

Référence : Stukanov, Igor (Re), 2022 CACB 12
Décision du commissaire n° 1619
Commissioner's Decision #1619
Date : 2022-04-11

SUJET : A11 Nouvelle matière
B00 Caractère ambigu ou indéfini
C00 Caractère adéquat ou inadéquat de la
description
O00 Évidence

TOPIC: A11 New Matter
B00 Ambiguity or Indefiniteness
C00 Adequacy or Deficiency of Description
O00 Obviousness

Demande n° 2 672 611

Application No.: 2,672,611

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, la demande de brevet n° 2 672 611 a fait l'objet d'une révision, conformément aux dispositions de 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.

Demandeur :

STUKANOV, IGOR

405 – 66, chemin Oakmount

Toronto (Ontario) M6P 2M8

INTRODUCTION

- [1] Cette recommandation porte sur la révision de la demande de brevet refusée n° 2 672 611 intitulée « Indicateur de fertilité intravaginal muni de capteurs sans fil » appartenant à Igor Stukanov.
- [2] La Commission d'appel des brevets (la Commission) a examiné la demande refusée en vertu de l'alinéa 199(3)c) des *Règles sur les brevets* (DORS/2019-251). Ainsi qu'il est expliqué plus en détail ci-dessous, nous recommandons au commissaire aux brevets de rejeter la demande.

CONTEXTE

La demande

- [3] La demande de brevet canadien n° 2 672 611 (la demande en instance) a été déposée au Canada le 6 août 2009 et a été rendue accessible au public le 6 février 2011.
- [4] La demande concerne des appareils pour surveiller la fertilité et la santé sexuelle d'humains et d'animaux. L'appareil comprend une barrière contraceptive comme une cape cervicale ou un diaphragme avec des capteurs sans fil d'indicateurs de fertilité, une unité de contrôle avec un transmetteur sans fil et un récepteur sans fil et un terminal pour recevoir, traiter et afficher les renseignements sur la fertilité et la santé sexuelle.

Historique de la poursuite

- [5] Le 28 août 2018, une décision finale (DF) a été rédigée en vertu du paragraphe 30(4) des *Règles sur les brevets* (DORS/96-423), dans leur version antérieure au 30 octobre 2019 (les anciennes règles). La DF a résumé les irrégularités suivantes dans la demande :
- Les modifications apportées à la description le 8 avril 2016 ne peuvent pas raisonnablement s'inférer et ne sont pas conformes à l'article 38.2 de la *Loi sur les brevets*.
 - Les revendications visent un objet qui aurait été évident et ne sont pas

conformes à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*.

- La description ne décrit pas de façon exacte et complète l'invention et n'est pas conforme à l'alinéa 27(3)d) de la *Loi sur les brevets*.

[6] Dans la réponse à la DF (RDF) du 25 octobre 2018, le demandeur a fourni des arguments en faveur de l'acceptation de la demande.

[7] L'examineur ayant jugé que la demande n'était pas conforme à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets*, la demande a été transmise à la Commission le 14 décembre 2018 pour révision conformément au paragraphe 30(6) des anciennes règles. Elle était accompagnée d'une explication exposée dans le résumé des motifs (RM) maintenant le refus fondé sur les irrégularités mentionnées dans la DF. Avec une lettre en date du 17 décembre 2018, la Commission a envoyé au demandeur une copie du RM.

[8] Conformément à l'alinéa 199(3)c) des *Règles sur les brevets*, un comité a été constitué dans le but de réviser la demande et de présenter une recommandation au commissaire quant à la décision à rendre.

[9] Dans une lettre de révision préliminaire (lettre de RP) en date du 21 janvier 2022, le Comité a établi son analyse préliminaire et sa justification pour laquelle, selon le dossier écrit, la demande ne contient aucun nouvel objet et les revendications sont originales. Cependant, le Comité a également établi son analyse préliminaire et sa justification que :

- Le mémoire descriptif est insuffisant et n'est pas conforme au paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*.
- La revendication 13 est indéfinie et n'est pas conforme au paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*.

[10] La lettre de RP offrait au demandeur la possibilité de participer à une audience et de produire des observations écrites supplémentaires.

[11] Dans une réponse à la lettre de RP (RRP) en date du 31 janvier 2022, le

demandeur a fourni des arguments en faveur de l'acceptation de la demande et a inclus un ensemble de revendications proposées 1 à 18.

[12] Une audience a été tenue le 4 mars 2022.

QUESTIONS

[13] Compte tenu de ce qui précède, il y a plusieurs questions à examiner dans le cadre de la présente révision :

- Si la description englobe un nouvel objet et est non conforme à l'article 38.2 de la *Loi sur les brevets*.
- Si les revendications sont évidentes et ne sont pas conformes à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*.
- Si le mémoire descriptif est insuffisant et n'est pas conforme au paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*.
- Si la revendication 13 est indéfinie et n'est pas conforme au paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*.

[14] Le Comité examinera également les dernières revendications proposées, c'est-à-dire, les revendications proposées soumises par le demandeur dans la RRP, et si elles constituent des modifications nécessaires pour rendre la demande conforme à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets*.

PRINCIPES JURIDIQUES ET PRATIQUE DU BUREAU DES BREVETS

Interprétation téléologique

[15] Conformément à *Free World Trust c. Électro Santé Inc*, 2000 CSC 66 [*Free World*] et *Whirlpool Corp c. Camco Inc*, 2000 CSC 67, l'interprétation téléologique est menée à partir du point de vue de la personne versée dans l'art à la lumière des connaissances générales courantes (CGC) pertinentes, tenant compte 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 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.

Nouvel objet

[16] L'article 38.2 de la *Loi sur les brevets* établit les conditions sous lesquelles des modifications peuvent être apportées au mémoire descriptif ou aux dessins d'une demande de brevet :

Modification du mémoire descriptif et des dessins

38.2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (3.1) et des règlements, les dessins et le mémoire descriptif qui sont compris dans la demande de brevet peuvent être modifiés avant la délivrance du brevet.

Limite

(2) Les dessins et le mémoire descriptif qui sont compris dans une demande autre qu'une demande divisionnaire ne peuvent être modifiés pour y ajouter des éléments qui ne peuvent raisonnablement s'inférer des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande à sa date de dépôt.

[...]

[17] La question de savoir si l'objet ajouté au mémoire descriptif ou aux dessins au moyen d'une modification est conforme à l'article 38.2 de la *Loi sur les brevets* est évaluée du point de vue de la personne versée dans l'art. Déterminer s'il y a un nouvel objet exige donc une comparaison entre le mémoire descriptif en suspens et le mémoire descriptif et les dessins déposés à l'origine et la détermination quant à savoir si l'objet des modifications aurait pu être raisonnablement déduit à partir du mémoire descriptif ou des dessins à l'origine par la personne versée dans l'art.

Évidence

[18] La *Loi sur les brevets* exige que l'objet d'une revendication ne soit pas évident pour la personne versée dans l'art. L'article 28.3 de la *Loi sur les brevets* 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, soit plus d'un an avant la date de dépôt de la demande, soit, si la date de la revendication est antérieure au début de cet an, avant la date de la revendication, 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.

[19] Dans *Apotex Inc c. Sanofi–Synthelabo Canada Inc*, 2008 CSC 61, au para 67 [*Sanofi*], la Cour suprême du Canada a indiqué qu'il est utile, lorsqu'il s'agit d'évaluer l'évidence, de suivre la démarche en quatre étapes reproduite ci-dessous :

- (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?

Mémoire descriptif insuffisant

[20] Le paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets* exige, entre autres, que le mémoire descriptif d'un brevet décrive d'une façon exacte et complète l'invention, et en permette sa pratique :

27(3) 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;

[...]

- [21] Pour déterminer si le mémoire descriptif est conforme aux alinéas 27(3)a) et 27(3)b) de la *Loi sur les brevets*, il importe de répondre aux trois questions suivantes : En quoi consiste l'invention? Comment fonctionne-t-elle? En se fondant seulement sur le mémoire descriptif, la personne versée dans l'art est-elle en mesure de produire l'invention en utilisant uniquement les instructions contenues dans la divulgation (voir *Teva Canada Limited c. Novartis AG*, 2013 CF 141, citant *Teva Canada Ltée c. Pfizer Canada Inc.*, 2012 CSC 60 [*Teva*] et *Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Sask.) Ltd.*, [1981] 1 RCS 504, à la p. 526, 1981 CanLII 15 (CSC) [*Consolboard*])?
- [22] Bien que les CGC puissent être invoquées lorsqu'il est question des deux dernières questions, une réponse affirmative à la troisième question exige que la personne versée dans l'art n'ait pas à faire preuve d'ingéniosité inventive ou à entreprendre de l'expérimentation indue : *RPBB 22.05.01* (OPIC, octobre 2010); *Aventis Pharma Inc. c. Apotex Inc*, 2005 CF 1283; *Mobil Oil Corp c. Hercules Canada Inc*, (1995) 63 CPR (3d) 473 (CAF); *Merck & Co c. Apotex Inc*, [1995] 2 CF 723, 1995 CanLII 3586 (CA).
- [23] Dans *Consolboard*, aux pages 154 et 155, la Cour suprême a fait référence au livre *Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions* (1969, 4^e édition) pour citer H.G. Fox comme disant que [TRADUCTION] « l'inventeur doit, en retour pour l'octroi d'un brevet, fournir au public une description adéquate de l'invention avec des détails suffisamment exhaustifs et précis pour permettre à un travailleur, versé dans l'art associé à l'invention, de construire ou d'employer cette invention une fois que le monopole est expiré ».
- [24] La date pertinente pour évaluer la conformité au paragraphe 27(3) de la *Loi sur les*

brevets est la date de dépôt (*Teva*, au para 90).

Caractère indéfini

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

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.

[26] Dans *Minerals Separation North American Corp c. Noranda Mines Ltd*, [1947] R.C. de l'Éch. 306, 12 CPR 99, à la page 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 risque.

ANALYSE

Interprétation téléologique : Personne versée dans l'art et CGC pertinentes

Aperçu de la demande en instance

[27] Comme il est indiqué ci-dessus, la demande en instance concerne des appareils pour surveiller la fertilité et la santé sexuelle d'humains et d'animaux. L'appareil comprend une barrière contraceptive comme une cape cervicale ou un diaphragme avec des capteurs sans fil d'indicateurs de fertilité, une unité de contrôle avec un transmetteur sans fil et un récepteur sans fil et un terminal pour

recevoir, traiter et afficher les renseignements sur la fertilité et la santé sexuelle.

- [28] La demande, au moment de la DF, comprend 15 revendications. La revendication 1 est la seule revendication indépendante. Les revendications dépendantes 2 à 13, ainsi que 14 et 15, dépendent de la revendication 1 et la revendication 13 dépend de la revendication 1 à la revendication 3. Toutes les revendications visent un appareil pour la surveillance sans fil de la fertilité et de la santé sexuelle d'humains et d'animaux.
- [29] Un brevet vise une personne versée dans l'art auquel il appartient à la lumière de ses CGC (voir, par exemple, *Free World*, au para 44). Ainsi, le Comité identifiera d'abord la personne versée dans l'art et les CGC pertinentes.

La personne versée dans l'art et ses connaissances générales courantes pertinentes

- [30] La lettre de RP aux pages 3 à 5 a examiné les documents de l'art antérieur D1 à D8 cités dans la DF. La lettre de RP a également introduit les documents de l'art antérieur D9 à D12 à titre de preuve de CGC qui sont pertinents à notre analyse. Nous commençons par un aperçu de chacun des documents D1 à D12.

D1 :	CA 2 505 749	Lye et coll.	10 juin 2004
D2 :	WO 2008/029130	James et coll.	13 mars 2008
D3 :	US 6,080,118	Blythe	27 juin 2000
D4 :	US 2005/0096562	Delalic et coll.	5 mai 2005
D5 :	US 7,101,342	Caillouette	5 septembre 2006
D6 :	US 2006/0084848	Mitchnick	20 avril 2006
D7 :	CA 2 463 450	Sarkis et coll.	26 avril 2003
D8 :	US 5,851,188	Bullard et coll.	22 décembre 1998
D9 :	US 5,928,195	Malamud et coll.	27 juillet 1999
D10 :	US 5,209,238	Sundhar	11 mai 1993
D11 :	Kothiyal et coll., « Energy and Performance Evaluation of Lossless File Data Compression on Server Systems », SYSTOR'09, 4-6 mai 2009		
D12 :	Fenwick, « Symbol ranking text compressors: review and implementation. » Software: Practice and Experience 28.5 (1998) : 547-559		

- [31] Le document D1 divulgue un système sans fil de surveillance de la santé et un procédé au moyen duquel un transmetteur de biocapteur attribué à au moins une personne est surveillé à distance (D1, abrégé). Les biocapteurs peuvent être en contact avec le corps, être placés sur la peau ou être adjacents à d'autres parties du corps. Le document D1 divulgue, par exemple, que les biocapteurs peuvent être situés dans un orifice du corps, à l'intérieur du corps (p. ex., un appareil implanté par opération chirurgicale ou un appareil qui est avalé ou introduit par cathéter) ou dans un article qui est porté près du corps (D1, page 4, lignes 23 à 27).
- [32] Le document D2 divulgue un procédé et un appareil pour détecter et prédire l'ovulation et les périodes de fertilité. Le procédé est fondé sur la prise de plusieurs températures d'un mammifère femelle et l'analyse d'un ou plusieurs motifs dans les valeurs de température qui indiquent ou prédisent l'ovulation (D2, abrégé). L'appareil de mesure de la température est de préférence un appareil interne qui est introduit dans le vagin du mammifère femelle, de forme arrondie pour assurer l'hygiène et le confort et de taille et forme semblables à celles d'un tampon (D2, page 26, lignes 14 à 21).
- [33] Le document D3 divulgue une sonde utilisée pour déterminer les états corporels possibles d'un sujet humain ou animal. La sonde comprend une partie insérable allongée qui est adaptée pour l'utilisation orale, anale ou vaginale et avec la sonde sont fournis un certain nombre de biocapteurs ou de capteurs de température (D3, abrégé; figure 1).
- [34] Le document D4 divulgue des systèmes, des appareils et des procédés pour surveiller par voie téléométrique les paramètres dans un corps, comme à l'intérieur de la vessie d'un humain. Le système comprend un appareil implantable configuré pour l'insertion dans le corps qui capte et stocke un ou plusieurs paramètres corporels et transmet les paramètres corporels stockés à un appareil externe (D4, abrégé). L'appareil implantable est contenu dans un boîtier et, dans la réalisation en exemple, est de taille appropriée pour l'insertion dans une vessie par l'urètre et mesure moins de 10 millimètres de diamètre le long d'un axe (D4, paragraphe [0032]; figure 2).
- [35] Le document D5 divulgue un procédé pour traiter la ménopause chez la femme en

déterminant le besoin d'accroître le niveau d'estrogène dans le sang à partir d'un niveau plus faible associé à la production réduite d'estrogène ovarien. Le procédé comprend la mesure du niveau de pH de l'humidité vaginale ou du fluide urétral, à des intervalles répétés au cours d'une série de journées (D5, abrégé). La mesure du niveau de pH de l'humidité vaginale ou du fluide urétral est effectuée au moyen d'une sonde (D5, colonne 2, lignes 53 à 59; figure 2).

- [36] Le document D6 divulgue un appareil, ainsi qu'un procédé et un système pour l'utiliser, afin de surveiller les participants à des essais cliniques d'agents pharmaceutiques pour limiter ou prévenir la transmission de maladies transmises sexuellement. L'invention peut également être utilisée dans les essais d'autres types d'agents pharmaceutiques, particulièrement les agents pharmaceutiques associés à l'activité sexuelle (D6, abrégé, paragraphe [0009]). Les appareils préférés demeurent dans une cavité corporelle et offrent l'accès aux valeurs centrales corporelles; par exemple, la température, le glucose, la pression partielle d'oxygène (PO_2) et autres valeurs semblables (D6, paragraphe [0010]). Dans une réalisation préférée, les capteurs sont regroupés dans une seule unité en forme d'anneau et de taille appropriée pour demeurer dans le fond du vagin adjacent au col de l'utérus, comme un diaphragme ou une cape cervicale (D6, paragraphe [0014]; figures 1, 5A, 5B et 5C).
- [37] Le document D7 divulgue une sonde portative non implantée de façon intravaginale qui peut capter l'état du vagin, peut transmettre des signaux ou libérer des médicaments ou peut stimuler la musculature et les nerfs périméaux (D7, abrégé). Dans une réalisation visant un système de stimulation, le stimulateur a un diamètre inférieur à 1 pouce et une longueur inférieure à 4 pouces (D7, page 4, ligne 23 à la page 5, ligne 8; figure 1).
- [38] Le document D divulgue un appareil pour retenir et maintenir des sondes d'instruments médicaux au col de l'utérus d'une femme pour la surveillance ultrasonique en temps réel de la dilation et de l'effacement du col. L'appareil comprend une membrane en forme d'anneau élastomérique flexible ayant une mémoire conservant la forme et exerçant une force de manière à assumer et à maintenir une forme géométrique en boucle fermée prédéterminée, normalement un cercle, qui s'insère dans la circonférence du col de l'utérus (D8, abrégé; figure 9).

- [39] Le document D9 divulgue un appareil de libération de médicaments contrôlé qui administre une dose d'un médicament, d'un agent ou d'un microbicide au moyen d'un système de libération par pression de gaz (D9, abrégé). Dans une réalisation préférée, l'invention divulgue un anneau vaginal en mesure, après avoir reçu une commande à distance, de libérer périodiquement un médicament, un agent ou un microbicide dans le corps, accordant ainsi une protection ou un traitement contre les maladies transmises sexuellement. De plus, l'appareil peut être utilisé pour libérer un médicament contraceptif (D9, colonne 1, lignes 33 à 45; figure 1).
- [40] Le document D10 divulgue un appareil de surveillance électronique de l'ovulation pour déterminer si un ovule viable est présent. L'appareil de surveillance a un boîtier contenant une source d'alimentation, un composant audible, une diode électroluminescente et un microprocesseur, le microprocesseur branché aux capteurs situés à l'extérieur du boîtier. Le microprocesseur mesure la température basale, la densité muqueuse, le niveau de pH et le niveau d'hormone lutéinisante (HL). Le boîtier de l'appareil est principalement en forme de tige (D10, colonne 2, lignes 19 à 38; figures 1 à 3).
- [41] Le document D11 présente une évaluation exhaustive de la consommation énergétique de diverses techniques de compression de fichier mises en œuvre par un logiciel.
- [42] Le document D1 fournit un aperçu des divers compresseurs de données et décrit un compresseur par classement de symboles pour une compression logicielle rapide appropriée pour une mise en œuvre au niveau du matériel.
- [43] La lettre de RP à la page 6 a défini à titre préliminaire la personne versée dans l'art comme suit :

[TRADUCTION]

À la lumière de notre révision de la demande refusée, du dossier de la poursuite et de l'art antérieur, notre opinion préliminaire est que la personne versée dans l'art est composée d'une équipe de personnes incluant au moins des experts en fertilité et en santé des humains et des animaux et un technologue-ingénieur en mesure de concevoir des appareils de captage et un moyen de surveiller à distance de tels appareils de captage sous la direction de tels experts.

[44] Le demandeur n'a fait aucun commentaire concernant cette définition de la personne versée dans l'art dans la RRP ou par des observations orales lors de l'audience et donc nous l'adoptons aux fins de cette révision.

[45] La lettre de RP, aux pages 6 et 7, a défini à titre préliminaire les CGC :

[TRADUCTION]

Notre opinion préliminaire des CGC comprend ce qui suit :

- La surveillance à distance de patients pour un certain nombre de maladies (D1, page 1, lignes 7 à 13) au moyen de capteurs branchés (D1, page 1, lignes 20 à 27).
- L'utilisation de biocapteurs portatifs ou jetables équipés avec des appareils électroniques qui peuvent stocker ou transmettre des données pertinentes pour la santé d'un sujet (D1, page 2, lignes 3 à 11).
- Des capteurs pour surveiller la fertilité et la santé sexuelle (DF, page 4).
- Des capteurs pour mesurer le rayonnement électromagnétique et le rayonnement intranucléaire (CGC admises par le demandeur dans une réponse en date du 5 décembre 2016).
- La surveillance de la température pour détecter l'ovulation (D2, page 3, ligne 19 à la page 5, ligne 32; D10, colonne 1, lignes 53 à 55).
- Techniques pour détecter l'ovulation en surveillant les niveaux de pH ou d'hormone lutéinisante, en surveillant la température ou en surveillant la densité de la muqueuse cervicale (D10, colonne 1, lignes 35 à 63).
- La surveillance des paramètres corporels dans un corps, comme la pression des fluides dans la vessie d'un humain (D4, paragraphes [0002] et [0003]).
- Des procédés pour déterminer si une femme en ménopause devrait recevoir des niveaux plus élevés ou plus faibles d'estrogène ou d'estradiol (D5, colonne 1, lignes 12 à 21).
- Des appareils implantables dans le corps qui libèrent des médicaments, soit continuellement ou périodiquement (D9, colonne 1, lignes 15 à 23).
- Des anneaux intravaginaux passifs et actifs utilisés pour la libération de médicaments (D6, paragraphes [0086] et [0088]).
- Des appareils pour la mesure objective et continue de la dilatation du col en fonction de principes (électro) mécaniques, électroniques et ultrasoniques (D8, colonne 3, ligne 22 à la colonne 7, ligne 23).

- Sondes vaginales ou anales qui sont utilisées pour capter ou mesurer les caractéristiques corporelles d'un sujet pour fournir l'indication d'un état corporel particulier (D3, colonne 1, lignes 15 à 27; D7, page 1, lignes 12 à 24).
- Des appareils contraceptifs, comme des capes cervicales et des diaphragmes (DF, page 4; D9, colonne 2, lignes 48 à 52).
- Une mémoire de données, des circuits de gestion de l'alimentation et d'autres composants d'un appareil de captage (D6, paragraphe [0013]).
- La construction de substrats de capteurs flexibles de forme plate (D1, page 38, lignes 8-10) et de circuits imprimés flexibles (D6, paragraphe [0048]).
- Des transmetteurs et récepteurs sans fil généraux et des techniques de programmation appropriées (DF, page 4; D6, paragraphes [0016] et [0050]; D9, colonne 8, lignes 42 à 44).
- Des techniques pour assurer la transmission sécurisée de données sans fil (D1, page 51, lignes 9 à 26), y compris des données médicales (D1, page 51, ligne 27 à la page 52, ligne 14).
- Techniques de compression de données, y compris des outils populaires sur Linux comme gzip, lzop, bzip2 et compress (D11, page 1, colonne de droite, paragraphe 2) et les compresseurs LZP de Bloom, y compris LZP1, LZP2, LZP3 et LZP4 (D12, couvrant les pages 7 et 8).

[46] De nouveau, le demandeur n'a fait aucun commentaire concernant cette définition de la personne versée dans l'art dans la RRP ou par des observations orales lors de l'audience. Par conséquent, nous adoptons tous les éléments précédents comme CGC aux fins de cette révision.

Nouvel objet

[47] Les revendications et une description ont été produites à l'origine le 6 août 2009. Des modifications ont été apportées aux revendications et à la description le 8 avril 2016 en réponse à un rapport d'examen. Subséquemment, l'examinateur a soulevé une nouvelle irrégularité dans les modifications concernant la description dans un rapport d'examen en date du 17 novembre 2016. Des modifications subséquentes ont été apportées aux revendications et à la description le 5 décembre 2016. L'examinateur a continué de trouver de nouvelles irrégularités associées à la description dans chaque rapport d'examen subséquent, y compris la DF. Nous évaluons la description au dossier au moment de la DF du 5 décembre 2016 pour trouver le nouvel objet.

[48] La DF à la page 6 a relevé un nouvel objet pour la description modifiée :

[TRADUCTION]

L'objet des pages 3 et 4 de la description (en commençant à la page 3 avec : « Certains exemples sont fournis ci-dessous pour démontrer les utilisations possibles de cette invention [...] »), telle que modifiée par la correspondance du demandeur reçue le 8 avril 2016 (2016-04-08), n'est toujours pas conforme à l'article 38.2 de la *Loi sur les brevets*, puisqu'il n'est pas raisonnable d'en conclure à partir du mémoire descriptif ou des dessins tels que produits à l'origine. Le nouvel objet devrait être retiré de la demande. [accentuation supprimée de l'original].

[49] Le demandeur a précédemment affirmé que, puisque les revendications sont divulguées en termes généraux, tout détail précis ajouté à la description pourrait être déduit par la personne versée dans l'art. L'examineur n'était pas d'accord dans la DF :

La description du demandeur, telle que produite à l'origine, n'a aucune mention d'une unité de contrôle compressant les données au moyen d'un algorithme LZOP ou LZP2. Il n'y a également aucune mention dans la demande déposée à l'origine de toutes les parties du terminal placées dans la même unité sous un seul couvercle. De plus, il n'y a aucune indication dans la demande déposée à l'origine que toutes les parties du terminal sont placées dans plusieurs unités sous des couvercles séparés.

Ces renseignements n'ont pas été divulgués dans la description, les revendications ou les dessins produits à l'origine. Par conséquent, il n'est pas raisonnable de conclure de ces renseignements à partir du mémoire descriptif ou des dessins tels que produits à l'origine. Cet objet est considéré comme un nouvel objet et doit être retiré de la demande.

[50] La lettre de RP, à la page 9, expliquait les différences entre la description du 5 décembre 2016 et la description produite à l'origine; plus particulièrement, trois exemples de mise en œuvre de l'invention sont décrits. La DF a cerné deux modifications problématiques : 1) les techniques de compression de données; et 2) les configurations du terminal.

[51] Selon l'article 38.2 de la *Loi sur les brevets*, la question devant le Comité est de savoir si l'objet des modifications aurait pu raisonnablement s'inférer du mémoire descriptif ou des dessins tels que déposés par la personne versée dans l'art. La lettre de RP à la page 10 a évalué de façon préliminaire ces modifications comme

suit :

[TRADUCTION]

En ce qui a trait aux techniques de compression de données, le mémoire descriptif tel que déposé fait référence à l'utilisation de la compression de données entre l'unité de contrôle et le terminal (voir la description telle que déposée, page 3, lignes 1 et 2). Comme il est décrit ci-dessus dans la section sur les CGC, les documents D11 et D12 divulguent les techniques de compression connues LZOP et LZP2 à la date de dépôt de la demande de brevet. Ainsi, la description telle que déposée aurait mené la personne versée dans l'art, avec ses CGC, à déduire raisonnablement l'utilisation de techniques de compression de données particulières.

En ce qui a trait aux configurations du terminal, nous reconnaissons que le mémoire descriptif tel que déposé ne fait aucune mention de configurations particulières de terminal, comme celles énoncées dans les modifications, c'est-à-dire, des parties du terminal placées dans la même unité sous un seul couvercle ou des parties du terminal placées dans plusieurs unités sous des couvercles séparés.

Cependant, puisque la personne versée dans l'art comprend au moins un technologue-ingénieur en mesure de concevoir des appareils de captage et des moyens pour surveiller à distance de tels appareils de captage, de telles configurations de conception pour le terminal utilisant soit une seule unité, soit plusieurs unités seraient une considération de conception de base fondée sur l'utilisation prévue et l'efficacité de la conception du terminal. Ainsi, notre opinion préliminaire, compte tenu de la personne versée dans l'art et des CGC, est que de telles modifications pourraient s'inférer du mémoire descriptif tel que déposé.

- [52] Le demandeur n'a pas contesté cette analyse dans la RRP ou par des observations orales lors de l'audience.
- [53] Bien que des techniques de compression et des configurations de terminal particulières n'aient pas été décrites dans le mémoire descriptif original, dans ce cas-ci, les détails sont inclus dans les exemples. Aucune justification n'a été attribuée au choix de ces CGC particulières de techniques de compression et de configurations de terminal. Compte tenu de cette modification en particulier, de tels détails peuvent être déduits. Ainsi, notre opinion est que la description du 5 décembre 2016 n'englobe pas un nouvel objet et est conforme à l'article 38.2 de la *Loi sur les brevets*.

Évidence

[54] Nous évaluerons cette irrégularité en suivant l'approche en quatre étapes tirée de *Sanofi*.

Étape 1 : Identifier la « personne versée dans l'art » et ses CGC

[55] La personne versée dans l'art et ses CGC sont établies ci-dessus dans la section nommée « Interprétation téléologique : Personne versée dans l'art et CGC pertinentes ».

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

[56] Les revendications en date du 5 décembre 2016 au dossier au moment de la DF (les revendications au dossier) sont assujetties à notre révision :

[TRADUCTION]

1. Un appareil pour la surveillance sans fil de la fertilité et de la santé sexuelle d'humains et d'animaux, ayant les parties suivantes :

- (1) une barrière contraceptive féminine;
- (2) un ou plusieurs capteurs pour mesurer la fertilité et la santé sexuelle féminines, placés sur le côté interne de ladite barrière;
- (3) un transmetteur sans fil, au moyen duquel les renseignements desdits capteurs sont envoyés à un terminal pour le traitement et l'affichage des résultats;
- (4) une unité de contrôle, qui active et désactive ledit appareil, compresse lesdits renseignements desdits capteurs et envoie lesdits renseignements par ledit transmetteur sans fil audit terminal pour le traitement et l'affichage des résultats.

2. Un appareil comme dans la revendication 1, comprenant également un capteur pour mesurer la fertilité et la santé sexuelle de mâles, qui est placé sur le côté externe de ladite barrière.

3. Un appareil comme dans la revendication 1, où ledit appareil a un récepteur sans fil, par lequel des instructions vers ladite unité de contrôle sont envoyées dudit terminal.

4. Un appareil, comme dans la revendication 1, où l'un desdits capteurs capture des images ultrasoniques de l'affaissement du follicule avec la libération de l'ovule.

5. Un appareil, comme dans la revendication 1, où l'un desdits capteurs capture des images infrarouges de l'affaissement du follicule avec la libération de l'ovule.

6. Un appareil, comme dans la revendication 1, où l'un desdits capteurs mesure une température vaginale.

7. Un appareil, comme dans la revendication 1, où certains desdits capteurs mesurent les propriétés physiques et chimiques des fluides vaginaux.

8. Un appareil, comme dans la revendication 1, où certains desdits capteurs mesurent la concentration d'hormones.

9. Un appareil, comme dans la revendication 1, où certains desdits capteurs mesurent la concentration d'enzymes.

10. Un appareil, comme dans la revendication 1, où certains desdits capteurs mesurent la folliculogénèse et d'autres fonctions ovariennes.

11. Un appareil, comme dans la revendication 1, où certains desdits capteurs mesurent la concentration d'anticorps.

12. Un appareil, comme dans la revendication 1, où certains desdits capteurs mesurent la concentration de microorganismes néfastes.

13. Un appareil, comme dans la revendication 3, où certains desdits capteurs mesurent les paramètres de fertilité du sperme du mâle.

14. Un appareil, comme dans la revendication 1, où certains desdits capteurs mesurent le rayonnement électromagnétique.

15. Un appareil, comme dans la revendication 1, où certains desdits capteurs mesurent le rayonnement intranucléaire.

[57] Conformément à l'approche adoptée dans la lettre de RP à la page 13, le Comité analysera les revendications au dossier dans cette révision en tenant compte de tous les éléments des revendications telles que récitées, comme indiqué ci-dessus. En tenant compte de tous les éléments des revendications au dossier, il est possible d'arriver à une conclusion concernant l'irrégularité de l'évidence qui ne serait pas influencée par une quelconque erreur dans la caractérisation du

concept inventif ou dans l'interprétation des revendications.

Étape 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

[58] La lettre de RP, aux pages 13 et 14, évalue les différences entre la revendication 1 et le document D6 :

[TRADUCTION]

La DF, aux pages 3 à 5, a sélectionné le document D6 comme document de l'art antérieur le plus pertinent pour l'analyse de l'évidence, puis établit les différences entre les revendications 1 à 15 et le document D6. La DF a défini les différences entre le document D6 et la revendication 1 comme un « récepteur sans fil pour recevoir des instructions d'un appareil interne » (DF, page 3) et « une unité de contrôle qui active et désactive ledit appareil » (DF, page 5).

Nous notons que la DF a estimé que le document D6 divulguait l'élément ré cité de la revendication 1, à savoir une barrière contraceptive féminine à laquelle un ou plusieurs capteurs sont fixés. Selon notre opinion préliminaire, une évaluation plus exhaustive de cet élément revendiqué est déterminante pour notre analyse de l'évidence.

En ce qui a trait à la divulgation du document D6 d'une barrière contraceptive féminine, l'analyse de l'évidence dans la DF à la page 3 indiquait (en partie) :

En ce qui a trait à la revendication indépendante 1, le document D6 divulgue : un appareil pour la surveillance sans fil de la fertilité et de la santé sexuelle d'humains et d'animaux, comportant les parties suivantes :

- une barrière contraceptive féminine (voir le document D6 : para [0014] : « Une configuration préférée est en forme d'anneau et de taille appropriée pour demeurer dans le fond du vagin adjacent au col de l'utérus, comme un diaphragme ou une cape cervicale »);

[...]

La RDF n'a pas particulièrement abordé la détermination des différences entre le document D6 et la revendication 1. La RDF a souligné que l'invention avait été autorisée sous le brevet US8656916 après un examen détaillé de l'art antérieur et affirmait que cela appuyait l'argument que les revendications étaient inventives. Cependant, plus pertinente à

notre analyse est la réponse du demandeur en date du 5 juin 2017 à un rapport d'examen qui indiquait ce qui suit :

Le document D6 utilise un **BOÎTIER** comme cadre auquel d'autres éléments sont fixés. L'invention proposée utilise une **barrière contraceptive féminine** comme cadre auquel d'autres éléments sont fixés. Le boîtier n'est pas une barrière contraceptive féminine, par conséquent l'invention fondée sur l'art antérieur des documents D1 à D8 est différente de l'invention proposée. [accentuation dans l'original]

L'appareil tel que revendiqué est décrit dans la description au dossier à la page 2 :

La figure 1 illustre un schéma simplifié de l'appareil qui comprend une barrière contraceptive comme une cape cervicale ou un diaphragme avec des capteurs sans fil d'indicateurs de fertilité, une unité de contrôle avec un transmetteur sans fil et un récepteur sans fil.

Les capteurs du côté interne de la barrière contraceptive surveillent la fertilité et la santé sexuelle féminines en mesurant les indicateurs de fertilité directs et indirects comme les images ultrasoniques ou infrarouges de l'affaissement du follicule avec la libération de l'ovule, la température vaginale [...]

Les capteurs du côté externe de la barrière contraceptive surveillent les paramètres de fertilité du sperme du mâle (la motilité, le nombre, la morphologie) [...]

Selon notre opinion préliminaire, à la lumière du mémoire descriptif, l'invention revendiquée prend la forme d'une barrière contraceptive comme une cape cervicale ou un diaphragme, pour laquelle des capteurs sont fixés sur les côtés internes et externes de la barrière contraceptive.

Le document D6 divulgue un appareil intravaginal pour lequel des capteurs sont fixés à un boîtier en forme d'anneau (document D6, paragraphes [0014], [0020] et [0048]). Bien que le document D6 mentionne un diaphragme ou une cape cervicale (document D6, paragraphe [0014]), de telles références sont faites dans le contexte du placement de l'appareil adjacent au col de l'utérus. Ce n'est pas la même chose que l'invention revendiquée qui fixe des capteurs à une barrière contraceptive.

Le document D6 divulgue également une membrane avec une certaine taille de pores, certaines propriétés de surface et d'autres caractéristiques pour admettre de manière préférentielle des composants ciblés d'intérêt aux capteurs (document D6, paragraphes [0018] et [0062]). Une telle

membrane n'est pas utilisée dans le document D6 comme barrière contraceptive.

À la lumière de ce qui précède, selon notre opinion préliminaire, les différences cernées entre la revendication 1 et le document D6 comprennent, à tout le moins, une barrière contraceptive féminine et un ou plusieurs capteurs pour mesurer la fertilité et la santé sexuelle féminines, placés sur un côté interne de ladite barrière.

- [59] Le demandeur n'a pas contesté cette analyse dans la RRP ou par des observations orales lors de l'audience.
- [60] Puisque le demandeur n'a contesté aucune de ces évaluations détaillées et conformément à notre résumé dans la lettre de RP à la page 14, nous estimons que, à l'égard de l'analyse à l'étape 3 de *Sanofi*, le document D6 ne divulgue pas expressément, à tout le moins, une barrière contraceptive féminine et un ou plusieurs capteurs pour mesurer la fertilité et la santé sexuelle féminines, placés sur un côté interne de ladite barrière.

Étape 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?

- [61] Nous déterminons si la différence cernée à l'étape ci-dessus, à savoir, une barrière contraceptive féminine et un ou plusieurs capteurs pour mesurer la fertilité et la santé sexuelle féminines, placés sur un côté interne de ladite barrière, constitue une étape qui aurait été évidente pour la personne versée dans l'art.
- [62] La lettre de RP aux pages 14 à 16 évaluait les autres documents de l'art antérieur au dossier et les CGC définies ci-dessus et arrivait à la conclusion préliminaire que la différence constitue une étape qui n'aurait pas été évidente pour la personne versée dans l'art :

[TRADUCTION]

Le document D1 divulgue un système de surveillance de la santé sans fil comprenant un transmetteur de biocapteur utilisé pour détecter l'état de santé d'un utilisateur (D1, abrégé). Le document D1 divulgue un large éventail d'appareils biocapteurs, en général un capteur placé sur la peau, ou adjacent à celle-ci ou à d'autres parties du corps, à l'intérieur d'un orifice corporel, à l'intérieur du corps, dans un article porté près du corps,

etc. (D1, page 4, ligne 23 à la page 5, ligne 32). Cependant, le document D1 ne divulgue pas l'utilisation d'une barrière contraceptive féminine sur laquelle les capteurs sont placés.

Les documents de l'art antérieur D2 (page 26, lignes 20-22), D3 (figure 1), D5 (figure 1, sonde 10), D7 (page 4, ligne 23 à la page 5, ligne 8; figure 1) et D10 (colonne 2, lignes 19 à 38; figures 1-3) divulguent tous un appareil sous la forme d'une sonde, d'une tige ou d'un tampon et décrit comme tels. Encore une fois, aucun de ces documents ne divulgue l'utilisation d'une barrière contraceptive féminine sur laquelle des capteurs sont placés.

Le document D4 divulgue un très petit appareil implantable (D4, paragraphe [0032]) sans la divulgation d'une barrière contraceptive féminine sur laquelle des capteurs sont placés.

Le document de l'art antérieur D8 divulgue un appareil pour retenir et maintenir des sondes d'instruments médicaux au col de l'utérus d'une femme. L'appareil est de la forme d'un disque annulaire, avec une région en bordure externe (D8, figure 9, référence 91) et une région en bordure interne (D8, figure 9, référence 93). La région en bordure interne est reliée à la région en bordure externe par une région élastique en anneau (D8, figure 9, référence 92), semblable au mince élastique en latex d'un condom ou d'un diaphragme féminin (D8, colonne 26, lignes 24 à 65). Cependant, contrairement à l'invention revendiquée, la ou les sondes médicales sont maintenues dans les cavités formées par le placement de l'appareil autour du col de l'utérus (D8, colonne 26, ligne 66 à la colonne 27, ligne 33; figure 11). Aucune des diverses réalisations du document D8 (voir par exemple les figures 12 à 22) ne divulgue le placement des sondes sur la région élastique en anneau.

Semblable à l'appareil dans le document D6, le document de l'art antérieur D9 divulgue un appareil dans une forme toroïdale ou d'anneau (D9, colonne 4, lignes 13 à 35; figure 1). Le document D9 fait également référence à un diaphragme ou une cape cervicale, mais seulement dans le contexte de la façon dont l'appareil est inséré dans le vagin (D9, colonne 4, lignes 50 à 52). Le document D9 ne divulgue pas l'utilisation d'une barrière contraceptive féminine sur laquelle des capteurs sont placés.

Les documents D11 et D12 divulguent des éléments particuliers des CGC associés aux techniques de compression de données, mais ne visent pas le même art que l'invention revendiquée et ne feront l'objet d'aucune autre considération dans cette analyse de l'évidence.

Enfin, nous évaluons la question de savoir si le placement de capteurs sur un côté interne d'une barrière contraceptive féminine aurait été

évident pour la personne versée dans l'art compte tenu des CGC. Bien que tous les éléments de la revendication 1 étaient connus et faisaient partie des CGC, y compris les capteurs et la barrière contraceptive féminine comme les diaphragmes ou les capes cervicales, l'art antérieur n'a pas divulgué, enseigné ou suggéré le placement de capteurs sur la barrière contraceptive féminine.

De plus, l'art antérieur ne fournit aucune motivation pour la personne versée dans l'art pour arriver à l'invention revendiquée.

À la lumière de notre examen de l'art antérieur au dossier et des CGC, notre opinion préliminaire est qu'il n'aurait pas été évident pour la personne versée dans l'art, en commençant avec un appareil comme celui divulgué dans le document D6, de placer sur un côté intérieur d'une barrière contraceptive féminine un ou plusieurs capteurs pour mesurer la fertilité et la santé sexuelle féminines.

- [63] Le demandeur n'a pas contesté cette analyse dans la RRP ou par des observations orales lors de l'audience.
- [64] Puisque le demandeur n'a contesté aucune de ces évaluations, et conformément à notre résumé dans la lettre de RP à la page 16, nous estimons que la revendication 1 aurait été inventive compte tenu de toute combinaison de l'art antérieur au dossier D1 à D10 et des CGC, considérée seule ou dans une quelconque combinaison. De plus, les revendications dépendantes 2 à 15 sont également inventives à la lumière de leur dépendance à la revendication 1. Ainsi, l'objet des revendications au dossier est conforme à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*.

Mémoire descriptif insuffisant

- [65] La DF, aux pages 6 à 8, a cerné l'irrégularité d'un mémoire descriptif insuffisant, résumée à la page 8 comme suit :

[TRADUCTION]

Nulle part dans la description ne décrit-on la façon dont ces capteurs recueillent des données, le type de capteurs utilisés, la façon dont ces capteurs sont fixés à la barrière contraceptive ou la façon dont ils sont alimentés. Il n'y a aucune indication dans la description de la façon dont un ou plusieurs capteurs sont en mesure de prendre des images ultrasoniques ou infrarouges de l'affaissement du follicule avec la libération de l'ovule. Il n'y a aucune indication de la façon dont l'appareil

fonctionne actuellement avec les capteurs pour mesurer : la température vaginale, les propriétés physiques et chimiques des fluides vaginaux, la concentration d'hormones et d'enzymes, la folliculogénèse et les autres fonctions ovariennes, la concentration d'anticorps et de microorganismes néfastes pour l'évaluation de la santé sexuelle féminine, les paramètres de fertilité du sperme du mâle (motilité, nombre, morphologie) et la concentration d'anticorps et de microorganismes néfastes pour l'évaluation de la santé sexuelle du mâle. Il s'agit simplement d'une liste de capteurs qui pourraient être placés sur un appareil sans aucune description de la façon dont cela peut se faire.

- [66] La RDF n'a pas particulièrement abordé cette irrégularité, mais a noté qu'une telle irrégularité contredit la position de l'examen dans l'accord du brevet US8656916 et contredit la position de l'examineur que les revendications sont évidentes. Pertinente à notre analyse est la réponse du demandeur en date du 5 juin 2017 à un rapport d'examen qui indiquait ce qui suit :

[TRADUCTION]

L'invention proposée ne revendique pas un nouveau type de capteur, et donc il n'est pas nécessaire de décrire le fonctionnement des capteurs. Ces renseignements relèvent de l'art antérieur et sont bien connus de toute personne versée dans l'art.

- [67] La lettre de RP, aux pages 17 et 18, a évalué préliminairement cette irrégularité comme suit :

[TRADUCTION]

Compte tenu des deux premières questions ci-dessus pour déterminer si le mémoire descriptif est suffisant, c'est-à-dire qu'est-ce que l'invention et comment fonctionne-t-elle, selon notre opinion préliminaire, la réponse aux questions est oui, la personne versée dans l'art comprendrait ce qui suit :

- la réalisation la plus large de l'invention revendiquée vise un appareil composé de capteurs placés sur le côté interne d'une barrière contraceptive féminine, d'un transmetteur sans fil, d'une unité de contrôle et d'un terminal;
- l'invention revendiquée fonctionne au moyen de capteurs mesurant la fertilité et la santé sexuelle féminines, les données des capteurs étant compressées par l'unité de contrôle et transmises par transmetteur sans fil au terminal pour le traitement et l'affichage des résultats.

Évaluant la troisième question, à savoir si la personne versée dans l'art avec ses CGC serait en mesure de produire l'invention, il semble que le principal argument qui appuie cette irrégularité dans la DF est le manque de caractère réalisable à l'égard de la façon dont ces capteurs recueillent des données, du type de capteurs utilisés, de la façon dont ces capteurs sont fixés à la barrière contraceptive ou de la façon dont ils sont alimentés.

Les CGC définies ci-dessus comprennent la connaissance de divers capteurs utilisés pour surveiller la fertilité et la santé sexuelle. Le demandeur admet également que l'invention ne revendique aucun nouveau capteur, mais plutôt que tous les capteurs revendiqués font partie des CGC.

Bien que nous soyons d'accord que les capteurs et les appareils qui les contiennent sont connus, le mémoire descriptif ne fournit aucun détail quant à la façon dont l'appareil est [sic] revendication 1 est construit. Il n'y a aucun détail fourni concernant la construction ou le fonctionnement de l'unité de contrôle et du transmetteur. Leurs branchements et leurs interfaces avec les capteurs ne sont pas décrits. Il n'y a aucun détail quant à la façon dont l'unité de contrôle et le transmetteur sont contenus dans la barrière contraceptive et branchés à celle-ci. Il n'y a aucun détail quant à la façon dont les capteurs sont alimentés et contrôlés à partir de l'unité de contrôle.

Encore plus problématique est le manque de description concernant le placement du capteur sur la barrière contraceptive. Comme il en a été question ci-dessus dans l'analyse de « l'évidence », selon notre opinion préliminaire, le placement des capteurs sur la barrière contraceptive contribue à l'inventivité de l'invention. Les CGC décrivent des capteurs dans divers boîtiers, mais ne décrivent pas la façon de rendre les capteurs et le boîtier suffisamment petits pour être placés sur de telles barrières ou la façon de placer les capteurs et les boîtiers à cet endroit. Ainsi, sans directive des CGC, la personne versée dans l'art se tournerait vers la description pour comprendre la façon de placer les capteurs sur la barrière contraceptive, mais ces détails sont absents de la demande en instance.

Bien que les CGC comprennent certains aspects techniques pour la construction et le fonctionnement des capteurs en termes de mémoire de données et de circuits de gestion de l'alimentation, de tels aspects des CGC sont insuffisants pour permettre à la personne versée dans l'art de construire l'appareil de la revendication 1 sans faire preuve d'ingéniosité inventive ou d'importante expérimentation. De plus la jurisprudence indique que même un projet de recherche mineur est beaucoup trop (*Bombardier Produits Récréatifs Inc c. Arctic Cat Inc*, 2017 CF 207, au paragraphe 568, citant *Teva*, au paragraphe 75).

À la lumière de ce qui précède, notre opinion préliminaire est que le mémoire descriptif n'informe pas la personne versée dans l'art pour produire l'invention revendiquée. Ainsi, le mémoire descriptif est insuffisant et n'est pas conforme au paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*.

- [68] Le demandeur n'était pas d'accord avec notre évaluation préliminaire et a fait trois observations dans la RRP à la page 2 et lors de l'audience. Nous évaluons chaque observation.
- [69] D'abord, le demandeur affirme que [TRADUCTION] « [I]es examinateurs de l'USPTO en 2009 ont conclu que la description de cette invention permet à toute personne versée dans l'art de fabriquer et mettre en pratique cette invention ».
- [70] Nous comprenons qu'une demande semblable a été déposée et s'est vu octroyer un brevet dans une autre administration. Bien que les exigences générales pour la brevetabilité soient semblables entre les administrations, elles ne sont pas exactement les mêmes. Un brevet octroyé dans une administration n'accorde pas automatiquement la brevetabilité d'une demande de brevet dans une autre administration.
- [71] Une raison pour cette différence est que la jurisprudence dans chaque administration a évolué différemment et impose différentes exigences, différents tests et différents seuils sur les divers aspects associés à la brevetabilité. Au Canada, comme il est cité dans la lettre de RP, la jurisprudence concernant le caractère réalisable nous dit que même un projet de recherche mineur est beaucoup trop. *Teva*, au para 75, cité par *Bombardier Produits Récréatifs Inc c. Arctic Cat Inc*, 2017 CF 207, au paragraphe 568, indique :
- [...] Il faut surtout se demander si le lecteur versé dans l'art est en mesure de mettre l'invention en pratique à partir du seul mémoire descriptif. De toute évidence, le juge de première instance conclut que le lecteur versé dans l'art doit se livrer à un minimum de recherche pour savoir quelle est la véritable invention.
- [72] Comme nous l'avons décrit dans la lettre de RP, la jurisprudence est applicable à cette demande : le mémoire descriptif n'est pas suffisamment détaillé pour permettre à la personne versée dans l'art d'interpréter l'appareil de la revendication 1 sans faire preuve d'ingéniosité inventive ou d'importante

expérimentation.

[73] Deuxièmement, le demandeur observe que [TRADUCTION] « [d]epuis 2009, les personnes versées dans l'art dans de nombreux pays ont développé des produits fondés sur la description publiée ».

[74] Respectueusement, le demandeur n'a fourni aucune preuve pour appuyer une telle observation. Même s'il y avait une preuve pour appuyer cette observation, le fait que des produits sont disponibles ne nous aide pas à évaluer l'effort requis pour construire de tels produits à partir du mémoire descriptif à lui seul. S'il y avait une quelconque ingéniosité inventive ou expérimentation importante appliquée dans le développement de tels produits, alors la description ne revêt pas un caractère réalisable.

[75] Troisièmement, le demandeur observe que [TRADUCTION] « [l]a position actuelle de l'OPI sur cette question contredit la position précédente (évidence). Si une invention est évidente, alors toute personne versée dans l'art peut mettre en pratique cette invention ».

[76] Lors de l'audience, nous avons confirmé auprès du demandeur notre position actuelle, c'est-à-dire que les revendications sont inventives. Cela contredit la position précédente de l'Office qui estimait que les revendications étaient évidentes. Cependant, la deuxième partie de l'observation, à cet égard, est incorrecte : l'évidence et le caractère réalisable sont deux dimensions séparées et distinctes de la brevetabilité. La première évalue la question de savoir si les revendications n'auraient pas été évidentes à la personne versée dans l'art comme l'exige la *Loi sur les brevets*, article 8.3; la dernière évalue la question de savoir si la personne versée dans l'art peut produire l'invention en utilisant seulement les instructions contenues dans la divulgation, comme l'exige la *Loi sur les brevets*, paragraphe 27(3). Une conclusion que les revendications sont évidentes à la personne versée dans l'art n'accorde pas automatiquement la suffisance de la divulgation. Et une divulgation suffisante ne signifie pas automatiquement que les revendications sont évidentes.

[77] À la lumière de ce qui précède, notre opinion est que le mémoire descriptif est insuffisant et n'est pas conforme au paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*.

Caractère indéfini

[78] Au cours de la révision préliminaire du Comité, une question est survenue quant à savoir s'il y avait une autre contravention au paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets* concernant le caractère indéfini. Selon le paragraphe 86(9) des *Règles sur les brevets*, chaque fois que le commissaire a des motifs raisonnables de croire qu'une demande n'est pas conforme à la *Loi sur les brevets* ou aux *Règles sur les brevets* en raison d'une irrégularité qui n'est pas relevée dans une DF, le demandeur sera également informé de cette irrégularité et invité à soumettre des arguments.

[79] La lettre de RP, à la page 19, a relevé une irrégularité du caractère indéfini :

[TRADUCTION]

Bien qu'une irrégularité du caractère indéfini n'ait pas été relevée dans la DF, le Comité note que la revendication 13 dépend de la revendication 3 et précise les capteurs aux capteurs qui mesurent les paramètres de fertilité du sperme du mâle. Cependant, la revendication 3 introduit un récepteur sans fil à l'appareil de la revendication 1 qui comprend des capteurs pour mesurer la fertilité et la santé sexuelle féminines. Plutôt, la revendication 2 précise que les capteurs de la revendication 1 comprennent les capteurs qui mesurent la fertilité et la santé sexuelle du mâle.

[80] La lettre de RP a informé le demandeur de notre opinion préliminaire que la revendication 13 au dossier est indéfinie et n'est pas conforme au paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets* et a également informé le demandeur que l'irrégularité serait corrigée en modifiant la revendication 13 pour dépendre sur la revendication 2 plutôt que sur la revendication 13.

[81] Le demandeur n'a pas contesté cette opinion préliminaire; plutôt, dans la RRP à la page 2, le demandeur a accepté de modifier les revendications comme le suggère la lettre de RP et a ajouté cette correction dans les revendications proposées.

[82] À la lumière de ce qui précède, la revendication 13 au dossier est indéfinie et n'est pas conforme au paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*. Nous notons que cette irrégularité serait corrigée par les revendications proposées (une évaluation complète des revendications proposées est fournie ci-dessous dans la section « Revendications proposées »).

Revendications proposées

- [83] Comme il en a été question ci-dessus sous la section « Caractère indéfini », le demandeur a proposé de modifier la revendication 13 comme le suggère la lettre de RP. Le demandeur a également proposé de nouvelles revendications 16 à 18, visant un terminal pour afficher les résultats de l'évaluation de la fertilité et de la santé sexuelle en fonction des mesures obtenues de l'appareil de la revendication 1.
- [84] Nous notons que le demandeur n'a pas fait une modification proposée à la description pour corriger l'irrégularité du mémoire descriptif insuffisant; plutôt, le demandeur a choisi de présenter des observations concernant cette irrégularité que nous avons évaluées ci-dessus.
- [85] Bien que nous soyons d'accord que la revendication proposée 13 corrige l'irrégularité du caractère indéfini soulevée, les revendications elles-mêmes ne corrigent pas l'irrégularité du mémoire descriptif insuffisant.
- [86] À la lumière de ce qui précède, nous sommes d'avis que les revendications proposées 1 à 18 ne sont pas considérées comme une modification nécessaire en vertu du paragraphe 86(11) des *Règles sur les brevets*.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATION DE LA COMMISSION D'APPEL DES BREVETS

- [87] À la lumière de notre analyse ci-dessus, nous estimons que la demande en instance ne contient aucune nouvelle matière et que les revendications sont inventives.
- [88] Cependant, nous concluons et recommandons que le commissaire rejette la demande pour les motifs suivants :
- le mémoire descriptif est insuffisant et n'est pas conforme au paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*;
 - la revendication 13 est indéfinie et n'est pas conforme au paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*.

[89] Nous concluons également que les revendications proposées 1 à 18 ne sont pas considérées comme une modification nécessaire en vertu du paragraphe 86(11) des *Règles sur les brevets*.

Lewis Robart

Kristina Bodnar

Leigh Matheson

Membre

Membre

Membre

DÉCISION DU COMMISSAIRE

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

- le mémoire descriptif est insuffisant et n'est pas conforme au paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*;
- la revendication 13 est indéfinie et n'est pas conforme au paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*.

[91] Par conséquent, je refuse d'accorder un brevet pour 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 à la Cour fédérale du Canada.

Virginie Ethier
Sous-commissaire aux brevets

Fait à Gatineau (Québec)

ce 11^e jour d'avril 2022