

Référence : F. Hoffmann-La Roche AG (Re), 2021 CACB 21

Décision du commissaire n°1574

Commissioner's Decision #1574

Date : 2021-05-04

SUJET: J00 Signification de la technique

J10 Programmes d'ordinateur

J40 Processus psychologique

TOPIC: J00 Meaning of Art

J10 Computer Programs

J40 Mental Steps

Demande n° 2 675 564

Application No. : 2,675,564

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), dans leur version antérieure au 30 octobre 2019 [les anciennes *Règles sur les brevets*], la demande de brevet numéro 2 675 564 a subséquemment fait l'objet d'une révision conformément à l'alinéa 199(3)c) des *Règles sur les brevets* (DORS/2019-251). La recommandation de la Commission d'appel des brevets et la décision du commissaire sont de rejeter la demande, à moins que les modifications nécessaires soient apportées.

Agent du demandeur :

BORDEN LADNER GERVAIS LLP

World Exchange Plaza
100, rue Queen, bureau 1300
Ottawa (Ontario) K1P 1J9

INTRODUCTION

- [1] La présente recommandation concerne la révision de la demande de brevet canadien refusée numéro 2 675 564 (la « demande en cause »), qui est intitulée « APPAREILLAGE ET MÉTHODE APPLICABLES AUX ESSAIS D'ANALYSE D'ASSURANCE DE LA QUALITÉ » et inscrite au nom de F. HOFFMANN-LA ROCHE AG (le « Demandeur »). La Commission d'appel des brevets (la « Commission ») a procédé à une révision de la demande refusée conformément à l'alinéa 199(3)c) des *Règles sur les brevets* (DORS/2019-251). Ainsi qu'il est expliqué plus en détail ci-dessous, la Commission recommande que le commissaire aux brevets rejette la demande si les modifications nécessaires ne sont pas apportées.

CONTEXTE

La demande

- [2] La présente demande a été déposée le 14 août 2009. Elle est devenue accessible au public le 20 février 2010.
- [3] La présente demande concerne généralement un système et une méthode visant à s'assurer que les utilisateurs d'un instrument d'analyse sont qualifiés pour l'utiliser. La demande contient 25 revendications au dossier à la date de la décision finale (« DF »). Celles-ci ont été reçues au Bureau des brevets le 22 février 2016.

Historique de la poursuite de la demande

- [4] Le 30 novembre 2017, une DF a été rédigée conformément au paragraphe 30(4) des anciennes *Règles sur les brevets*. La DF a indiqué que la présente demande est irrégulière, car toutes les revendications au dossier visent un objet qui ne correspond pas à la définition d'une invention et que, par conséquent, elles ne sont pas conformes à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.
- [5] Dans sa réponse à la DF (« R-DF ») du 28 mai 2018, le Demandeur a soumis des arguments en faveur de la brevetabilité des revendications au dossier, sans toutefois présenter de revendications modifiées.
- [6] L'examineur ayant jugé que la demande n'était pas conforme à la *Loi sur les brevets*, conformément à l'alinéa 30(6)c) des anciennes *Règles sur les brevets*, la demande a été

transmise à la Commission pour révision le 30 novembre 2018, accompagnée d'une explication présentée dans un résumé des motifs (« RM »). Le RM établissait la position selon laquelle les revendications au dossier étaient encore considérées comme irrégulières.

- [7] Dans une lettre en date du 4 décembre 2018, la Commission a transmis une copie du RM au Demandeur et a demandé à ce dernier de confirmer s'il souhaitait toujours que sa demande soit révisée.
- [8] Dans une lettre datée du 10 janvier 2019, le Demandeur a confirmé qu'il souhaitait la poursuite de la révision.
- [9] Le soussigné a été chargé de réviser la demande au nom de la Commission en vertu de l'alinéa 199(3)c) des *Règles sur les brevets*. Dans une lettre de révision préliminaire (« lettre de RP ») en date du 9 mars 2001, j'ai exposé mon analyse préliminaire des questions au regard des revendications au dossier. J'ai également donné au Demandeur une occasion de présenter d'autres observations orales ou écrites.
- [10] Dans une lettre en date du 23 mars 2021, le Demandeur a décliné la possibilité de tenir une audience orale.
- [11] Le 7 avril 2021, le Demandeur a transmis une réponse à une lettre de RP (« R-RP ») accompagnée d'un ensemble de revendications proposées (les « revendications proposées »).

QUESTIONS

- [12] La question à trancher dans la présente révision est de déterminer si les revendications au dossier visent un objet qui correspond à la définition d'invention qui figure à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.
- [13] En examinant les revendications au dossier, j'ai remarqué une irrégularité liée aux renvois des revendications dépendantes selon le paragraphe 63(2) des *Règles sur les brevets*. Cette question est abordée ci-dessous.
- [14] J'examine également les revendications proposées.

PRINCIPES JURIDIQUES

Interprétation téléologique

[15] Conformément à *Free World Trust c. Électro Santé Inc.* 2000 CSC 66 et à *Whirlpool Corp c. Camco Inc.*, 2000 CSC 67, l'interprétation téléologique est faite du point de vue d'une personne versée dans l'art à la lumière des connaissances générales courantes (« CGC ») pertinentes, à la lumière de l'ensemble de la divulgation, y compris le mémoire descriptif et les dessins. En plus d'interpréter le sens des termes d'une revendication, l'interprétation téléologique distingue les éléments essentiels de la revendication des éléments non essentiels. La question de savoir si un élément est essentiel dépend à la fois de l'intention exprimée dans la revendication ou déduite de celle-ci et de la question de savoir s'il aurait été évident pour la personne versée dans l'art qu'une variante a un effet matériel sur le fonctionnement de l'invention.

[16] « Objet brevetable en vertu de la *Loi sur les brevets* » (OPIC, novembre 2020) [PN2020-04] aborde également de l'application de ces principes, soulignant que tous les éléments énoncés dans une revendication sont présumés essentiels à moins qu'il n'en soit établi autrement ou qu'une telle présomption soit contraire au libellé de la revendication.

Objet brevetable

[17] La définition d'invention est indiquée à l'article 2 de la *Loi sur les brevets* :

« invention » Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l'un d'eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité.

[18] Le paragraphe 27(8) de la *Loi sur les brevets* stipule également que :

Il ne peut être octroyé de brevet pour de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques.

[19] L'énoncé PN2020-04 clarifie la pratique d'examen en ce qui concerne l'interprétation par le Bureau des brevets des principes juridiques applicables dans la détermination à savoir si le sujet défini par une revendication est un objet brevetable, mentionnant, en partie, *Canada (Procureur général) c. Amazon.com, Inc.*, 2011 CAF 328 [*Amazon*], par. 42 et 66 à 69 :

Afin d'être un objet brevetable et de ne pas être interdit en vertu du paragraphe 27(8) de la *Loi sur les brevets*, l'objet défini par une revendication

doit être limité à ou moins vaste que l'invention en question qui est dotée d'une existence physique ou est une manifestation d'un effet ou changement physique discernable et qui a trait à un domaine de réalisations manuelles ou industrielles, ce qui signifie des procédés comportant ou visant des sciences appliquées et industrielles, afin de distinguer, en particulier, des beaux-arts ou des œuvres d'art qui ne sont originales que dans un sens artistique ou esthétique.

- [20] L'énoncé PN2020-04 décrit de façon plus approfondie l'approche du Bureau des brevets pour décider si une invention mise en œuvre par ordinateur est un objet brevetable. Par exemple, le simple fait qu'un ordinateur soit identifié comme étant un élément essentiel d'une invention revendiquée ne signifie pas nécessairement que l'invention revendiquée est un objet brevetable. Un algorithme lui-même est un objet abstrait et non brevetable. Un ordinateur programmé pour traiter simplement l'algorithme d'une manière bien connue sans résoudre aucun problème dans le fonctionnement de l'ordinateur ne le rendra pas brevetable pour l'objet, parce que l'ordinateur et l'algorithme ne font pas partie d'une seule invention réelle qui résout un problème lié aux réalisations manuelles ou industrielles. D'autre part, si le traitement de l'algorithme sur l'ordinateur améliore la fonctionnalité de l'ordinateur, l'ordinateur et l'algorithme formeraient donc ensemble une seule invention réelle qui résout un problème lié aux réalisations manuelles ou industrielles et l'objet défini par la revendication serait un objet brevetable.

Renvois des revendications dépendantes

- [21] Le paragraphe 63(2) des *Règles sur les brevets* exige : « La revendication dépendante peut uniquement renvoyer à une ou plusieurs revendications antérieures. »

ANALYSE

Interprétation téléologique

- [22] Dans la DF, à la page 2, la personne versée dans l'art et les CGC sont qualifiées comme suit :

[TRADUCTION]

La ou les personnes versées dans l'art sont des ingénieurs familiarisés avec la conception d'instruments d'analyse. La personne versée dans l'art connaît également les exigences, les procédures et la conception d'outils logiciels permettant d'exécuter un essai analytique.

Les revendications doivent être interprétées de façon téléologique pour déterminer ce qu'est l'invention. Comme il est décrit dans le contexte de l'invention, il est bien connu dans l'art que l'on possède un certain degré d'assurance de la qualité des essais analytiques, laquelle est principalement fondée sur l'autoformation des utilisateurs ou sur la formation des utilisateurs qui est dispensée par un administrateur ou superviseur afin que la qualité des tests de diagnostic qu'ils effectuent soit suffisante et fiable.

Il est également bien connu que les instruments d'essai permettent de contrôler qui est autorisé à faire des essais à l'aide de l'instrument. À cette fin, une liste d'utilisateurs est stockée dans l'instrument et seuls ces utilisateurs peuvent se connecter et effectuer des essais. L'inscription des utilisateurs est effectuée par un superviseur en fonction de sa décision personnelle (page 1, lignes 16 à 22).

- [23] Dans la R-RP, la R-DF et la correspondance antérieure, le Demandeur n'a pas contesté ces caractéristiques, et je les adopte pour cet examen comme je l'ai fait dans la lettre de RP.
- [24] Dans la DF, aux pages 2 à 4, l'interprétation téléologique réalisée a donné lieu à un ensemble d'éléments essentiels pour les revendications selon une pratique antérieure du Bureau des brevets, maintenant remplacée par l'énoncé PN2020-04. J'entreprends de nouveau la détermination des éléments essentiels.
- [25] Selon l'énoncé de pratique PN2020-04, une interprétation téléologique cherche à déterminer où la personne versée dans l'art aurait compris que le Demandeur avait l'intention d'installer des clôtures autour du monopole revendiqué.
- [26] Les revendications indépendantes au dossier sont la revendication 1, qui vise un système, et la revendication 15, qui vise une méthode. Les deux revendications font état d'un objet similaire. La revendication 1 est représentative et se lit comme suit :

[TRADUCTION]

Un système d'administration d'un examen pour évaluer des essais analytiques soumis à l'assurance de la qualité par un utilisateur réel et la gestion d'un instrument d'analyse par un administrateur comprenant :

l'instrument d'analyse comprenant un microprocesseur programmé pour effectuer une routine d'essais analytiques et une section d'entrée pour déterminer l'utilisateur réel de l'instrument, le microprocesseur étant en outre programmé pour vérifier si l'utilisateur réel est un utilisateur certifié autorisé à effectuer la routine d'essais;

un serveur connecté à l'instrument d'analyse et qui exécute un programme du système de gestion des instruments (SGI) qui fournit un module d'examen qui est au moins hébergé sur le serveur et programmé pour :

- effectuer l'examen au cours duquel le module d'examen pose à l'utilisateur réel des questions portant sur au moins un des instrument d'analyse et test de diagnostic à effectuer avec lui,
- recevoir les réponses de l'utilisateur réel aux questions, évaluer les réponses,
- déterminer si l'utilisateur réel a réussi l'examen,
- transmettre un certificat d'utilisateur directement du module d'examen à l'instrument d'analyse si l'utilisateur réel a réussi l'examen, où le microprocesseur de l'instrument d'analyse est programmé pour vérifier si le certificat d'utilisateur de l'utilisateur réel est disponible et accorder à l'utilisateur réel l'accès aux essais analytiques pour effectuer un essai analytique seulement si le certificat d'utilisateur est disponible pour l'utilisateur réel;

un poste de travail d'un système de gestion de l'apprentissage (SGA) connecté au serveur, le poste de travail du SGA étant une composante du système différente de l'instrument d'analyse et étant configuré pour permettre à l'administrateur de se connecter au serveur :

- pour gérer l'instrument d'analyse et décider des utilisateurs de l'instrument d'analyse qui ont besoin de formation;
- pour régler au moyen du poste de travail du SGA la période de validité du certificat d'utilisateur;

le programme du SGI est configuré pour supprimer un certificat d'utilisateur si l'utilisateur réel échoue à l'examen ou si la période de validité du certificat d'utilisateur a expiré en supprimant le certificat d'utilisateur d'une liste d'utilisateurs certifiés;

le microprocesseur de l'instrument d'analyse est programmé pour télécharger les données du programme ou les données du contenu dans l'instrument d'analyse au moyen du poste de travail du SGA afin de vérifier si le certificat d'utilisateur de l'utilisateur réel est disponible en déterminant si l'utilisateur réel figure sur la liste des utilisateurs certifiés et refuser l'accès aux essais analytiques si l'utilisateur réel ne figure pas sur la liste des utilisateurs certifiés.

[27] Compte tenu de l'ensemble du mémoire descriptif, la personne versée dans l'art comprendrait qu'il n'y a aucun emploi de libellé qui indiquerait qu'un des éléments de la revendication est facultatif ou qu'il s'agit d'une variante d'une liste de variantes. Par conséquent, j'estime que tous les éléments de la revendication sont considérés comme essentiels, y compris les composantes mises en œuvre par ordinateur.

Objet brevetable

[28] Comme je l'ai indiqué dans la lettre de RP :

[TRADUCTION]

L'invention réelle semble être les éléments informatisés de la revendication qui coopèrent pour faire passer un examen et produire un certificat numérique qui est envoyé à l'instrument d'analyse pour permettre à un utilisateur d'accéder à l'instrument.

[29] Dans la R-RP, le Demandeur n'a pas contesté ce point de vue, qui reste inchangé.

[30] Comme je l'ai indiqué dans la lettre de RP :

[TRADUCTION]

Tel qu'il est noté dans l'énoncé PN2020-04, le simple fait qu'un ordinateur soit nécessaire pour mettre en pratique une idée désincarnée, un principe scientifique ou une conception théorique ne signifie pas nécessairement qu'il existe un objet brevetable, même si l'ordinateur coopère avec d'autres éléments de l'invention revendiquée. Dans *Amazon* (par. 61 à 63, 66 et 69), la Cour a déclaré qu'un ordinateur ne peut pas nécessairement être utilisé pour donner à une idée abstraite une application pratique satisfaisant à l'exigence du caractère matériel qui est implicite dans la définition d'une invention à l'article 2 de la *Loi sur les brevets* en programmant simplement l'idée sur l'ordinateur au moyen d'un algorithme. *Amazon* souligne que tel était le cas dans *Schlumberger Canada Ltd c. Commissaire aux brevets*, [1982] 1 CF 845 (CAF), pages 205 et 206, où l'ordinateur était simplement utilisé pour faire le genre de calculs qu'il avait été inventé pour faire.

L'objet de la revendication 1 peut être distingué de l'affaire *Schlumberger* en ce sens que l'instrument d'analyse matériel qui est un élément essentiel de la revendication ne fait pas partie d'un système informatique générique dans ce contexte. Dans *Schlumberger*, le seul élément matériel de l'invention réelle était un ordinateur générique qui exécutait simplement des calculs. Dans le cas présent, le résultat de l'examen administré par les autres éléments de la revendication coopérant avec l'instrument d'analyse qui reçoit le certificat numérique est que l'utilisateur de l'instrument d'analyse est soit autorisé, soit empêché d'utiliser l'instrument d'analyse matériel. Il s'agit d'un effet perceptible. Ensemble, l'instrument d'analyse et l'acceptation ou la prévention de son utilisation fournissent un caractère matériel et font partie des réalisations manuelles et industrielles. Par conséquent, à mon avis préliminaire, la

revendication vise un objet brevetable qui est prévu par la définition d'une invention énoncée à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

[31] Dans la R-RP, le Demandeur n'a pas contesté cette analyse, que je maintiens.

[32] La revendication indépendante 15 vise la même invention réelle que la revendication 1.

[33] Les revendications dépendantes visent toutes des objets brevetables en raison de leurs renvois aux revendications 1 ou 15.

[34] À mon avis, toutes les revendications au dossier satisfont à l'exigence du caractère matériel pour l'objet brevetable conformément à l'énoncé PN2020-04, visent des réalisations manuelles et industrielles et sont conformes à la définition d'une « invention » selon l'article 2 de la *Loi sur les brevets*. De plus, les revendications ne visent pas un simple principe scientifique ou une conception théorique et leur objet n'est donc pas exclu en vertu du paragraphe 27(8) de la *Loi sur les brevets*.

Renvois des revendications dépendantes

[35] En examinant les revendications au dossier, je remarque une erreur de renvoi aux revendications antérieures dans la revendication 23. Comme je l'ai écrit dans la lettre de RP :

[TRADUCTION]

La revendication 23 renvoie aux revendications 15 à 33; toutefois, il n'y a pas de revendications au-delà de la revendication 25, et en outre, les revendications 24 et 25 ne sont pas antérieures à la revendication 23. Cela n'est pas conforme au paragraphe 63(2) des *Règles sur les brevets*.

[36] Dans la R-RP, le Demandeur n'a pas contesté cette affirmation, et je maintiens qu'il s'agit d'une irrégularité.

[37] Le Demandeur a présenté les revendications proposées pour corriger cette irrégularité.

REVENDEICATIONS PROPOSÉES

[38] En réponse à la lettre de RP, le Demandeur a présenté un ensemble de 25 revendications proposées. Celles-ci sont identiques à celles au dossier, à l'exception du renvoi de la revendication 23 à des revendications antérieures, Cette revendication a été modifiée pour renvoyer aux revendications antérieures 15 à 22. À mon avis, cet ensemble de

revendications proposé remédierait à l'irrégularité liée renvoi des revendications dépendantes et les revendications proposées seraient conformes à toutes les exigences de la *Loi sur les brevets* et des *Règles sur les brevets*.

CONCLUSION ET RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

[39] Pour les raisons exposées ci-dessus, je recommande que le Demandeur soit informé, conformément au paragraphe 86(11) des *Règles sur les brevets*, que les modifications suivantes sont nécessaires pour assurer la conformité de la demande avec la *Loi sur les brevets* et les *Règles sur les brevets* :

- supprimer les revendications au dossier;
- insérer les revendications proposées.

Howard Sandler

Membre

DÉCISION DU COMMISSAIRE

[40] Je souscris à la conclusion ainsi qu'à la recommandation de la Commission. Conformément au paragraphe 86(11) des *Règles sur les brevets*, j'avise par la présente le Demandeur que les modifications suivantes, et seulement ces modifications doivent être apportées conformément à l'alinéa 200b) des *Règles sur les brevets* dans les trois (3) mois suivant la date de la présente décision, à défaut de quoi j'entends rejeter la demande :

- supprimer les revendications au dossier;
- insérer les revendications proposées.

Virginie Ethier
Sous-commissaire aux brevets

Fait à Gatineau (Québec)

ce 4e jour de mai 2021