'écriture miroir, etc.) pour assurer une protection contre la perte d'information en cas de panne du dispositif de stockage principal;
- Connexions filaires ou sans-fil entre ordinateurs et lecteurs externes;
- Technologies de disques durs ou électroniques utilisées dans les dispositifs de stockage;
- Processeurs agissant sur les instructions logicielles stockées dans un emplacement local ou distant du processeur.

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

[24] Il est indiqué dans la lettre du comité que, même si tous les éléments définis dans les revendications sont connus séparément dans l'art antérieur, la combinaison de tous les éléments revendiqués définit l'idée originale.

[25] La revendication indépendante 1 est ainsi formulée [TRADUCTION] :

1. Un lecteur externe universel pour les données numériques, comportant les éléments suivants :
 - une interface de connexion pour connecter ledit lecteur externe universel à un ordinateur ou à un appareil électronique;
 - un dispositif de stockage comportant au moins deux types de partitions différentes, chacune correspondant à un système d'exploitation différent;
 - un processeur pour commander le fonctionnement dudit lecteur externe universel;
 - un logiciel de gestion des opérations d'échange de données entre ledit dispositif de stockage et un ordinateur ou un appareil électronique au moyen de ladite interface de connexion;
 - un logiciel de gestion des opérations d'échange de données entre les partitions dudit dispositif de stockage avec les différentes partitions.

[26] La revendication indépendante 2 est ainsi formulée [TRADUCTION] :

2. Un lecteur externe universel pour les données numériques, comportant les éléments suivants :
 - une interface de connexion pour connecter ledit lecteur externe universel à un ordinateur ou à un appareil électronique;
 - au moins deux dispositifs de stockage comportant chacun différents types de partitions différentes, lesdites partitions correspondant à un système d'exploitation différent;
 - un processeur pour commander le fonctionnement dudit lecteur externe universel;
 - un logiciel de gestion des opérations d'échange de données entre ledit lecteur externe universel et un ordinateur ou un appareil électronique;
 - un logiciel de gestion des opérations d'échange de données entre lesdits dispositifs de stockage.

[27] Les revendications dépendantes 3 à 14 contiennent d'autres restrictions concernant [TRADUCTION] :

- l'interface de connexion filaire ou sans fil (revendications dépendantes 3 à 6);
- le dispositif de stockage sur disque dur ou électronique (revendications dépendantes 7 à 10); et
- le logiciel à l'intérieur ou à l'extérieur du processeur (revendications dépendantes 11 à 14).

Étape 3 de Sanofi – 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

[28] Dans la lettre du comité, « l'état de la technique » est défini comme étant la référence D3 (demande de brevet américain 2011/0125397 A1, Ito et coll., publiée le 26 mai 2011) citée dans la DF. D3 divulgue un périphérique utilisable sur plusieurs systèmes d'exploitation sans que soit nécessaire l'installation d'un pilote ou d'un logiciel sur un ordinateur (voir, à titre d'exemple, D3, paragraphe [0008]).

[29] Comme il est indiqué dans la lettre du comité à la page 6 [TRADUCTION] :

D3 divulgue également plusieurs modes de réalisation, y compris un deuxième (D3, fig. 9 et 10, paragraphes [0083] à [0088]), où une image disque (900) comporte plusieurs partitions (901 et 902) formatées par différents systèmes de fichiers (p. ex. FAT et HFS) correspondant à différents systèmes d'exploitation (p. ex. Microsoft Windows™ et MacOS™) (voir, à titre d'exemple, D3, fig. 9, paragraphe [0085]). D3 divulgue aussi un sixième mode de réalisation (D3, fig. 16 à 25; paragraphes [0115] à [0229]), où un lecteur d'images comprend [TRADUCTION] « une unité de stockage de fichiers capable de lire/écrire un fichier à partir de l'appareil de traitement de l'information, et qui comprend les étapes faisant en sorte que l'appareil de traitement de l'information reconnaisse le lecteur d'images comme un dispositif externe de stockage de l'appareil de traitement de l'information » (D3, paragraphe [0121]).

[30] Les différences entre D3, représentant l'état de la technique, et les idées originales des revendications sont définies ci-dessous.

Revendication indépendante 1

[31] Dans sa lettre, le comité a exprimé son point de vue portant que, comme l'idée originale définie repose dans la combinaison de tous les éléments revendiqués, la différence relevée entre la revendication indépendante 1 et D3 concerne [TRADUCTION] « un logiciel de gestion des opérations d'échange de données entre les parties dudit dispositif de stockage ayant des partitions différentes, utilisé en combinaison avec un lecteur externe comme celui décrit en D3 ».

[32] Le demandeur a fait valoir dans sa lettre de réponse que la définition des différences entre D3 et l'invention revendiquée [TRADUCTION] « ne tenait pas compte de l'élément le plus important et le plus essentiel, à savoir la structure ». Plus particulièrement, le demandeur fait valoir que [TRADUCTION] :

D3 revendique une interface universelle pour connecter des périphériques comme une imprimante, un numériseur, etc. à des ordinateurs ayant des SE différents. Elle est fondée sur plusieurs programmes de commande correspondant à différents SE. Par souci de simplicité, appelons-les les SE internes. La caractéristique essentielle de cette interface est que le nombre de SE internes ne peut pas être réduit à un seul. (Si n'y a qu'un seul SE, l'interface ne fonctionnera qu'avec un SE et le principe d'universalité sera perdu.)

D3 ne décrit pas un disque dur avec son interface, mais il est sûr qu'une telle invention fondée sur l'interface universelle (appelons-le un disque dur avec

interface universelle) aura cette caractéristique, à savoir la multiplicité des SE internes.

Contrairement au disque dur avec interface universelle, le lecteur externe universel proposé ne compte qu'un seul SE interne, mais plusieurs partitions, chacune correspondant à des SE différents. Le tableau ci-dessous présente un résumé des principales différences :

	Lecteur externe universel	Disque dur avec interface universelle
Nombre de SE internes	1	>1
Nombre de partitions différentes	>1	>=1

Comme on peut le voir dans ce tableau, ces inventions sont différentes, et il n'y a pas de façon simple ou évidente de partir de l'une pour arriver à l'autre, car elles sont fondées sur des concepts différents.

Le lecteur externe universel est fondé sur le concept de partitions multiples.

Le disque dur avec interface universelle est fondé sur le concept de SE internes multiples.

[33] D'après le tableau résumant les principales différences, le demandeur fait valoir que l'une des différences clés entre D3 et l'invention revendiquée consiste en l'utilisation de plusieurs programmes de commande correspondant à différents systèmes d'exploitation des ordinateurs connectés. Cette position s'apparente à l'observation faite par le demandeur dans la R-DF, portant que D3 divulgue deux secteurs de stockage, mais qu'un seul est utilisé pour le stockage des données alors que l'autre sert à stocker une pluralité de systèmes d'exploitation. À la page 7 de la lettre du comité, cette observation est abordée [TRADUCTION] :

Cependant, le comité n'est pas d'accord pour dire que l'image disque décrite dans D3 est un système d'exploitation; l'image disque sert plutôt à stocker une pluralité de systèmes de fichiers correspondant à la pluralité de systèmes d'exploitation (D3, paragraphe [0056]). Dans le deuxième mode de réalisation particulier susmentionné, l'image disque compte deux partitions, l'une formatée par le système de fichiers FAT et la deuxième formatée par le système de fichiers HPS (D3, paragraphe [00851]). L'ordinateur reconnaît le secteur de stockage en tant que dossier (voir, à titre d'exemple, la figure 5) contenant des fichiers d'applications de commande et de saisie, correspondant au système d'exploitation détecté de l'ordinateur (voir, à titre d'exemple, D3, paragraphe [0110]). Ces fichiers ne constituent pas un système d'exploitation.

[34] De l'avis du comité, le logiciel décrit dans D3 (c'est-à-dire les fichiers de commande et de saisie) utilisé pour gérer les opérations de données entre l'image disque et l'ordinateur connecté ne diffèrent pas de l'élément revendiqué qu'est le [TRADUCTION] « logiciel de gestion des opérations d'échange de données entre ledit lecteur externe universel et un ordinateur ou un appareil électronique ».

[35] Par conséquent, le comité conclut que la différence relevée entre la revendication indépendante 1 et D3 concerne le [TRADUCTION] « logiciel de gestion des opérations d'échange de données entre les secteurs dudit dispositif de stockage comportant différentes partitions, utilisé en combinaison avec un lecteur externe, comme celui de D3 ».

Revendication indépendante 2

[36] Dans sa lettre, le comité a relevé les éléments suivants en tant que différences entre l'idée originale de la revendication indépendante 2 et l'état de la technique, représenté par D3 [Traduction] :

- au moins deux dispositifs de stockage comportant des types de partitions différents sur chacun;
- un logiciel de gestion des opérations d'échange de données entre lesdits dispositifs de stockage, utilisé en combinaison avec un lecteur externe comme celui de D3.

[37] Comme le demandeur n'a pas présenté d'autres observations à cet égard, mis à part celles dont il a été question précédemment concernant la revendication 1, le comité estime que les différences relevées sont telles qu'elles sont présentées dans la lettre du comité.

Revendications dépendantes 3 à 14

[38] Dans sa lettre, le comité a indiqué que les restrictions des revendications dépendantes reposaient dans les différences relevées entre les revendications dépendantes 3 à 14 et D3 [TRADUCTION] :

- l'interface de connexion filaire ou sans-fil (revendications dépendantes 3 à 6);
- le dispositif de stockage sur disque dur ou électronique (revendications 7 à 10);
- le logiciel à l'intérieur ou à l'extérieur du processeur (revendications dépendantes 11 à 14).

[39] Comme le demandeur n'a pas présenté d'autres observations à cet égard, le comité estime que les différences relevées sont telles qu'elles sont présentées dans la lettre du comité.

Étape (4) de Sanofi – 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?

Revendication indépendante 1

[40] Dans sa lettre, le comité a fait valoir que, en ce qui concerne la différence relevée entre la revendication indépendante 1 et D3, à savoir « un logiciel de gestion des opérations d'échange de données entre les partitions dudit dispositif de stockage avec les différentes partitions, utilisé en combinaison avec un lecteur externe comme celui décrit en D3 », la principale question à trancher est celle de savoir si la combinaison de composantes connues pour résoudre plusieurs problèmes, y compris l'universalité des disques durs externes et la fiabilité, est évidente.

[41] Comme il est indiqué dans la lettre du comité à la page 9 [TRADUCTION] :

Selon l'analyse préliminaire du comité, il serait évident pour la personne versée dans l'art de combiner ces aspects. La personne versée dans l'art, disposant du lecteur externe décrit en D3 et ayant besoin d'assurer la fiabilité des données en cas de panne d'une partition ou d'un dispositif de stockage partiel, se tournerait

vers des techniques bien connues, comme la synchronisation de données (voir les CGC ci-dessus).

[42] Il est également indiqué ceci dans la lettre du comité à la page 9 [TRADUCTION] :

Par conséquent, il aurait été plus ou moins évident pour la personne versée dans l'art que, pour fournir un lecteur universel fiable capable de transférer des fichiers entre ordinateurs sur lesquels sont installés différents systèmes d'exploitation, il faut fournir un lecteur externe contenant un logiciel connu pour synchroniser les fichiers entre les partitions du lecteur externe pour assurer la fiabilité des données. La personne versée dans l'art, s'appuyant sur ses propres CGC, en arriverait directement et sans difficulté à la solution qui combine ces caractéristiques connues. Il est souligné dans la lettre du comité que le mémoire descriptif n'indique aucune difficulté ni aucun problème technique n'ayant été surmonté par la combinaison de logiciels pour assurer la synchronisation des données avec le lecteur externe revendiqué.

[45] Comme le demandeur n'a pas présenté d'autres observations à cet égard, le comité conclut que les différences entre l'idée originale de la revendication indépendante 1 et l'état de la technique, représenté par D3, reposent dans les étapes qui auraient été évidentes pour la personne versée dans l'art.

Revendication indépendante 2

[43] À la page 10 de sa lettre, le comité fait valoir ceci [TRADUCTION] :

Comme il a été expliqué précédemment concernant la revendication indépendante 1, une différence entre la revendication indépendante 2 et l'état de la technique, à savoir un logiciel de gestion des opérations d'échange de données entre lesdits dispositifs de stockage utilisé en combinaison avec un lecteur externe comme celui décrit dans D3, concerne une étape qui aurait été évidente pour la personne versée dans l'art, comme il a été expliqué précédemment concernant la revendication indépendante 1. Cette analyse s'applique également à la deuxième différence entre la revendication indépendante 2 et l'état de la technique.

En ce qui concerne l'autre différence relevée entre la revendication indépendante 2 et l'état de la technique, à savoir la présence d'au moins deux dispositifs de stockage comportant chacun des types de partitions différents, il est indiqué à la page 10 de la lettre du comité qu'il était bien connu pour la personne versée dans l'art, s'appuyant sur ses connaissances générales courantes (voir les CGC ci-dessus) que le dispositif de stockage unique décrit en D3, contenant plusieurs partitions de types différents, peut être substitué par plusieurs dispositifs de stockage, chacun contenant une partition de type différent, les deux dispositifs de stockage fonctionnant de manière équivalente à un dispositif de stockage partitionné en différents types.

[44] Comme le demandeur n'a pas présenté d'autres observations à cet égard, le comité conclut que les différences entre l'idée originale de la revendication indépendante 2 et l'état de la technique, représenté par D3, reposent dans les étapes qui auraient été évidentes pour la personne versée dans l'art.

Revendications dépendantes 3 à 14

[45] À la page 10 de sa lettre, le comité fait valoir ceci [TRADUCTION] :

Concernant les revendications dépendantes 3 à 14, selon notre analyse préliminaire, les différences relevées entre les revendications dépendantes 3 à 14 et l'état de la technique constituent des options de mise en œuvre bien connues dans la technique, comme le sont les avantages et les inconvénients de choisir l'un plutôt que l'autre (voir les CGC ci-dessus).

[46] Comme le demandeur n'a pas présenté d'autres observations à cet égard, le comité conclut que les différences entre les idées originales des revendications dépendantes 3 à 14 et l'état de la technique, représenté par D3, reposent dans des étapes qui auraient été évidentes pour la personne versée dans l'art.

Sommaire des irrégularités en matière d'évidence

[47] Pour résumer, le comité estime que les revendications 1 à 14 en instance auraient été évidentes compte tenu de D3, pris en considération à la lumière des CGC de la personne versée dans l'art et donc, les revendications 1 à 14 ne sont pas conformes à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*.

Caractère suffisant

[48] Dans sa lettre, aux pages 11 et 12, le comité a examiné la DF et les observations du demandeur en regard de l'alinéa 27(3)b) de la *Loi sur les brevets* et de l'article 84 des *Règles sur les brevets*.

[49] Dans la Lettre du comité, à la page 12, nous avons exprimé l'opinion suivante [TRADUCTION] :

Selon l'analyse préliminaire du comité, la personne versée dans l'art aurait compris l'invention et la façon dont elle fonctionne, à la lumière de la divulgation des composantes bien connues dans les configurations décrites dans la présente

demande. Le mémoire descriptif divulgue donc l'invention et son fonctionnement d'une manière suffisamment détaillée.

En outre, selon l'analyse préliminaire du comité, comme les revendications énoncent une combinaison d'éléments bien connus suffisamment décrits dans le mémoire descriptif, les revendications se fondent entièrement sur la description.

[50] Pour résumer, il est de l'avis du comité que les revendications 1 à 14 se fondent entièrement sur la description et sont conformes à l'article 85 des *Règles sur les brevets*. En outre, le comité estime que le mémoire descriptif décrit l'objet des revendications en instance d'une façon exacte et complète conférant à ce dernier un caractère réalisable, conformément au paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*.

RECOMMANDATION À LA COMMISSION

[51] Pour les raisons exposées précédemment, le comité recommande que la demande soit rejetée au motif que l'objet des revendications en instance, à savoir les revendications 1 à 14, aurait été évident pour la personne versée dans l'art et n'est donc pas conforme à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*.

Lewis Robart
Membre

Stephen MacNeil
Membre

Leigh Matheson
Membre

DÉCISION

[52] Je souscris aux conclusions de la Commission ainsi qu'à sa recommandation de rejeter la demande parce que les revendications en instance ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*.

[53] Par conséquent, conformément à l'article 40 de la *Loi sur les brevets*, je refuse d'accorder un brevet relativement à cette demande. Conformément à 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 25^e jour de septembre 2017