

Référence : BIO-RAD LABORATORIES, INC. (Re), 2021 CACB 37

Décision du commissaire n°1590

Commissioner's Decision #1590

Date : 2021-08-05

SUJET : J00 Signification de la technique

J10 Programmes d'ordinateur

TOPIC: J00 Meaning of Art

J10 Computer Programs

Demande n° 2 837 728

Application No. : 2,837,728

BUREAU CANADIEN DES BREVETS

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

Ayant été refusée en vertu du paragraphe 30(3) des *Règles sur les brevets*, dans leur version antérieure au 30 octobre 2019, la demande de brevet numéro 2 837 728 a subséquemment fait l'objet d'une révision, conformément à l'alinéa 199(3)c) des *Règles sur les brevets* [DORS/2019-251]. Conformément à la recommandation de la Commission d'appel des brevets, le commissaire rejette la demande, à moins que les modifications nécessaires soient apportées.

Agent du demandeur :

MARKS & CLERK

100, rue Simcoe, bureau 200
Toronto (Ontario) M5H 3G2

INTRODUCTION

- [1] La présente recommandation concerne la révision de la demande de brevet canadien refusée numéro 2 837 728 (« la demande en instance »), laquelle est intitulée « SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE DÉTERMINATION D'UNE STRATÉGIE OPTIMALE DE CQ POUR DES RÉSULTATS À DIFFUSION IMMÉDIATE » et qui est inscrite au nom de BIO-RAD LABORATORIES, INC. (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] (« les *Règles sur les brevets* »). 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 demande a généralement trait à des méthodes et des systèmes pour déterminer un calendrier optimal de contrôle de la qualité pour tester des échantillons de référence et des échantillons des patients assujettis à certaines contraintes. La demande comporte 65 revendications au dossier, qui ont été déposées au Bureau des brevets le 10 mai 2018.

Historique de la poursuite de la demande

- [3] Le 29 juin 2018, une décision finale (« DF ») a été rédigée conformément au paragraphe 30(4) des *Règles sur les brevets* [DORS/96-423] dans leur version antérieure au 30 octobre 2019. 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'invention et que, par conséquent, elles ne sont pas conformes à l'article 2 de la *Loi sur les brevets* (nous notons une erreur dans la DF qui renvoyait à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*, plutôt que l'article 2). La DF indiquait également que les revendications 38 à 52 sont imprécises et ainsi non conformes au paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*.
- [4] Dans une réponse à la DF (« RDF ») du 12 décembre 2018, le demandeur a présenté des arguments en faveur de la brevetabilité des revendications au dossier, ainsi que des revendications proposées (« premier ensemble de revendications proposées »).
- [5] Puisque l'examineur considérait toujours que la demande n'était pas conforme à la *Loi*

sur les brevets, en vertu de l'alinéa 36(6)c) des *Règles sur les brevets* [DORS/96-423] dans leur version antérieure au 30 octobre 2019, la demande a été acheminée à la Commission aux fins de révision le 15 février 2019, accompagnée d'une explication présentée dans un résumé des motifs (RM). Le RM établit la position que les revendications au dossier étaient toujours jugées irrégulières et que le premier ensemble de revendications proposées ne remédiait pas à l'irrégularité de l'objet.

- [6] Dans une lettre en date du 18 février 2019, la Commission a transmis au demandeur une copie du RM et lui a demandé de confirmer qu'il souhaitait toujours procéder avec la révision de la demande.
- [7] Dans une lettre en date du 30 avril 2019, le demandeur a confirmé qu'il souhaitait qu'on procède à la révision.
- [8] Un Comité de la Commission (« le Comité »), formé des membres soussignés, a révisé la demande en instance en vertu de l'alinéa 199(3)c) des *Règles sur les brevets*.
- [9] Dans une lettre de révision préliminaire (« lettre de RP ») en date du 28 mai 2021, nous avons exposé notre analyse préliminaire des questions en ce qui a trait aux revendications au dossier et au premier ensemble de revendications proposées. Nous avons également donné au demandeur une occasion de présenter d'autres observations orales ou écrites.
- [10] Dans une réponse à la lettre de RP (« RRP ») reçue le 18 juin 2021, le demandeur a refusé l'occasion de tenir une audience et a présenté un autre ensemble de revendications proposées (« deuxième ensemble de revendications proposées »).

QUESTIONS

- [11] Les questions à trancher dans le cadre de la présente révision sont les suivantes :
- savoir 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*;
 - savoir si les revendications 38 à 52 au dossier sont claires et conformes au paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*.
- [12] Nous évaluons également le deuxième ensemble de revendications proposées.

PRINCIPES JURIDIQUES ET PRATIQUE DU BUREAU DES BREVETS

Interprétation téléologique

[13] 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.

[14] « 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

[15] 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.

[16] 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.

[17] L'énoncé PN2020-04 décrit l'approche du Bureau des brevets pour déterminer si une revendication est un objet brevetable :

Afin d'être un objet brevetable et 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 physique

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, comme distinction, en particulier, des beaux-arts ou des œuvres d'art qui ne sont originales que dans un sens artistique ou esthétique.

Cela renvoie, en partie, à *Canada (Procureur général) c. Amazon.com, inc.*, 2011 CAF 328, aux par. 42 et 66 à 69.

[18] L'énoncé PN2020-04 décrit de façon plus approfondie l'approche du Bureau des brevets pour décider si une invention liée à un ordinateur est un objet brevetable. Par exemple, le simple fait qu'un ordinateur soit identifié comme étant un élément essentiel de l'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 un objet brevetable, 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.

[19] Dans *Schlumberger Canada Ltd c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [1982] 1 CF 845 (CA) [*Schlumberger*], le tribunal a conclu que, même si des ordinateurs étaient nécessaires pour que l'invention soit mise en pratique, l'ordinateur ne faisait pas partie de « ce qui a été découvert » et n'était donc pas pertinent pour déterminer si l'invention revendiquée était un objet brevetable; l'ordinateur n'était qu'utilisé pour faire le type de calculs pour lesquels il avait été inventé.

Caractère indéfini

[20] Le paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets* exige que les revendications définissent distinctement et en des termes explicites l'objet de l'invention :

Le mémoire descriptif se termine par une ou plusieurs revendications définissant distinctement et en des termes explicites l'objet de l'invention dont le demandeur revendique la propriété ou le privilège exclusif.

[21] Dans *Minerals Separation North American Corp v. Noranda Mines Ltd*, [1947] RC de l'É 306, 12 CPR 99, au par. 146, la Cour a insisté sur l'obligation faite au demandeur d'exposer clairement dans ses revendications l'étendue du monopole qu'il cherche à obtenir et d'employer dans ses revendications des termes clairs et précis :

[TRADUCTION]

En formulant ses revendications, l'inventeur érige une clôture autour des champs de son monopole et met le public en garde contre toute violation de sa propriété. La délimitation doit être claire afin de donner l'avertissement nécessaire, et seule la propriété de l'inventeur doit être clôturée. La teneur d'une revendication doit être exempte de toute ambiguïté ou obscurité pouvant être évitée, et sa portée ne doit pas être flexible; elle doit être claire et précise de façon que le public puisse savoir non seulement où il lui est interdit de passer, mais aussi où il peut passer sans risques.

ANALYSE

Interprétation téléologique

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

[TRADUCTION]

La personne, qui peut être une équipe versée dans l'art, serait une personne compétente dans le domaine de l'analyse des résultats de tests provenant d'appareils diagnostiques (page 1, « Contexte »). La personne versée dans l'art est également compétente dans le domaine des technologies informatiques à usage général.

La personne ou l'équipe compétente connaît également le matériel informatique d'usage général et les techniques de programmation informatiques d'usage général.

[23] Dans la RRP et la RDF, le demandeur n'a pas contesté ces qualifications. Nous les adoptons pour cette analyse, comme nous l'avons fait dans la lettre de RP.

[24] Dans la DF, l'interprétation téléologique réalisée a donné lieu à un ensemble d'éléments essentiels pour certaines revendications selon une pratique antérieure du Bureau des brevets, maintenant remplacée par l'énoncé PN2020-04. Nous entreprenons de nouveau la détermination des éléments essentiels.

[25] La revendication indépendante 1 est représentative et se lit comme suit :

[TRADUCTION]

Une méthode d'utilisation d'un appareil de diagnostic composé d'un module de mesure d'analytes, la méthode comprenant les étapes suivantes :

déclencher le module de mesure d'analytes pour mesurer les réponses des analytes pour un moins un échantillon physique de référence et une pluralité d'échantillons physiques de patients dans un ratio établi en fonction d'un taux d'utilisation du contrôle de la qualité selon une règle visée pour le contrôle de la qualité, où la règle visée pour le contrôle de la qualité est sélectionnée parmi un ensemble de règles visées de contrôle de la qualité en fonction d'une méthode formée des étapes suivantes :

pour chacune des règles visées :

calculer une limite de contrôle qui correspond à un critère de rejet erroné;

calculer, au moyen de la limite de contrôle, un maximum corrigible en calculant le nombre d'échantillons de patients qui peuvent être testés entre les événements de contrôle de la qualité, tout en conservant le nombre de résultats corrigibles avec une erreur dépassant un seuil prédéterminé en dessous d'une valeur prédéterminée;

calculer, au moyen de la limite de contrôle, un maximum final en calculant le nombre d'échantillons de patients qui peuvent être testés entre les événements de contrôle de la qualité, tout en conservant le nombre de résultats finaux avec une erreur dépassant un seuil prédéterminé en dessous d'une valeur prédéterminée;

sélectionner une taille d'intervalle de contrôle de la qualité, l'intervalle de contrôle de la qualité étant la valeur la plus petite du maximum corrigible et du maximum final;

calculer un taux d'utilisation du contrôle de la qualité en divisant le nombre d'échantillons de référence testés à chaque événement de contrôle de la qualité par la taille de l'intervalle de contrôle de la qualité;

sélectionner la règle visée pour le contrôle de la qualité en fonction des taux d'utilisation du contrôle de la qualité de l'ensemble de règles visées pour le contrôle de la qualité.

[26] Selon l'énoncé 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.

[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. Par conséquent, nous maintenons l'opinion, exprimée dans la lettre de RP, que tous les éléments décrits dans la

revendication 1 sont considérés comme essentiels, y compris les éléments mis en œuvre au moyen d'un ordinateur.

Objet brevetable

- [28] Étant donné notre point de vue sur les éléments essentiels diffère de celui de la DF, et à la lumière de la pratique mise à jour du Bureau des brevets, nous entreprenons une nouvelle évaluation de l'objet brevetable conformément à l'énoncé PN2020-04.
- [29] Comme nous l'avons décrit plus haut dans la section « Principes juridiques et pratique du bureau », nous évaluons pour chaque revendication si l'objet qu'elle définit constitue une seule invention réelle ayant une existence physique ou causant un effet ou un changement physique discernable.
- [30] Notre opinion demeure conforme à notre opinion préliminaire exprimée dans la lettre de RP :

[TRADUCTION]

La revendication 1 décrit les éléments « un module de mesure d'analytes » et « déclencher le module de mesure d'analytes pour mesurer [...] ». Ces éléments sont physiques et entraînent un effet physique discernable (les mesures sont faites physiquement par un appareil physique). Selon notre opinion préliminaire, la personne versée dans l'art verrait l'invention réelle comme le module de mesure d'analytes coopérant avec l'ordinateur pour prendre des mesures, fournissant les résultats mesurés à l'ordinateur pour calculer une taille optimale d'intervalle du contrôle de la qualité selon un algorithme. L'invention réelle de la revendication 1 a une existence physique et fait partie des arts manuels et industriels. Par conséquent, nous estimons que la revendication 1 vise un objet qui correspond à la définition d'invention à l'article 2 de la *Loi sur les brevets* et qui n'est pas interdit en vertu du paragraphe 27(8) de la *Loi sur les brevets*.

Les revendications indépendantes 11, 12 et 19 décrivent dans le même ordre d'idées un module de mesure d'analytes faisant des mesures et, par conséquent, elles sont également considérées comme visant un objet brevetable.

Les revendications dépendantes 2 à 10, 13 à 18 et 20 à 26 sont dépendantes des revendications indépendantes 1, 11, 12 ou 19 et sont également considérées comme visant un objet brevetable.

Les revendications de référence 53 et 65 et la revendication dépendante 64 décrivent un module de mesure d'analytes. Cet élément coopère avec l'algorithme et l'ordinateur et est considéré comme faisant partie de

l'invention réelle de ces revendications. Par conséquent, notre opinion préliminaire est que ces revendications visent un objet brevetable.

La revendication dépendante 55 décrit clairement l'utilisation des renseignements produits pour mener physiquement les tests des échantillons. Cet élément coopère avec l'algorithme et l'ordinateur pour fournir un effet discernable et les tests résultants de l'utilisation de l'algorithme font partie de l'invention réelle de cette revendication. Par conséquent, notre opinion préliminaire est que cette revendication vise un objet brevetable.

Les revendications indépendantes 27, 37, 38, 45, 54 et 63 sont différentes puisqu'elles ne décrivent pas un module de mesure d'analytes ou la prise de mesures. L'interprétation téléologique doit être fondée sur le libellé des revendications. La compréhension que les données entrantes proviennent des mesures au moyen d'un module de mesure d'analytes ou que les données sortantes doivent être utilisées pour guider les mesures est d'importance intellectuelle seulement. Pour avoir une existence physique, les tests actuels ou le module de tests d'anales doivent être décrits clairement dans les revendications. Le seul élément physique de ces revendications est l'ordinateur qui exécute l'algorithme afin de déterminer un intervalle de tests optimal à partir des données obtenues. Ces revendications ne se distinguent pas de l'affaire dans *Schlumberger*, où le tribunal a déterminé qu'un ordinateur effectuant simplement des calculs sur des données d'une manière bien connue ne fait pas d'un algorithme autrement abstrait un objet brevetable. Notre opinion préliminaire est que l'invention réelle dans ces revendications est seulement l'algorithme. Par conséquent, ces revendications ne visent pas un objet qui correspond à la définition d'invention à l'article 2 de la *Loi sur les brevets* et elles visent un objet interdit en vertu du paragraphe 27(8) de la *Loi sur les brevets*.

Les revendications dépendantes 28 à 36, 39 à 44, 46 à 52 et 56 à 62 n'ajoutent aucun élément essentiel physique qui leur ferait viser un objet brevetable.

[31] En résumé, nous maintenons notre opinion que les revendications 1 à 26, 53, 55, 64 et 65 visent un objet brevetable et que les revendications 27 à 52, 54 et 56 à 63 ne visent pas un objet brevetable.

Caractère indéfini

[32] La DF a noté en ce qui a trait aux revendications au dossier :

[TRADUCTION]

Les revendications 38 à 52 sont indéfinies et ne sont pas conformes au paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*. Par exemple, la revendication 28 décrit ce qui suit :

Un système pour optimiser une stratégie de contrôle de la qualité formée de ce qui suit :

- un processeur;
- un générateur de règle de contrôle de la qualité qui peut être utilisé pour générer un ensemble de règles visées pour le contrôle de la qualité;
- un module d'évaluation des règles de contrôle de la qualité utilisable pour, au moyen du processeur, calculer un nombre maximal de spécimens de patients qui peuvent être testés entre les événements de contrôle de la qualité tout en maintenant le nombre escompté de résultats inacceptables corrigibles en dessous d'un seuil prédéterminé pour les résultats inacceptables corrigibles et en maintenant le nombre escompté de résultats inacceptables finaux en dessous d'un seuil prédéterminé pour les résultats inacceptables finaux pour une règle visée pour le contrôle de la qualité;
- un module de section de règle de contrôle de la qualité utilisable pour, au moyen du processeur : sélectionner une règle visée pour laquelle un meilleur taux d'utilisation du contrôle de la qualité a été calculé.

Plus particulièrement, il n'est pas clair :

- (1) si la « règle visée » sélectionnée l'est parmi « l'ensemble de règles visées pour le contrôle de la qualité » généré par le générateur de règles de contrôle de la qualité;
- (2) comment l'élément machine « un module d'évaluation des règles de contrôle de la qualité » interagit avec les autres éléments machines, autres que « d'utiliser le processeur »;
- (3) comment le « nombre maximal de spécimens de patients » calculé est utilisé.

[33] Notre opinion demeure la même que celle exprimée dans la lettre de RP :

[TRADUCTION]

Selon notre opinion préliminaire, la personne versée dans l'art comprendrait que :

1. la « règle visée » sélectionnée l'est parmi « l'ensemble de règles visées pour le contrôle de la qualité »;
2. le « module d'évaluation des règles de contrôle de la qualité » interagit avec « l'ensemble de règles visées pour le contrôle de la qualité » en déterminant le rendement de chacune;
3. le « nombre maximal de spécimens de patients » est une valeur sortante qui guide la fréquence à laquelle les tests des patients sont interrompus par les tests de contrôle.

[34] Nous notons que la revendication 38 introduit un élément « un module de section de règle de contrôle de la qualité ». Il semble que l'intention du demandeur était « un modèle de *sélection* de règles de contrôle de la qualité ». En résumé, nous estimons que les revendications ne sont pas indéfinies et respectent les exigences du paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*. La revendication 38 contient une erreur typographique où « section » devrait être « sélection ».

REVENDICATIIONS PROPOSÉES

[35] Ayant conclu que certaines des revendications au dossier sont irrégulières en termes d'objet non brevetable, nous allons maintenant évaluer le deuxième ensemble de revendications proposées, soumis avec la RRP.

Objet brevetable

[36] En ce qui a trait au deuxième ensemble de revendications proposées, dans la RRP, le demandeur écrit ce qui suit :

[TRADUCTION]

Dans la révision préliminaire, la conclusion était que les revendications 1 à 26, 53, 55, 64 et 65 visent un objet brevetable, mais que les revendications 27 à 52, 54 et 56 à 63 ne visent pas un objet brevetable.

Comme il a été mentionné ci-dessus, le demandeur propose de modifier les revendications 27 et 37 pour inclure la description de la revendication 53, laquelle était considérée comme visant un objet brevetable. Ainsi, l'irrégularité liée à l'objet brevetable n'est plus présente dans les revendications 27 à 37.

De plus, le demandeur propose de modifier la revendication 38 afin d'inclure la description de la revendication 39. Plus particulièrement, le demandeur propose de modifier la revendication 38 pour y inclure un appareil de tests utilisable pour :

tester au moins deux spécimens de référence afin d'obtenir une valeur de test pour chaque spécimen conformément à au moins une des règles visées pour le contrôle de la qualité, où chaque spécimen a une valeur de référence correspondante;

déterminer si les différences entre les valeurs de test et les valeurs de référence sont en raison d'une erreur systématique.

Le demandeur affirme que l'appareil de tests décrit dans la modification proposée à la revendication 38 a une existence physique et entraîne un effet physique perceptible (les spécimens physiques sont testés physiquement

par un appareil physique). Ainsi, la personne versée dans l'art verrait l'invention réelle comme l'appareil de test coopérant avec l'ordinateur pour tester au moins deux spécimens de référence afin de calculer une taille optimale d'intervalle du contrôle de la qualité selon un algorithme. Ainsi, l'invention réelle de la revendication 38 a une existence physique et fait partie des arts manuels et industriels.

Dans le même ordre d'idées, le demandeur propose de modifier la revendication 45 afin d'inclure la description de la revendication 46. Plus particulièrement, le demandeur propose de modifier la revendication 45 (revendication proposée 44) pour décrire :

tester au moins deux spécimens de référence afin d'obtenir une valeur de test pour chaque spécimen conformément à au moins une des règles visées pour le contrôle de la qualité, où chaque spécimen a une valeur de référence correspondante;

déterminer si les différences entre les valeurs de test et les valeurs de référence sont en raison d'une erreur systématique.

Le demandeur affirme que l'étape de tests décrite dans la modification proposée à la revendication 45 a une existence physique et entraîne un effet physique discernable (les spécimens physiques sont testés physiquement par un appareil physique). Ainsi, la personne versée dans l'art verrait l'invention réelle comme l'appareil de test coopérant avec le produit de programme d'ordinateur pour tester au moins deux spécimens de référence afin de calculer une taille optimale d'intervalle du contrôle de la qualité selon un algorithme. Ainsi, l'invention réelle de la revendication 45 a une existence physique et fait partie des arts manuels et industriels.

Pour au moins ces raisons, les revendications 38 à 52 (revendications proposées 38 à 50) visent un objet qui correspond à la définition d'invention à l'article 2 de la *Loi sur les brevets* et qui n'est pas interdit en vertu du paragraphe 27(8) de la *Loi sur les brevets*.

Mais également, le demandeur propose de modifier la revendication 54 pour inclure la description de la revendication 55, laquelle était considérée comme visant un objet brevetable. Les revendications 56 à 62 dépendent de la revendication 54 modifiée. Ainsi, l'irrégularité liée à l'objet brevetable n'est plus présente dans les revendications 54 à 62. Mais également, le demandeur propose de modifier la revendication 63 pour inclure la description de la revendication 64, laquelle était considérée comme visant un objet brevetable. Ainsi, l'irrégularité présente dans la revendication 63 a été corrigée.

[37] Nous sommes d'accord que les modifications proposées ajoutent l'exigence physique aux revendications puisque toutes les revendications indépendantes décrivent soit l'appareil de tests physiques, soit l'exécution physique d'un test analytique.

[38] L'objet du deuxième ensemble de revendications proposées serait donc conforme à l'article 2 de la *Loi sur les brevets* et n'est pas interdit en vertu du paragraphe 27(8) de la *Loi sur les brevets*.

Conclusion concernant le deuxième ensemble de revendications proposées

[39] Nous estimons que le deuxième ensemble de revendications proposées respecterait toutes les exigences de la *Loi sur les brevets* et des *Règles sur les brevets*.

CONCLUSION ET RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

[40] Pour les raisons exposées ci-dessus, nous recommandons 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* :

- la suppression des revendications au dossier;
- l'insertion des revendications correspondant au deuxième ensemble de revendications proposées.

Howard Sandler

Membre

Alison Canteenwalla

Membre

Leigh Matheson

Membre

DÉCISION DU COMMISSAIRE

[41] 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 :

- la suppression des revendications au dossier;
- l'insertion des revendications correspondant au deuxième ensemble de revendications proposées.

Virginie Ethier
Sous-commissaire aux brevets

Fait à Gatineau (Québec)

ce 5^e jour d'août 2021