

**ÉTUDE SUR LA NORME DE NON-ÉVIDENCE  
EN DROIT DES BREVETS**

**Judy A. Errat, Ph.D.**

**Gowling, Strathy & Henderson**

**Préparé pour:  
Direction des politiques de la propriété intellectuelle  
Industrie Canada  
2 février 1996**

La présente étude a été financée par la Direction des politiques de la propriété intellectuelle d'Industrie Canada. Les opinions qui y sont exprimées sont celles des auteurs, qui sont seuls responsables de son contenu. Elle ne représente pas nécessairement la politique gouvernementale.



<b>3. LA NORME DE NON-ÉVIDENCE AUX ÉTATS-UNIS</b> .....	47
<b>3.1 Introduction</b> .....	47
<b>3.2 Critère de la non-évidence</b> .....	48
3.2.1 L'évolution du critère de la non-évidence .....	48
3.2.2 La portée et le contenu de l'état de la technique .....	49
3.2.3 Les différences entre l'état de la technique et les revendications .....	49
3.2.4 Le niveau de compétence ordinaire dans le domaine .....	50
3.2.5 Éléments secondaires .....	52
3.2.5.1 <i>Succès commercial</i> .....	53
3.2.5.2 <i>Besoin de longue date</i> .....	53
3.2.5.3 <i>Échec des autres</i> .....	54
3.2.5.4 <i>Réaction de l'industrie</i> .....	54
3.2.5.5 <i>Reproduction</i> .....	55
3.2.5.6 <i>Solutions proposées simultanément par différents inventeurs</i> .....	55
3.2.5.7 <i>Scepticisme de la part des personnes versées dans l'art</i> .....	55
3.2.5.8 <i>Résultats inattendus ou étonnants</i> .....	55
3.2.5.9 <i>Admissions</i> .....	56
<b>3.3 L'application de la norme de non-évidence aux États-Unis</b> .....	56
<b>3.4 Les États-Unis et le Canada : distinctions et similitudes</b> .....	63
<b>3.5 Résumé</b> .....	71
<b>4. LA NORME DE NON-ÉVIDENCE APPLIQUÉE EN EUROPE</b> .....	72
<b>4.1 Introduction</b> .....	72
<b>4.2 Critère de la non-évidence</b> .....	73
4.2.1 L'évolution du critère de la non-évidence .....	73
4.2.2 L'état de la technique .....	73
4.2.3 Le problème visé par l'objection .....	74
4.2.4 L'évaluation de la solution .....	74
<b>4.3 L'application de la norme de non-évidence en Europe</b> .....	76
<b>4.4 Europe et Canada : distinctions et similitudes</b> .....	77
<b>4.5 Sommaire</b> .....	80
<b>5. SOMMAIRE</b> .....	81
<b>6. RECOMMANDATIONS</b> .....	84

## RÉSUMÉ JURIDIQUE

Selon la loi et la jurisprudence, les revendications énoncées dans une demande de brevet doivent respecter trois exigences fondamentales avant de pouvoir être considérées comme des revendications concernant une nouveauté. L'article 2 de la *Loi sur les brevets* définit le mot «invention» en ces termes :

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.

En plus d'être nouvelle et utile, l'invention doit également faire appel au génie inventif pour être brevetable. Ce principe est énoncé dans l'arrêt *Canadian Gypsum Co. Ltd. v. Gypsum, Lime & Alabastine, Canada Ltd.*<sup>1</sup> :

[TRADUCTION] Pour être valable, le brevet doit être fondé sur quelque chose de plus qu'un procédé de fabrication nouveau et utile; il doit reposer d'une façon ou d'une autre sur l'exercice du génie inventif : la réalisation de l'invention doit avoir nécessité un élément original ou un élément créatif.

Au milieu des années 1960, les tribunaux canadiens se sont inspirés d'une décision britannique rendue dans le domaine chimique pour adopter un critère approprié au sujet de la non-évidence. Ce critère, appelé la «question Cripps», est formulé en ces termes :

[TRADUCTION] ... Considérant [sic] l'état de la chimie à la date de l'invention, avec la documentation disponible dans ce domaine..., et ses connaissances professionnelles générales, aurait-il semblé évident à un chimiste compétent qu'il pouvait produire des agents thérapeutiques valables en réalisant des résorcines supérieures d'alcoyle...?<sup>2</sup>

Le critère de la non-évidence a évolué au fil des années et a été appliqué à tous les types de technologie. Dans l'arrêt *Beloit Canada Ltd. c. Valmet OY*<sup>3</sup>, le juge Hugessen a formulé le critère de l'évidence en ces termes à la page 294 :

---

<sup>1</sup> (1931) Ex. C.R. 180

<sup>2</sup> *Burns & Russell of Canada Ltd. v. Day & Campbell Limited* (1966) Ex.C.R. 673, p. 681-682

<sup>3</sup> (1986) 8 C.P.R. (3d) 289, p. 295

Pour établir si une invention est évidente, il ne s'agit pas de se demander ce que des inventeurs compétents ont ou auraient fait pour solutionner le problème. Un inventeur est par définition inventif. La pierre de touche classique de l'évidence de l'invention est le technicien versé dans son art mais qui ne possède aucune étincelle d'esprit inventif ou d'imagination; un parangon de déduction et de dextérité complètement dépourvu d'intuition; un triomphe de l'hémisphère gauche sur le droit. Il s'agit de se demander si, compte tenu de l'état de la technique et des connaissances générales courantes qui existaient au moment où l'invention aurait été faite, cette créature mythique (monsieur tout-le-monde du domaine des brevets) serait directement et facilement arrivée à la solution que préconise le brevet. C'est un critère auquel il est très difficile de satisfaire.

Le présent rapport vise à examiner la norme de non-évidence que le Bureau canadien des brevets et les tribunaux canadiens appliquent et à déterminer si la norme est appliquée de la même façon à différents domaines de technologie ainsi qu'à l'intérieur d'un domaine donné au fur et à mesure que celui-ci évolue. Les conclusions de cet examen seront comparées aux normes et à la pratique de certains autres territoires, principalement les États-Unis et l'Europe.

La détermination de l'évidence est une question de fait. Dans tous les territoires, il faut déterminer en quoi consiste l'invention ou le problème qu'elle vise à solutionner. Il faut ensuite évaluer l'état de la technique, qu'il s'agisse des techniques les plus rapprochées dont il est tenu compte en Europe ou des techniques connues pertinentes qui sont examinées au Canada et aux États-Unis. Une fois que l'état de la technique est connu, il faut savoir si une personne qui possède une compétence ordinaire dans le domaine ainsi que les connaissances relatives à l'état de la technique et les connaissances générales communes qu'elle est censée avoir considérerait l'invention comme une nouveauté non évidente ou comme une nouveauté découlant d'une démarche inventive.

Au cours de notre examen des décisions des tribunaux canadiens et de la Commission d'appel des brevets, nous avons cherché à savoir si des critères différents étaient appliqués à différents types de technologie pour trancher la question de l'évidence. Le mot «critère» renvoie aux motifs invoqués par la Commission d'appel des brevets et par les tribunaux canadiens pour accepter ou rejeter une demande de brevet. L'hypothèse que nous avons formulée tout au long de cet examen était la suivante : si le Bureau canadien des brevets et les tribunaux canadiens ont accepté ou rejeté les revendications en se fondant sur les mêmes critères pour chaque type de technologie, il sera permis de dire que la même norme s'applique aux différents domaines de technologie.

Après avoir examiné les décisions publiées, nous sommes d'avis que les critères appliqués par les tribunaux et par le Bureau canadien des brevets pour trancher la question de l'évidence ne diffèrent pas d'un domaine à l'autre. Le critère formulé, qu'il s'agisse de la question *Cripps* initiale

ou de celle qui a été appliquée dans l'arrêt *Beecham Canada Ltd. c. Procter & Gamble Co.*<sup>4</sup> ou, plus récemment, dans l'arrêt *Beloit Canada Ltd. c. Valmet OY*<sup>5</sup>, est le même pour tous les domaines de technologie.

Ce qui n'est pas constant et qui varie avec le temps et au cours de l'évolution d'une technologie, c'est le point de comparaison au regard duquel la question de l'évidence doit être tranchée. Ce point de comparaison réside dans le technicien qualifié mais peu imaginatif, auquel il faut ajouter ses connaissances générales courantes et l'état de la technique pertinent.

Au fur et à mesure qu'une technologie évolue, la compétence et les connaissances générales courantes de l'ouvrier ordinaire dans le domaine concerné augmentent. C'est ce point de comparaison, au regard duquel la question de l'évidence est tranchée, qui change au fur et à mesure que la technologie évolue. Ainsi, le critère de l'évidence est encore fondé sur la question *Cripps*, initiale ou modifiée, mais les connaissances générales du technicien qualifié mais peu imaginatif changent tout au long de l'évolution d'une technologie. De plus, la documentation et les données dont il dispose pour déterminer l'état de la technique (l'évidence) changent également au fur et à mesure que la technologie évolue. Ce qui peut sembler évident ou non évident pour ce technicien qualifié mais peu imaginatif changera en fonction de l'évolution de la technologie.

Les tribunaux canadiens ont reconnu ce principe, comme l'indique, notamment, l'arrêt *Monsanto Co. c. Commissaire des brevets*<sup>6</sup>. Au fur et à mesure que la technologie évolue, les connaissances du technicien non qualifié et les connaissances générales courantes dont il peut s'inspirer évoluent également. Une conclusion semblable a également été tirée par suite de l'examen de la norme d'évidence appliquée aux brevets chimiques<sup>7</sup>. À notre avis, la norme ne change pas pendant l'évolution de la technologie; ce qui change, c'est le point de comparaison au regard duquel la norme doit être évaluée. Le point de comparaison en question évolue donc constamment au même rythme que la technologie concernée.

Aux États-Unis, une vive inquiétude a été exprimée au sujet de l'application de la norme de non-évidence au Bureau américain des brevets et des marques de commerce, notamment en ce qui a trait aux techniques de la biotechnologie et de l'informatique, qui sont relativement nouvelles. Dans ces domaines, il est généralement reconnu que la norme d'évidence appliquée était plus élevée que dans d'autres domaines. Plusieurs raisons expliqueraient ce déséquilibre. Ainsi, un grand nombre de nouveaux examinateurs dont la formation juridique est insuffisante sont affectés à des dossiers concernant ces domaines. Certains estiment donc que les examinateurs agissent bien

---

<sup>4</sup> (1982) 61 C.P.R. (2d) 1, p. 27

<sup>5</sup> (1986) 8 C.P.R. (3d) 289, p. 295

<sup>6</sup> (1979) 42 C.P.R. (2d) 161

<sup>7</sup> Bernard F. Roussin, *Comparative Review of the Patentability Requirements for Chemical Products and Synthesis*, *Canadian Patent Reporter*, vol. 15, p. 49 à 67, 1952

souvent comme des examinateurs d'ouvrages faits par des collègues oeuvrant en biotechnologie plutôt que comme des examinateurs de brevet. Dans bien des cas, ils consacrent plus de temps et d'énergie à critiquer la science qu'à examiner la question de la brevetabilité. Dans certains cas, notamment dans le domaine du logiciel, des dossiers de recherche incomplets constitueraient également un problème. Il est proposé que l'application de cette norme plus élevée dans ce domaine s'explique principalement par la compétence supérieure dont les examinateurs spécialisés en biotechnologie sont investis et dont ils se servent pour trancher la question de l'évidence. Ils examinent peut-être la demande de brevet non pas avec les yeux du technicien qualifié mais peu imaginaire, mais avec leurs propres yeux, définissant peut-être par le fait même une compétence plus élevée au technicien que ce que la loi exige. Il est donc proposé qu'aux États-Unis, notamment dans le domaine de la biotechnologie, les examinateurs n'utilisent pas le point de comparaison qui convient pour évaluer la question de l'évidence.

Au Canada, les examinateurs canadiens spécialisés en biotechnologie soulèvent très peu d'objections fondées sur l'évidence. Ils estiment que, étant donné que cette technologie est très nouvelle, il est difficile de dire qu'une invention est évidente. À l'heure actuelle, les examinateurs pensent que, comme peu de choses sont connues à ce sujet, ce domaine est très imprévisible; c'est pourquoi la plupart des inventions ne sont pas jugées évidentes. Ils reconnaissent toutefois qu'au fur et à mesure que le domaine évoluera, la compétence de l'ouvrier ordinaire augmentera; il faut donc s'attendre à une hausse du nombre de rejets fondés sur l'évidence de la part des examinateurs canadiens spécialisés en biotechnologie.

Il semble donc qu'à l'heure actuelle, les examinateurs canadiens spécialisés en biotechnologie ont fixé à un niveau très bas le niveau de compétence du technicien ordinaire et les connaissances générales courantes dont il se sert pour évaluer l'invention. L'évaluation par les examinateurs du caractère imprévisible du domaine donne lieu à un problème différent qui n'est pas observé aux États-Unis. Au Canada, les examinateurs canadiens spécialisés en biotechnologie sont réticents à accepter des revendications qui ne correspondent pas en tous points aux exemples fournis dans la demande correspondante. Ils tentent donc de restreindre la demande à l'utilité prouvée de l'invention alléguée plutôt qu'à l'utilité prévue de celle-ci. Cette pratique va à l'encontre de la jurisprudence canadienne et de la pratique suivie au Canada dans d'autres domaines. Ce problème, qui concerne en réalité le contenu de la divulgation et la définition d'une «prévision valable», déborde le cadre de la présente étude et n'a donc pas été examiné en profondeur.

Notre examen ne nous a donc pas permis de déceler d'éléments indiquant qu'une norme d'évidence différente est appliquée d'un domaine à l'autre. En biotechnologie, la norme appliquée est la même que celle des autres domaines. Ce qui change, c'est le point de comparaison au regard duquel l'invention est évaluée. Ce point de comparaison comprend la personne versée dans l'art, les connaissances générales courantes que cette personne utilise pour faire l'évaluation et l'état de la technique à l'aide duquel elle déterminera si l'invention est évidente ou non. Le niveau de compétence d'une personne versée dans l'art varie d'un domaine à l'autre. Il varie également au fur et à mesure que le domaine en question évolue. Ainsi, même si la norme de non-évidence est la même d'un domaine à l'autre ainsi qu'à l'intérieur d'un domaine technique, au fur et à mesure que celui-ci se développe, ce qui change au cours de l'évolution de la technologie concernée, c'est le

point de comparaison au regard duquel la question de l'évidence doit être tranchée. Ce point de comparaison évolue constamment en fonction des faits de chaque affaire.

Les résultats de la présente étude ne nous incitent pas à conclure qu'une définition plus exhaustive de la non-évidence est nécessaire. Les tribunaux canadiens ont établi des lignes directrices claires pour définir la norme à l'égard de laquelle les inventions doivent être évaluées. Notre étude ne nous a pas permis de conclure qu'une norme différente était appliquée en fonction du domaine.

Étant donné que la biotechnologie est encore une technologie relativement nouvelle, les examinateurs canadiens spécialisés dans ce domaine ont tendance à examiner la portée des connaissances générales communes d'une façon plus restreinte comparativement à la pratique suivie dans des domaines de technologie bien connus. Il est recommandé dans le présent rapport que les examinateurs canadiens spécialisés en biotechnologie modifient le niveau de compétence du technicien non qualifié et le niveau de ses connaissances générales courantes au fur et à mesure que le domaine évolue afin d'utiliser le point de comparaison qui convient pour évaluer l'invention.

Il est également recommandé qu'une étude plus poussée de la question du contenu de la divulgation et de l'utilité prévue soit menée, notamment en ce qui a trait aux inventions relevant de la biotechnologie comparativement aux autres inventions. Tel qu'il est mentionné plus haut, les examinateurs canadiens spécialisés en biotechnologie estiment à l'heure actuelle que le degré de prévisibilité dans ce domaine est très bas. Ils sont donc réticents à admettre les revendications qui débordent le cadre des exemples précis fournis dans les demandes de brevet et sont disposés à admettre uniquement les revendications qui portent sur l'utilité prouvée plutôt que sur l'utilité prévue.

# 1. INTRODUCTION

## **1.1 Objet du rapport**

[TRADUCTION] Personne cependant ne m'a dit, et personne, je suppose, ne me dira jamais quelle est la caractéristique ou qualité exacte qui permet de distinguer une invention d'un perfectionnement en atelier. Le jour est le jour et la nuit est la nuit, mais qui peut dire quand finit le jour ou encore quand commence la nuit?<sup>8</sup>

À l'exception du législateur, personne n'a réussi à décrire la différence entre une amélioration qui est évidente parce qu'elle constitue un perfectionnement en atelier et une autre qui témoigne d'un esprit inventif. Un des problèmes réside dans l'absence de norme objective d'invention. Ce qui pourrait être considéré comme original pour les uns pourrait sembler évident pour d'autres.<sup>9</sup>

Le deuxième extrait, tiré de l'arrêt *The King v. Uhlemann Optical Co.*, renvoie erronément, à mon avis, à une définition législative de la différence entre l'évidence et le génie inventif. En 1950, année où ces commentaires ont été formulés, cette définition n'existait pas. La deuxième partie de cette citation et l'extrait précédent démontrent que la question de savoir si nous sommes en présence d'une invention ou d'une découverte qui témoigne d'un esprit inventif est une question subjective. C'est pour cette raison qu'il est si difficile d'établir une norme d'invention. Néanmoins, au cours des années qui ont suivi, les tribunaux ont adopté une norme de non-évidence qu'ils ont perfectionnée avec le temps. Cette norme est appliquée à tous les types d'invention, que ce soit dans le domaine de l'électricité, de la chimie, de la mécanique ou de la biologie.

Aux États-Unis, certains ont formulé des préoccupations au sujet de l'application de la norme de non-évidence au United States Patent and Trademark Office (bureau américain des brevets et des marques de commerce), compte tenu, surtout, des nouvelles techniques liées à la biotechnologie, à l'électronique et à l'informatique<sup>10</sup>. Dans ces domaines, il y a consensus général pour dire que les examinateurs appliquent la norme de non-évidence d'une façon trop stricte.

---

<sup>8</sup> *Samuel Parkes & Co. Ltd. v. Cocker Brothers Ltd.* (1929), 46 R.P.C. 241, p. 248

<sup>9</sup> *The King v. Uhlemann Optical Company*, Canadian Law Report, 1950, C.É. 142

<sup>10</sup> D'autres explications seront données à ce sujet dans le rapport, notamment un résumé des commentaires formulés au cours d'audiences publiques sur la norme de la non-évidence qui ont été tenues le 20 juillet 1994 au bureau américain des brevets et des marques de commerce.

Le présent rapport vise donc à examiner la norme de non-évidence qu'appliquent le Bureau canadien des brevets et les tribunaux canadiens et à déterminer si la norme est appliquée de la même façon à différents domaines de technologie ainsi qu'à l'intérieur d'un domaine donné, compte tenu de l'évolution de celui-ci.

Les conclusions de la présente étude seront comparées aux normes et aux suivies appliqués dans d'autres territoires, notamment aux États-Unis et en Europe.

## 2. LA NORME DE NON-ÉVIDENCE AU CANADA

### 2.1 Introduction

Selon la loi et la jurisprudence, les revendications énoncées dans une demande de brevet doivent respecter trois exigences fondamentales avant de pouvoir être considérées comme des revendications concernant une nouveauté. L'article 2 de la *Loi sur les brevets* définit le mot «invention» en ces termes :

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.

La nouveauté et l'utilité ne sont pas les seules exigences liées à la brevetabilité. Pour être brevetable, l'invention doit également être fondée sur une conception originale. Ce principe est énoncé dans l'arrêt *Canadian Gypsum Co. Ltd. v. Gypsum, Lime & Alabastine, Canada Ltd.*<sup>11</sup> :

[TRADUCTION] Pour être valable, le brevet doit être fondé sur quelque chose de plus qu'un procédé de fabrication nouveau et utile; il doit reposer d'une façon ou d'une autre sur l'exercice du génie inventif : la réalisation de l'invention doit avoir nécessité un élément original ou un élément créatif.

À l'heure actuelle, la *Loi sur les brevets* du Canada ne comporte aucune exigence liée à la «non-évidence». Cette situation sera cependant modifiée lorsque le Projet de loi S-17, qui a reçu la sanction royale le 6 mai 1993, entrera en vigueur lors de l'adoption de règlements habilitants. Voici en effet le libellé de l'article 28.3 de *Loi sur les brevets* modifiée :

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

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

---

<sup>11</sup> (1931) R. C.E. 180

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.

Dans le présent chapitre, au cours de l'examen de la norme canadienne de non-évidence, nous analyserons d'abord la norme actuellement appliquée pour évaluer les inventions canadiennes et nous passerons brièvement en revue l'évolution de cette norme. Tout au long de cet examen, une description et une définition significatives des éléments suivants seront présentées :

- (1) critère de la non-évidence;
- (2) technicien qualifié mais peu imaginatif;
- (3) date pertinente pour l'évaluation de la non-évidence;
- (4) connaissances générales courantes;
- (5) antériorité (état de la technique);
- (6) facteurs secondaires.

Après avoir décrit la norme de non-évidence, nous déterminerons comment cette norme a été appliquée par l'Office de la propriété intellectuelle du Canada et par les tribunaux canadiens dans différents domaines de technologie et au cours du cycle de vie d'une technologie donnée. À cette fin, les décisions canadiennes pertinentes, dont celles du Bureau des brevets (Commission d'appel des brevets et commissaire) et des tribunaux, seront examinées et résumées.

## **2.2 Critère de la non-évidence**

### **2.2.1 L'évolution du critère de la non-évidence**

Dans la jurisprudence canadienne, la nécessité d'une «invention» qui est le «fruit du génie inventif» a été reconnue dès le début du XX<sup>e</sup> siècle, mais ce n'est qu'au milieu des années 1960 que les tribunaux canadiens ont adopté un critère satisfaisant au sujet de la non-évidence. Dans l'arrêt *Burns & Russell of Can. Ltd. v. Day & Campbell Ltd.*<sup>12</sup>, la Cour de l'Échiquier a reconnu que la «question Cripps», qui était devenue largement reconnue au Royaume-Uni, constituait un critère satisfaisant pour déterminer s'il y avait évidence dans un cas donné; cependant, comme l'indique la citation qui suit, le critère n'a pas été appliqué dans cette affaire.

[TRADUCTION] En Grande-Bretagne, la «question Cripps» (telle qu'elle a été appelée dans cette affaire dont elle tire son nom) est la suivante :

---

<sup>12</sup> (1966) R.C.É. 673, p. 681-682

[TRADUCTION] ... Considérant [sic] l'état de la chimie à la date de l'invention, avec la documentation disponible dans ce domaine... et ses connaissances professionnelles générales, aurait-il semblé évident, à un chimiste compétent, qu'il pouvait produire des agents thérapeutiques ayant de la valeur en réalisant des résorcines supérieures d'alcoyle...?

Si cette question était modifiée de façon à devenir compatible avec le droit sur les brevets du Canada, afin que nous puissions l'appliquer en l'espèce pour déterminer si nous sommes en présence ou non d'une invention, il faudrait remplacer les mots «à la date du brevet» par les mots «à la date de l'invention».

Il y aurait peut-être lieu d'utiliser cette question ainsi modifiée dans certaines affaires canadiennes en matière de brevet pour déterminer si une invention existe ou non; cependant, dans le cas qui nous occupe, je n'ai pas l'intention de rédiger et d'utiliser une question de cette nature.

Dans l'arrêt *Farbwerke Hoechst A.G. c. Halocarbon (Ontario) Ltd.*<sup>13</sup>, la Cour suprême du Canada a approuvé la «question Cripps». Le juge Pigeon s'est exprimé comme suit :

À mon avis, cet énoncé de l'exigence relative à l'esprit inventif va trop loin. Très peu d'inventions sont des découvertes imprévues. Pratiquement tous les travaux de recherches suivent l'orientation donnée par l'état de la technique. Dans ces conditions et avec l'avantage du recul, il y aurait presque toujours moyen de dire qu'il n'y a aucun esprit inventif dans les nouveaux perfectionnements parce que chacun peut alors voir comment les réalisations antérieures montraient la voie. La découverte de la pénicilline a constitué un progrès des plus importants, une grande invention. Par la suite, nombre de personnes ont travaillé à la recherche d'autres antibiotiques, soumettant méthodiquement à des tests des familles entières de divers micro-organismes autres que le *penicillium notatum*. Ce travail de recherche s'est soldé par la découverte de plusieurs antibiotiques comme la chloromycétine obtenue du *streptomyces venezuelae*, tel que mentionné dans *Laboratoire Pentagone c. Parke, Davis & Co.* ((1968), 55, C.P.R. 111, 69 D.L.R. (2d) 267, [1968] S.C.R. 307), la tétracycline, dont il fut question dans *American Cyanamid Co. v. Berk Pharmaceuticals Ltd.* ([1976] R.P.C. 231), où le juge Whitford a dit (à la p. 257) : [TRADUCTION] «Le chercheur patient a droit aux mêmes avantages du monopole d'exploitation que celui qui fait une découverte par chance ou par inspiration soudaine». Je ne conçois pas que l'on puisse avec succès contester des brevets d'antibiotiques ou de procédés visant leur production, en disant que la découverte de la pénicilline a ouvert la voie et qu'il n'y avait aucun esprit inventif dans la recherche d'autres antibiotiques ainsi que dans les essais à faire et le

<sup>13</sup> (1979) 42, C.P.R. (2d) 145, p. 155-157

perfectionnement des procédés. À mon avis, la doctrine a été bien formulée par le Conseil privé dans *Pope Appliance Corporation c. Spanish River Pulp and Paper Mills, Ltd.* ([1929] 1 D.L.R. 209, [1929] A.C. 269) où le vicomte Dunedin a dit (aux p. 280 et 281) :

[TRADUCTION] ... Après tout, qu'est-ce qu'une invention? C'est trouver quelque chose que personne d'autre n'a trouvé. C'est ce que Pope a fait pour ce brevet. Il a trouvé que le papier adhérerait de la sorte et le problème pratique a été résolu. Les savants juges d'instances inférieures disent que quiconque a expérimenté les «dispositifs» et les «jets d'air» déjà connus aurait pu y arriver. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre aurait pu l'inventer. Il y a plusieurs exemples, dans différents domaines de la science, de chercheurs indépendants qui ont fait la même découverte. Cela ne veut pas dire que le premier qui demande et obtient un brevet n'a pas un bon brevet.

Le résultat est le même si l'on pose, comme l'a fait le juge de première instance (*Farbwerke Hoechst A.G. v. Halocarbon (Ontario) Ltd.*, (1974) 15 C.P.R. (2d), 105, p. 113), la «question Cripps», au sujet de laquelle le vicomte Simon a dit, dans *Martin and Biro Swan Ltd. v. H. Millwood Ltd.* ([1956] R.P.C. 125, aux p. 133 et 134) :

[TRADUCTION] ... Vos Seigneuries ont au moins la possibilité de statuer que l'état du droit sur ce point est bien énoncé par le lord juge *Jenkins*, dans *Allmanna Svenska Elekiriska A/B v. Burntisland Ship Building Coy. Ld.* (1952) 69 R.P.C. 63, et que la bonne question à se poser a été formulée par sir Stafford Cripps, qui agissait comme avocat dans *Sharpe & Dohme Inc. v. Boots Pure Drug Coy. Ld.* (1928) 45 R.P.C. 153, à la page 163 :

Considérant l'état de la chimie à la date de l'invention, aurait-il semblé évident, à un chimiste compétent, qu'il pouvait produire des agents thérapeutiques valables en réalisant des résorcines supérieures au moyen des procédés de condensation et de réduction décrits. Si la réponse est «non», le brevet est valide, si c'est «oui», le brevet est invalide.

Dans *Canadian General Electric Co. v. Fada Radio Ltd.* ([1930] 1 D.L.R. 449, [1930] A.C. 97 à la page 101), le Conseil privé a dit :

[TRADUCTION] L'état du droit sur ce point est, de l'avis de leurs Seigneuries, résumé avec justesse par le juge MacLean dans son jugement. Le voici : «Il doit y avoir un exercice réel de l'esprit inventif, même s'il peut être très minime dans certains cas. Des modifications ou des améliorations mineures peuvent donner des résultats importants et peuvent révéler une grande ingéniosité. Parfois, l'invention est le fruit d'une combinaison; si

l'invention exige une réflexion, une ingéniosité et un savoir-faire indépendants qui produisent, sous une forme distinctive, un résultat plus satisfaisant, transforment un appareil relativement défectueux en un appareil utile et efficace, rejettent les éléments mauvais et inutiles des tentatives antérieures et retiennent ceux qui sont utiles et les fondent dans un dispositif qui, pris dans son ensemble, est une nouveauté, il y a matière à brevet. La réalisation d'une nouvelle combinaison de dispositifs bien connus et leur application à un but nouveau et utile, peuvent exiger une démarche inventive et peut donner ouverture à un brevet.

La «question Cripps» a évolué au cours des années 1980. Dans l'arrêt *Beecham Canada Ltd. c. Procter & Gamble Co.*<sup>14</sup>, le juge Urie a formulé la question comme suit :

La question est de savoir si, à l'époque de l'invention... un technicien qualifié mais peu imaginatif, se fondant sur ses connaissances générales, sur ce qui avait été écrit dans le domaine et sur les renseignements qu'il avait à sa disposition, aurait été amené directement et sans aucune difficulté à [l']invention.

Par ailleurs, dans l'arrêt *Beloit Canada Ltd. c. Valmet OY*<sup>15</sup>, le juge de première instance a mentionné que la question à trancher n'est pas celle de savoir si le technicien qualifié mais peu imaginatif serait amené directement et sans difficulté à réaliser l'invention, mais plutôt celle de savoir s'il pourrait être ainsi dirigé. Voici comment le juge Walsh s'est exprimé à ce sujet :

La question qui se pose est toutefois de savoir si les brevets contestés et les agencements des presses déjà employés au moment de la présumée invention, ressemblaient suffisamment à ceux indiqués dans les brevets litigieux pour que, selon ces témoins experts, quiconque au fait de la technique des machines combinées ait pu concevoir un autre type de presse ou une variante de l'agencement des presses envisagé pour atteindre l'objectif des brevets litigieux sans devoir faire preuve, pour cela, du génie inventif qui justifie la délivrance d'un brevet.

En appel (*Beloit Canada Ltd. c. Valmet OY*)<sup>16</sup>, la Cour d'appel a statué que, même si elle est admissible, la preuve d'expert doit être traitée avec prudence :

---

<sup>14</sup> (1982) 61 C.P.R. (2d) 1, p. 27

<sup>15</sup> (1984) 78 C.P.R. (2d) 1, p. 49

<sup>16</sup> (1986) 8 C.P.R. (3d) 289, p. 295

Une fois qu'elles ont été faites, toutes les inventions paraissent évidentes, et spécialement pour un expert du domaine. Lorsque cet expert a été engagé pour témoigner, l'infaillibilité de sa sagesse rétrospective est encore plus suspecte. Il est si facile de dire, une fois que la solution préconisée par le brevet est connue : «j'aurais pu faire cela»; avant d'accorder un poids quelconque à cette affirmation, il faut obtenir une réponse satisfaisante à la question : «Pourquoi ne l'avez-vous pas fait?».

Dans sa décision, le juge Hugessen a formulé le critère de l'évidence comme suit (page 294):

Pour établir si une invention est évidente, il ne s'agit pas de se demander ce que des inventeurs compétents ont ou auraient fait pour solutionner le problème. Un inventeur est par définition inventif. La pierre de touche classique de l'évidence de l'invention est le technicien versé dans son art mais qui ne possède aucune étincelle d'esprit inventif ou d'imagination; un parangon de déduction et de dextérité complètement dépourvu d'intuition; un triomphe de l'hémisphère gauche sur le droit. Il s'agit de se demander si, compte tenu de l'état de la technique et des connaissances générales courantes qui existaient au moment où l'invention aurait été faite, cette créature mythique (monsieur tout-le-monde du domaine des brevets) serait directement et facilement arrivée à la solution que préconise le brevet. C'est un critère auquel il est très difficile de satisfaire.

Ainsi, la pierre de touche classique de l'évidence est le technicien versé dans son art, mais qui ne possède aucune étincelle d'esprit inventif ou d'imagination. Ce qu'il faut savoir, c'est si cette personne en serait arrivée directement et sans difficulté à la solution que préconise le brevet, compte tenu de l'état de la technique et des connaissances générales courantes qui existaient à la date de l'invention.

Une revue de la jurisprudence indique donc clairement que la question de savoir si une invention est évidente dépendra de l'examen de quatre facteurs :

1. La définition de la personne versée dans l'art ou du technicien qualifié mais peu imagitatif, qui est commentée plus loin;
2. Les connaissances générales courantes dans le domaine;
3. L'antériorité (l'état de la technique);
4. Certains éléments secondaires.

Le niveau de compétence attribué à une personne versée dans l'art et le niveau de connaissances générales courantes ont une grande importance pour évaluer l'évidence d'une invention. Par conséquent, il importe de déterminer avec soin, dans chaque cas, qui est la personne versée dans l'art, compte tenu de la nature de l'invention. Le niveau de connaissances générales courantes dépendra ensuite partiellement de cette évaluation.

### 2.2.2 Le «technicien qualifié mais peu imaginatif»

Les tribunaux canadiens ont défini de bien des façons le «technicien qualifié mais peu imaginatif», qui a été appelé tour à tour un «travailleur qualifié en atelier», un «ouvrier ordinaire» ou un «homme versé dans l'art».

Dans l'arrêt *General Tire & Rubber Co. v. Firestone Tyre & Rubber Co., Ltd.*<sup>17</sup>, le lord juge Sahs mentionne que c'est au regard de cette personne qu'il faut déterminer si une invention est évidente ou non :

[TRADUCTION] Pour interpréter le brevet en litige et pour tirer une conclusion sur la question de l'évidence, s'il n'y a pas eu antériorité, nous devons nous placer dans la position d'un destinataire compétent à la date à laquelle le mémoire descriptif a été publié le 20 novembre 1950. En effet, c'est à un destinataire compétent, c'est-à-dire une personne raisonnablement bien versée dans l'art, que le mémoire descriptif est censé être adressé et c'est à la lumière du niveau de connaissances *générales courantes* de cette personne qu'il faut déterminer si l'invention était évidente ou non.

Harold G. Fox<sup>18</sup> a résumé la définition du technicien compétent comme suit :

[TRADUCTION] **Définition de l'expression «Ouvrier ordinaire»** : L'expression «ouvrier ordinaire» peut être mal comprise. Elle renvoie à une personne hypothétique possédant la compétence et les connaissances habituelles du domaine visé par l'invention (*Ernest Scragg & Sons Ltd. v. Leeson Corp.* (1964), 26 Fox Pat. C. 1., p. 54, ou, comme lord Reid l'a dit dans l'arrêt *Van der Lely N.V. v. Bamfords Ltd.*, [1963] R.P.C. 61, p. 71, au destinataire typique du mémoire descriptif, soit le genre de personne susceptible de fabriquer une machine de cette nature) et qui est disposée à comprendre le mémoire descriptif qui lui est adressé (*American Cyanamid Co. v. Charles E. Frosst & Co.* (1965), 29 Fox Pat. C. 153, p. 223). Cette personne hypothétique a parfois été comparée à la «personne raisonnable» utilisée comme critère dans les cas de négligence (*Burns & Russell of*

---

<sup>17</sup> [1972] R.P.C. 457 (C.A.), p. 481-482

<sup>18</sup> Canadian Patent Law & Practice, 4th Ed., (1969) Carswell, p. 184-186

*Canada Ltd. v. Day & Campbell Ltd.* (1965), 31 Fox Pat. C. 36, p. 47). Elle est considérée comme une personne qui tente de réussir et non comme une personne qui recherche les difficultés ou qui s'attend à échouer (*Unifloc Reagents Ltd. v. Newstead Colliery Ltd.* (1943), 60 R.P.C. 165, p. 185). Ainsi, lorsque le brevet concerne la production d'une machine simple, l'ouvrier ordinaire en pareil cas sera le simple mécanicien qui est capable de produire cette machine; toutefois, si le brevet concerne un procédé très complexe, que ce soit dans les domaines physique, chimique ou électrique, l'ouvrier ordinaire sera nécessairement une personne qui possède une formation très poussée et qui, selon la complexité de la nature de l'invention, doit apporter les mêmes connaissances scientifiques hautement spécialisées du domaine visé par l'invention (*Minerals Separation North American Corpn. v. Noranda Mines Ltd.*, [1947] Ex. C.R. 306, p. 317, 6 Fox Pat. C. 130, p. 146; [1950] C.C.S. 36; (1952), 12 Fox Pat. C. 123; *American Cyanamid Co. v. Charles E. Frosst & Co.* (1965), 29 Fox Pat. C. 153, p. 231; *Unifloc Reagents Ltd. v. Newstead Colliery Ltd.* (1943), 60 R.P.C. 165, p. 185; *Raleigh Cycle Co. Ltd. et al. v. H. Miller & Co. Ltd.*, [1948] 1 All E.R. 308, p. 320; voir également *De Forest Phonofilm of Canada Ltd. v. Famous Players Canadian Corpn. Ltd.*, [1931] Ex. C.R. 27; *Wandscheer et al. v. Sicard Ltd.* (1947), 7 Fox Pat. C. 93, p. 106, [1948] R.C.S. 1, p. 15; *Neilson v. Harford* (1841), 1 W.P.C. 295, p. 314, 8 M. & W. 806, 11 L.J. Ex. 20).

Il devient donc évident que l'expression «ouvrier ordinaire versé dans l'art» doit être interprétée de façon différente selon la catégorie du brevet. Un brevet portant sur un procédé chimique complexe nécessitera forcément une plus grande compétence technique pour être utilisé (*Badische Anilin und Soda Fabrik v. Levinstein* (1887), 4 R.P.C. 449; *Edison v. Holland* (1889), 6 R.P.C. 243, 280; *Badische Anilin und Soda Fabrik v. La Société Chimique des Usines du Rhône* (1897), 14 R.P.C. 875), tandis que, dans le cas d'un brevet portant sur une amélioration mineure, quelques instructions suffiront pour que l'ouvrier ordinaire le comprenne (*Plimpton v. Malcolmson* (1876), 3 Ch.D. 536, 568; *Incandescent Gas Light Co. v. De Mare Incandescent Gas Light System* (1896), 13 R.P.C. p. 327). Le mémoire descriptif est donc adressé, non pas à l'ensemble des membres du public, dont bon nombre ne connaissent pas l'objet du brevet, mais seulement aux personnes compétentes qui possèdent suffisamment de compétence pour pouvoir comprendre la nature de l'invention (*De Forest Phonofilm of Canada Ltd. v. Famous Players Canadian Corpn. Ltd.*, [1931] Ex. C.R. 27; *Société des Usines Chimiques Rhône-Poulenc et al. v. Jules R. Gilbert Ltd. et al.* (1967), 35 Fox Pat. C. 174, p. 195, (1968), 38 Fox Pat. C. 203; *Edison v. Holland* (1889), 6 R.P.C. 243, 277, 278, 280; *Badische Anilin und Soda Fabrik v. La Société Chimique des Usines du Rhône* (1897), 14 R.P.C. 875; *British Thomson-Houston Co. Ltd. v. Charlesworth, Peebles & Co. Ltd. et al.* (1925), 42 R.P.C. 180, p. 208, par le lord Buckmaster; *Naamlooze Vennootschap de Bataafsche Petroleum Maatschappij's Application* (1940), 57 R.P.C. 65, p. 69). Et cette compétence doit être comprise comme signifiant une

compétence et une connaissance dans le domaine visé par l'invention, car un mécanicien peut avoir une compétence ordinaire dans un domaine et non dans un autre (*Harmar v. Playne* (1809), Dav. P.C. 318, par le lord Ellenborough, juge en chef).

Il se peut qu'une personne possédant des connaissances scientifiques spécialisées ait du mal à comprendre une directive contenue dans un brevet; cependant, si un ouvrier ordinaire ne perçoit aucune difficulté, le mémoire descriptif sera jugé suffisant (*Badische Anilin und Soda Fabrik v. Levinstein* (1887), 12 App. Cas. 710, 4 R.P.C. 449; *Haskell Golf Ball Co. Ltd. v. Hutchinson* (1905), 22 R.P.C. 478, p. 493). La catégorie d'ouvriers à examiner est, dans chaque cas, celle qui utilisera l'invention ("*Z*" *Electric Lamp Co. v. Marples* (1910), 27 R.P.C. 305, 737; *Osram Lamp Works v. "Z" Electric Lamp Co.* (1912), 29 R.P.C. 424). Un mémoire descriptif peut donc être adressé à plusieurs catégories d'«ouvriers ordinaires» et le fait qu'une personne ait besoin de l'aide d'une personne compétente dans un autre domaine pour bien le comprendre ne constitue pas une objection. Il n'est pas nécessaire que le titulaire du brevet donne des instructions aux personnes qui ne connaissent nullement la matière visée par l'invention sur tout ce qu'elles doivent savoir pour en comprendre l'objet. Comme le lord juge Lindley l'a dit dans l'arrêt *Edison and Swan Electric Light Co. v. Holland* ((1889), 6 R.P.C. 243, p. 280) : [TRADUCTION] «Même si une catégorie de personnes comprend une partie seulement du mémoire descriptif et qu'une autre en saisit l'autre partie, il se peut que le brevet soit valable». Dans *Osram Lamp Works Ltd. v. Pöpe's Electric Lamp Co. Ltd.* (1917), 34 R.P.C. 369, p. 391), le juge lord Parker a commenté plus à fond ce principe : [TRADUCTION] «Il se peut qu'il soit nécessaire d'avoir recours à des connaissances dans plusieurs domaines. Une partie des directives contenues dans le mémoire descriptif devra peut-être être exécutée par des mécaniciens compétents et une autre par des chimistes compétents. En pareil cas, le mécanicien et le chimiste sont censés collaborer pour atteindre l'objectif visé de façon que chacun puisse combler les lacunes techniques de l'autre (voir également l'arrêt *Burns & Russell of Canada Ltd. v. Day & Campbell Ltd.* (1965), 31 Fox Pat. C. 36, p. 48)».

Plus récemment, dans l'arrêt *Beloit Canada Ltd. v. Valmet OY*<sup>19</sup>, le critère servant à déterminer l'évidence a été défini en ces termes :

La pierre de touche classique de l'évidence de l'invention est le technicien versé dans son art mais qui ne possède aucune étincelle d'esprit inventif ou d'imagination; un parangon de déduction et de dextérité complètement dépourvu d'intuition; un triomphe de l'hémisphère gauche sur le droit.

---

<sup>19</sup> (1986) 8 C.P.R. (3d) 289, p. 295

Ainsi, cette personne mythique qui doit trancher la question de l'évidence est le technicien versé dans son art, mais qui ne possède aucune étincelle d'esprit inventif ou d'imagination; un triomphe de l'hémisphère gauche sur le droit<sup>20</sup>. Cependant, il est reconnu depuis longtemps que cet ouvrier ordinaire ou ce technicien qualifié mais peu imaginatif sera une personne différente selon les catégories de brevets. L'ouvrier ordinaire ou le technicien qualifié est donc une personne qui possède la compétence et les connaissances habituelles correspondant au domaine visé par l'invention. Par exemple, un brevet portant sur un procédé chimique complexe sera nécessairement adressé à une personne qui possède la compétence technique voulue pour utiliser l'invention qui y est décrite.

De plus, il peut y avoir des cas où l'utilisation de l'invention nécessite des connaissances et des compétences dans deux domaines différents. Ainsi, dans l'arrêt *The Procter & Gamble Co. c. Kimberly-Clark of Canada Ltd.*<sup>21</sup>, la Cour a statué que la personne à laquelle le brevet s'adresse ne doit pas seulement être un fabricant de vêtements, elle doit aussi avoir des connaissances de base sur la chimie des élastiques thermorétractables. De la même façon, dans d'autres circonstances, très peu de directives suffiront pour que l'ouvrier ordinaire comprenne l'objet du brevet portant sur une amélioration mineure et, en pareil cas, le niveau de compétence ne sera pas aussi élevé.

Ce principe a été réitéré dans le récent arrêt *Bayer Aktiengesellschaft v. Apotex Inc.*<sup>22</sup>, où la Cour de l'Ontario a statué comme suit :

[TRADUCTION] Il peut s'agir d'un groupe de travailleurs qualifiés, de scientifiques, de techniciens qui apportent leur propre expertise au problème, et ce, collectivement. «Cela est particulièrement vrai lorsque l'invention se rapporte à une science ou à un art qui vise plusieurs disciplines scientifiques». (Par le juge Wetson dans *Mobil Oil Corp. c. Hercules Canada Inc.*, décision non publiée en date du 21 septembre 1994, C.F. 1<sup>re</sup> inst., p. 5 [maintenant publiée dans 57 C.P.R. (3d) 488, p. 494, 82 F.T.R. 211].)

Ainsi, le niveau et le type de compétence à attribuer au technicien qualifié mais peu imaginatif dépendront des **faits** de chaque affaire.

Le niveau de compétence à attribuer à une personne versée dans l'art en ce qui a trait à une invention biotechnologique peut couvrir l'ensemble du spectre. Si certaines inventions doivent nécessairement recquérir une personne qui possède un doctorat en biologie moléculaire, d'autres pourront être présentées par une personne ayant un baccalauréat en sciences ou même un diplôme collégial dans un domaine technique. Ce serait vrai dans le cas, notamment, d'une invention qui constitue une amélioration très simple d'un procédé. Comme c'est le cas dans les autres domaines,

---

<sup>20</sup> *Beloit Canada Ltd. c. Valmet OY* (1986) 8 C.P.R. (3d) 289, p. 295

<sup>21</sup> 40 C.P.R. (3d) 1, p. 10-11

<sup>22</sup> (1995) 60 C.P.R. (3d) 58

il y aura aussi des inventions à l'égard desquelles la personne versée dans l'art est un groupe formé de personnes dont l'une possède, par exemple, un doctorat en immunologie et l'autre un doctorat en biologie moléculaire ou dont l'une possède un doctorat en immunologie ou en virologie, ou encore dont l'une travaille dans l'industrie pharmaceutique et est compétente dans la préparation de médicaments sous forme de comprimés et une autre possède un doctorat en biologie moléculaire. Ce dernier groupe pourrait être une personne versée dans l'art de la préparation d'un nouveau médicament fabriqué à l'aide de la technologie de recombinaison.

### 2.2.3 Évaluation de l'invention alléguée

Pour appliquer le critère de l'évidence, il faut évaluer l'invention en question en interprétant comme il se doit chacune des revendications du brevet. Il appartient au tribunal d'interpréter un brevet conformément aux principes bien reconnus. Cette interprétation repose sur le critère de la personne versée dans l'art et de sa compréhension du domaine. Cette personne versée dans l'art est celle définie plus haut. Comme les revendications définissent le monopole légal, il faut nécessairement les interpréter pour déterminer le sort d'un brevet. À cette fin, il est permis d'examiner le reste du mémoire descriptif, mais uniquement pour comprendre les termes utilisés dans les revendications; il n'est pas nécessaire de le faire lorsque ces termes sont dépourvus de toute ambiguïté et il n'y a pas lieu non plus de modifier la portée des revendications<sup>23</sup>.

La date par rapport à laquelle le brevet doit être interprété est celle à laquelle il a été délivré<sup>24</sup>. Il faut interpréter les revendications sans tenir compte de l'état de la technique ou des conséquences que l'interprétation aura sur la question de la validité ou de la contrefaçon.

### 2.2.4 Date pertinente

Tel qu'il est mentionné plus haut, lorsque la «question Cripps» a été adaptée à la pratique canadienne au milieu des années 1960, elle a été modifiée de façon à renvoyer à la date de l'invention plutôt qu'à la date du brevet. Par conséquent, les questions touchant la compétence du technicien qualifié mais peu imaginatif, l'antériorité et les connaissances générales courantes du technicien doivent être tranchées à la date de l'invention. La date de l'invention et la façon de la déterminer ont fait couler beaucoup d'encre. Ainsi, dans l'arrêt *Christiani & Nielsen v. Rice*<sup>25</sup>, la Cour a dit ce qui suit :

---

<sup>23</sup> *Beecham Canada Ltd. c. Procter & Gamble Co.* (1982), 61 C.P.R. (2d) 1, p. 27

<sup>24</sup> *Allied Signal Inc. v. DuPont Canada Inc.* (1995) 61 C.P.R. (3d) 417, p. 426

<sup>25</sup> [1930] R.C.S. 443, p. 456

[TRADUCTION] Par conséquent, la date de la découverte de l'invention est la date à laquelle l'inventeur peut prouver qu'il a formulé pour la première fois, verbalement ou par écrit, une description qui permet de réaliser ce qui a été inventé.

Dans l'arrêt *Ernest Scragg & Sons v. Leeson*<sup>26</sup>, le président Thorson, après avoir examiné cette décision et d'autres décisions antérieures, a statué que le critère énoncé dans l'arrêt *Christiani & Nielsen* ne visait pas à remplacer l'énoncé général formulé dans *Permutit Co. v. Borrowman*<sup>27</sup> et a conclu en ces termes :

[TRADUCTION] Il peut également être prouvé, dans le cas d'une invention d'un appareil, que celui-ci a été fabriqué à cette date ou, s'il s'agit d'un procédé, que celui-ci a été utilisé à cette date. Le fait essentiel à prouver, c'est qu'à la date invoquée, l'invention ne constituait plus simplement une idée qui flottait dans l'esprit de l'inventeur, mais avait été présentée sous une forme définie et réalisable.

... Bien entendu, la Cour examinera attentivement la preuve présentée au soutien de l'argument d'un inventeur selon lequel il a fabriqué son invention bien avant la date de sa demande, mais la loi n'impose pas à l'inventeur un fardeau de la preuve plus lourd que celui qui s'applique habituellement en matière civile.

L'article 28.3 modifié indique clairement la date pertinente pour trancher le sort d'une invention ou la question de l'évidence et la date de l'antériorité dont il peut être tenu compte à cette fin. Le critère de l'évidence doit être appliqué à la date de la revendication. Voici la partie pertinente de l'article 28.3 :

...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,...

Le dossier d'antériorité dont la personne compétente peut tenir compte pour répondre à la question de l'évidence se compose des données antérieures qui étaient publiquement accessibles à la date de la revendication ou un an avant la date du dépôt de la demande dans le cas de la communication faite par le demandeur ou un tiers ayant obtenu directement ou indirectement de lui l'information, comme l'indique l'article 28.3 :

---

<sup>26</sup> 45 C.P.R. 1, p. 32

<sup>27</sup> [1926] 4 D.L.R. 285, p. 287, 43 R.P.C. 356

... toute communication :

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

En raison de la définition claire qui est donnée au sujet des dates pertinentes pour déterminer l'évidence et les données antérieures pertinentes, il n'est pas nécessaire de s'attarder plus longuement sur ces questions.

### 2.2.5 Connaissances générales courantes

La question de l'évidence, qui est posée au technicien qualifié mais peu imaginatif, doit être examinée à la lumière des connaissances générales courantes de cette personne et des renseignements publiquement accessibles dans le domaine visé par l'invention. Les connaissances générales, fréquemment appelées connaissances générales courantes, correspondent aux connaissances qui, d'après la preuve présentée, ont été suffisamment disséminées et sont suffisamment acceptées dans le domaine pour être généralement connues et comprises par les personnes qui, dans la vie de tous les jours, correspondent aux techniciens qualifiés dans le domaine, mais peu imaginatifs. Les ouvrages et les renseignements disponibles dans le domaine, qui se composent habituellement de documents écrits tels que des brevets (ou les demandes de brevet publiées) et des articles scientifiques et techniques, ainsi que leur utilisation antérieure possible constituent ce qui est fréquemment appelé le dossier d'antériorité.

Les connaissances générales courantes ne correspondent pas nécessairement aux connaissances publiquement accessibles. Ce sont des connaissances qui sont connues et acceptées dans une large mesure par l'ensemble des techniciens versés dans le domaine et qui sont susceptibles de faire partie de leur bagage technique.

Dans l'arrêt *Plimpton v. Malcolmson*<sup>28</sup>, les commentaires suivants sont formulés :

[TRADUCTION] Lorsqu'on dit qu'une chose est connue du public et fait partie des connaissances courantes, cela ne signifie évidemment pas que chaque membre du public est au courant de cette chose. Ce serait absurde. Cela signifie que, s'il s'agit d'un procédé de fabrication dans un domaine donné, les personnes qui oeuvrent dans le domaine ont des connaissances à ce sujet; s'il s'agit d'une chose liée à une

---

<sup>28</sup> (1876) 3 Ch.D. 531, p. 556

invention chimique, les personnes versées en chimie ont également des connaissances à ce sujet. Et il n'est pas nécessaire d'aller si loin. Il n'est pas nécessaire de démontrer que l'ensemble de ces personnes ou même une grande partie de celles-ci sont au courant. Si un nombre suffisant le sont ou si la communication est telle qu'il est permis de présumer que c'est le cas, il s'agira de connaissances courantes.

Voici comment Fox<sup>29</sup> définit les connaissances courantes :

[TRADUCTION] Les éléments d'information ne deviennent des connaissances courantes que lorsqu'ils sont généralement connus et acceptés sans réserve par la majorité de ceux qui s'adonnent à cette technique particulière, en d'autres termes, lorsqu'ils font partie de l'ensemble des idées liées au domaine en question.

Les connaissances courantes (générales) ne comprennent pas les éléments de documents donnés qui sont connus du public (*Cluett, Peabody & Co. Inc. v. Dominion Textile Co. Ltd.*, [1938] Ex. C.R. 47, p. 73; *British Acoustic Films Ltd. v. Nettlefold Productions* (1936), 53 R.P.C. 221, p. 250, par le juge Luxmoore), mais plutôt les connaissances susceptibles de faire partie du bagage technique d'un spécialiste du domaine (*Automatic Coil Winder & Electrical Equipment Co. Ltd. v. Taylor Electrical Instruments Ltd.* (1943), 60 R.P.C. 111, p. 119, (1944), 61 R.P.C. 41, p. 43, notamment les connaissances tirées des directives données aux étudiants et de la lecture d'ouvrages; *Allmanna Svenska Elektriska A/B v. Burntisland Shipbuilding Co. Ltd.* (1951), 68 R.P.C. 227, p. 236-237).

La preuve (des connaissances générales courantes) doit démontrer que la matière du brevet en litige faisait partie du bagage technique des personnes versées dans le domaine en question à la date de l'invention alléguée, ...

Dans l'arrêt *Cluett Peabody & Co., Inc. v. Dominion Textile Co. Ltd.*<sup>30</sup>, les commentaires suivants sont formulés :

[TRADUCTION] Étant donné que l'utilisation antérieure constitue une autre méthode de publication, il convient peut-être de citer les remarques suivantes que le juge Luxmore a formulées dans l'arrêt *British Acoustic Films Ltd. et al. v. Nettlefold Productions* ((1936) 53, R.P.C. 221, p. 250) :

---

<sup>29</sup> Canadian Patent Law & Practice, 4th Ed., (1969) Carswell, pages 103 à 107

<sup>30</sup> [1938] Ex. C.R. 47, p. 73-74, par le président MacLean

[TRADUCTION] À mon avis, pour prouver que les renseignements en question constituent des connaissances générales courantes, il ne suffit pas d'établir que la divulgation en est faite dans un article ou une série d'articles, ou encore dans une revue scientifique, quelle que soit l'ampleur de la distribution de cette revue, en l'absence d'une preuve indiquant que les renseignements en question sont acceptés par la majorité de ceux qui s'adonnent à la technique visée par les données. Des renseignements divulgués dans un document scientifique ne deviendront pas des connaissances générales courantes du simple fait que de nombreux lecteurs en ont pris connaissance et encore moins du fait que le document en question fait l'objet d'une grande diffusion. Les renseignements en question ne deviennent des connaissances générales que lorsqu'ils sont généralement connus et acceptés sans réserve par la majorité de ceux qui s'adonnent à la technique concernée ou, en d'autres termes, lorsqu'ils font partie de leur bagage de connaissances liées au domaine. À mon avis, quels que soient les autres éléments pouvant faire partie des connaissances générales courantes, les documents, rapports, ouvrages scientifiques, etc, qui sont publiquement accessibles n'en ont jamais fait partie. Les renseignements que possèdent un certain nombre de personnes au sujet d'une suggestion formulée en vue de l'utilisation de la polarisation dans un appareil donné ne sauraient être assimilés à des connaissances générales courantes. Il est difficile de comprendre comment les renseignements concernant l'utilisation d'un objet qui n'a jamais été employé dans un domaine donné peuvent être considérés comme des connaissances générales courantes dans le domaine.

### 2.2.6 État de la technique

En pratique, une personne qui conteste la validité d'un brevet saura ce qu'elle cherche et pourra, rétrospectivement, choisir avec soin les documents les plus pertinents. Cependant, il a été décidé que la méthode de l'examen rétrospectif n'était pas équitable à l'endroit des inventeurs. Une personne qui fait face au même problème que l'inventeur doit se fonder sur la prévision<sup>31</sup>. Deux questions se posent. La première est celle de savoir si une personne qui fait une recherche dans les ouvrages trouvera le document et l'autre consiste à déterminer si cette personne choisira et utilisera les citations les plus appropriées de la grande quantité d'ouvrages disponibles. Tel qu'il est mentionné dans l'arrêt **Eli Lilly c. Marzone** à la page 35 :

Compte tenu de l'ensemble des références citées en défense et après examen de l'interrogatoire principal et plus particulièrement des contre-interrogatoires, du témoignage de Safe et de l'interrogatoire préalable, il est probable qu'au moment de

---

<sup>31</sup> *Eli Lilly and Company et al. c. Marzone Chemicals Ltd. et al.* (1978) 37 C.P.R. (2d) 1, p. 33; décision confirmée (1978) 37 C.P.R. 3

l'invention, la plupart des références sur lesquelles se fondent la défense n'auraient pu être isolées par un chercheur aux prises avec le problème qu'est venu résoudre la découverte de la trifluraline. Ces références, telles qu'elles sont citées, sont des passages soigneusement choisis tirés de la technique antérieure. Certaines ne portent même pas sur les herbicides et il est probable qu'aucune ne fasse partie du bagage des connaissances générales. De plus, il serait étonnant qu'un chercheur s'aventure hors du domaine des herbicides et fasse une sélection de références de la technique antérieure semblable à celle qu'a faite ici la défense. Il est impossible de supposer, dans le cas présent, qu'une telle recherche aurait été effectuée de toute façon.

Il a été décidé que les données techniques antérieures devant être mises à la disposition du technicien qualifié mais peu imaginatif se limitent à celles qui auraient été trouvées après une «recherche diligente».

Un critère objectif devrait être appliqué pour déterminer si la personne compétente hypothétique aurait été au courant des données techniques antérieures invoquées.

Dans l'arrêt *Mahurkar c. Vas-Cath of Canada Ltd.*<sup>32</sup>, le juge Strayer a dit ce qui suit :

À l'examen de l'état de la technique, les avocats du demandeur m'ont convaincu qu'il y avait lieu d'appliquer un critère objectif pour déterminer si l'on pouvait raisonnablement présumer qu'un technicien expérimenté hypothétique pourrait avoir une connaissance de ces dispositifs antérieurs. Il semble y avoir suffisamment de sources jurisprudentielles (voir, par ex., *Eli Lilly & Co. c. Marzone Chemicals Ltd.* (1977), 37 C.P.R. (2d) 3 aux p. 34-5 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); conf. C.P.R. (2d) 37, 22 N.R. 511 (C.A.F.); et les arrêts cités dans *Xerox of Canada Ltd. c. IBM Canada Ltd.* (1977), 33 C.P.R. (2d) 24, aux p. 48 à 50 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)) pour appliquer un tel critère. Les défenderesses n'ont rien produit qui montre qu'on devrait présumer qu'un technicien expérimenté ordinaire aurait été au courant de tous ces dispositifs antérieurs. J'ai vraiment du mal à croire qu'en 1981, un technicien expérimenté ordinaire aurait eu connaissance de plusieurs des dispositifs antérieurs.

Si l'invention a permis de corriger un problème et de répondre à un besoin de longue date et que personne n'a trouvé de renseignements utiles dans les ouvrages, cela signifiera que les citations n'auraient pas été trouvées ni choisies<sup>33</sup>. Il doit être démontré qu'une recherche diligente aurait effectivement permis de trouver les renvois cités. Il ne suffit pas d'indiquer au spécialiste les

---

<sup>32</sup> (1988) 18 C.P.R. (3d) 417 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) aux p. 435 et 436, décision du juge Strayer, confirmée dans 32 C.P.R. (3d) 409 (CAF)

<sup>33</sup> *Eli Lilly* op cit p. 35

catégories et les sous-catégories où se trouvent les renseignements sur l'état de la technique au Bureau des brevets et de lui demander simplement d'en confirmer l'emplacement.

Dans l'arrêt *The Procter & Gamble Co. c. Kimberly-Clark Ltd.*<sup>34</sup>, il est stipulé:

De toute évidence, les connaissances que cette personne imaginaire est censée posséder sont les connaissances générales que le travailleur doué d'habiletés moyennes aurait eues à l'époque pertinente, ainsi que tous les renseignements qui étaient, à l'époque, à sa disposition dans des documents, y compris des brevets, autrement dit la technique antérieure. D'autre part, il convient d'appliquer un critère objectif pour établir si ce travailleur compétent hypothétique pouvait raisonnablement être censé connaître la technique antérieure en question (*Mahurkar c. Vas-Cath of Canada Ltd.* (1988) 18 C.P.R. (3d) 417 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), p. 435 et 436, par le juge Strayer; conf. 32 C.P.R. (3d) 409 (C.A.F.)).

À cet égard, la défenderesse s'appuie sur le témoignage de Brenner pour dire qu'une personne aurait pu trouver sans difficulté les brevets constituant la technique antérieure sur lesquels elle s'est fondée en faisant une recherche au Bureau des brevets américain dans des catégories portant sur la confection de ceintures de pantalon extensibles et sur les méthodes employées pour rendre des tissus extensibles vers la fin des années 60 (affidavit de Brenner, pièce D-44, paragraphes 12 à 19). Selon la défenderesse, il ressort de la recherche faite par Brenner que les brevets Pohl, Nèyret et Sheperd ainsi que les brevets britanniques du XIX<sup>e</sup> siècle étaient relativement faciles à trouver dans le cadre d'une recherche sur l'état de la technique (Brenner, page 3660).

Les avocats des demanderesse et de la défenderesse ont fait mention de l'arrêt *General Tire & Rubber Co. c. Firestone Tyre & Rubber Co., Ltd.* ([1972] R.P.C. 457 (C.A.)), p. 499-500), qui traite du caractère diligent d'une recherche :

[TRADUCTION] En ce qui concerne l'expression recherche diligente qui, à ce qu'on nous a donné à entendre, a été employée pour la première fois par lord Reid dans *Technograph* ([1971] F.S.R. 188, p. 193), nous la considérons propre à décrire ce que doivent savoir des groupes de recherche travaillant pour de grandes entreprises comme celles dont il est question dans l'arrêt *Technograph* et dans la présente espèce. De pareilles recherches peuvent toutefois ne pas qu'entraîner de grosses dépenses, mais aussi soulever des questions de priorités au sujet de l'utilisation de la main-d'oeuvre disponible. La mesure dans laquelle une recherche est appropriée dans un cas donné et les résultats probables de cette recherche sont des questions de fait.

---

<sup>34</sup> (1991) 40 C.P.R. (3d) 1 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) aux pages 45 à 48, jugement du juge Teitelbaum

En ce qui concerne la recherche faite par Brenner, ce n'est pas la méthodologie qu'il a employée qui me préoccupe, mais le fait qu'on lui a indiqué dans quelles catégories et sous-catégories la technique antérieure était susceptible de se trouver, de sorte qu'il n'a fait que confirmer son emplacement. On ne peut pas dire qu'il a fait, à proprement parler, une recherche indépendante (Brenner, page 3641). Si l'on avait dit à Brenner, en tant qu'expert : «allez voir ce que vous pouvez trouver» et que celui-ci était revenu en disant : «Je n'ai pas réussi à trouver les brevets en question» ou «J'ai trouvé les brevets en question» (ceux sur lesquels la défenderesse s'est fondée), je serais alors persuadé qu'une recherche raisonnable et diligente a été faite. J'emploie ces deux mots en faisant remarquer qu'une recherche est tenue pour raisonnable lorsqu'elle est à tout le moins diligente.

Si je comprends bien, les demanderesses ont fait des recherches, mais aucune preuve n'a été produite au sujet du résultat de ces recherches. Peut-être qu'elles ont trouvé une partie de la technique antérieure. D'après la preuve, toutefois, il n'est pas sûr qu'une recherche diligente aurait permis de trouver les brevets constituant la technique antérieure sur lesquels la défenderesse s'est fondée. Par conséquent, lorsque je me mets à la place de la personne compétente imaginaire qui, en 1969, aurait été aux prises avec le problème Althouse, je dois tenir compte des connaissances générales courantes de cette personne mais, contrairement à ce qu'a laissé entendre la défenderesse, cela ne comprendrait pas les brevets constituant la technique antérieure parce que je suis arrivé à la conclusion qu'une recherche diligente n'aurait pas permis de les trouver. En conséquence, dans la présente espèce, l'évidence de l'invention sera évaluée en fonction de ce qui était connu ou fait dans l'industrie, c'est-à-dire les connaissances générales courantes. Il convient aussi de rappeler que le brevet s'adresse à une personne douée d'habiletés moyennes dans l'industrie du vêtement et ayant une connaissance de la chimie des polymères.

### 2.2.7 Éléments secondaires

Certains éléments secondaires peuvent fournir une aide objective permettant d'évaluer la question de l'évidence. Le plus connu de ces éléments secondaires est le succès commercial. Parmi les autres facteurs secondaires, mentionnons le besoin de longue date, les efforts déployés par d'autres pour résoudre le problème, l'acceptation par le public concerné et les perfectionnements contemporains réalisés par d'autres.

Dans l'arrêt *Diversified Products Corp. c. Tye-Sil Corp.*<sup>35</sup>, le juge Décary a dit ce qui suit :

Le succès commercial considéré isolément n'est pas une preuve concluante d'inventivité; cependant, lorsque, comme en l'espèce, il constitue un élément parmi de nombreux autres, il faut en tenir compte. Comme le déclare la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *The King c. Uhlemann Optical Co.* ((1949), 11 C.P.R. 26, [1950] Ex. C.R. 142, 10 Fox Pat. C. 24), p. 106, par le juge en chef Rinfret) :

[TRADUCTION] Le succès commercial de l'invention, s'il n'est pas concluant, est du moins en l'espèce un élément qui permet clairement de conclure que le brevet en litige résolvait le problème et satisfaisait au besoin que les avantages que l'invention comportait nécessitaient une démarche créative qu'*Uhlemann* a été le premier à faire...

et comme la présente Cour l'a déclaré dans l'arrêt *Cutter (Canada) Ltd c. Baxter Travenol Laboratories Ltd.* ((1983), 68 C.P.R. (2d) 179, aux pages 189 et 191, 45 N.R. 393, par le juge en chef Thurlow) :

Le fait que le dispositif breveté représentait un net progrès dans le domaine me semble confirmé par l'accueil qui lui a été réservé dans le commerce et par l'utilisation très importante qui en a été faite au Canada et à l'étranger.

... Il faut également se rappeler que la preuve a démontré que le dispositif breveté constitue un progrès important de la technique, qu'il a reçu un accueil des plus considérables sur le marché tout en s'avérant un succès au plan commercial. À défaut d'autre chose, cela indique qu'il s'agit d'un dispositif pratique, ce qu'on ne peut pas dire de certains objets brevetés de la technique connue. Fallait-il faire preuve d'esprit inventif pour concevoir l'invention ou suffisait-il d'un simple effort de bricolage.

Dans *Energy Absorption Systems c. Y. Boissonneault & Fils*<sup>36</sup>, le juge Pinard s'est exprimé en ces termes :

De plus, le succès commercial est un facteur secondaire mais pertinent dont il faut tenir compte pour aborder la question de l'exigence d'une activité inventive (voir *Eli Lilly & Co. c. Marzone Chemical Ltd.* (1977), 37 C.P.R. (2d) 3, par le juge Gibson aux pages 21 et 36; *Beloit Canada Ltd. c. Valmbeginset OY* (1984) 78 C.P.R. (2d) 1, 49, par le juge Hugessen, p. 296, et *The King c. Uhlemann Optical Co.* (1949), 11

<sup>35</sup> (1991) 35 C.P.R. (3d) (CAF) aux pages 367 et 368, jugement du juge Décary

<sup>36</sup> (1990), 30 C.P.R. (3d) 420 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) aux pages 463-464, jugement du juge Pinard

C.P.R. 26, [1950] Ex. C.R. 142, 10 Fox Pat. C. 24, p. 105-106). En l'espèce, la preuve du succès commercial a été bien établie. M. Denman a fait savoir que la cartouche inventée a été acceptée d'emblée par les responsables de la sécurité des routes et que, peu de temps après son introduction sur le marché, elle a très vite remplacé les autres absorbeurs d'énergie télescopiques de la demanderesse. M. Denman a produit un tableau illustrant la croissance rapide de la cartouche Hex-Foam qui se situe entre zéro pour cent des ventes d'absorbeurs d'énergie télescopiques effectuées par la demanderesse en janvier 1981 à 100 pour cent de ces ventes vers juillet 1982.

Compte tenu de la preuve dans ce cas d'un problème et de sa solution (la nécessité de supporter une collision avec un véhicule de 1 800 livres sans affaiblissement de la structure et de la capacité de détournement d'un amortisseur d'impact, et la découverte d'un produit plus léger remplaçant le matériau télescopique d'absorption d'énergie et devant être installé dans des alvéoles de l'amortisseur d'impact), et de l'inexistence de la preuve d'une publicité inhabituelle ou excessive, le succès commercial constitue une preuve convaincante de l'invention.

### 2.2.8 Résumé

[TRADUCTION] «Le jour est le jour et la nuit est la nuit, mais qui peut dire quand le jour finit ou encore quand commence la nuit?»<sup>37</sup>

Pour qu'une invention soit évidente, le travailleur qualifié mais peu imaginatif doit y être mené [TRADUCTION] «directement et sans problème», à l'aide de ses connaissances générales courantes et de la documentation disponible sur l'état de la technique (l'expression est tirée de l'arrêt *Xerox of Can. Ltd. c. I.B.M. Can Ltd.*<sup>38</sup>). Par ailleurs, selon la position reconnue, une simple étincelle d'esprit inventif suffit pour que le brevet soit valable. L'esprit inventif peut être présent même s'il n'était pas difficile de réaliser l'idée après sa conception. L'invention ne saurait être considérée comme une invention évidente au seul motif qu'elle est simple.

Dans l'arrêt *Diversified Products Corp. c. Tye-Sil Corp.*<sup>39</sup>, le juge Décary a dit ce qui suit :

Il est bien établi qu'une simple «parcelle d'invention» est suffisante pour appuyer la validité d'un brevet. Comme le juge Tomlin le dit dans l'arrêt *Samuel Parkes & Co. c. Cocker Bros.* ((1929), 46 R.P.C. 241, p. 248 (C.A.)), approuvé par le juge Rinfret

---

<sup>37</sup> *Samuel Parkes & Co. Ltd. v. Cocker Brothers Ltd.* (1929) 46 R.P.C. 241, p. 248

<sup>38</sup> (1977) 33 C.P.R. (2d) 24, p. 53

<sup>39</sup> (1991) 35 C.P.R. (3d) aux pages 350 à 365 et 367, décision du juge Décary, J.C.A.

dans *The King c. Uhlemann Optical Co.* ((1949), 11 C.P.R. 26, [1950] Ex. C.R. 142, 10 Fox Pat. C. 24), page 105 :

[TRADUCTION] Personne cependant ne m'a dit, et personne, je suppose, ne me dira jamais quelle est la caractéristique ou qualité exacte qui permet de distinguer une invention d'un perfectionnement en atelier. Le jour est le jour et la nuit est la nuit, mais qui peut dire quand finit le jour ou encore quand commence la nuit?... En vérité, pour peu que l'on ait découvert, comme je l'ai fait en l'espèce, que le problème était sans solution depuis plusieurs années, que l'appareil est en fait nouveau et supérieur à ce qui existait auparavant et à été largement utilisé, de préférence aux appareils subsidiaires, il est, je crois, pratiquement impossible d'affirmer qu'on ne retrouve pas cette parcelle d'invention nécessaire au brevet.

...Dès lors qu'il est établi qu'un technicien versé dans l'art, mais n'ayant pas la moindre imagination, n'aurait pu concevoir de son propre chef ce qui a été conçu par les inventeurs, il importe peu qu'il soit facile ou non, après coup, d'imaginer la façon de mettre l'idée à exécution. Comme le fait remarquer mon collègue le juge Marceau dans les motifs concordants dont j'ai pris connaissance, l'inventivité peut coexister avec la facilité et avec la simplicité. À l'arrêt britannique *Hickston's* qu'il mentionne, j'ajouterais les arrêts canadiens *The King v. Uhlemann Optical Co.* ((1949), 11 C.P.R. 26, [1950] Ex. C.R. 142, 10 Fox Pat. C. 24), p. 105-6, et *De Frees & Betts Machine Co. v. Dominion Auto Accessories Ltd.* ((1963), 44 C.P.R. 74, [1964] Ex. C.R. 331, 25 Fox Pat. C.5 [conf. 47 C.P.R. 12; [1965] R.C.S. 599, 30 Fox Pat. C. 204]), p. 108-11.

Il ne convient pas de se fonder sur une analyse *ex post facto* de l'invention.

Dans l'arrêt *Beloit v. Valmet*<sup>40</sup>, le juge Hugessen s'est exprimé comme suit :

Bien que, à mon avis, le témoignage d'un expert soit à juste titre recevable même quand il porte sur une question «décisive» comme l'évidence de l'invention, il me semble qu'il doit être considéré avec beaucoup de soins.

Une fois qu'elles ont été faites, toutes les inventions paraissent évidentes, et spécialement pour un expert du domaine. Lorsque cet expert a été engagé pour témoigner, l'infaillibilité de sa sagesse rétrospective est encore plus suspecte. Il est si facile de dire, une fois que la solution préconisée par le brevet est connue : «j'aurais pu faire cela»; avant d'accorder un poids quelconque à cette affirmation,

---

<sup>40</sup> (1986) 8 C.P.R. (3d) 289, p. 295 (CAF), décision du juge Hugessen, J.C.A.

il faut obtenir une réponse satisfaisante à la question : «Pourquoi ne l'avez-vous pas fait?».

Enfin, dans l'arrêt *Farbwerke Hoechst A.G. c. Halocarbon (Ontario) Ltd.*<sup>41</sup>, le juge Pigeon a formulé les commentaires suivants :

J'aimerais également attirer l'attention sur les propos suivants de lord Diplock dans *Technograph Printed Circuits Ltd. v. Mills & Rockley (Electronics) Ltd.* ([1972] R.P.C. 346) à la p. 362 :

[TRADUCTION] ... Une fois qu'une invention est réalisée, il est généralement possible d'imaginer les étapes qui ont pu conduire l'inventeur à l'invention qu'il revendique dans son mémoire descriptif s'il est parti de quelque chose qui était déjà connu. Mais c'est seulement parce que l'invention a été réalisée et s'est avérée une réussite qu'il est possible d'imaginer à partir de quoi et par quelles étapes particulières l'inventeur a pu arriver à son invention. Il est possible que, prise isolément, aucune des étapes qu'il est maintenant possible d'imaginer ne paraisse être le fruit d'un esprit inventif. Il est improbable que cette reconstruction *a posteriori* corresponde au cheminement suivi par l'inventeur et, même si c'était le cas, l'esprit inventif réside dans l'intuition que le résultat final visé par l'inventeur pouvait être obtenu à partir de ce point de départ et dans son choix des étapes particulières qui ont conduit à ce résultat.

La question de l'analyse *ex post facto* est également commentée dans l'arrêt *Reading & Bates Construction c. Baker Energy Corp.*<sup>42</sup> :

Il est toujours nécessaire, lorsque l'on examine une question d'évidence, de faire preuve de prudence pour échapper aux dangers inhérents à l'analyse rétrospective. L'idée sous-jacente à l'expression selon laquelle une personne en «sait plus après le fait» (même en ce qui concerne les inventions) a été exprimée dès 1667 dans le passage poétique qui suit (John Milton, *Paradise Lost*, Livre VI, lignes 498-501) :

Tous admirèrent l'invention, chacun s'étonna  
De n'avoir pas été l'inventeur; tant paraît aisée  
Une fois trouvée la chose que, non trouvée encore, la plupart auraient crue  
Impossible

---

<sup>41</sup> (1979) 42. C.P.R. (2d) 145, p. 157, par le juge Pigeon

<sup>42</sup> (1987) 18 C.P.R. (3d) 180 (CAF) p. 188, décision dans laquelle le juge Stone, J.C.A., confirme la décision publiée dans 13 C.P.R. (3d) 410

En matière de brevets, cette notion a été exprimée en termes juridiques par lord Russel of Killowen dans l'affaire *Non-Drip Measure Co. Ltd. v. Stranger's Ltd.* ((1943), 60 R.P.C. 135, p. 142 (H.L.)), où il a été dit : [TRADUCTION] «Rien n'est plus facile que d'affirmer, après le fait, qu'une chose était évidente et ne présentait aucun caractère inventif». Ce point de vue a été récemment repris par mon collègue le juge Hugessen dans l'affaire *Beloit c. Valmet* ((1986) 8 C.P.R. (3d) 289, p. 296).

En résumé, les tribunaux canadiens ont généralement accepté la «question Cripps», adaptée à la pratique canadienne, pour évaluer le caractère inventif d'une découverte ou l'absence d'évidence de celle-ci. Ainsi, la demande de brevet doit porter sur un objet qui ne viendrait pas facilement à l'esprit d'un technicien qualifié mais peu imaginatif qui examine le problème à l'aide de ses connaissances générales courantes et de la documentation pertinente sur l'état de la technique. Pour trancher le sort d'une invention, il faut éviter d'utiliser l'analyse *ex post facto* et se rappeler qu'une seule étincelle d'esprit inventif suffit pour dire que l'invention n'était pas évidente. De plus, pour trancher cette question, il convient également d'examiner certains éléments secondaires selon la situation à l'étude.

## 2.3 L'application de la norme de non-évidence au Canada

### 2.3.1 Introduction

Il est bien reconnu, dans le domaine, que la détermination de l'absence d'évidence d'une invention repose uniquement sur une analyse des faits. Il est impossible de commenter cette question ou de définir une personne versée dans l'art en termes absolus. De façon générale, la façon dont le technicien qualifié mais peu imaginatif ou la personne versée dans l'art est défini ou encore la façon dont les connaissances générales courantes sont déterminées sera la même dans chaque cas, quel que soit le domaine de technologie ou le stade d'évolution particulier de celle-ci. Ce qui sera différent pour chaque technologie et pour chaque époque, ce sont les particularités. Ainsi, une personne versée dans l'art dans le cas d'une invention en matière de biochimie sera totalement différente de la personne versée dans l'art aux fins d'une invention dans le domaine mécanique. Toutefois, la façon dont la personne sera définie sera la même d'un domaine à l'autre. Ainsi, comme nous le verrons, les tribunaux ont élaboré des critères servant à définir les expressions susmentionnées. Cependant, pour **chaque** invention examinée, les définitions et les résultats spécifiques varieront en fonction des faits de la situation. Sur ce point, les commentaires suivants ont été formulés dans l'arrêt *Sommerville Paper Boxes Ltd. et al v. Cormier et al*<sup>43</sup> :

[TRADUCTION] Les questions d'invention et d'antériorité sont des questions de fait. Aucune règle générale ne peut être formulée pour déterminer si, dans un cas donné, nous sommes en présence d'une invention ou si une publication sur l'état de

---

<sup>43</sup> *Sommerville Paper Boxes Ltd. et al v. Cormier et al* (1939) 2 C.P.R. 181 (C.É.)

la technique constitue une anticipation. Chaque cas doit être tranché en fonction des circonstances qui lui sont propres.

Il est difficile de déterminer, dans un cas donné, si nous sommes en présence d'une «invention» ou si l'invention alléguée est évidente ou non. L'invention représente un perfectionnement incommensurable par rapport à la technique antérieure. Dans l'arrêt *Samuel Parkes & Co. Ltd. v. Cocker Brothers Ltd.*<sup>44</sup>, le juge Tomlin a bien exprimé la difficulté de cette tâche lorsqu'il a dit ce qui suit :

[TRADUCTION] Personne cependant ne m'a dit, et personne, je suppose, ne me dira jamais quelle est la caractéristique ou qualité exacte qui permet de distinguer une invention d'un perfectionnement en atelier. Le jour est le jour et la nuit est la nuit, mais qui peut dire quand finit le jour ou encore quand commence la nuit?

Indépendamment de la technologie, il existe certains critères qui ont été reconnus pour déterminer si nous sommes en présence d'une invention. De la même façon, certains points de repère ont été établis pour déterminer les cas où il n'y a pas d'invention. Ainsi, lorsque la preuve indique que le résultat produit par un dispositif breveté, si nouveau et utile soit-il, aurait pu être obtenu par un travailleur compétent dans le cadre de son travail habituel, le brevet sera jugé invalide. Il faut éviter de considérer la moindre amélioration comme une invention et, selon l'opinion prépondérante, il ne faut pas encombrer les milieux industriels de brevets pour chaque perfectionnement mineur.

Si la solution à un problème que propose le demandeur en est une qui serait naturellement venue à l'esprit d'une personne ordinaire qui, sans avoir une connaissance spécialisée dans le domaine, aurait réfléchi à la question, il s'agira, non pas d'une invention, mais du fruit de l'exercice d'une compétence prévue<sup>45</sup>. De la même façon, de légères variations touchant la forme ou des modifications apportées aux normes actuelles de construction, dans une technique ancienne semblent indiquer une invention, mais ce ne sont habituellement que des améliorations évidentes découlant de l'expérience et du changement des besoins dans le domaine<sup>46</sup>.

---

<sup>44</sup> *Samuel Parkes & Co. Ltd. v. Cocker Bros. Ltd.* (1929), 46 R.P.C., p. 248

<sup>45</sup> Affaire intéressant la demande 063,607, 12 C.P.R. (2d), pages 148 à 152

<sup>46</sup> *Niagara Wire Weaving Co. v. Johnson Wire Works Ltd.* (1939), 1 C.P.R. 229, p. 243, [1939] Ex. C.R. 259, p. 273, [1939] 3 D.L.R. 285

Dans l'arrêt *Lighting Fastener Co. v. Colonel Fastener Co. et al.*<sup>47</sup>, le juge MacLean a écrit ce qui suit : [TRADUCTION] «Les perfectionnements mineurs ne constituent pas des inventions dans tous les cas et il ne convient pas d'encombrer les milieux industriels de brevets pour la moindre amélioration. Une amélioration mineure apportée à une méthode, un petit changement touchant les dimensions, la forme, le degré ou la qualité, en ce qui a trait à un procédé de fabrication ou à un appareil ne constituent pas une invention, même s'ils sont nouveaux. Un élément de plus doit être établi pour justifier un monopole... Pour constituer une invention, la nouveauté utile doit être suffisamment ingénieuse. Une petite dose d'ingéniosité suffira peut-être, mais il doit y en avoir...».

Par ailleurs, des modifications ou améliorations mineures peuvent donner lieu à des résultats importants qui témoignent d'un esprit inventif. Dans bien des cas, un perfectionnement apporté dans un domaine peut être considéré comme une invention.

Une invention peut découler d'une combinaison de caractéristiques ou d'éléments bien connus qui permettent ensemble d'améliorer le résultat, notamment si la combinaison n'a jamais été utilisée auparavant et plus précisément si le résultat a une valeur spéciale démontrée par son utilité et son acceptation. Il a été décidé de façon concluante que la réunion d'au moins deux éléments dans une nouvelle combinaison, qu'ils soient nouveaux ou anciens ou partiellement nouveaux et partiellement anciens, de façon à obtenir un nouveau résultat ou un résultat connu d'une façon améliorée, moins coûteuse ou plus rapide, constitue une matière valable s'il y a suffisamment de preuve de la conception et de *l'esprit inventif* dans l'invention et de nouveauté de la combinaison<sup>48</sup>.

En revanche, il ne peut y avoir d'invention lorsqu'il s'agit d'une simple combinaison d'éléments dont chacun est bien connu et n'apporte rien de plus que ses fonctions bien connues. Il n'y a pas d'invention lorsqu'on modifie la proportion des ingrédients qui étaient utilisés auparavant dans les cas où la proportion n'est pas un élément crucial de la réussite, pas plus qu'il n'y a invention lorsqu'on modifie les dimensions et la forme des articles ou que l'on remplace simplement des substances. L'invention existe lorsque de nouveaux avantages ont été obtenus et que des inconvénients ont été éliminés. Habituellement, l'utilisation d'un matériau plutôt qu'un autre pour construire un appareil ou pour appliquer un procédé connu est évidente et ne constitue pas une invention. Cependant, si des résultats nouveaux et utiles sont atteints, comme l'accroissement de l'efficacité ou une économie générale touchant l'exploitation, il s'agira peut-être d'une invention. Un nouveau moyen d'utiliser une ancienne machine, l'adaptation d'une ancienne machine pour produire un nouveau résultat ou encore l'utilisation d'un ancien dispositif pour corriger un problème inhérent à un ancien appareil pourra parfois constituer une invention.

---

<sup>47</sup> (1932) Ex.C.R. 89, p. 101 et 127; (1933) S.C.R. 363, 371 et 377; (1934) 51 R.P.C. 349

<sup>48</sup> *Merco Nordstrom Valve Co. et al. v. Comer* (1941), 1 C.P.R. 75, p. 93, [1941] 2 D.L.R. 10, [1942] Ex. C.R. 138, p. 155

Il est bien reconnu qu'une simple «étincelle d'esprit inventif»<sup>49</sup> suffit pour déclarer un brevet valide. Dans l'arrêt *O'Cedar of Canada Limited v. Mallory Hardware Products Limited*<sup>50</sup>, le président Thorson résume un certain nombre de décisions visant à appuyer sa conclusion selon laquelle la simplicité ne signifie pas qu'il n'y a pas invention. Dans bien des cas, une différence mineure peut produire des résultats importants<sup>51</sup>.

Si l'invention alléguée consiste à corriger un défaut qu'un ouvrier possédant les connaissances courantes du domaine connaîtrait vraisemblablement, le brevet sera déclaré invalide, alors que, si l'invention permet de résoudre un problème qui n'avait pas été soulevé précédemment, une décision contraire sera rendue.

Il peut également y avoir invention par suite d'une sélection nouvelle et utile parmi les éléments d'une catégorie de substances lorsque cette sélection permet à l'inventeur de produire des résultats nouveaux et utiles ou des résultats connus d'une façon plus économique ou plus efficace. Les brevets fondés sur la sélection sont accordés plus souvent dans les domaines chimique et biologique. Trois arguments généraux ont été invoqués au sujet de ce type de brevet. D'abord, pour être valide, le brevet doit reposer sur un avantage important qui découle de l'utilisation des éléments choisis; en deuxième lieu, les éléments choisis doivent posséder la caractéristique avantageuse en question et, en troisième lieu, la sélection doit concerner une qualité spéciale qui peut raisonnablement être considérée comme une qualité propre au groupe sélectionné.

De la même façon, une invention peut découler du remplacement d'un matériau par un autre. Sur ce point, des lignes directrices ont été établies pour déterminer si le remplacement d'un matériau par un autre témoignait d'un esprit inventif.

Dans le cas d'une nouvelle utilisation d'un ancien matériau employé à des fins pratiques, des propriétés ou des avantages qui n'étaient pas apparents ou qui n'étaient pas utilisés lors de l'emploi du matériau connu, il y aura invention, si la découverte de ces avantages et propriétés n'étaient pas évidents.

L'invention peut également découler d'une omission, par exemple, l'omission d'une étape d'un procédé, d'un élément non nécessaire dans une composition ou d'une pièce de machinerie qui n'est pas indispensable.

Certains facteurs peuvent permettre de faire pencher la balance en faveur de l'existence d'une invention. Le succès commercial d'un nouvel article ne prouve pas nécessairement qu'il s'agit d'une invention, mais indique, à première vue, qu'une invention était nécessaire pour le produire la

---

<sup>49</sup> *Ernest Scragg & Sons v. Leeson* 45 C.P.R. 1

<sup>50</sup> *O'Cedar of Canada Limited v. Mallory Hardware Products Limited* (1955), 15 Fox Pat. C 134, page 152; 24 C.P.R. 103, p. 123, [1956] Ex. C.R. 299

<sup>51</sup> *Patent Exploitation Ltd. v. Siemens Bros. N Co.* (1904), 21 R.P.C. 541, p. 549 par le lord Davey

première fois. C'est notamment le cas lorsque l'invention alléguée répond à un besoin de longue date dans l'industrie. Il peut s'agir d'un besoin du public qui n'a pas été comblé précédemment<sup>52</sup>. Cependant, le succès commercial ne fait naître qu'une présomption et ne permet pas de trancher le litige. Lorsqu'il est évident qu'aucune mesure inventive n'est nécessaire, le succès commercial, si grand soit-il, ne suffira pas pour confirmer la validité du brevet. D'autre part, lorsqu'il est évident que la découverte découle, du moins en partie, d'une invention, le succès commercial n'a pas pour effet de renforcer la position. Dans les cas marginaux, la preuve du succès commercial peut être extrêmement pertinente et permet parfois de faire pencher la balance en faveur de l'octroi du brevet.

Le succès commercial peut s'expliquer par plusieurs facteurs et n'aura parfois que très peu à voir avec la présence d'esprit inventif. Ces facteurs peuvent comprendre un prix peu élevé, la simple nouveauté, la compétence commerciale et la création d'une nouvelle demande par les tendances du style ou de la mode. Par conséquent, une grande prudence s'impose lors de l'examen de cette question.

Le temps, l'argent ou l'énergie consacré n'importe pas en autant que la nouveauté, l'utilité et l'esprit inventif, qui constituent les éléments essentiels, sont présents. La conception de l'idée nouvelle et utile est le point de départ et l'invention découle de l'application pratique de cette idée. Lorsque la solution à un problème est attendue, les données permettant de résoudre celui-ci seront probablement considérées comme des données comportant un caractère inventif, surtout si des efforts ont été déployés sans succès dans le passé pour corriger le problème. La reconnaissance de l'existence d'un problème peut en soi témoigner d'un esprit inventif dans les cas où, une fois que le problème est décelé, la solution devient évidente. L'invention réside alors, non pas dans la solution, mais dans la reconnaissance du problème.

De la même façon, si une invention est utile pour le public, il ne sera pas important de savoir si l'invention est le fruit de longues expériences et de recherches approfondies, d'une idée soudaine et fortuite ou d'une simple découverte accidentelle. Sur ce point, il est intéressant de lire les commentaires que le juge Pigeon a formulés dans *Farbwerke Hoechst A.G. v. Halocarbon (Ontario) Ltd.*<sup>53</sup>, où il a mentionné que tous les travaux de recherche suivent l'orientation donnée par l'état de la technique. Dans ces conditions et avec l'avantage du recul, il y aurait presque toujours moyen de dire qu'il n'y a aucun esprit inventif dans les nouveaux perfectionnements, parce que chacun peut alors voir comment les réalisations antérieures montraient la voie. Les inventions qui constituent des découvertes inattendues sont peu nombreuses. Dans l'arrêt *American Cyanamid Co. c. Berk Pharmaceuticals Ltd.*<sup>54</sup>, le juge Whitford a dit ce qui suit : [TRADUCTION] «Le chercheur patient

---

<sup>52</sup> *Teledyne Industries Inc. et al. c. Lido Industrial Products Limited* (1979) 45 C.P.R. (2d) 18 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) 14 novembre 1979, décision confirmée en appel (1981), 57 C.P.R. (2d) 29, autorisation d'en appeler à la Cour suprême refusée, 59 C.P.R. (2d) 183

<sup>53</sup> 42 C.P.R. (2d) 145, aux pages 155 à 157

<sup>54</sup> [1976] R.P.C. 231, p. 257

a droit aux mêmes avantages du monopole d'exploitation que celui qui fait une découverte par chance ou par inspiration soudaine».

Au fil des années, plusieurs spécialistes canadiens ont écrit sur la question de l'évidence. Cependant, aucun ne s'est demandé si la norme d'évidence est appliquée de la même façon dans les différents domaines de technologie ou si la même norme est appliquée dans un domaine donné au fur et à mesure qu'il évolue. Voici un résumé des textes qui ont été écrits sur la question de l'évidence.

Commentant l'application de la norme de non-évidence au Canada, Roger T. Hughes<sup>55</sup> a soutenu que les tribunaux ont fixé un seuil assez bas en ce qui a trait à la norme de génie inventif. À son avis, les tribunaux examinent plusieurs facteurs pour trancher cette question, compte tenu des faits de chaque affaire. Ces facteurs comprennent le succès commercial, l'existence d'un besoin de longue date, la nature de la contrefaçon, la nature de l'invention et la preuve des spécialistes sur la question. Plutôt que d'examiner les décisions en fonction du type de technologie (chimique ou mécanique), il a fondé son étude sur l'accessibilité de la technologie, c'est-à-dire sur la mesure dans laquelle le tribunal lui-même comprend la nature de l'invention et doit se fonder sur le témoignage d'experts. De l'avis de l'auteur, si l'invention en est une que le tribunal lui-même comprend aisément, celui-ci pourra être impressionné par le succès commercial de l'invention et le besoin ressenti depuis longtemps qu'elle a permis de combler. Par ailleurs, lorsqu'une invention ne peut être vraiment comprise sans explications de la part de spécialistes, le tribunal examine non pas l'invention, mais aux témoignages de ceux-ci.

Pour sa part, G. Douglas Wilson<sup>56</sup> a procédé à un examen de différentes décisions pour déterminer les cas dans lesquels l'invention a été jugée évidente. Le «mouvement du pendule» représentait le résultat de la question suivante : «l'invention était-elle évidente ou non?». Le pendule oscillait d'un côté ou de l'autre selon que la réponse à cette question était positive ou négative. Au cours de son examen, Wilson a constaté que, de 1930 à 1950, les tribunaux ont semblé réticents à accorder un brevet, de sorte que le pendule oscillait vers la droite, tandis que, de 1950 à 1986, sauf vers la fin des années 1960, les tribunaux semblaient plus favorables à l'octroi d'un brevet, de sorte que le pendule a généralement oscillé vers la gauche. En 1985 et 1986, le pendule est demeuré près du milieu. L'examen couvrait également la période allant de 1986 à 1991, pour laquelle l'auteur a conclu que le pendule avait continué à osciller en faveur de l'octroi de brevets, c'est-à-dire vers la droite<sup>57</sup>. Cependant, cette revue ne portait pas sur les questions énoncées dans la présente étude.

---

<sup>55</sup> Roger T. Hughes, Degree of Inventiveness Required to Support a Patent in Canada, *Revue canadienne de propriété intellectuelle*, vol. 3, n° 1, 1987, p. 40 à 46

<sup>56</sup> G. Douglas Wilson, "Recent Developments in the Meaning of Obviousness: Is the Pendulum Swinging?", *Revue canadienne de propriété intellectuelle*, vol. 3, n° 3, 1987, p. 388 à 404

<sup>57</sup> John Bochnovic, Invention/Inventive Step/Obviousness, In *Patent Laws Canada*, éd. Gordon F. Henderson, Thompson Canada Limited 1994

Après avoir défini, dans la section précédente, la norme de non-évidence que les tribunaux canadiens appliquent à l'heure actuelle, nous avons procédé à un examen approfondi des décisions rendues par la Commission d'appel des brevets et par les tribunaux canadiens sur la question de l'évidence.

Notre examen nous a permis de constater différents critères étaient appliqués lors de la détermination de l'évidence dans différents types de technologie..

Tout au long de cet examen, notre hypothèse était la suivante : si le Bureau canadien des brevets et les tribunaux canadiens ont accepté ou rejeté des revendications en se fondant sur les mêmes critères pour chaque type de technologie, il sera permis de conclure que la norme appliquée aux différents domaines est la même.

En revanche, si le Bureau canadien des brevets et les tribunaux canadiens ont appliqué des critères différents selon le type de technologie, il sera permis de dire que la norme appliquée aux différents domaines de technologie n'est pas la même.

Par le mot «critères», nous entendons les motifs invoqués par la Commission d'appel des brevets et les tribunaux canadiens pour admettre ou refuser des revendications. En nous fondant sur ces résultats, nous avons pu tirer des conclusions sur la question de savoir si la norme était appliquée de la même façon d'un domaine de technologie à l'autre. De plus, en examinant les décisions rendues au fil de l'évolution d'un domaine, nous avons pu déterminer si la norme d'évidence avait été appliquée de façon différente au même domaine pendant toutes ces années.

### **2.3.2 Examen des décisions du Bureau canadien des brevets et des tribunaux canadiens**

#### **2.3.2.1 Introduction**

Les demandes de brevet sont examinées par le Bureau canadien des brevets, à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, par des examinateurs formés qui possèdent des connaissances dans le domaine des demandes dont l'étude leur est confiée. Lorsqu'un examinateur refuse une demande parce qu'elle est évidente par rapport à la technique connue, le demandeur a la possibilité de présenter des arguments au soutien de sa demande. Il arrive parfois que l'examinateur ne soit pas d'accord avec les arguments invoqués par le demandeur et, en pareil cas, il confirme sa décision. Le demandeur peut alors demander une révision par la Commission d'appel des brevets et le commissaire des brevets (Règle 47(2)).

Au cours de l'examen des demandes de brevet, il incombe au commissaire des brevets de justifier son refus d'une demande. Sur ce point, il est important de noter que l'article 40 de la *Loi sur les brevets* prévoit ce qui suit :

Chaque fois que le commissaire s'est assuré que le demandeur n'est pas fondé en droit à obtenir la concession d'un brevet, il rejette la demande et, ...

Dans *Monsanto Co. c. Commissaire aux brevets*<sup>58</sup>, la Cour suprême du Canada a statué que la décision du commissaire ne relève pas de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire et qu'il doit justifier sa décision :

Une preuve sous forme d'affidavits fondés sur des principes scientifiques a été soumise, elle ne conteste pas ces principes, mais dit seulement : «Nous ne sommes pas convaincus que cela soit suffisant». À mon avis, cela ne suffit pas car, si on l'acceptait, le droit d'appel deviendrait illusoire. À cet égard, il importe de noter que le texte de l'art. 42 de la *Loi sur les brevets* est le suivant :

42. Chaque fois que le commissaire s'est assuré que le demandeur n'est pas fondé en droit à obtenir la concession d'un brevet, il doit rejeter la demande et, par lettre recommandée adressée au demandeur ou à son agent enregistré, notifier à ce demandeur le rejet de la demande ainsi que les motifs ou raisons du rejet.

J'ai souligné en droit pour faire ressortir que ce n'est pas une question de discrétion: le commissaire doit justifier tout refus. Comme l'a déclaré le juge en chef Duff dans l'arrêt *Vanity Fair Silk Mills c. Commissaire des brevets* ([1938] 4 D.L.R. 657, [1939] R.C.S. 245, à la p. 246) :

[TRADUCTION] «Il ne fait aucun doute que le commissaire des brevets ne doit pas rejeter une demande de brevet à moins qu'elle ne soit clairement dépourvue de fondement valable...»

En vertu du paragraphe 91(22) de la *Loi constitutionnelle de 1867*, le Parlement du Canada a compétence exclusive en matière de brevets. L'article 20 de la *Loi sur la Cour fédérale* accorde à la Cour fédérale du Canada une compétence exclusive sur les demandes de brevet contestées et sur toutes les questions concernant l'annulation d'un brevet. La Cour fédérale est investie d'une compétence concurrente avec les tribunaux provinciaux concernés sur toutes les questions touchant la contrefaçon de brevets. Cependant, lorsqu'une réparation est demandée aux termes de la *Loi sur les brevets* ou d'une autre loi fédérale, seule la Cour fédérale a compétence.

Selon l'article 41 de la *Loi sur les brevets*, celui qui n'a pas réussi à obtenir un brevet en raison du refus du commissaire peut, dans les six mois suivant la décision de celui-ci, interjeter appel devant la Cour d'appel fédérale.

---

<sup>58</sup> (1979) 42 C.P.R. (2d), pages 161 à 180

La Cour fédérale du Canada a été constituée en 1971 par la *Loi sur la Cour fédérale*, succédant ainsi à la Cour de l'Échiquier du Canada, qui avait été créée en 1875. Les appels des décisions de la Cour fédérale du Canada ou de son prédécesseur sont portés devant la Cour suprême du Canada. Lorsqu'une action en contrefaçon est intentée devant un tribunal provincial, la décision de celui-ci peut être portée en appel devant le tribunal d'appel provincial compétent. Les appels interjetés à l'égard des décisions dudit tribunal sont formés devant la Cour suprême du Canada.

Les tribunaux peuvent être saisis de questions touchant l'évidence de l'une ou l'autre des façons suivantes :

1. Un appel interjeté devant la Cour d'appel fédérale à l'égard d'une décision par laquelle la Commission d'appel des brevets a rejeté une demande de brevet en raison de l'absence d'invention;
2. Une action intentée devant la Cour fédérale en vue de faire déclarer un brevet invalide pour cause d'absence d'invention au moyen de procédures d'annulation;
3. Une action en contrefaçon intentée devant un tribunal provincial ou la Cour fédérale, lorsque le défendeur cherche à justifier la contrefaçon qui lui est reprochée en alléguant que le brevet du demandeur est invalide en raison de son évidence et de l'absence d'invention.

Dans un appel interjeté devant la Cour d'appel fédérale à l'égard d'une décision de la Commission d'appel des brevets, il incombe à l'appelant (demandeur) de prouver que l'invention possède suffisamment de génie inventif. Cependant, étant donné que, selon l'article 43 de la *Loi sur les brevets*, chaque brevet délivré est présumé valide, il incombe à la personne qui conteste la validité d'un brevet délivré de prouver cette invalidité.

#### **2.3.2.1.1 Demande de brevet ou brevet accepté**

Nous avons examiné la norme d'évidence appliquée par le Bureau canadien des brevets et par les tribunaux canadiens en passant en revue les décisions publiées de qu'ils ont rendues. Nous avons constaté que, lorsque les revendications étaient acceptées, c'est-à-dire lorsque la demande de brevet ou le brevet était considéré comme le fruit de l'exercice du génie inventif, les motifs invoqués étaient les suivants :

1. L'invention alléguée représentait une solution à un problème non examiné précédemment.
2. L'invention comportait un avantage qui n'avait pas été trouvés dans les revendications ou les combinaisons antérieures.

3. L'invention a connu un succès commercial ou a permis de répondre à un besoin de longue date au sein de l'industrie, lequel, sans prouver en soi le caractère inventif, créait avec d'autres facteurs une forte présomption en faveur de l'invention.
4. L'invention résultait d'une substitution qui faisait preuve de génie inventif.
5. L'invention a donné des résultats étonnants et inattendus.

Les décisions du Bureau canadien des brevets sont commentées de façon détaillée dans l'annexe ci-jointe. Voici un résumé de cet examen.

#### ***2.3.2.1.1.1 Solution à un problème non examiné précédemment***

Dans certains cas, le demandeur corrige un problème différent de ceux qui ont précédemment été solutionnés par les inventions antérieures. Ainsi, dans l'affaire intéressant la demande n° 067,761<sup>59</sup>, il a été décidé que le demandeur avait surmonté un problème lié à l'empilage de documents flexibles, ce qui était différent des problèmes examinés précédemment. Les moyens et les mesures spécifiques utilisés pour le régler étaient différents de ceux qui avaient été examinés antérieurement. Le commissaire des brevets a donc accueilli la revendication et formulé les commentaires suivants :

Les problèmes qui l'intéressaient étaient différents de ceux de la citation, et les moyens et les dispositifs spécifiques qu'il a employés pour résoudre ces problèmes diffèrent de la pratique antérieure.

Par ailleurs, dans l'affaire intéressant la demande de brevet de Nounen et al (maintenant le brevet n° 179,713)<sup>60</sup>, le demandeur a déposé une demande de brevet concernant une invention liée à un fusible du type utilisé dans les systèmes électriques à haute tension. L'examineur a rejeté la demande au motif que l'invention était évidente. Cependant, la Commission d'appel des brevets a statué que les brevets antérieurs cités ne portaient pas sur le perfectionnement proposé par le demandeur et qu'ils ne visaient pas à bloquer la pénétration d'air atmosphérique à l'intérieur du fusible. La technique antérieure ne portait donc pas sur le même problème.

---

<sup>59</sup> 29 C.P.R. (2d) 116-123

<sup>60</sup> 4 C.P.R. (3d) 280

### *2.3.2.1.1.2 Avantages découlant de la combinaison alléguée*

Dans certains cas, l'invention décrit une nouvelle combinaison d'éléments connus, mais les éléments de cette nouvelle combinaison permettent d'obtenir un nouveau résultat ou un résultat connu d'une façon plus efficace, plus économique ou plus rapide. Il s'agit là d'une preuve suffisante pour déclarer un brevet valide. Ainsi, dans une demande de brevet<sup>61</sup> liée à des canevas de tapis, des fils de chaîne plats ont été entrelacés à angle droit avec des fils de trame ronds pour former le canevas. L'examineur a rejeté les revendications en raison de l'existence d'un brevet belge relatif à des canevas de tapis formés de matières semblables ou identiques. La Commission d'appel des brevets a conclu que la documentation citée par l'examineur au sujet de l'état de la technique ne comportait aucune mention ou description de la combinaison explicitement définie dans les revendications. Elle a ajouté que plusieurs avantages importants et non évidents découlaient de l'emploi d'un fil tissé multifilament à section relativement plate dans la trame. Elle a donc accepté les revendications.

Dans un exemple tiré du domaine chimique, un demandeur a demandé un brevet à l'égard de revendications concernant la liquéfaction de gaz naturel. Dans la décision rendue en appel, la Commission d'appel des brevets et le commissaire, après avoir passé en revue l'état de la technique, ont reconnu que la technique connue permettait de récupérer environ 45 % du condensat, comparativement à un pourcentage de 90 % au moyen de la technique décrite en l'espèce. Ils se sont donc exprimés comme suit :

[TRADUCTION] De toute évidence, il s'agit d'une amélioration très souhaitable et, à notre avis, elle est suffisamment ingénieuse pour justifier l'octroi d'un brevet<sup>62</sup>.

### *2.3.2.1.1.3 Succès commercial/besoin de longue date*

Le succès commercial d'un nouvel article ne prouve pas nécessairement qu'il s'agit d'une invention, mais indique fortement à première vue qu'une invention a été nécessaire pour le produire pour la première fois. Cependant, le succès commercial ne peut être invoqué en l'absence de mesure inventive. Si le caractère inventif n'existe pas, le succès commercial, si important soit-il, ne permettra pas de déclarer le brevet valide. Ainsi, dans l'affaire intéressant la demande n° 173,735<sup>63</sup>, la partie demanderesse a demandé un brevet à l'égard d'un cloisonnage dont les panneaux

---

<sup>61</sup> Affaire intéressant la demande n° 005,341 (maintenant le brevet n° 1,006,418) 32 C.P.R. (2d) 62 à 66

<sup>62</sup> Affaire intéressant la demande de brevet de Lummus Co. (maintenant le brevet n° 1,109,388) 59 C.P.R. (2d) 228, p. 233

<sup>63</sup> 49 C.P.R. (2d) 255, p. 262

étaient reliés aux joints au moyen d'un adhésif permettant l'installation et le démantèlement faciles des murs. L'examineur a rejeté la demande, compte tenu de l'état de la technique.

À l'audience tenue devant la Commission d'appel des brevets, la partie demanderesse a invoqué des arguments au sujet de l'état de la technique et a souligné que son dispositif avait connu un très grand succès commercial et était grandement utilisé. Voici ce que la Commission a dit au sujet de la question du succès commercial :

[TRADUCTION] Même si le succès commercial ne signifie pas nécessairement en soi qu'il s'agit d'une invention, les résultats obtenus par la société demanderesse indiquent qu'elle doit avoir répondu, dans une certaine mesure, à un «besoin» pour ce genre d'assemblage. Bien que le concept de panneau démontable soit décrit dans le brevet britannique, nous ne pouvons trouver aucune indication de l'utilisation commerciale du mécanisme d'attaches magnétiques qui y est décrit. Il est indubitable que l'industrie des matériaux de construction est très concurrentielle et que, comme la demanderesse est une petite entreprise, elle ne serait pas en mesure d'obtenir le monopole du marché dans ce domaine ou de mettre en branle des campagnes de vente coûteuses. De plus, il y a peu de chances que les utilisateurs de l'invention soient influencés par la publicité. Par conséquent, nous sommes arrivés à la conclusion que le succès commercial de l'invention s'explique principalement par son efficacité pratique, laquelle permet notamment d'économiser des coûts de main-d'oeuvre élevés à l'égard du démontage et de la réinstallation.

Un autre exemple tiré des décisions des tribunaux canadiens est l'arrêt *Teledyne Industries Inc. et al. c. Lido Industrial Products Limited*<sup>64</sup>, où le demandeur a demandé une réparation par suite de la contrefaçon d'un brevet relatif à une pomme de douche. La défenderesse a soutenu que le brevet était invalide en raison, notamment, de l'absence de génie inventif.

La Cour a tranché le litige en faveur de la demanderesse et s'est exprimée en ces termes à la page 32 :

Le succès commercial ne permet nullement de conclure à une ingéniosité inventive car, nonobstant une absence complète d'ingéniosité concernant la fabrication du produit, on peut réussir grâce à une commercialisation ingénieuse et une promotion efficace des ventes. Cependant, le succès commercial peut aussi établir une ingéniosité inventive dans la conception d'un dispositif, ainsi que l'utilité pratique de celui-ci : il peut révéler un besoin réel ressenti par le public et qui, jusque-là, n'avait jamais été satisfait.

---

<sup>64</sup> (1980) 45 C.P.R. (2d) 18 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), décision du 14 novembre 1979, confirmée en appel (1981), 57 C.P.R. (2d) 29, autorisation d'en appeler à la Cour suprême refusée 59 C.P.R. (2d) 183

#### *2.3.2.1.1.4 Substitution révélant un esprit inventif*

Une invention peut découler de la substitution d'un matériau. Sur ce point, des lignes directrices ont été formulées quant aux critères à appliquer pour déterminer si la substitution d'un matériau révèle un esprit inventif. Cet esprit inventif peut être présent si :

1. Un changement ou une modification touchant la construction d'un article ou d'un appareil est devenu nécessaire en raison de l'utilisation d'un type de matériau qui n'était pas employé auparavant pour les fins visées.
2. L'utilisation, dans un article ou appareil donné, d'un matériau connu qui n'était pas auparavant utilisé à cette fin est imputable à une propriété auparavant inconnue et insoupçonnée du matériau.
3. L'adaptation du matériau connu à un article ou à une pièce d'appareil donné mène à une nouvelle voie dans la technique de la production de l'article ou de l'appareil.
4. Un matériau connu est nouvellement utilisé dans la fabrication d'un article ou d'un appareil et cette utilisation dépend des propriétés auparavant connues du matériau, pourvu que la nouvelle utilisation entraîne un avantage inattendu ou permette, contre toute attente, d'éviter un désavantage connu<sup>65</sup>.

Ainsi, dans l'affaire intéressant la demande n°. 010,866 (brevet n° 973,863)<sup>66</sup>, le demandeur a tenté d'obtenir un brevet en se fondant sur des revendications portant sur l'utilisation de plusieurs godets sans couture fabriqués à l'aide d'un matériau fibreux non tissé pour former une voilure de parachute. L'examinateur a rejeté les revendications au motif que la demande portait sur une simple substitution de matériaux. Toutefois, le demandeur a allégué que la découverte de la possibilité d'utiliser des matériaux non tissés pour fabriquer des parachutes allait à l'encontre des attentes. La Commission d'appel des brevets s'est prononcée en ces termes :

Dans la demande citée, le but et les fonctions du «matériau non tissé» sont différents des emplois qui ont été proposés auparavant et la demande ne doit donc pas être rejetée pour cette raison.

---

<sup>65</sup> Affaire intéressant la demande n° 010,866 (brevet n° 973,863) 32 C.P.R. (2d) 105, p. 113

<sup>66</sup> 32 C.P.R. (2d) 105, p. 113

### **2.3.2.1.1.5 Résultats étonnants**

Des modifications ou des perfectionnements mineurs peuvent donner des résultats importants et inattendus, compte tenu de la technique connue. Ainsi, dans une affaire, le demandeur a présenté une demande de brevet à l'égard d'un support de catalyseur en céramique destiné à être utilisé pour les systèmes de contrôle de la pollution des véhicules automobiles<sup>67</sup>. L'examineur a rejeté les revendications et s'est fondé sur un brevet relatif à une invention antérieure visant le même objet que l'invention sous étude, soit la production d'une surface élevée pour soutenir la pièce de charpente comme support de catalyseur destiné à être utilisé pour les systèmes de contrôle de la pollution des véhicules automobiles. Dans sa décision, la Commission d'appel des brevets a conclu que, compte tenu des résultats étonnants obtenus, la demande devrait être accueillie :

[TRADUCTION] À notre avis, il s'agit là d'un résultat étonnant et, en l'absence de preuve indiquant le contraire, nous estimons que nous devrions accepter la déclaration du demandeur...Bien entendu, il n'est pas nécessaire que le demandeur sache pourquoi il a obtenu une plus grande résistance; il suffit de savoir que c'est là le résultat qu'il a obtenu.

### **2.3.2.1.2 Demande de brevet ou brevet rejeté**

Au cours de cet examen, nous avons constaté que, lorsque les revendications étaient rejetées, c'est-à-dire lorsqu'il a été décidé que la demande de brevet ou le brevet n'était pas le fruit de l'exercice du génie inventif, les motifs invoqués étaient au moins l'un des suivants :

1. Le perfectionnement ne représente rien de plus qu'une simple modification.
2. Même s'il y a eu nouvelle utilisation d'un ancien procédé ou d'un procédé analogue, il n'y a pas eu d'invention sur le plan de l'adaptation de l'ancien procédé.
3. La substitution était évidente et n'a donné lieu à aucun avantage inattendu.
4. La technologie était une combinaison qui n'a pas donné de résultat, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'une simple aggrégation d'éléments.

---

<sup>67</sup> Affaire intéressant la demande de brevet de Turner (brevet n° 1,093,051) 59 C.P.R. (2d) 260, p. 264

### 2.3.2.1.2.1 Simple modification

De légères variations ou modifications apportées aux normes actuelles de construction, dans une technique ancienne, semblent indiquer une invention. Cependant, ce ne sont habituellement que des améliorations évidentes découlant de l'expérience et du changement des besoins dans un domaine. Ainsi, dans l'affaire intéressant la demande n° 056,232<sup>68</sup>, le demandeur a demandé un brevet à l'égard de revendications liées à la production d'une levure spéciale obtenue en cultivant dans un milieu nutritif contenant des hydrocarbures sans y ajouter d'autres facteurs de croissance. L'examinateur a rejeté la demande au motif que les revendications ne décrivaient aucune mesure inventive par rapport à la technique connue. Après avoir passé la preuve en revue, la Commission d'appel des brevets a conclu que le demandeur avait fait, tout au plus, une simple vérification et que les résultats tirés d'expériences mineures ne sont pas inventifs.

Dans *Gibney et al (carrying on business as Projen Distributors) v. Ford Motor Company of Canada Ltd.*<sup>69</sup>, la demanderesse a demandé une réparation à l'égard de la contrefaçon d'un brevet lié à un protecteur de génératrice. Après avoir admis la contrefaçon, la défenderesse a contesté la validité du brevet au motif que l'inventeur n'avait adopté aucune mesure inventive.

La Cour a statué que le brevet était invalide parce que l'«invention» représentait une amélioration mineure qui ne révélait aucun esprit inventif.

Voici comment la Cour s'est exprimée aux pages 165 et 166 :

[TRADUCTION] Pour en revenir à la preuve, il ressort du témoignage d'Anderson, que tout ce que ce dernier a fait pour résoudre le problème de la génératrice du client non identifié, c'est d'aller chercher dans sa remise un vieux morceau de tuyau de poêle, de le former autour de la génératrice puis de replier vers l'extérieur la partie arrière de la tôle, afin de s'assurer que les trous seraient protégés ou à l'abri des projections directes et de la chute d'huile, ou de sorte que le ventilateur de refroidissement de la génératrice n'aspire pas les vapeurs d'huile et les particules en suspension dans l'air.

...

Or, bien distinctement de l'antériorité soumise par le défendeur et du simple examen du problème à régler, de la façon de le régler et de la manière que le brevet a permis de le régler, il me semble clair que l'utilisation d'une pièce de tôle évasée posée sur la génératrice aurait été une solution évidente.

---

<sup>68</sup> 35 C.P.R. (2d) 282-286

<sup>69</sup> (1968) 52 C.P.R. 140 (C.É.), 21 avril 1967

La Cour poursuit en ces termes aux pages 167 et 168 :

[TRADUCTION] Ainsi, je dois en conclure qu'au moment de l'invention, un ouvrier compétent, sachant qu'un prolongement arrière de l'enveloppe aurait pour effet de protéger les trous arrières contre l'entrée de contaminants et connaissant également la divulgation de Schneider, selon laquelle la modification du sens d'écoulement de l'air se traduira par une réduction du nombre de particules de contaminants entrant dans la génératrice, serait facilement arrivé avec une installation comme celle de Progen. Par conséquent, j'ai d'autres raisons de maintenir que l'objet du titulaire constituait une solution de toute évidence logique et raisonnable à un problème ponctuel, et qu'en fin de compte il ne constitue pas une invention.

#### ***2.3.2.1.2 Nouvelle utilisation ou utilisation analogue d'un ancien procédé lorsqu'il n'y a ni nouveauté ni invention dans l'adaptation de l'ancien procédé.***

Lorsqu'une nouvelle utilisation est semblable à une ancienne, sauf de légères variations touchant la forme, il n'y a généralement pas d'invention. Ainsi, dans l'affaire intéressant une méthode permettant d'extraire le plomb des alambics<sup>70</sup>, la Commission d'appel des brevets a rejeté une demande concernant une méthode d'extraction d'un dépôt de plomb formé sur la surface d'un alambic au moyen d'un jet d'eau, soutenant que l'invention constituait un perfectionnement évident de la technique antérieure utilisée pour nettoyer différentes surfaces à l'aide d'un jet de liquide. Même si la technique antérieure invoquée concernait une utilisation différente, cette utilisation était analogue.

#### ***2.3.2.1.3 Substitution d'une façon évidente***

Habituellement, une façon légèrement plus efficace de faire une chose ou un changement mineur touchant les dimensions, la forme, le degré ou la qualité d'un procédé de fabrication d'une machine ne constitue pas une invention, même s'il est nouveau, surtout si aucun avantage démontré ne découle de cette substitution. Ainsi, dans l'affaire intéressant la demande n° 126,631 (maintenant le brevet n° 1,015,133)<sup>71</sup>, le demandeur a demandé un brevet lié à la conversion d'halogénures métalliques,  $MX_4$ , en oxydes  $MO_4$  à des températures variant entre 600°F et 1600°F à l'aide de vapeur d'alcool vaporisé comme agent de déshalogénéation. L'examineur a rejeté certaines des revendications en raison de l'existence d'un brevet antérieur concernant une méthode en deux étapes de conversion d'un halogénure en oxyde. Le procédé consistait à chauffer la matière en présence d'un agent hydrolysant, suivi d'une calcination réalisée à une température beaucoup plus élevée. La demande sous étude utilisait un procédé en une étape. En appel, la Commission d'appel des brevets et le commissaire ont décidé que le cycle de chauffage en une étape ne

---

<sup>70</sup> 35 C.P.R. (2d), 262, p. 266

<sup>71</sup> 39 C.P.R. (2d), 88-94

constituait pas un progrès brevetable par rapport au cycle de chauffage en deux étapes et ont donc rejeté les revendications.

#### **2.3.2.1.2.4 Combinaison qui ne donne aucun résultat et qui constitue une simple juxtaposition**

La simple combinaison de caractéristiques dont chacune est bien connue et ne permet pas d'accomplir autre chose que ses fonctions bien connues ne constitue pas une invention. Dans l'affaire intéressant la demande n° 115,583 (brevet n° 993,739)<sup>72</sup>, le demandeur a demandé un brevet à l'égard d'un appareil d'alimentation automatique servant à fournir une quantité prédéterminée de nourriture à certaines périodes du jour. Même si la combinaison était nouvelle, les revendications n'ont pas été considérées comme des revendications qui dévoilaient un esprit inventif. La Commission a reconnu que, pour évaluer une invention alléguée, il faut examiner l'ensemble de la combinaison. Dans cet exemple, la combinaison n'avait produit aucun résultat pouvant être imputé à une mesure inventive.

Dans l'arrêt *Rubbermaid (Canada) Ltd. c. Tucker Plastic Products Ltd.*<sup>73</sup>, la demanderesse a demandé une réparation à l'égard de la contrefaçon d'un brevet lié à un porte-outils rotatif. La défenderesse a soutenu que le brevet était évident pour un travailleur ordinaire à la date de l'invention.

La Cour a statué, aux pages 14 et 15, que le brevet n'était pas valide en raison de l'absence d'esprit inventif :

Je ne tiendrai donc pas compte de cette présomption aux fins de déterminer si, dans cette affaire, l'article décrit à la revendication 1 du brevet de la demanderesse résulte d'une activité inventive. Je ne tiendrai pas compte, non plus, du succès qu'a obtenu la demanderesse par suite de la commercialisation de ce porte-outils. En effet, le porte-outils qui a été mis sur le marché présentait de nombreuses caractéristiques qui n'ont pas été décrites à la revendication 1 du brevet, à tel point que l'on peut dire que l'article qui a reçu la faveur du public n'est pas celui que décrit la revendication attaquée par la défenderesse.

...

L'avocat de la demanderesse a reconnu qu'aucun de ces éléments n'était nouveau. Il a cependant soutenu que leur combinaison, elle, était inventive. Je ne puis souscrire à cette prétention. À mon avis, tout bricoleur habile aurait pu penser à modifier les plateaux rotatifs jumelés existant sur le marché et à les transformer en porte-outils rotatif.

---

<sup>72</sup> 24 C.P.R. (2d), 165, p. 171

<sup>73</sup> (1973), 8 C.P.R. (2d) 6 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), décision du juge Pratte en date du 14 novembre 1972

### 2.3.2.1.3 Résumé

Dans la présente étude des décisions du Bureau canadien des brevets et des tribunaux canadiens, nous avons examiné les critères invoqués pour refuser ou accepter les revendications. Cet examen nous a permis de comprendre comment le critère de l'évidence est appliqué et de déterminer si cette application varie d'un domaine de technologie à un autre ou au long de l'évolution d'une même technologie.

À l'heure actuelle, la Commission d'appel des brevets et les tribunaux canadiens ont rendu très peu de décisions publiées sur cette question dans le domaine de la biotechnologie. C'est pourquoi, dans ce domaine, nous avons également examiné certaines demandes en cours d'étude et certaines demandes accueillies pour déterminer les critères que les examinateurs invoquent pour rejeter une objection fondée sur l'évidence. Nous avons constaté avec étonnement que les examinateurs canadiens n'avaient rejeté que dans très peu de cas des revendications en se fondant sur l'évidence. Cependant, lorsque ce type d'objection était formulé, des éléments semblables à ceux qui sont demandés à tous les autres domaines de technologie ont été exigés à l'appui d'une preuve de non-évidence. Ainsi, si le demandeur pouvait démontrer que son invention comportait des avantages par rapport à la technique existante, qu'une sélection donnée constituait une amélioration par rapport à cette technique ou qu'elle donnait des résultats supérieurs ou inattendus par la technique existante, l'examineur rejetait habituellement l'objection fondée sur l'évidence. Cette conclusion va dans le même sens que les quelques décisions publiées qui étaient disponibles à des fins d'examen ainsi qu'avec les critères que le Bureau canadien des brevets applique dans d'autres domaines de technologie.

Notre examen des décisions rendues par le Bureau canadien des brevets et les tribunaux canadiens ne nous a donc pas permis de déceler de différence sur le plan des critères appliqués pour trancher la question de l'évidence. Par conséquent, en accord avec notre hypothèse initiale, nous n'avons pu trouver de différence quant à l'application de la norme d'évidence d'un domaine de technologie à un autre ou tout au long de l'évolution de la technologie en question.

Pour savoir si une invention est évidente ou si elle est le fruit de l'exercice du génie inventif, les examinateurs canadiens et les tribunaux doivent d'abord déterminer la nature de l'invention revendiquée et évaluer l'ensemble de la technique pertinente qui existait jusqu'à l'invention. Après cette évaluation, ils doivent appliquer le critère de l'évidence, c'est-à-dire déterminer si un technicien compétent aurait été mené directement et facilement à l'invention, compte tenu de l'état de la technique qui existait à la date de l'invention. Le technicien qualifié apportera ses connaissances générales courantes qui existaient à la date de l'invention.

Notre examen des décisions du Bureau canadien des brevets et des tribunaux canadiens ne nous a pas permis de conclure qu'il existait des différences sur la façon dont le critère est appliqué d'un domaine de technologie à un autre. Cependant, tel qu'il est mentionné ci-dessus, très peu de décisions étaient disponibles pour examen dans le domaine de la biotechnologie.

Pour savoir pourquoi si peu de demandes ont été rejetées en raison de l'évidence dans le domaine de la biologie, nous avons interrogé des examinateurs principaux des brevets oeuvrant dans le domaine de la biotechnologie au Bureau canadien des brevets. Ils ont répondu qu'il était difficile de dire que les inventions dans ce domaine sont évidentes par rapport à la technique existante en raison du caractère nouveau et imprévisible de cette spécialité<sup>74</sup>. De l'avis des examinateurs, il est difficile de dire qu'une invention est évidente dans un domaine récent comme la biotechnologie. Selon eux, au fur et à mesure que le domaine évoluera, les rejets fondés sur ce critère seront plus nombreux de la part des examinateurs des brevets canadiens. À l'heure actuelle, l'information connue dans le domaine est restreinte et la plupart des inventions seront jugées non évidentes. Cependant, au fur et à mesure que le domaine évoluera, le travailleur sera plus compétent et il faut s'attendre à ce que le nombre de rejets fondés sur l'évidence augmente.

Par conséquent, à l'heure actuelle, les examinateurs canadiens spécialisés en biotechnologie ont fixé à un niveau très bas la compétence du technicien et les connaissances générales courantes dont il se sert pour évaluer l'invention. Cependant, il est admis qu'au fur et à mesure que la technique évoluera, ce technicien deviendra plus compétent, ce qui devrait entraîner une hausse du nombre de rejets fondés sur l'évidence.

À notre avis, la norme de non-évidence doit être la même d'un domaine à l'autre. Il s'ensuit que cette norme doit être identique, qu'elle soit appliquée par le Bureau canadien des brevets ou par les tribunaux canadiens. En effet, si le Bureau canadien des brevets appliquait une norme d'évidence inférieure à celle des tribunaux canadiens, une personne obtiendrait un brevet sans être bien certaine de la validité de celui-ci. Pour que le régime soit fiable et digne de foi, il est impératif que la norme de non-évidence appliquée par le Bureau canadien des brevets soit la même que celle invoquée par les tribunaux canadiens.

Dans les cas où un brevet délivré est jugé évident, d'aucuns pourraient penser que les tribunaux aient appliqué une norme plus stricte que celle du Bureau canadien des brevets. Cependant, cette conclusion n'est pas équitable car la Cour était elle aussi saisie de la preuve concernant la technique connue et les connaissances courantes. Cette preuve est habituellement beaucoup plus étoffée que les éléments de preuve que l'examineur peut obtenir en faisant une recherche. De plus, il peut y avoir des recherches menées dans le cadre des litiges qui se déroulent dans d'autres pays et des recherches de la documentation technique présentée dans un litige se déroulant dans notre pays. Par ailleurs, il convient de souligner que le Bureau des brevets a parfois du mal à rejeter un brevet pour des raisons liées à l'évidence parce qu'il ignore la date de l'invention. Il présume que celle-ci remonte à deux ans précédant le dépôt, dans les cas fondés sur l'ancienne Loi (soit les demandes déposées avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989), même s'il appert de la jurisprudence que cette date n'est pas appropriée. Cependant, ce problème sera résolu par les modifications proposées à la *Loi sur les brevets*, qui définissent clairement les éléments de la technique connue qui sont pertinents pour

---

<sup>74</sup> D'après des entrevues menées auprès d'un examinateur canadien spécialisé dans le domaine de la biotechnologie, 1995

examiner la question de l'évidence ainsi que la date à laquelle cette question doit être tranchée, tel qu'il est mentionné ci-dessus.

Une norme flottante ou une norme de non-évidence appliquée de façon différente selon le domaine de technologie créerait une grande incertitude. Ainsi, une démarcation claire entre les domaines de technologie serait nécessaire et, comme certains l'ont dit au cours des audiences publiques tenues aux États-Unis au sujet de la question de l'évidence (voir plus loin), il serait difficile de tirer une ligne entre les différentes technologies. Ainsi, «où la chimie prend-elle fin et où la biotechnologie débute-t-elle? Où l'électronique se termine-t-elle et où la programmation commence-t-elle?»<sup>75</sup> Il importe donc que la norme d'évidence appliquée aux différents domaines de technologie soit la même.

Notre examen des décisions des tribunaux et de la Commission d'appel des brevets nous a permis de conclure que les critères invoqués de part et d'autre pour trancher la question de l'évidence ne varient pas d'un domaine de technologie à l'autre. Qu'il s'agisse de la question *Cripps*<sup>76</sup> pure ou de la question *Cripps* appliquée dans l'arrêt *Beecham Canada Ltd. c. Procter & Gamble Co.*<sup>77</sup> ou, plus récemment, dans l'arrêt *Beloit Canada Ltd. v. Valmet OY*<sup>78</sup>, le critère de l'évidence est le même pour tous les domaines de technologie. De plus, il appert de notre examen que les normes sont appliquées de la même façon d'un domaine de technologie à l'autre.

Ce qui n'est pas constant et qui varie en fonction du temps et de l'évolution d'une technologie, c'est le point de comparaison par rapport auquel la question de l'évidence doit être tranchée. Ce point de comparaison est le technicien qualifié mais peu imaginatif, auquel il faut ajouter les connaissances courantes de celui-ci et l'état actuel de la technique. Tel qu'il est mentionné plus haut, le technicien qualifié mais peu imaginatif a été défini dans de nombreuses décisions judiciaires. La définition acceptée à l'heure actuelle est la suivante :

... le technicien versé dans son art mais qui ne possède aucune étincelle d'esprit inventif ou d'imagination; un parangon de déduction et de dextérité complètement dépourvu d'intuition; un triomphe de l'hémisphère gauche sur le droit.<sup>79</sup>

Au fur et à mesure que la technologie évolue, la compétence et les connaissances générales courantes de l'ouvrier ordinaire augmentent dans le domaine pertinent. C'est ce point de comparaison, contre lequel l'évidence est tranchée, qui change au fur et à mesure que la

---

<sup>75</sup> Mr. Razzano, président, New York Intellectual Property Law Association

<sup>76</sup> *Sharpe & Dome Inc. v. Boots Pure Drug Co. Ltd.* (1928) 45 R.P.C. 153, p. 163

<sup>77</sup> (1982) 61 C.P.R. (2d) 1, p. 27

<sup>78</sup> (1986) 8 C.P.R. (3d) 289

<sup>79</sup> *Beloit Canada Ltd. v. Valmet OY* (1986) 8 C.P.R. (3d) 289, p. 295

technologie évolue. Par conséquent, le critère de l'évidence est encore fondé sur la question *Cripps*, modifiée ou non, mais les connaissances générales du technicien qualifié mais peu imaginatif augmentent tout au long de l'évolution d'une technologie et la documentation ou les données dont cette personne dispose pour trancher la question de l'évidence (l'état de la technique) changent aussi en conséquence. Ce qui semble évident ou non évident pour ce technicien qualifié mais peu imaginatif changera au cours de l'évolution d'une technologie. Les tribunaux ont accepté ce point de vue dans l'arrêt *Monsanto Co. c. Commissaire aux brevets*<sup>80</sup>, par exemple, où les commentaires suivants ont été formulés :

Nous ne sommes plus à l'époque où l'architecture des composés chimiques était un mystère.

Au fur et à mesure que le domaine de technologie évolue, les connaissances du technicien non compétent et les connaissances générales courantes dont il peut s'inspirer augmentent.

Cette conclusion va dans le sens des commentaires que Bernard F. Roussin<sup>81</sup> a formulés au cours de son examen de la pratique liée aux brevets en matière de chimie au cours des années 1950. L'auteur a constaté que, au fur et à mesure qu'une technique évolue, les mesures requises pour évoquer le concept inventif sont plus importantes selon un facteur de variation exponentiel plutôt qu'arithmétique. Ainsi, à tout moment au cours de l'évolution d'une technologie, le point de repère par rapport auquel une invention est évaluée change. L'application du critère de l'évidence dépend des faits de chaque affaire :

[TRADUCTION] Il est évident qu'au fur et à mesure qu'une technique évolue, les mesures requises pour évoquer le concept inventif sont plus importantes selon un facteur de variation exponentiel plutôt qu'arithmétique. La norme de mesure utilisée pour évaluer l'invention augmente continuellement, sous réserve, toutefois, des contractions imprévues qui dépendent, notamment, de la situation économique et politique, des préférences des juges et d'autres facteurs.

Ces commentaires, qui concernaient l'évolution du domaine de la chimie, font écho aux remarques formulées par les examinateurs canadiens spécialisés en biotechnologie. À l'heure actuelle, il est rare qu'ils invoquent l'évidence pour rejeter les brevets dans ce domaine parce qu'ils estiment que celui-ci est nouveau, de sorte que le niveau de compétence par rapport auquel les inventions sont évaluées est très bas. Ce critère est cependant appelé à changer au fur et à mesure que le domaine évoluera.

---

<sup>80</sup> (1979) 42 C.P.R. (2d) 161

<sup>81</sup> Bernard F. Roussin, *Comparative Review of the Patentability Requirements for Chemical Products and Synthesis*, Canadian Patent Reporter, vol. 15, p. 49 à 67, 1952

De plus, il est bien établi que le technicien non compétent ou l'ouvrier ordinaire doit être considéré comme une personne dont les connaissances et la compétence varieront selon la nature du domaine de l'invention<sup>82</sup>. Si l'invention concerne la construction d'une combinaison mécanique, l'ouvrier ordinaire sera un mécanicien compétent dans le domaine de la construction des machines. D'un autre côté, si l'invention concerne un procédé ou un produit nécessitant des connaissances scientifiques hautement spécialisées pour comprendre le procédé, l'ouvrier ordinaire sera un scientifique très spécialisé<sup>83</sup>.

En résumé, nous n'avons pu trouver, au cours de notre examen, d'éléments indiquant qu'une norme d'évidence différente est appliquée d'un domaine à l'autre. Dans le domaine de la biotechnologie, la norme appliquée est la même que celle des autres spécialités. Ce qui change, c'est l'élément de comparaison au regard duquel les inventions sont évaluées au fur et à mesure qu'un domaine donné évolue. Ce critère comprend la personne versée dans l'art et les connaissances générales courantes dans le domaine visé par l'invention, ainsi que l'état de la technique. Tel qu'il est mentionné précédemment, le niveau de compétence d'une personne versée dans l'art variera dans le domaine de la technologie, comme dans d'autres secteurs, selon la nature de l'invention. Comme la biotechnologie est encore un domaine relativement nouveau, les examinateurs canadiens ont eu tendance, au cours de l'étude de la question de l'évidence, à examiner la portée des connaissances générales d'une façon plus restrictive que pour d'autres domaines bien établis. C'est pourquoi un nombre plus élevé d'inventions ont été jugées non évidentes dans ce domaine. Au fur et à mesure que le domaine de la biotechnologie évoluera et sera mieux connu, le niveau des connaissances générales courantes augmentera et l'état de la technique sera plus avancé, de sorte qu'un plus grand nombre d'inventions seront probablement jugées évidentes dans le domaine de la biotechnologie.

---

<sup>82</sup> *American Cyanamid Co. v. Charles E. Frost & Co.*, 47 C.P.R. 215, p. 300

<sup>83</sup> *American Cyanamid Co. v. Charles E. Frost & Co.*, 47 C.P.R. 215, p. 300-301

### 3. LA NORME DE NON-ÉVIDENCE AUX ÉTATS-UNIS

#### 3.1 Introduction

C'est en 1850, dans l'arrêt *Hotchkiss v. Greenwood*<sup>84</sup>, que la cour suprême des États-Unis a invoqué pour la première fois le critère de la non-évidence comme condition de brevetabilité. L'affaire concernait une poignée de porte et le jury a conclu que la conception de la poignée de porte brevetée ne nécessitait pas une compétence ou un esprit inventif supérieur à ceux que possède le mécanicien ordinaire bien informé<sup>85</sup>. Le brevet a donc été déclaré invalide.

Au cours du siècle qui a suivi cet arrêt, de nombreuses décisions ont été rendues et bon nombre d'opinions ont été rédigées au sujet des exigences relatives aux inventions. En 1952, afin de favoriser une plus grande uniformité dans l'application de la norme, le Congrès a ajouté au *Patent Act* (loi sur les brevets) l'article 103, dont voici un extrait :

[TRADUCTION] Un brevet ne peut être obtenu même lorsque la divulgation ou la description de l'invention n'est pas identique au sens de l'article 102 de ce titre, lorsque les différences entre l'objet visé par la demande de brevet et l'état de la technique auraient été évidentes, à l'époque à laquelle l'invention a été faite, pour une personne douée d'une compétence ordinaire dans le domaine concerné. La façon dont l'invention a été réalisée ne peut porter atteinte à la brevetabilité de celle-ci.

Dans le présent chapitre, nous examinerons l'évolution historique du critère de la non-évidence tel qu'il a été développé aux États-Unis. Selon l'article 103 de la loi sur les brevets américaine, pour trancher la question de l'évidence, il faut évaluer la portée et le contenu de l'état de la technique, les différences entre la technique existante et les revendications en litige et le niveau de compétence ordinaire dans le domaine. Ces facteurs seront également commentés en ce qui a trait à la question de l'évidence. Les facteurs secondaires tel que le succès commercial ont également leur rôle à jouer dans la détermination de l'évidence aux États-Unis et seront aussi examinés. Enfin, l'application de la norme de non-évidence sera étudiée. Dans la présente section, contrairement à l'examen détaillé qui a été fait dans la section canadienne correspondante, l'étude de l'application de la norme se limitera aux commentaires qui ont été formulés par des spécialistes américains et publiés. Une attention particulière sera accordée à l'application de la norme de non-évidence dans des domaines techniques récents, comme la biotechnologie, l'électronique et l'informatique. Les commentaires concernant ces technologies naissantes sont fondés

---

<sup>84</sup> 52 U.S. (11 How.) 248 (1851)

<sup>85</sup> 52 U.S. (11 How.) 248 (1851)

principalement sur les remarques exprimées au cours d'une audience publique sur la non-évidence qui a été tenue le 20 juin 1994 aux États-Unis. Nous terminerons le chapitre par une comparaison entre les pratiques canadienne et américaine.

## 3.2 Critère de la non-évidence

### 3.2.1 L'évolution du critère de la non-évidence

La première décision importante qui a été rendue sur la question de l'évidence, après l'adoption de l'article 103, est l'arrêt *Graham v. John Deere*<sup>86</sup>, où la cour suprême des États-Unis a dit ce qui suit :

[TRADUCTION] Selon l'article 103, il est nécessaire de déterminer la portée et le contenu de l'état de la technique, les différences entre cette technique et les revendications en litige et le niveau de compétence ordinaire qui caractérise le domaine concerné. La question de l'évidence doit être tranchée à la lumière de ces facteurs. D'autres facteurs secondaires, comme le succès commercial, le besoin de longue date, l'échec des autres, etc, pourront être appliqués pour expliquer les circonstances entourant l'origine de l'invention visée par la demande de brevet. Ces facteurs peuvent être pertinents pour trancher la question de l'évidence.

Ainsi, selon cette décision, l'article 103 exige la détermination de ce qui suit :

1. La portée et le contenu de la technique existante;
2. Les différences entre la l'état de la technique et les revendications en litige;
3. Le niveau de compétence ordinaire dans le domaine.

D'autres facteurs secondaires doivent également être évalués, notamment le succès commercial, l'existence d'un besoin de longue date qui n'a pas encore été comblé dans l'industrie, le fait que personne d'autre n'a réussi à inventer l'élément visé par le brevet ou tout autre facteur pouvant expliquer les circonstances qui entourent l'origine de l'objet de la demande de brevet.

Ces quatre éléments constituent des facteurs clés servant à trancher la question de l'évidence et chacun d'eux sera examiné et commenté de façon détaillée.

---

<sup>86</sup> 383 U.S. 1 at 17, 1966

### 3.2.2 La portée et le contenu de l'état de la technique

Pour trancher la question de l'évidence, il faut examiner les connaissances que la personne ayant une compétence ordinaire dans le domaine est censée posséder. Cette personne est considérée comme une personne qui travaille dans son atelier à l'aide de techniques connues. Les techniques connues se limitent à celles que cette personne aurait choisies sans le bénéfice du recul et tenir compte de l'invention alléguée. La question de savoir en quoi consistent les enseignements tirés de l'état de la technique ou les connaissances disponibles est une question de fait. Pour y répondre, il faut examiner les ouvrages et brevets antérieurs cités dont une personne douée d'une compétence ordinaire dans le domaine peut tirer des enseignements.

### 3.2.3 Les différences entre l'état de la technique et les revendications

Tel qu'il est mentionné ci-dessus, l'article 103 exige une détermination des [TRADUCTION] «différences entre la **matière visée** par la demande de brevet et l'état de la technique». Cependant, dans l'arrêt *Graham v. John Deere*<sup>87</sup>, il a été décidé que les différences entre l'état de la technique et les **revendications en litige** doivent être déterminées. Des décisions subséquentes sur ce point ont indiqué clairement que c'est l'ensemble de la matière qu'il faut examiner pour déterminer s'il y a ou non évidence. Ainsi, dans *In re van Venrooy*<sup>88</sup>, le tribunal a statué que c'est l'ensemble de l'invention qu'il faut examiner.

Les tribunaux ont apparemment considéré l'expression «l'ensemble de l'invention» comme l'équivalent des mots «ensemble de la matière» de la disposition législative. Ainsi, dans *Re Buehler*<sup>89</sup>, le tribunal a dit ce qui suit :

[TRADUCTION] En droit, la commission n'a pas été suffisamment précise lorsqu'elle a déclaré que «les différences entre l'état de la technique et le procédé décrits dans les revendications portées en appel sont des différences qui seraient évidentes pour une personne versée dans l'art». (Non souligné dans l'original.) La question qui doit être tranchée aux termes de l'article 103 est celle de savoir si *l'ensemble de la matière* aurait été évident, et non les *différences*.

---

<sup>87</sup> 383 U.S. 1 at 17, 1966

<sup>88</sup> 412 F. 2d 250, 162 U.S.P.Q., p. 39

<sup>89</sup> 515 F. 2d 1134, 185 U.S.P.Q. 781 (1975)

Cependant, cela ne signifie pas que le tribunal n'a pas exclu le facteur de l'ensemble de la matière dans l'arrêt *Graham*<sup>90</sup> ; on s'entend généralement pour dire que le tribunal dans cette affaire n'a pas tenté de modifier l'article 103 de façon à supprimer les mots "as a whole" (l'ensemble de la matière).

### 3.2.4 Le niveau de compétence ordinaire dans le domaine

Selon la disposition législative, l'évidence doit être déterminée au regard d'une personne possédant une compétence ordinaire dans le domaine. Cette personne doit posséder la compétence en question juste avant la date à laquelle l'invention a été réalisée. Il ne peut s'agir d'un juge, d'un profane, d'un artisan compétent dans un domaine éloigné, d'un inventeur ou d'un génie dans le domaine concerné. Cette personne est censée être une personne qui pense de la même façon qu'une autre qui possède des connaissances ordinaires dans le domaine et non comme une personne qui désire innover. Elle est censée connaître tous les brevets et ouvrages qui sont suffisamment liés les uns aux autres ainsi qu'au domaine pertinent. Afin d'avoir un aperçu de cette «personne hypothétique», voici quelques descriptions tirées de différentes décisions américaines.

*Custom Accessories v. Jeffrey-Allan Industries*<sup>91</sup>

[TRADUCTION] L'analyse présentée dans l'arrêt *Graham* (383 U.S. 1 p. 17, 1966) comprend une détermination du niveau de compétence ordinaire dans le domaine. Sans cette information, une cour de district ne peut se prononcer sur l'évidence d'une invention, parce que la question importante à trancher est celle de savoir si une invention alléguée aurait été évidente au moment où elle a été faite pour une personne possédant une compétence ordinaire dans le domaine. Ce qui importe le plus, c'est de respecter «la disposition législative, c'est-à-dire de déterminer si l'ensemble de l'invention aurait ou non été évidente, lorsqu'elle a été réalisée, pour une personne possédant une compétence ordinaire dans le domaine, et non pour le juge, le profane, les personnes qui sont versées dans un domaine éloigné ou les génies du domaine».

La personne possédant une compétence ordinaire est une personne hypothétique qui est censée connaître toutes les techniques antérieures pertinentes. La compétence de l'inventeur lui-même n'est pas concluante. Parmi les facteurs pouvant être pris en compte pour déterminer le niveau de compétence, mentionnons les types de problèmes rencontrés dans le domaine, les solutions antérieures proposées à ceux-ci, la rapidité avec laquelle des innovations sont présentées, le niveau de perfectionnement de la technologie et le niveau de formation des travailleurs actifs

---

<sup>90</sup> 383 U.S. 1 p. 17, 1966

<sup>91</sup> 1 USPQ2d 1196 (1986) p. 1201

du domaine. Ces facteurs ne seront peut-être pas tous présents dans chaque cas et il se peut que l'un ou plusieurs d'entre eux prédominent.

*Environmental Designs, Ltd. v. Union Oil Co. of Cal.*<sup>92</sup>

[TRADUCTION] Les facteurs pouvant être pris en compte pour déterminer le niveau de compétence ordinaire dans le domaine comprennent : (1) le niveau de formation de l'inventeur; (2) les types de problèmes rencontrés dans le domaine; (3) les solutions antérieures proposées à ces problèmes; (4) la rapidité avec laquelle les innovations sont présentées; (5) le niveau de perfectionnement de la technologie et (6) le niveau de formation des travailleurs actifs du domaine. *Orthopedic Equipment Co., Inc. v. All Orthopedic Appliances, Inc.*, n<sup>os</sup> d'appel 85-513, 83525 Slip op. 13 (Fed. Cir. 16 mai 1983, 217 USPQ 1281, 1285). Ces facteurs ne sont peut-être pas tous présents dans chaque cas et il se peut que l'un ou plusieurs d'entre eux prédominent dans un cas donné. Ce qui importe, c'est de respecter la disposition législative, c'est-à-dire de déterminer si l'ensemble d'une invention aurait ou non été évidente, lorsqu'elle a été réalisée, pour une personne possédant une «compétence ordinaire dans le domaine», et non pour le juge, le profane, les personnes qui sont versées dans un domaine éloigné ou les génies du domaine sous étude.

*Orthopedic Equipment Co. v. All Orthopedic Appliances*<sup>93</sup>

[TRADUCTION] Même si le niveau de formation de l'inventeur peut être un facteur à examiner pour déterminer le niveau de compétence ordinaire dans le domaine, il n'est pas concluant en soi. D'autres facteurs peuvent être pertinents à cet égard, notamment «les différentes méthodes utilisées antérieurement, les types de problèmes rencontrés dans le domaine, la rapidité avec laquelle les innovations sont présentées, le niveau de perfectionnement de la technologie concernée et le niveau de formation de ceux qui travaillent activement dans le domaine...»

---

<sup>92</sup> 218 USPQ 865 (1983) p. 868-869; voir également *Bausch & Lomb v. Barnes-Hind Hydrocurve*, 230 USPQ 416 (1986) p. 420

<sup>93</sup> 217 USPQ 1281 (1983) p. 1285

*Stewart-Warner Corp. v. Pontiac*<sup>94</sup>

[TRADUCTION] Le tribunal de première instance avait conclu que le degré de compétence ordinaire dans le domaine était élevé. Il a constaté que tous les inventeurs nommés étaient des ingénieurs en électricité diplômés, que plusieurs étaient titulaires d'une maîtrise en génie et que la plupart comptaient plusieurs années d'expérience dans les domaines de la conception de circuits numériques, de la programmation par ordinateur et de la conception de systèmes d'ordinateur et de systèmes d'affichage numérique. La même constatation a été faite dans le cas des employés de AS&I chargés de concevoir le tableau indicateur de Pontiac Silverdome. Même si l'article 103 ne porte pas sur la compétence réelle des inventeurs, qui peut être extraordinaire, mais plutôt sur le degré de compétence ordinaire dans le domaine, Stewart-Warner conteste le fait que le tribunal de première instance a considéré les événements subséquents comme une preuve du niveau de compétence dans le domaine. Cette preuve est encore moins opportune dans le contexte d'une technologie qui évolue rapidement. La cour de district n'a pas mentionné jusqu'à quel point elle s'était fondée sur les événements subséquents ni n'a précisé quelle était son évaluation du niveau de compétence dans le domaine. Cependant, même s'il est vrai que le degré de compétence ordinaire dans le domaine était «très élevé» à la date de l'invention, ce fait ne modifie nullement notre conclusion quant à l'absence d'évidence de l'invention '926.

En conclusion, les critères servant à évaluer le degré de compétence d'une personne versée dans l'art sont très bien articulés dans la jurisprudence américaine. Il appert clairement de celle-ci que le degré de compétence de cette personne ne correspond pas à celui de l'inventeur, même si le tribunal tiendra compte de la formation de celui-ci pour déterminer le niveau de compétence de la personne possédant des connaissances ordinaires dans le domaine. Le tribunal tiendra également compte de certains autres facteurs, notamment les types de problèmes rencontrés dans le domaine et le degré de perfectionnement de la technologie.

### 3.2.5 Éléments secondaires

Il est bien reconnu que les tribunaux et le bureau des brevets doivent, pour déterminer si une invention est évidente ou non, tenir compte de la preuve concernant le succès commercial de celle-ci, la satisfaction d'un besoin de longue date ou l'acceptation par le secteur industriel pertinent. Les tribunaux reconnaissent cependant, par exemple, que le succès commercial doit découler de la valeur de l'invention alléguée plutôt que de la publicité s'y rapportant, d'une mise en marché agressive ou d'autres facteurs non liés. Ce critère a été appelé «lien exigé».

---

<sup>94</sup> 226 USPQ 6761 (1985) p. 680-681

### **3.2.5.1 Succès commercial**

Le succès commercial peut constituer un indice de l'absence d'évidence s'il découle des caractéristiques inventives plutôt que d'autres facteurs. Une preuve du succès d'un objet commercial qui ne comporte pas les caractéristiques ou les avantages des revendications du brevet en litige n'indique pas que l'invention alléguée est brevetable.

Ainsi, dans l'affaire *Panduit Corp. v. Dennison Manufacturing Co.*<sup>95</sup>, où une preuve abondante a été présentée au sujet du succès commercial, *Panduit* a démontré que ses attaches de câble monopièce brevetées avaient connu un grand succès commercial puisque les ventes de ce produit représentaient 50 % du total des profits de l'entreprise et 80 % du total de ses ventes d'attaches de câble. *Panduit* a ensuite démontré que le personnel des ingénieurs et des concepteurs de *Dennison* avait tenté sans succès pendant dix ans de concevoir une attache de câble efficace et que *Dennison* n'a réussi que lorsqu'elle a lancé sur le marché une imitation de l'attache de câble de *Panduit*. La reproduction faite par *Dennison* et le succès commercial que celle-ci a connu ont convaincu le tribunal de l'existence d'un lien entre le succès commercial de *Panduit* et l'invention alléguée.

Dans les causes américaines où l'argument relatif au succès commercial de l'invention a été retenu, le titulaire du brevet a trouvé dans chaque cas une façon de lier le succès commercial aux caractéristiques alléguées.

### **3.2.5.2 Besoin de longue date**

La preuve du fait que l'invention alléguée répond à un besoin de longue date dans l'industrie permet de conclure que l'invention en question n'est pas évidente; si elle l'avait été, la solution au besoin aurait été fournie beaucoup plus tôt. Le besoin de longue date doit concerner une solution à un problème réel qui a été reconnu dans le domaine ou dans l'industrie. Après avoir établi l'existence de ce besoin, le titulaire du brevet doit ensuite prouver le lien entre celui-ci et l'invention alléguée.

La preuve d'un tel besoin a été bien présentée dans l'arrêt *Railroad Dynamics, Inc. v. a. Stucki Co.*<sup>96</sup>, qui concernait un brevet relatif à un assemblage d'amortisseur hydraulique permettant d'éliminer le balancement et l'oscillation des wagons-marchandises. Le titulaire du brevet a d'abord présenté le témoignage des spécialistes de l'industrie au sujet de la durée et de l'ampleur du problème de balancement et d'oscillation ainsi que des efforts importants déployés pour solutionner le problème. Il a ensuite présenté une preuve du grand succès commercial qui découlait des avantages offerts par les revendications du brevet.

---

<sup>95</sup> 774 F.2d 1082, 1099-1100, 227 U.S.P.Q.

<sup>96</sup> 579 F. Supp. 353, p. 366 à 368, 218 U.S.P.Q. 618 (E.D. Pa. 1983), décision confirmée 727 F. 2d 1506, 220 U.S.P.Q. 929 (Fed. Cir.), demande d'homologation refusée, 105 S. Ct. 220 (1984)

### **3.2.5.3 Échec des autres**

Tout comme celle du besoin de longue date, cette preuve est plus directe que celle du succès commercial. L'établissement d'un lien entre les efforts vains déployés pour résoudre un problème et une invention alléguée se fait en plusieurs étapes. D'abord, il faut démontrer que l'invention en question permet effectivement de résoudre un problème. Il faut ensuite établir que d'autres personnes étaient au courant du problème, qu'elles désiraient le régler et qu'elles étaient au courant de l'état de la technique à ce sujet. En troisième lieu, il faut prouver que des efforts ont été déployés pour résoudre le problème en question et que ces efforts n'ont pas été orientés intentionnellement dans une direction différente du concept inventif.

Dans l'arrêt *Jones v. Hardy*<sup>97</sup>, ce type de preuve objective a été présenté avec succès. Dans cette affaire, le titulaire du brevet avait conçu un moule et une méthode de fabrication de murs de béton à l'aide d'une feuille ou d'une mousse de polystyrène dans laquelle les motifs étaient façonnés. Cette façon de procéder permettait de poser la feuille ou la mousse par jet d'air une fois que le béton avait durci, de façon à éviter le problème de l'adhérence non désirée à la feuille ou à la mousse. Le tribunal a statué que la feuille de polystyrène comportant des motifs sculptés ou ciselés plutôt que des motifs façonnés dans un moule avait été utilisée pendant des années pour fabriquer des murs de béton et avait donné lieu à des problèmes d'adhérence; or, personne avant le titulaire de brevet n'avait résolu le problème. C'était là un exemple classique de solution qui sautait aux yeux, mais avait néanmoins échappé aux personnes versées dans le domaine.

Pour que cette preuve indique qu'une invention donnée n'est pas évidente, elle doit permettre de conclure que l'invention en question résout un problème précis et que des personnes compétentes et informées du problème qui possédaient les outils et les techniques nécessaires pour le résoudre ont tenté sans succès auparavant de le régler.

### **3.2.5.4 Réaction de l'industrie**

Un autre type important de preuve objective de l'absence d'évidence réside dans la réaction de l'industrie à l'invention alléguée. À l'instar de la preuve concernant le besoin de longue date, la preuve de la réaction d'une industrie à l'égard d'une invention indique, jusqu'à un certain point, où l'invention se situe par rapport à l'état de la technique. Cette preuve peut être présentée au moyen de déclarations faites par des personnes de l'industrie dans des journaux, des articles de revues et des annonces; il peut aussi s'agir d'une preuve de l'attitude des gens de l'industrie, qui s'abstiennent de contrefaire ou de contester l'invention alléguée ou qui obtiennent ou demandent une licence à son égard.

---

<sup>97</sup> 727 F.2d 1524, 1530, 220 U.S.P.Q. 1021 (Fed. Cir. 1984)

### **3.2.5.5 Reproduction**

La reproduction représente la forme ultime d'accueil au sein de l'industrie; elle indique que l'invention alléguée est tellement intéressante qu'elle mérite d'être imitée et qu'elle rend inutiles tous les efforts visant à concevoir quelque chose qui s'y apparente ou qui l'améliore. Pour cette raison, il a été reconnu que ce type de preuve peut indiquer qu'il s'agit d'une invention non évidente. La simple reproduction, sans aucun lien avec les opinions de l'auteur de la reproduction au sujet de l'invention ou des caractéristiques alléguées de l'invention, n'indique pas que celle-ci n'est pas évidente. Cependant, lorsque la reproduction est faite par plusieurs personnes de l'industrie dans des circonstances traduisant une demande à l'endroit de l'invention alléguée ou de ses avantages, il y a fort à parier que l'invention ne sera pas évidente.

### **3.2.5.6 Solutions proposées simultanément par différents inventeurs**

La preuve de solutions proposées simultanément par différents inventeurs peut indiquer que l'invention était évidente pour les personnes versées dans le domaine. Pour être reconnue, la solution proposée simultanément doit avoir été conçue sans l'aide des connaissances liées à l'invention alléguée et doit découler d'une démarche plus qu'accidentelle menant à la conception de l'invention pour indiquer ce qui aurait été évident pour une personne possédant une compétence ordinaire dans le domaine. La preuve d'une solution proposée simultanément ne constitue pas une preuve solide de l'évidence. À ce sujet, les tribunaux ont souligné que l'invention présentée simultanément est reconnue jusqu'à un certain point par les dispositions des lois américaines sur les brevets.

### **3.2.5.7 Scepticisme de la part des personnes versées dans l'art**

Une preuve du fait que l'inventeur en question a tenté de résoudre un problème à l'aide d'une méthode allant à l'encontre des enseignements ou des techniques reconnus par les experts du domaine, dans une atmosphère empreinte de scepticisme et d'incrédulité, est une preuve très probante de l'absence d'évidence. La meilleure façon de présenter cette preuve, c'est de démontrer que la solution va à l'encontre des méthodes classiques qui étaient reconnues à l'époque de l'invention.

### **3.2.5.8 Résultats inattendus ou étonnants**

Les résultats inattendus ou étonnants peuvent constituer un indice objectif très sérieux de l'absence d'évidence. Cependant, pour être prise en compte, cette preuve doit être présentée sous forme d'évaluation factuelle visant à comparer les nouvelles données à celles qui se rapprochent le plus de la technique connue. Les résultats inattendus ou étonnants doivent découler des caractéristiques alléguées de l'invention.

### **3.2.5.9 Admissions**

Bien entendu, les admissions directes d'évidence ou d'absence d'évidence sont rares. Comme c'est le cas pour toute autre forme de preuve objective, le proposant doit démontrer que l'admission concernait directement l'invention alléguée.

Pour utiliser avec succès une preuve objective afin de démontrer que l'invention n'est pas évidente, il faut se rappeler que, pour tous les types de preuve objective, un lien doit exister entre la preuve et l'invention en question. De plus, différents types d'éléments de preuve objective devraient être préparés en même temps à des fins de présentation.

## **3.3 L'application de la norme de non-évidence aux États-Unis**

Une lecture des articles écrits au sujet de l'application de la norme d'évidence dans différents domaines de technologie aux États-Unis indique clairement qu'une seule norme existe. Dans la plupart des cas, cette norme est appliquée de la même façon d'un domaine à l'autre. Voici à ce sujet quelques extraits pertinents de décisions rendues par les tribunaux et d'articles écrits en ce qui a trait à la norme de non-évidence aux États-Unis :

*Interconnect Planning Corp. v. Feil*<sup>98</sup>

[TRADUCTION] L'interprétation des dispositions législatives en question n'est pas chose simple. Il n'est pas facile d'évaluer la qualité de la non-évidence, notamment lorsque l'invention est contestée des années après avoir été réalisée. L'objet qui peut sembler clair et «évident» pour un tribunal, à l'aide d'un diagramme et des explications, en l'espèce, d'un inventeur hostile cherchant à éliminer sa propre invention, peut constituer un pas important lorsqu'il est dévoilé pour la première fois.

Pour déterminer si l'article 103 du 35 U.S.C est respecté, les tribunaux américains doivent appliquer des normes uniformes parce que les stimulants psychologiques que le régime des brevets vise à promouvoir dépendent d'une interprétation uniforme de la règle de droit. À cette fin, l'application en bonne et due forme des dispositions législatives et des principes pertinents accroît l'uniformité des résultats.

---

<sup>98</sup> 227 USPQ 543 (1985) p. 548

*Panduit Corp. v. Dennison Manufacturing Co.*<sup>99</sup>

[TRADUCTION] La loi doit être la même pour tous les brevets et pour tous les types d'inventions. Des règles du jeu équitables pour le marché des idées sont tout aussi essentielles dans le cas des innovations technologiques qu'elles le sont pour la politique et les politiques sociales.

*Re Papesch*<sup>100</sup>

[TRADUCTION] La norme d'évidence, aux termes de l'article 103 du 35 U.S.C., ne varie pas selon la technologie. C'est là un principe bien reconnu dans la jurisprudence. Le problème de l'«évidence» à examiner aux termes de l'article 103 pour déterminer la brevetabilité de composés chimiques nouveaux et utiles ou, comme on l'appelle parfois, le problème de «l'évidence des produits chimiques» n'est pas vraiment un problème propre à la chimie, à la pharmacologie ou à tout autre domaine connexe, comme la biologie, la biochimie, la pharmacodynamique, l'écologie ou d'autres domaines qui n'existent pas encore. Il s'agit d'un problème propre au droit des brevets. Le Federal Circuit a appliqué l'arrêt *Papesch* et répété que les décisions relatives à l'évidence ne tiennent pas compte de la technologie.

*Re Johnson*<sup>101</sup>

[TRADUCTION] Le problème de l'évidence que le bureau des brevets et des marques de commerce a examiné et que nous étudions maintenant découle de l'article 103 du Patent Act. Il s'agit d'un problème propre au droit des brevets et non à la chimie. Par conséquent, le critère de l'absence d'évidence dans le cas des inventions en matière de chimie est le même que pour tous les autres types d'invention.

---

<sup>99</sup> 1 USPQ2d 1593 (1987) p. 1602

<sup>100</sup> 137 USPQ (1963) p. 43

<sup>101</sup> 223 USPQ 1260, p. 1263, Fed. Cir. 1984, cité dans *Re Papesch* 137 USPQ 43, p. 47 (CCPA 1963)

**Myron Cohen**<sup>102</sup>

[TRADUCTION] Les deux dernières décisions indiquent que, dans la mesure où elle a été articulée, la norme de la non-évidence qui s'appliquait avant l'arrêt *Graham* était la même, quelle que soit la technique concernée. Ce n'est pas une conclusion étonnante, étant donné qu'il n'existe qu'un seul article 103. Cependant, les statistiques indiquent que les tribunaux d'appel ont tendance à accorder aux inventions relevant du domaine chimique un traitement moins strict que dans le cas des inventions du domaine mécanique. Ainsi, pour tous les circuits au cours des périodes I, II et III, les tribunaux ont déclaré des inventions en matière de chimie non évidentes dans 59 pour cent des cas et des inventions du domaine mécanique non évidentes dans 35 pour cent des cas seulement.

Comme c'était le cas au cours de la période qui a précédé l'arrêt *Graham*, en raison, notamment, du nombre peu élevé de litiges concernant les brevets en matière de chimie et peut-être du caractère unique de la matière, il est rare qu'une norme d'évidence ait été formulée en termes clairs dans les décisions qui ont été rendues après l'arrêt *Graham* dans le domaine chimique.

Peu de litiges sont portés devant les tribunaux dans le domaine chimique comparativement à d'autres domaines. C'est peut-être ce qui explique qu'il est si difficile de trouver une norme de non-évidence articulée concernant spécifiquement les brevets dans le domaine chimique. Dans la mesure où ceux-ci peuvent porter sur une combinaison, comme un mélange, la norme de non-évidence articulée qui a été appliquée, tant avant qu'après l'arrêt *Graham*, est la même que dans le cas des combinaisons mécaniques.

Quant aux inventions qui relèvent du domaine chimique et qui ne font pas appel à une combinaison, mais plutôt à un nouveau composé, il est difficile de trouver des commentaires des tribunaux d'appel sur ce qu'est la norme de non-évidence, du moins dans le cas des décisions rendues avant l'arrêt *Graham*.

S'il est vrai que la norme de non-évidence appliquée aux États-Unis est, dans la plupart des cas, la même d'un domaine de technologie à l'autre, il semble qu'une exception se dessine en ce qui a trait à la biotechnologie et peut-être aussi à l'électronique et à l'informatique. Le 20 juillet 1994, le United States Department of Commerce, Patent and Trademark Office (le bureau des brevets et des marques de commerce du ministère du commerce des États-Unis) a tenu une audience publique sur la norme de non-évidence. Au cours de celle-ci, des observations ont été formulées par des inventeurs privés, par des conseillers juridiques d'entreprises ou d'organisations oeuvrant dans le

---

<sup>102</sup> "Nonobviousness and the Circuit Courts of Appeals - Twenty-Five Years in Review", dans : "Nonobviousness - the Ultimate Condition of Patentability", J.F. Witherspoon, publié par The Bureau of National Affairs, Inc., Washington, D.C. 1980

domaine de la biotechnologie, par des cabinets d'avocats privés et par des représentants d'associations du droit de la propriété intellectuelle. Voici quelques inquiétudes formulées au cours de cette audience.

M. Razzano, président de la New York Intellectual Property Law Association :

[TRADUCTION] Fondamentalement, notre association estime que la même norme de non-évidence devrait s'appliquer tant dans les poursuites visant à contester les brevets que dans celles qui visent à en assurer le respect.

Depuis sa création en 1983, le Federal Circuit constitue une tribune visant à assurer l'uniformité en ce qui a trait à l'application de la définition législative de la non-évidence, tant chez les tribunaux qu'au bureau des brevets. Depuis ce temps, le Federal Circuit a appliqué la norme de non-évidence à de nombreuses inventions touchant différentes technologies tantôt anciennes et tantôt nouvelles.

Dans chaque cas, le litige a été tranché par suite de l'examen des faits qu'exige implicitement l'article 103 et qui est décrit explicitement dans l'arrêt *Graham v. Deere* (383 U.S. 1 p. 17, 1966).

L'évidence est une question de fait qui a été débattue à maintes reprises devant les tribunaux. Il n'existe tout simplement aucun critère clair qui peut être appliqué comme une formule mathématique dans chaque cas et pour chaque technologie. Si différentes normes doivent être examinées selon le domaine de technologie, comment est-il possible de faire la distinction entre ces technologies? Où la chimie se termine-t-elle et où la biotechnologie débute-t-elle? Où l'électronique se termine-t-elle et où la programmation commence-t-elle?

Pour ces raisons, nous estimons que la norme d'évidence devrait être uniforme pour tous les domaines de technologie.

M. Cecil D. Quillen fils, conseiller principal pour Putnam, Hayes and Bartlett, Inc., et auparavant conseiller juridique général de la société Eastman-Kodak Company.

[TRADUCTION] Le PTO (bureau américain des brevets et des marques de commerce) devrait appliquer la même norme que les tribunaux, de façon que le brevet accordé suscite du respect plutôt qu'une invitation à une suite interminable de litiges.

M. Tegtmeyer, section du droit de la propriété intellectuelle de l'American Bar Association.

[TRADUCTION] Dans l'ensemble, la norme de non-évidence actuelle convient et est raisonnablement claire et compréhensible, lorsqu'elle est appliquée en bonne et due forme.

Aucun élément ne permet de dire qu'il est nécessaire d'appliquer une norme qui varie selon la technologie. Effectivement, il serait plutôt difficile d'appliquer une norme différente dans différents domaines, de tenter ensuite de déterminer la catégorie à laquelle appartient la technologie concernée dans les demandes de brevet présentées et d'appliquer de ce fait une norme différente. Je dois dire que la section pense spécifiquement à la biotechnologie et à l'informatique lorsqu'elle examine cette question.

Même si la section s'oppose à ce que la norme d'évidence soit plus élevée, car rien ne nous montre que cela soit nécessaire, des problèmes se posent néanmoins dans le cas de certains brevets délivrés par le Patent and Trademark Office.

Cependant, la délivrance de brevets dans ces cas n'est pas en soi une raison suffisante pour modifier la norme générale. Le problème découle principalement de l'utilisation de dossiers de recherche inadéquats dans certains cas, notamment dans le domaine du logiciel, du manque de formation et d'expérience de l'examineur dans d'autres cas, du nombre élevé de nouveaux examinateurs, des nouvelles situations factuelles qui se posent à l'égard des technologies naissantes, comme dans les domaines de la biotechnologie et du logiciel, de l'absence générale de formation juridique de la plupart des examinateurs et d'un examen incomplet dans certains cas, principalement en raison de contraintes de temps avec lesquelles l'examineur doit composer dans le système actuel.

M. Edward Pencoske, avocat spécialisé en matière de brevet de la ville de Pittsburgh (Pennsylvanie)

[TRADUCTION] À mon avis, la norme de non-évidence devrait être appliquée de la même façon chez les différents groupes d'examineurs du PTO.

La norme énoncée dans la disposition législative ne permet pas de faire de distinction entre les domaines concernés, par exemple entre les domaines électrique, chimique et mécanique. Je ne crois pas que la norme de non-évidence devrait varier selon le domaine de technologie concerné. L'application de différentes normes ne ferait que créer de la confusion, surtout dans le cas des inventions qui n'appartiennent pas clairement à un domaine de technologie précis.

C'est dans les domaines du logiciel et de la haute technologie que le manque d'uniformité dans l'application de la norme de non-évidence est le plus acceptable.

L'application erronée de la norme actuelle peut être imputée à trois causes distinctes : le manque d'expérience des examinateurs, le manque de données sur l'état de la technique et les méthodes de rédaction des revendications.

M. Raymond Loyer, avocat consultant en matière de brevet de la Monsanto Company, St. Louis.

[TRADUCTION] La norme est appliquée de façon trop stricte dans la plupart des domaines de biotechnologie alors que, pour certains domaines comme celui de la mécanique, la norme est beaucoup plus souple.

M. Roger Smith, président de la société Intellectual Property Owners, Inc., et avocat principal en matière de brevet de la IBM Corporation.

[TRADUCTION] Les membres de l'IPO estiment que, de temps en temps, la norme n'est pas appliquée de la même façon parmi les différents groupes d'examineurs et, surtout, que les degrés de rigidité varient d'un examinateur à l'autre.

Nous sommes fermement convaincus que la norme de non-évidence ne devrait pas varier selon le domaine de technologie concerné.

M. Gary Newton, président de l'American Intellectual Property Law Association.

[TRADUCTION] Il est bien normal que le niveau de compétence ordinaire varie d'une technologie à l'autre en fonction, par exemple, de la question de savoir qui est l'artisan compétent ordinaire dans le vrai monde.

Dans le domaine de la biotechnologie, l'artisan sera probablement titulaire d'au moins un diplôme post-universitaire alors que, dans certains domaines mécaniques, les personnes ne possédant même pas un diplôme d'études collégiales ne sont pas rares.

Frederick D. Hunter, avocat principal en matière de brevet, The Lubrizol Corporation, représentant la Chemical Manufacturers Association.

[TRADUCTION] Même si le problème n'est pas aussi grave qu'il l'est dans le domaine chimique, les examinateurs spécialisés en biotechnologie se comportent fréquemment davantage comme des examinateurs d'ouvrages scientifiques que comme des examinateurs de brevets. Dans bien des cas, ils consacrent plus de temps à critiquer la science qu'à étudier la question de la brevetabilité.

Il ne devrait pas y avoir de différence entre les tribunaux et le PTO en ce qui a trait à l'application des normes. L'existence de normes claires et uniformes au sujet de la non-évidence et l'administration claire et uniforme de ces normes donneraient lieu à des brevets plus fiables, à une diminution des litiges et à une plus grande compétitivité pour l'industrie américaine par rapport à celle des autres pays industrialisés.

M. Paul Kudirka, Cesari and McKenna, Boston.

[TRADUCTION] Un autre élément qui mérite d'être examiné, et qui a été mentionné par d'autres personnes ici, réside dans la contestation après la délivrance du brevet, dans la mesure où les personnes concernées de l'industrie soumettent des éléments de preuve sur l'état de la technique après l'octroi ou la publication d'un brevet.

M. Gerald Murphy, Birch, Steward, Kolasch & Birch, Falls Church (Virginie).

[TRADUCTION] D'après mon expérience et celle qu'ont vécue d'autres avocats du bureau, la norme de non-évidence n'est pas appliquée de la même façon parmi les différents groupes d'examineurs et celle qui est appliquée dans certains domaines chimiques, notamment en biotechnologie, est beaucoup plus élevée.

À l'heure actuelle, le public dispose de deux moyens pour contester un brevet en raison de l'évidence de l'invention : un litige devant les tribunaux fédéraux et un réexamen par le bureau des brevets.

Comme tout avocat possédant une bonne expérience dans le domaine des litiges en matière de brevet vous le dira, il est difficile de convaincre le tribunal d'invalider un brevet en raison de l'évidence de l'invention. En effet, l'évidence doit être démontrée au moyen d'une preuve claire et convaincante, ce qui est très difficile.

Une autre modification qui pourrait faciliter la contestation des brevets dont l'invention est évidente consisterait à permettre à des tiers de participer plus activement lors des demandes de réexamen soumises au bureau des brevets. À l'heure actuelle, les demandes de participation et les demandes de réexamen des tiers sont assujetties à de grandes restrictions.

Comme l'indiquent les déclarations précitées qui ont été formulées au cours de l'audience ainsi qu'un examen de l'ensemble des transcriptions, la plupart des praticiens sont satisfaits de la norme d'évidence appliquée par le bureau américain des brevets et des marques de commerce et par les tribunaux américains. Il est généralement reconnu également que la norme de non-évidence devrait être appliquée de la même façon aux différents domaines de technologie. Cependant, il appert d'un certain nombre de témoignages publics que les inventions liées au logiciel informatique ou à la biotechnologie doivent respecter une norme plus élevée de non-évidence pour le bureau américain des brevets et des marques de commerce. Cette exigence s'expliquerait surtout, d'après les transcriptions, par le manque de formation des examinateurs dans ce domaine en ce qui a trait aux principes de droit applicables. Dans la plupart des cas, les examinateurs sont très compétents dans le domaine de technologie auquel ils ont été affectés, mais manquent d'expérience en droit des brevets. En outre, peu de litiges ont été portés devant les tribunaux en ce qui a trait à la question de l'évidence dans les domaines de la biotechnologie et de l'informatique, ce qui constitue peut-être une autre cause du manque d'uniformité.

Ces commentaires des praticiens américains confirment notre expérience en ce qui a trait au traitement des demandes de brevet liées à la biotechnologie par le bureau américain des brevets et des marques de commerce. Il se peut que les examinateurs affectés à cette spécialité fixent un niveau de compétence, dont ils se servent pour évaluer les brevets, de façon beaucoup plus sévère que ce que la loi exige. À mon avis, les examinateurs américains affectés à la biotechnologie n'examinent pas les demandes en se fondant sur le degré de compétence existant juste avant l'invention. Tel qu'il est mentionné plus haut, aux États-Unis, la personne ayant une compétence ordinaire dans le domaine n'est pas un juge, ni un profane, ni un artisan compétent dans un domaine éloigné, ni un inventeur, ni un génie dans le domaine sous étude. Cette personne est censée en être une qui possède les connaissances classiques du domaine, et non une qui s'engage à innover.

À notre avis, l'examineur américain spécialisé en biotechnologie qui, en moyenne, possède probablement une formation académique très poussée et connaît très bien le domaine sous étude, n'examine pas l'invention avec les yeux d'une personne ayant une compétence ordinaire dans le domaine. Pour reprendre les commentaires déjà mentionnés, il utilise donc un point de comparaison incorrect pour évaluer l'évidence.

### **3.4 Les États-Unis et le Canada : distinctions et similitudes**

Les règles de droit et la jurisprudence concernant la question de l'évidence ont évolué de façon indépendante au Canada et aux États-Unis. Cependant, un certain nombre de similitudes existent. Dans chaque territoire, l'évidence est évaluée au regard d'une personne possédant une compétence ordinaire dans le domaine ou d'un technicien non compétent qui se sert de ses connaissances générales et de l'état de la technique. C'est cette personne qui doit ensuite déterminer si l'invention sous étude est évidente d'après les techniques connues pertinentes.

D'après notre examen de l'application de la norme d'évidence au Canada et aux États-Unis, il semble reconnu, dans les deux pays, que la norme doit être appliquée de la même façon d'un domaine de technologie à l'autre. Dans les deux pays, il est également reconnu qu'au fur et à mesure qu'un domaine évolue, le point de comparaison par rapport auquel l'invention sera évaluée changera. La base de connaissances d'une personne possédant une compétence ordinaire est appelée à augmenter au fur et à mesure que le domaine évolue. De plus, les données liées aux techniques antérieures accessibles augmenteront aussi, de même que la quantité de renseignements dont la personne dispose et qui ont été appelés les connaissances générales courantes. Ces éléments varient avec le temps et il y a fort à parier qu'une invention qui semble non évidente lors de la naissance d'une technologie deviendra évidente plus tard au cours de l'évolution de celle-ci.

Une différence existe cependant en ce qui a trait à l'opinion des praticiens au sujet de l'application de la norme d'évidence à la biotechnologie. Aux États-Unis, un certain nombre de praticiens soulignent que les examinateurs spécialisés en biotechnologie appliquent une norme de brevetabilité très élevée. D'après notre examen, notamment à la suite d'entrevues menées auprès de praticiens et d'examineurs canadiens spécialisés en biotechnologie, cela ne semble pas être le cas au Canada. Au cours de notre examen des décisions qui ont été publiées dans le domaine de la biotechnologie et des dossiers qui se trouvaient dans nos bureaux, nous avons décelé très peu d'objections fondées sur l'évidence. Pendant les entretiens que nous avons eus avec les examinateurs canadiens spécialisés en biotechnologie, nous avons été informés qu'il s'agit d'un domaine relativement nouveau et imprévisible, de sorte que la plupart des perfectionnements ne sont pas évidents. Cependant, ces mêmes examinateurs ont expliqué qu'au fur et à mesure que le domaine évolue et que la base de connaissances de la personne ayant une compétence ordinaire dans le domaine augmente, tout comme les connaissances générales et les techniques connues servant à évaluer une invention, nous assisterons à une hausse du nombre de rejets fondés sur l'évidence.

Un certain nombre de facteurs peuvent permettre de comprendre les différences touchant l'application de la norme de non-évidence dans le domaine de la biotechnologie au Canada et aux États-Unis. Le premier facteur concerne l'arriéré actuel des demandes et le temps qu'exigent la présentation et le traitement d'une demande de brevet dans le domaine de la biotechnologie au Canada<sup>103</sup>.

Le Bureau canadien des brevets examine encore un certain nombre d'affaires qui ont été introduites avant 1989 (affaires fondées sur l'ancienne Loi). Tel qu'il est mentionné plus haut, au cours de l'examen de ces demandes, les examinateurs canadiens présument que l'invention remonte à deux ans précédant la date du dépôt de la demande. C'est par rapport à cette date que l'évidence doit être évaluée. Le domaine de la biotechnologie a connu une évolution explosive, de sorte qu'il est injuste de comparer la situation canadienne et la situation américaine, car les examinateurs canadiens examinent de très vieilles demandes pour lesquelles, comme ils l'ont mentionné, le

---

<sup>103</sup> En mai 1995, il y avait environ 5 500 affaires fondées sur l'ancienne loi (soit des affaires déposées avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989). La moitié de ces causes concernaient le domaine biotechnologique ou pharmaceutique. (Ces données ont été fournies par un examinateur canadien spécialisé en biotechnologie.)

niveau de prévisibilité est nettement inférieur, si bien qu'ils doivent conclure dans presque tous les cas à l'absence d'évidence. En revanche, aux États-Unis, une demande présentée dans le domaine de la biotechnologie restera probablement en suspens pendant environ un an devant le bureau américain des brevets et des marques de commerce avant que la première décision du bureau soit rendue.

Un des problèmes qui découlent de ce retard devant le Bureau canadien des brevets est l'absence de litige devant les tribunaux dans ce domaine. Les affaires importantes qui ont donné lieu à des litiges aux États-Unis sont encore en cours d'examen devant le Bureau canadien des brevets. C'est pourquoi les examinateurs canadiens spécialisés en biotechnologie n'ont pu s'inspirer de décisions des tribunaux canadiens pour trancher les demandes dont ils étaient saisis.

En revanche, aux États-Unis, le bureau des brevets et les tribunaux américains ont rendu un certain nombre de décisions dans lesquelles ils ont commenté la question de l'évidence en ce qui a trait à la biotechnologie. Voici quelques exemples de ces décisions.

D'abord, dans un article intitulé «*Towards a Clear Standard of obviousness for biotechnology patents*»<sup>104</sup>, Brian C. Cannon a commenté quatre causes entendues par les tribunaux fédéraux américains dans le domaine de la biotechnologie. Il a conclu que l'analyse juridique de la non-évidence était fondée sur deux facteurs. Selon cet auteur, une personne doit déjà avoir proposé l'invention, que ce soit implicitement ou explicitement, pour que celle-ci soit considérée comme évidente. En second lieu, cette proposition doit être assortie d'une expectative raisonnable de succès pour que l'invention soit jugée évidente. Ainsi, l'invention alléguée non-évidente dans le domaine de la biotechnologie ne doit pas être accessible à l'aide des méthodes scientifiques raisonnables. Dans les quatre affaires révisées, le tribunal a d'abord décrit l'invention de façon détaillée. Cependant, au lieu d'examiner le produit final de la recherche scientifique, il a ensuite porté son attention sur les méthodes de recherche elles-mêmes. Le tribunal a donc tranché la question de l'évidence non pas en examinant l'invention elle-même, mais plutôt les étapes qui ont été franchies pour la réaliser.

Analysant les quatre décisions des tribunaux fédéraux américains, l'auteur de l'article a souligné que, dans chaque cas, la décision a été rendue en fonction des chances raisonnables de succès de l'invention. L'auteur a formulé les remarques suivantes :

[TRADUCTION] Étant donné qu'elle est axée sur la méthodologie, cette norme peut s'adapter aux nouvelles technologies. Les découvertes dans le domaine de la biotechnologie dépendent avant tout de l'application de nouvelles méthodes scientifiques. Les inventions naissent par suite de l'application de nouvelles méthodes permettant de découvrir et de manipuler des données génétiques. En portant sur les méthodes scientifiques plutôt que sur les idées générales, la norme peut s'appliquer aux technologies naissantes. Au fur et à mesure que les

---

<sup>104</sup> Cornell Law Review, Vol. 79, p. 735 à 765, 1994, Cornell University

connaissances scientifiques évoluent et augmentent, il sera possible d'examiner les méthodes pour déterminer le sort des inventions réalisées dans d'autres domaines de recherche<sup>105</sup>.

Cette analyse est conforme au raisonnement suivi pour déterminer si les inventions chimiques sont évidentes ou non. Dans l'arrêt *Re Dillon*<sup>106</sup>, la norme de l'évidence à première vue exige que le composé ou la composition chimique soit semblable sur le plan de la structure aux éléments déjà connus et que l'état de la technique constitue une source de motivation incitant une personne à inventer le nouveau composé ou la nouvelle composition en question.

Les gènes, dont la structure n'est connue qu'une fois l'ADN isolé, soulèvent de nouvelles questions sur le plan de l'évidence; ces questions sont actuellement étudiées par les tribunaux aux États-Unis. Dans l'affaire *In re Bell*<sup>107</sup>, il est question d'une revendication à l'égard d'une molécule d'acide nucléique renfermant des séquences d'origine humaine et codant des facteurs de croissance proches de l'insuline. L'examinateur a rejeté cette revendication parce qu'elle portait sur un objet évident, compte tenu d'une citation secondaire faisant état de la séquence d'acides aminés du facteur de croissance polypeptidique et d'une citation principale dans laquelle on décrit l'isolement d'un gène codant un polypeptide au moyen de sondes construites d'après la séquence d'acides aminés du polypeptide. Il a toutefois été décidé que la séquence du gène n'était pas structurellement évidente. Vu la dégénérescence du code génétique, au moins 10<sup>36</sup> autres séquences d'acides aminés pourraient avoir codé le polypeptide en question. La séquence du polypeptide ne permettait nullement de connaître d'avance la séquence nucléotidique humaine.

Une décision comparable a été rendue dans l'affaire *In re Deuel*<sup>108</sup> où les demandeurs avaient isolé et identifié la séquence d'ADNc codant des facteurs de croissance des fibroblastes humains (FGH). Le bureau américain des brevets et des marques de commerce a rejeté les revendications parce qu'elles portaient sur un objet évident, compte tenu d'une demande européenne où sont décrits les 19 premiers acides aminés de ces protéines et d'une citation principale portant sur une méthode de clonage de l'ADNc faisant intervenir le criblage d'une banque d'ADNc au moyen d'une sonde d'oligonucléotides conçue avec une partie des acides aminés de la protéine correspondante. Le tribunal a toutefois rejeté cet argument, signalant que les revendications portaient sur des composés, non sur des procédés, si bien que l'existence d'une méthode générale servant à isoler des molécules d'ADN ou d'ADNc n'était pas pertinente. Les revendications concernant les molécules

---

<sup>105</sup> Brian C. Cannon, «Towards a Clear Standard of Obviousness for Biotechnology Patents», *Cornell Law Review*, vol. 79, p. 735 à 765, 1994, Cornell University

<sup>106</sup> 16 U.S.P.Q. 2d pp. 1897

<sup>107</sup> 991 F.2d 781, 26 U.S.P.Q. 2d 1529 (Fed. Cir. 1993)

<sup>108</sup> 51 F.3d 1552, 34 U.S.P.Q. 2d 1210 (Fed. Cir. 1995)

d'ADNc spécifiques ne portaient pas sur un objet évident, en l'absence de citation antérieure faisant état de ces molécules.

Il existe plusieurs autres décisions américaines qui concernent la contrefaçon, le contenu de la divulgation et l'utilité en ce qui a trait aux inventions biotechnologies et qui débordent le cadre de la présente étude. Ces décisions indiquent ensemble la tendance jurisprudentielle américaine qui se dessine au sujet de l'examen des questions juridiques propres à cette technologie. Chez nous, ces questions n'ont pas encore été examinées par notre Bureau canadien des brevets ou par nos tribunaux canadiens.

De plus, en raison de l'arriéré au Bureau canadien des brevets, lorsque la demande d'un demandeur atteint le stade de l'examen, un brevet a bien souvent déjà été délivré pour la demande correspondante du demandeur aux États-Unis ou en Europe. Ainsi, pour éviter tout autre retard découlant du traitement de la demande au Canada, le demandeur modifiera quelquefois ses revendications pour qu'elles correspondent à celles pour lesquelles il a obtenu un brevet dans un autre territoire. Dans bien des cas, ces revendications sont acceptables et admissibles au Canada.

Ces problèmes permettent peut-être de comprendre pourquoi les difficultés qui ont été soulevées aux États-Unis en ce qui a trait aux examinateurs américains spécialisés en biotechnologie n'ont pas encore été constatées au Canada.

Tel qu'il est mentionné plus haut, il est rare que les examinateurs canadiens rejettent une demande pour cause d'évidence parce qu'ils estiment que le domaine est tellement nouveau et imprévisible que le perfectionnement ne doit pas être évident. Cependant, les examinateurs canadiens évitent dans la plupart des cas d'accepter des revendications qui ne cadrent pas parfaitement avec les exemples que le demandeur a donnés dans sa demande de brevet. C'est là une critique importante formulée à l'encontre des examinateurs canadiens spécialisés en biotechnologie<sup>109</sup>. Même si cette question déborde le cadre de la présente étude, étant donné que les examinateurs estiment qu'il s'agit d'une question connexe, certains commentaires sont justifiés.

Les exigences relatives au contenu de la divulgation sont énoncées à l'article 34 de la *Loi sur les brevets*, dont le libellé est actuellement le suivant :

Dans le mémoire descriptif, le demandeur :

- a) décrit d'une façon exacte et complète l'invention et son application ou exploitation, telles que les a conçues l'inventeur;
- b) expose 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

---

<sup>109</sup> D'après des entrevues menées auprès de praticiens canadiens spécialisés dans le domaine de la biotechnologie, 1995

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'objet de l'invention; ...

Ainsi, deux éléments doivent être décrits dans le mémoire descriptif : l'invention et son application ou exploitation ainsi que l'inventeur les a envisagées. Pour ces deux aspects, le mémoire descriptif est adressé à des personnes compétentes dans le domaine et non au profane<sup>110</sup>. Il a également été décidé que, lorsque le mémoire descriptif décrit l'invention de façon suffisamment claire pour permettre à un ouvrier raisonnablement compétent de l'utiliser, même si certaines expériences sont nécessaires, le brevet sera valable tant et aussi longtemps que ces expériences ne font pas appel au génie inventif<sup>111</sup>.

Le mémoire descriptif comprend les revendications dans lesquelles le demandeur décrit de façon claire et distincte ce qu'il désire protéger. Le président Thorson a décrit avec éloquence le rôle des revendications<sup>112</sup> : selon lui, les revendications constituent pour ainsi dire une barrière érigée autour du domaine visé par le monopole de l'inventeur afin d'en interdire l'accès au public. Cette barrière doit être posée dans un endroit bien en vue pour communiquer l'avertissement nécessaire. L'inventeur doit éviter de la placer sur une propriété qui n'est pas la sienne. Il peut formuler ses revendications d'une façon aussi restrictive qu'il le souhaite, compte tenu des limites de son invention, mais il ne doit pas les formuler de façon trop large. Il ne doit pas revendiquer ce qu'il n'a pas inventé car il dépasserait alors les limites de son territoire. Il s'ensuit qu'une revendication sera refusée si, en plus de porter sur une matière nouvelle et utile, elle concerne un objet qui est vieux ou inutile.

Où donc faut-il tracer la ligne entre une revendication qui décrit correctement l'invention et une autre qui va au-delà de celle-ci? Si le breveté peut faire une prédiction valable et formuler une revendication qui ne dépasse pas les limites à l'intérieur desquelles la prédiction demeure valable, il en a alors le droit<sup>113</sup>. Dans *Monsanto Co. c. Le commissaire des brevets*<sup>114</sup>, le juge Pigeon a statué que la Commission d'appel des brevets n'avait fourni aucun motif à l'appui du rejet d'une revendication visant un grand nombre de produits dont trois seulement avaient été testés d'après le mémoire descriptif. Selon le juge Pigeon, la Commission d'appel des brevets limitait ainsi la partie demanderesse au champ de «l'utilité prouvée» plutôt que d'accueillir sa demande dans la

---

<sup>110</sup> *Sandoz Patents Ltd. v. Gilcross Ltd. et al.*, (1972) 8 C.P.R. 2d p. 218

<sup>111</sup> *BYD. v. Canadian Celanese* (1936) Ex. C.R. 140

<sup>112</sup> *Minerals Separation North American Corp. v. Noranda Mines Ltd.*, [1947] Ex. C.R. 306, p. 352

<sup>113</sup> *Olin Mathieson Chemical Corp. et al. v. Biorex Laboratories Ltd. et al.* (1972) R.P.C. 157

<sup>114</sup> (1979) 42 C.P.R. 2d, p. 161

mesure de «l'utilité prévue», allant par le fait même à l'encontre de l'article 42 de la *Loi sur les brevets*.

Une décision du Bureau des brevets doit donc indéniablement être appuyée par les faits. Le Bureau des brevets ne peut refuser une demande simplement parce qu'il estime que les revendications ne sont pas fondées sur une prévision valable. Selon l'article 42 de la *Loi sur les brevets* dont il est fait mention plus haut, le commissaire ne peut refuser un brevet que lorsqu'«il s'est assuré que le demandeur n'est pas fondé en droit à l'obtenir»<sup>115</sup>. Il ne peut refuser un brevet parce que l'inventeur n'en a pas testé et prouvé complètement tous les usages allégués<sup>116</sup>. Fondamentalement, si les inventeurs ont revendiqué plus que ce qu'ils ont inventé et inclus des substances dépourvues d'utilité, leurs revendications pourront être contestées. Cependant, pour que cette contestation réussisse, elle devra être fondée sur une preuve manifeste de l'absence d'utilité.

Dans bien des cas, l'examineur spécialisé en biotechnologie applique les enseignements de l'arrêt *Monsanto* en présumant que les systèmes biologiques sont généralement plus complexes et moins prévisibles que les systèmes chimiques, d'où la nécessité de faire preuve de prudence au moment de transférer des données chimiques à des applications biologiques. Dans le présent rapport, nous soutenons que le Bureau des brevets doit examiner chaque cas en fonction de la situation qui lui est propre. Une demande de brevet doit être adressée à une personne versée dans le domaine concerné. Dans un cas portant sur la biotechnologie, la demande est adressée à un scientifique hautement spécialisé qui a, par exemple, une formation poussée en biochimie ou en biologie moléculaire. Il se peut que, pour ce spécialiste, les revendications demeurent prévisibles. Selon nous, la *Loi sur les brevets* et ses règles d'application sont interprétées dans la jurisprudence, laquelle s'applique également à chaque type de technologie, qu'il s'agisse du domaine chimique, mécanique ou électrique. Les règles de droit existantes n'appuient pas la position du Bureau des brevets selon laquelle, étant donné que l'arrêt *Monsanto* concerne une catégorie de produits chimiques, l'interprétation du droit dans cette décision ne s'applique pas à une invention portant sur la biologie moléculaire. Le Bureau des brevets devrait plutôt examiner chaque invention selon sa propre valeur et la traiter comme le ferait une personne versée dans l'art pour déterminer la portée des revendications que le demandeur peut invoquer selon la doctrine générale de la prévision valable.

Il se peut que le demandeur soit tenu de fournir une preuve de la prévisibilité de la portée de l'invention alléguée. Il est bien certain que les examinateurs ne devraient pas rejeter sur-le-champ toutes les revendications qui ne correspondent pas tout à fait aux exemples précis qui sont fournis dans la demande et qu'ils devraient suivre les enseignements de la jurisprudence.

---

<sup>115</sup> Article 40 de la *Loi sur les brevets*

<sup>116</sup> *Monsanto Co. c. Le commissaire des brevets* (1979) 42 C.P.R. 2d, p. 161

Il ne semble pas y avoir de problème précis ou de différence spéciale quant à la norme d'évidence généralement appliquée au Canada dans le domaine de l'informatique. Le principal motif pouvant être invoqué pour rejeter les demandes liées à un logiciel et la source de la plus grande différence entre le Canada et d'autres territoires se trouvent dans la définition du mot «invention» de l'article 2 de la *Loi sur les brevets* ainsi que dans l'unique décision rendue dans ce domaine, soit *Schlumberger Canada Ltd. c. Commissaire des brevets*<sup>117</sup>. Cette question déborde du cadre de la présente étude et ne sera donc pas examinée à fond dans le présent rapport. Cependant, un bref survol est justifié.

Lorsque l'invention d'un logiciel est revendiquée comme méthode ou dans une formule comportant un algorithme mathématique, elle sera considérée comme une matière non brevetable respectivement aux termes de l'article 2 ou de l'article 2 et du paragraphe 27(3). Ce traitement est bien différent de celui que proposent les bureaux des brevets américain et australien.

Au bureau américain des brevets et des marques de commerce, des lignes directrices ont été élaborées d'après des décisions dont le raisonnement diffère sensiblement d'un principe qui caractérise à la fois l'article 2 de la loi canadienne et l'arrêt *Schlumberger*. Même si les inventions relatives à un logiciel demeurent non brevetables en soi, le U.S.P.T.O. a récemment annoncé, en mai 1995, de nouvelles lignes directrices au sujet des revendications présentées dans ce domaine. Selon les nouvelles lignes directrices, il faudra tenter de considérer dans la mesure du possible une invention liée à un logiciel comme une invention appartenant à la sous-catégorie brevetable. Au Canada, en revanche, l'invention liée à l'informatique doit être [TRADUCTION] «intégrée à un autre système pratique qui appartient à un domaine traditionnellement brevetable».

En Australie, deux décisions récentes du bureau des brevets ont entraîné une modification de la définition de la brevetabilité dans le domaine informatique.

Après l'arrêt *IBM v. Commission of Patents*<sup>118</sup>, l'AIPO a adopté un nouveau critère à l'égard de la brevetabilité des inventions relatives à un logiciel. Le critère est le suivant : «L'invention alléguée concerne-t-elle la production d'un effet utile sur le plan commercial?» Ce critère permet de juger une revendication relative à un algorithme mathématique utilisé dans un ordinateur lorsque l'emploi est utile sur le plan commercial.

Au Canada, la même revendication serait rejetée aux termes de l'article 2 et du paragraphe 27(3) de la Loi. Aux États-Unis, la même revendication pourrait être brevetable à titre de produit de logiciel, mais non comme procédé parce qu'elle concerne un algorithme mathématique (*Benson*<sup>119</sup>).

---

<sup>117</sup> 56 C.P.R. 2d, 204; 63 C.P.R. 2d, 261

<sup>118</sup> 1992, 22 IPR 417

<sup>119</sup> *Commissioner of Patents v. Benson et al.*, 175 U.S.P.Q., 673

Existe-t-il des éléments indiquant qu'une norme d'évidence différente est appliquée dans le domaine de la biotechnologie au Canada comparativement aux États-Unis? D'après notre examen, il est indéniable que la différence est importante dans le domaine de la biotechnologie. Cela ne signifie pas qu'il faut modifier la pratique canadienne en fonction de celle qui prévaut aux États-Unis. D'après notre examen, il est manifeste que, de l'avis de certains praticiens américains, le bureau des brevets et des marques de commerce des États-Unis applique une norme trop élevée en ce qui a trait à la biotechnologie et à l'informatique. Toutefois, les examinateurs devraient peut-être évaluer de façon plus réaliste la compétence de la personne versée dans l'art et les connaissances générales propres à ce domaine plutôt que de présumer qu'en raison du caractère imprévisible de celui-ci, dans presque tous les cas, la nouveauté n'est pas évidente. De cette façon, la Commission d'appel sur les brevets et les tribunaux canadiens seraient probablement saisis d'un plus grand nombre de litiges dans ce domaine, ce qui nous permettrait d'obtenir des décisions concernant, notamment, les questions liées à l'évidence en ce qui a trait à cette technologie.

### 3.5 Résumé

D'après un examen des articles rédigés et des décisions rendues par les tribunaux sur l'application de la norme d'évidence dans différents domaines de technologie aux États-Unis, il est manifeste qu'une seule norme est appliquée et que cette norme, dans la plupart des cas, est appliquée de la même façon d'un domaine de technologie à l'autre.

La fiabilité du système de brevets repose sur une interprétation uniforme des règles de droit. À cette fin, le respect des dispositions législatives pertinentes et des principes directeurs permet d'obtenir des résultats plus uniformes<sup>120</sup>. La règle doit être la même pour tous les brevets et pour tous les types d'invention. Ce n'est pas étonnant puisqu'il n'existe qu'un seul article 103. La norme d'évidence prévue à l'article 103 du 35 U.S.C. ne diffère pas selon la technologie. Cette règle est bien reconnue et établie dans la jurisprudence<sup>121</sup>. De plus, ceux qui présentent des innovations technologiques doivent pouvoir miser sur des règles du jeu égales pour le marché des idées<sup>122</sup>.

S'il est vrai qu'aux États-Unis, la norme de non-évidence est appliquée, dans la plupart des cas, de la même façon dans tous les domaines de technologie, une exception semble se dessiner en biotechnologie et peut-être aussi en électronique et en informatique. Selon certains praticiens oeuvrant dans ces domaines, les examinateurs appliquent une norme d'évidence plus élevée à l'égard des inventions présentées dans ces domaines. À notre avis, cet écart s'explique principalement par la formation très poussée des examinateurs spécialisés en biotechnologie, qui se fondent ainsi sur un niveau de compétence plus élevé que ce que la loi exige pour trancher la question de l'évidence et n'utilisent donc pas le point de comparaison qui s'impose à cette fin.

---

<sup>120</sup> *Interconnect Planning Corp. v. Feil* 227 U.S.P.Q. 543 (1985) p. 548

<sup>121</sup> *Re Papesch* 137 U.S.P.Q. (1963) p. 43

<sup>122</sup> *Panduit Corp. v. Dennison Manufacturing Co.* 1 U.S.P.Q. 2d 1593 (1987) p. 1602

## 4. LA NORME DE NON-ÉVIDENCE APPLIQUÉE EN EUROPE

### **4.1 Introduction**

Les articles 52 et 56 de la Convention sur le brevet européen, dont le libellé est reproduit ci-après, portent sur le concept de la démarche inventive.

[TRADUCTION]

Article 52 - Brevetabilité

- (1) «Un brevet européen est accordé pour toute invention qui peut faire l'objet d'une application industrielle, qui est nouvelle et qui fait appel à une démarche inventive».

Article 56 - Démarche inventive

Une invention est réputée faire appel à une démarche inventive si, compte tenu de l'état de la technique, elle n'est pas évidente pour une personne versée dans l'art.

Dans le présent chapitre, nous examinerons le critère de la non-évidence qu'applique l'Office européen des brevets. Le régime de brevets européen diffère quelque peu des régimes canadien et américain décrits ci-dessus. En Europe, une seule demande de brevet est présentée à l'Office européen des brevets et examinée par un groupe d'examineurs européens. Une fois la demande accueillie, elle vaut pour chacun des pays qui y est initialement désigné. En conséquence, une série de brevets, par exemple, britannique, allemand, suisse, français, etc., seront délivrés. Lorsque la procédure devant l'Office européen des brevets est terminée, les litiges subséquents qui pourraient concerner la question de l'évidence sont donc portés devant les tribunaux nationaux du territoire concerné. Dans le présent examen, le critère de la non-évidence, et de son application, sera celui qui est appliqué au cours de la présentation d'une demande de brevet européen. Toutefois, certains commentaires seront formulés au sujet des décisions rendues en Grande-Bretagne.

En plus de comprendre un examen de l'évolution du critère de la non-évidence, le présent chapitre porte également sur l'application de ce critère et sur les différences entre la pratique suivie en Europe ou au Royaume-Uni et celle du Canada.

## **4.2 Critère de la non-évidence**

### **4.2.1 L'évolution du critère de la non-évidence**

En Europe, l'Office européen des brevets évalue dans tous les cas la démarche inventive à l'aide d'une méthode axée sur la résolution de problème. Le principe sous-jacent est le suivant : chaque invention représente une solution à un problème technique. Ce principe est traduit à la règle 27(1c) de la Convention, dont le libellé est le suivant :

[TRADUCTION]

- c) Divulguer l'invention alléguée de façon que le problème technique (même s'il n'est pas expressément énoncé comme tel) et la solution s'y rapportant puissent être compris et indiquer les avantages de l'invention par rapport à la technique connue pertinente;

La démarche inventive correspond donc à la démarche suivie pour passer du problème à la solution.

La méthode d'évaluation de la démarche inventive comporte trois étapes fondamentales :

- (1) Il faut identifier les techniques connues les plus pertinentes dans le cas sous étude et les évaluer afin de relever les différences entre l'invention alléguée et les connaissances découlant desdites techniques.
- (2) Il faut définir le problème objectif.
- (3) Il faut répondre à la question suivante : «d'après les techniques connues les plus pertinentes, était-il évident d'utiliser les différences relevées à l'étape (1) pour résoudre le problème objectif décelé à l'étape (2)?»

### **4.2.2 L'état de la technique**

Même si l'évidence doit être évaluée à la lumière de l'«état de la technique», l'Office européen des brevets estime qu'il convient d'accorder une attention particulière aux techniques connues qui diffèrent le moins de l'invention alléguée, c'est-à-dire celles qui sont les plus pertinentes ou les plus rapprochées. Les techniques connues les plus pertinentes sont représentées par un document ou un autre élément de preuve qui est lié au même domaine technique que l'invention ou à un domaine technique qui s'y apparente. C'est là le point de départ hypothétique à partir duquel l'inventeur conçoit son produit, son procédé et ainsi de suite. Dans le même domaine, il est possible d'invoquer deux documents ensemble pour refuser de reconnaître une démarche inventive et il est même possible d'en ajouter un troisième. Cependant, il ne convient pas de combiner des documents non

liés ou des documents contradictoires de façon juxtaposée pour refuser de reconnaître cette démarche inventive.

### 4.2.3 Le problème visé par l'objection

L'Office européen des brevets exige que chaque invention permette de résoudre un problème technique. Le problème ne correspond pas nécessairement à l'intention subjective de l'inventeur. Il doit être examiné dans le contexte des techniques connues les plus pertinentes. Il sera peut-être nécessaire de reformuler le problème si une technique connue plus pertinente est dévoilée plus tard. À cette fin, il faut éviter d'aller au-delà de la divulgation initiale. Un fondement doit exister à l'appui du problème reformulé dans la demande déposée.

Une fois que le problème a été établi, il faut vérifier si les allégations contenues dans les revendications permettent de le résoudre. S'il n'est pas possible de présenter une invention de façon à assurer la compréhension du problème technique et de sa solution, il est évident qu'il n'y aura pas d'invention aux termes de l'article 52 de la Convention.

### 4.2.4 L'évaluation de la solution

La question, qui est axée sur la résolution d'un problème, est formulée en ces termes : «D'après les techniques connues les plus pertinentes, était-il évident pour une personne versée dans l'art d'utiliser les différences relevées à l'étape (1) pour résoudre le problème objectif décelé à l'étape (2)?» Pour répondre à cette question, il faut d'abord examiner la personne versée dans l'art. Cette personne mythique est censée connaître les techniques courantes les plus pertinentes, tant dans le domaine de l'invention que dans les domaines connexes. Elle est censée être un praticien ordinaire qui est au fait des connaissances générales courantes dans le domaine à la date pertinente. Elle est également censée avoir accès à tout élément des techniques connues, notamment les documents cités dans le rapport de recherche, et avoir eu à sa disposition les moyens et ressources normaux pour faire des travaux et expériences habituels.

Tel qu'il est mentionné plus haut, les techniques connues les plus pertinentes ou les plus rapprochées doivent être examinées, non pas de façon isolée, mais de concert avec les connaissances techniques courantes et plus souvent de concert avec au moins un autre document. Tous ces documents doivent avoir été connus avant la date de priorité de la demande sous étude.

Pour l'évaluation elle-même, les indices militant en faveur de la reconnaissance d'une démarche inventive sont, par exemples:

- a) l'existence d'un besoin de longue date;
- b) l'existence d'un préjudice (qui, évidemment, doit être généralement reconnu; une déclaration dans un document lié au brevet ne suffit pas);
- c) le fait qu'il existe apparemment de nombreuses solutions de rechange équivalentes, mais qu'une seule proposition particulière est efficace;
- d) l'existence d'un effet technique surprenant, qui doit être vérifié à la lumière des techniques existantes les plus rapprochées et lié aux caractéristiques établissant la différence;
- e) l'existence d'une nouvelle propriété qui n'a pas encore été remarquée à l'égard de substances similaires;
- f) l'omission d'une étape d'un procédé qui était jugée nécessaire jusqu'alors, laquelle omission ne nuit pas au produit final;
- g) le fait que l'évolution technique dans ce domaine était orientée dans une direction bien différente.

Les faits ou conclusions qui suivent peuvent constituer des indices de l'évidence d'une invention, c'est-à-dire de l'absence de démarche inventive :

- a) le spécialiste aurait pu prévoir le résultat obtenu;
- b) en raison des techniques connues, la personne versée dans l'art devait inévitablement adopter une certaine solution (la «solution inévitable»);
- c) la seule différence entre l'invention et les techniques connues réside dans la mise en oeuvre d'équivalents bien connus;
- d) l'invention réside dans la nouvelle utilisation d'une substance connue par l'exploitation des propriétés connues de celle-ci;
- e) l'invention vise principalement à utiliser un produit ou un procédé connu dans une situation analogue;
- f) l'invention ne produit qu'une aggrégation des effets de certaines caractéristiques connues sans produire d'effet spécial qui serait imputable à une combinaison fonctionnelle des caractéristiques.

Il convient de souligner que, selon la pratique de l'Office européen des brevets, la question à trancher n'est pas : «*le spécialiste aurait-il pu le faire?*», mais plutôt «*l'aurait-il fait?*». En d'autres termes, une démarche inventive peut être reconnue même dans les cas où un spécialiste aurait inévitablement essayé la solution alléguée, dans la mesure où son inaction est imputable au fait qu'il ne s'attendait pas à obtenir un résultat satisfaisant, dans les cas où les possibilités existantes étaient nombreuses et où la solution alléguée ne figurait pas au premier rang des solutions à retenir, dans les cas où les connaissances sur les techniques connues se résument à des déclarations hypothétiques qui n'offrent aucun signe avant-coureur de l'invention, lorsqu'elles sont lues dans le contexte de l'ensemble de la documentation existant dans le domaine, ou encore lorsqu'il existe une tendance établie allant à l'encontre de l'utilisation ultérieure de l'idée dans le domaine en question ou que les propriétés du produit envisagé étaient prévisibles parce que le résultat obtenu n'aurait pu être atteint à l'aide des méthodes connues. En d'autres termes, le fait que l'invention «aurait inévitablement été essayée» ne constitue pas en soi une preuve de son évidence.

Dans le domaine de la chimie, il ne suffit pas qu'un composé soit nouveau pour être brevetable. Si le composé est une structure d'un type connu, la démarche inventive ne sera reconnue que si le nouveau composé possède une propriété qui n'est pas proposée par les techniques existantes car une différence de structure n'a aucune valeur si elle ne donne pas lieu à une propriété ou à un effet valable ou encore à l'accroissement valable d'un effet. Cependant, la situation n'est pas la même lorsque le composé d'un produit n'est pas évident sur le plan de la structure par rapport aux techniques connues. En pareil cas, il ne sera pas nécessaire de démontrer un perfectionnement par rapport à l'état de la technique existant, pourvu qu'un problème ait été résolu. Dans le domaine chimique, cet effet technique amélioré doit très souvent être démontré par des tests de comparaison habituellement exécutés à l'aide de la substance qui est censée représenter celle qui se rapproche le plus du produit allégué d'après les techniques connues.

La démonstration d'un effet technique n'est pas pertinente lorsque la solution invoquée à l'égard du problème technique existant représente la façon de procéder que la personne compétente adopterait naturellement. Cette solution est appelée «solution inévitable». En effet, une solution évidente à un problème connu n'est pas automatiquement inventive parce qu'elle permet de résoudre un autre problème d'une façon non évidente et non prévue. Une invention demeure non brevetable si elle ne fait pas appel à une démarche inventive pour une raison ou une autre. Cependant, une solution inévitable ne peut exister lorsque la personne compétente avait accès à d'autres façons raisonnables de procéder.

### **4.3 L'application de la norme de non-évidence en Europe**

Notre examen de la pratique européenne ne nous a pas permis de déceler de différence en ce qui a trait à la façon dont la démarche inventive est évaluée dans les différents domaines de technologie. La méthode européenne axée sur la résolution de problème est appliquée à tous les types de technologie, de sorte que la norme d'évidence ne varie pas d'une technologie à l'autre.

Comme l'a dit Christopher Tootal<sup>123</sup> :

[TRADUCTION] Il va sans dire que les mêmes critères fondamentaux servant à évaluer la nouveauté et la démarche inventive doivent être appliqués aux inventions relevant de la biotechnologie comme s'il s'agissait de toute autre invention.

Nous n'avons pu trouver aucun élément indiquant l'existence d'une norme d'application du critère de la démarche inventive qui varie selon que l'invention relève de la biotechnologie ou d'un autre domaine.

#### 4.4 Europe et Canada : distinctions et similitudes

Une des distinctions importantes entre les pratiques européenne et canadienne concerne les aptitudes du technicien compétent. C'est ce qui ressort nettement d'une récente décision rendue par la Cour de l'Ontario. Dans l'arrêt *Bayer Aktiengesellschaft v. Apotex Inc.*<sup>124</sup>, la Cour de l'Ontario a conclu qu'il existait une différence majeure entre les aptitudes du technicien compétent hypothétique anglais et celles de son pendant canadien. La distinction dépend de la question de savoir si le technicien compétent évaluerait ou essaierait différentes méthodes. La Cour de l'Ontario a examiné une décision britannique dans laquelle une invention a été jugée évidente parce qu'un technicien compétent aurait inévitablement essayé une autre solution, en l'occurrence, l'administration sublinguale d'un médicament. La Cour de l'Ontario a cité une décision que la cour de justice de l'Angleterre a rendue, soit l'arrêt *Bayer A.G. v. Norton Healthcare Ltd.* (p. 77) :

[TRADUCTION] Je ne doute nullement du fait qu'en 1971, l'homme compétent qui a lu le document 862 avec intérêt connaîtrait les lacunes actuelles du traitement de l'angine de poitrine et estimerait qu'il *vaut la peine d'essayer* de produire de la nifédipine de façon à pouvoir l'utiliser pour le traitement prophylactique de l'angine de poitrine et des attaques d'angine de poitrine. Il saurait que ce traitement est vraisemblablement possible par l'administration intraveineuse de certains composés, mais il saurait aussi qu'il est souhaitable d'avoir la même forme d'administration pour les deux types de traitement. *Il tenterait donc* de produire une forme de médicament qui pourrait être administré par voie buccale.

Je ne crois pas que le fait que la nifédipine est sensible à la lumière ou insoluble dans l'eau signifierait *que la personne compétente mènerait inévitablement des recherches* sur son utilisation. Les renseignements contenus dans le document 862 sont clairs : l'utilisation de nifédipine à l'aide d'un dispositif de dosage approprié permettrait de résoudre les problèmes liés au traitement prophylactique de l'angine

---

<sup>123</sup> Septembre 1995, Patentability Criteria: Novelty and Inventive Step in relation to Biotechnology Inventions

<sup>124</sup> (1995) 60 C.P.R. (3d) 58, p. 77 à 82

de poitrine. La personne compétente comprendrait que le problème de la sensibilité à la lumière pourrait être solutionné au moyen d'une fabrication et d'un emballage appropriés et que, même si le médicament était insoluble dans l'eau, il pourrait être absorbé et demeurer efficace pendant des périodes prolongées. Le document 862 indiquait à la personne compétente comment produire le composé et l'incitait à le fabriquer de façon qu'il puisse être administré par voie buccale. Cet incitatif ne disparaîtrait pas lors de la découverte du fait que le composé était sensible à la lumière et, à toutes fins pratiques, insoluble dans l'eau.

L'énoncé du document 862 selon lequel la nifédipine peut être utilisée pour le traitement des attaques d'angine de poitrine et le traitement prophylactique de l'angine de poitrine incite sans l'ombre d'un doute une personne compétente à tenter de trouver une forme d'administration appropriée qui permettrait au malade d'administrer le médicament après une attaque ainsi que de prévenir les attaques. À mon avis, les travaux visant à *imiter* le trinitrate de glycérite et à *tester* la nifédipine par administration sublinguale étaient inévitables (évidents). La personne compétente la dissoudrait dans le PEG dont il est fait mention dans le document 862 et *l'essaierait*. Elle obtiendrait du succès et le reste suit. La revendication 1 était évidente. (Non souligné dans l'original)

Après avoir examiné la décision, la Cour de l'Ontario a conclu en ces termes à la page 80 :

[TRADUCTION] Il semble toutefois y avoir une différence majeure entre les aptitudes d'un technicien compétent hypothétique anglais et celles de son pendant canadien. Effectivement, les essais ou expérimentations ne semblent pas faire partie des activités que poursuit le technicien compétent canadien fictif.

La Cour ajoute ce qui suit à la page 81 :

[TRADUCTION] Ainsi, même s'il y a tout lieu de penser que le laboratoire de cette personne mythique est rempli d'éprouvettes et de plaques gélose et que cette personne passe sa vie à faire des expériences, aux fins de cet exercice juridique, aucune recherche de quelque nature que ce soit ne peut être envisagée. Par conséquent, même s'il pouvait être logique pour une personne compétente existant réellement à l'époque de procéder à des essais, compte tenu de l'état de la technique, tel n'est pas le cas du technicien compétent fictif. Le chercheur mythique ne peut avoir un esprit inquisiteur qui le mènerait à la réponse, mais est plutôt censé s'exclamer instantanément et spontanément : «je connais déjà la réponse et elle est évidente». Il ne convient pas non plus de conclure à l'existence d'indices importants qui montraient la voie à suivre au spécialiste mythique ou qui l'incitaient à croire qu'il valait la peine d'essayer l'invention»...

En conséquence, une grande prudence est de mise au moment d'invoquer les décisions du Royaume-Uni fondées sur le critère de l'essai «qui en vaut la peine»... Ces décisions du Royaume-Uni ne sont donc guère utiles en l'espèce.

De plus, un élément important distingue les poursuites engagées devant l'Office européen des brevets et celles dont le Bureau canadien des brevets ou le bureau des américain brevets et des marques de commerce est saisi. En Europe, il existe une étape de contestation après l'octroi du brevet qui permet aux tiers de participer aux poursuites. Voici une partie du libellé de l'article 99 :

[TRADUCTION]

Dans les neuf mois suivant la publication de la mention de l'octroi du brevet européen, toute personne peut donner à l'Office européen des brevets un avis d'opposition en déposant un exposé écrit des motifs d'opposition. L'exposé n'est censé avoir été déposé que lorsque les droits d'opposition ont été acquittés.

Par conséquent, pendant que le brevet européen est encore à l'état «global», il est possible pour des tiers de déposer une opposition en vue de contester l'octroi du brevet.

Une opposition peut être déposée pour l'un ou l'autre des trois motifs suivants :

1. Le non-respect des exigences liées à la brevetabilité;
2. Le non-respect de l'exigence concernant la divulgation équitable de l'invention;
3. L'interdiction d'étendre la matière faisant l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande déposée.

Tel qu'il est mentionné ci-dessus, pour que l'opposition soit admissible, elle doit être déposée dans les neuf mois suivant la publication de la mention de l'octroi du brevet européen. L'avis d'opposition doit être accompagné d'un «exposé écrit des motifs». Il doit donc renfermer un énoncé des faits, des éléments de preuve et des arguments invoqués pour supporter l'opposition.

La division des oppositions invite ensuite le demandeur à répondre à l'opposition et, au besoin, à modifier son mémoire descriptif. Si la division des oppositions le lui permet, l'opposant pourra commenter les observations et les modifications déposées par le demandeur. Les procédures qui se déroulent devant la division des oppositions sont assez souples. La division peut inviter les parties à déposer des observations et des communications émanant d'une autre partie ou de la division elle-même, au besoin, tout au long des procédures d'opposition.

En principe, la division des oppositions devrait procéder à un nouvel examen de chaque affaire dont elle est saisie. Les procédures peuvent donc entraîner une baisse du nombre de brevets qui sont finalement jugés valables; cependant, le brevet devrait être plus fiable une fois qu'il a franchi avec succès l'étape de la contestation.

L'opposition peut entraîner la révocation du brevet. Il se peut aussi que le brevet demeure en vigueur, que ce soit en entier ou en partie, ou qu'il soit modifié jusqu'à un certain point. Toute décision de la division des oppositions peut être portée en appel devant la commission d'appel.

Au Canada, les tiers sont autorisés à déposer les documents sur l'état de la technique existantes qui, à leur avis, sont pertinents quant à une demande de brevet en cours. Les tiers sont également invités à expliquer la pertinence de la documentation ainsi déposée. Lorsqu'un brevet canadien est délivré, les tiers peuvent également déposer une demande de réexamen du brevet.

#### **4.5 Sommaire**

Au cours de notre examen de la pratique européenne, nous n'avons relevé aucune différence touchant la façon dont la démarche inventive est évaluée d'un domaine de technologie à l'autre. La méthode européenne fondée sur la résolution de problème est utilisée pour tous les types de technologie et la norme d'évidence ne varie pas d'une technologie à l'autre.

Tel qu'il est mentionné plus haut, au fur et à mesure que la technologie concernée évolue, les connaissances de la personne possédant une compétence ordinaire dans le domaine seront appelées à changer et il faut s'attendre à ce que la question de l'évidence soit tranchée de façon différente en fonction de l'évolution de la technologie concernée. Cela ne signifie pas que la norme changera; seuls les résultats factuels évolueront.

En Europe, tout comme au Canada et aux États-Unis, il est bien connu que la question de l'évidence doit être tranchée sur une base individuelle et que chaque cas doit être évalué en fonction de ses propres faits. De la même façon, la personne versée dans l'art, les connaissances générales courantes que cette personne utilise pour étudier le problème et l'état de la technique doivent être déterminés dans chaque cas.

## 5. SOMMAIRE

Dans le présent rapport, la norme à l'aide de laquelle l'évidence d'une invention est tranchée au Canada, aux États-Unis et en Europe a été examinée. La façon dont les inventions sont jugées au Canada est assez semblable à celle qui est utilisée aux États-Unis, tandis que l'Office européen des brevets examine le problème sous un angle nettement différent.

La question de l'évidence est une question de fait. Dans tous les territoires, il est nécessaire de déterminer la nature de l'invention ou le problème qu'elle vise à solutionner. Il faut ensuite évaluer l'état de la technique, qu'il s'agisse des techniques qui se rapprochent le plus de l'invention, le critère appliqué en Europe, ou des techniques connues pertinentes, le critère utilisé au Canada et aux États-Unis. Une fois que l'état de la technique a été identifié, il faut savoir si une personne possédant une compétence ordinaire dans le domaine ainsi que des connaissances sur les techniques connues et les connaissances générales courantes qui lui sont imputées estimerait que l'invention n'est pas évidente ou qu'elle fait appel à une démarche inventive.

Cependant, la question de l'évidence n'est pas seulement une question de fait; elle nécessite aussi une évaluation subjective. L'examineur, la Commission d'appel des brevets ou le juge doit se placer dans la situation de cette personne mythique à la date à laquelle l'invention a été réalisée ou à laquelle la question de l'évidence doit être tranchée et déterminer si le perfectionnement constitue une simple modification ou découle de l'exercice du génie inventif. Cette tâche est loin d'être simple.

Il est bien reconnu dans le milieu que la norme de non-évidence doit être appliquée de la même façon d'un domaine de technologie à l'autre. L'application d'une norme flottante ou d'une norme qui varie en fonction des domaines de technologie donnerait lieu à une grande incertitude. La nécessité d'appliquer de façon uniforme la norme de non-évidence est reconnue au Canada, aux États-Unis et en Europe et nous présumons que nous pourrions en dire autant pour d'autres territoires, s'ils avaient été examinés dans le cadre de la présente étude.

Après avoir examiné en profondeur les décisions des tribunaux canadiens et de la Commission d'appel des brevets, nous en arrivons à la conclusion que les critères qu'ils appliquent pour trancher la question de la non-évidence ne varient pas d'un domaine de technologie à l'autre. Le critère de l'évidence, qu'il s'agisse de la question *Cripps*<sup>125</sup> initiale ou de celle qui a été appliquée dans l'arrêt *Beecham Canada Ltd. c. Procter & Gamble Co.*<sup>126</sup> ou, plus récemment, dans l'arrêt *Beloit Canada Ltd. v. Valmet OY*<sup>127</sup> est la même pour tous les domaines de technologie.

---

<sup>125</sup> *Sharpe & Dome Inc. v. Boots Pure Drug Co. Ltd.* (1928) 45 R.P.C. 153, p. 163

<sup>126</sup> (1982) 61 C.P.R. (2d) 1, p. 27

<sup>127</sup> (1984) 78 C.P.R. (2d) 1, p. 49

Ce qui varie au fil des années et en fonction de l'évolution d'une technologie, c'est le point de comparaison au regard duquel la question de l'évidence doit être tranchée, soit le technicien qualifié mais peu imaginatif ainsi que ses connaissances générales courantes et les techniques connues applicables.

Au fur et à mesure que la technologie évolue, la compétence et les connaissances générales courantes de l'ouvrier ordinaire dans le domaine pertinent augmenteront. C'est ce point de repère, par rapport auquel l'évidence est jugée, qui évolue en fonction de la technologie. Ainsi, le critère de l'évidence est encore fondé sur la question *Cripps* originale ou modifiée, mais les connaissances générales courantes du technicien qualifié mais peu imaginatif évoluent au fur et à mesure qu'une technologie est perfectionnée. De plus, les ouvrages et les données dont cette personne dispose pour déterminer si une invention donnée est évidente ou non changent également en fonction de l'évolution du domaine ou de la technologie. Les éléments qui sembleraient évidents ou non évidents aux yeux de ce technicien changeront tout au long de l'évolution de la technologie.

Cette évolution a été reconnue par les tribunaux canadiens, comme l'indique, notamment, l'arrêt *Monsanto Co. c. Commissaire des brevets*<sup>128</sup>. Au fur et à mesure que le domaine évolue, les connaissances que le technicien non compétent utilise ainsi que les connaissances générales courantes augmentent. Une conclusion semblable a également été tirée lors de l'examen de la norme d'évidence appliquée aux brevets en matière de chimie au fur et à mesure de l'évolution de ce domaine. À notre avis, ce n'est pas la norme qui change tout au long de l'évolution de la technologie, mais le point de comparaison au regard duquel la norme est évaluée. Ce point de comparaison évolue donc constamment en fonction de la technologie.

Aux États-Unis, certains ont exprimé une vive inquiétude à l'égard de l'application de la norme de non-évidence par le bureau américain des brevets et des marques de commerce, notamment en matière de biotechnologie et d'informatique, dont les technologies sont nouvelles. Dans ces domaines, on estime généralement que l'application de la norme d'évidence était plus élevée que pour les autres domaines. Ce déséquilibre s'explique par plusieurs raisons. Ainsi, dans ces nouveaux domaines de technologie, il existe un nombre élevé d'examineurs dont la formation juridique est insuffisante. De l'avis de certains, les examineurs agissent donc fréquemment comme des réviseurs d'ouvrages faits par des collègues oeuvrant dans le domaine de la biotechnologie plutôt que comme des examineurs de brevet. Ils consacrent quelquefois plus de temps et d'énergie à critiquer la science qu'à examiner la question de la brevetabilité. Des dossiers de recherche incomplets dans certains cas, comme dans le domaine du logiciel, constitueraient également un problème. À notre avis, si une norme plus stricte est appliquée, notamment en biotechnologie, c'est surtout parce que le niveau de compétence des examineurs spécialisés appelés à trancher la question de l'évidence est plus élevé. Ces personnes ont peut-être tendance à examiner les demandes de brevet non pas avec les yeux du technicien qualifié mais peu imaginatif, mais avec leurs propres yeux, attribuant par le fait même au technicien compétent une compétence supérieure à celle que la loi exige. À notre avis, les examineurs de brevet des États-

---

<sup>128</sup> (1979) 42 C.P.R. (2d) 161

Unis, notamment ceux qui oeuvrent dans le domaine de la biotechnologie, n'utilisent pas le point de repère qui convient pour trancher la question de la non-évidence.

Au Canada, les examinateurs canadiens spécialisés en biotechnologie soulèvent très peu d'objections fondées sur l'évidence. Ils estiment que, étant donné que cette technologie est très nouvelle, il est difficile de dire qu'une invention est évidente. À l'heure actuelle, les examinateurs sont d'avis que, puisque ce domaine est encore peu connu, il est peu prévisible; par conséquent, la plupart des inventions sont jugées non évidentes. Cependant, ils reconnaissent qu'au fur et à mesure que le domaine évoluera, la compétence de l'ouvrier ordinaire augmentera; il faut donc s'attendre, à l'avenir, à un plus grand nombre de rejets fondés sur l'évidence de la part des examinateurs canadiens spécialisés en biotechnologie.

À l'heure actuelle, les examinateurs canadiens ont fixé à un niveau très bas la compétence du technicien qualifié ainsi que les connaissances générales qui lui sont imputées pour évaluer l'invention. L'évaluation par les examinateurs du caractère imprévisible du domaine donne lieu à un problème différent qui ne se pose pas aux États-Unis. Au Canada, les examinateurs spécialisés en biotechnologie évitent généralement d'admettre les revendications qui ne sont pas conformes en tous points aux exemples fournis dans la demande. Ils tentent donc d'exiger du demandeur qu'il s'en tienne à l'utilité prouvée de son invention et non à l'utilité prévue de celle-ci. Cette façon de procéder va à l'encontre de la jurisprudence canadienne et de la pratique suivie au Canada dans d'autres domaines de technologie. Ce problème, qui concerne en réalité le contenu de la divulgation et la définition de la «prévision valable», dépasse le cadre de la présente étude et n'a donc pas été révisé à fond.

Au cours de notre examen, nous n'avons donc pu trouver aucun élément de preuve indiquant que la norme d'évidence appliquée variait d'un domaine à l'autre. Dans le domaine de la biotechnologie, la norme appliquée est la même que celle qui est invoquée dans les autres domaines. Ce qui change, c'est le point de comparaison au regard duquel l'invention est évaluée, soit la personne versée dans l'art, les connaissances générales courantes dans un domaine donné que cette personne compétente utilise pour évaluer l'invention et les connaissances sur l'état de la technique dont elle se sert pour dire si une invention donnée est évidente ou non. Le niveau de compétence d'une personne versée dans l'art varie d'un domaine à l'autre et varie également au fur et à mesure que le domaine évolue. Ainsi, même si la norme de non-évidence est la même dans tous les domaines de technologie et à l'intérieur d'un même domaine au fil des années, ce qui varie au cours de l'évolution de la technologie, c'est le point de comparaison au regard duquel la question de l'évidence doit être tranchée. Ce point de comparaison évolue constamment et doit être déterminé en fonction des faits de chaque affaire sous étude.

## **6. RECOMMANDATIONS**

Une définition plus complète de la non-évidence n'est pas jugée nécessaire par suite de la présente étude. Les tribunaux canadiens ont élaboré un ensemble de lignes directrices claires servant à déterminer la norme à appliquer pour évaluer les inventions. Il ne semble pas qu'une norme différente soit appliquée selon les domaines de technologie visés par l'invention.

L'évidence ou la non-évidence est une question de fait. Dans chaque cas, il faut définir la personne qui possède une compétence ordinaire dans le domaine et qui doit trancher la question. Il faut également définir les connaissances générales courantes que cette personne utilise à cette fin. En troisième lieu, les techniques connues pertinentes par rapport auxquelles l'invention sera évaluée doivent aussi être déterminées. Étant donné que la biotechnologie est encore un domaine relativement nouveau, les examinateurs canadiens spécialisés en biotechnologie ont eu tendance, lors de l'évaluation de la non-évidence, à examiner la portée des connaissances générales courantes d'une façon plus restrictive qu'ils l'ont fait pour d'autres domaines de technologie plus connus. Il est recommandé dans le présent rapport que les examinateurs canadiens spécialisés en biotechnologie veillent, au fur et à mesure que le domaine évolue, à rehausser le niveau de compétence du technicien non qualifié et celui de ses connaissances générales courantes afin d'utiliser le point de comparaison qui convient pour évaluer l'invention.

Il est également recommandé dans le présent rapport qu'un examen plus approfondi de la question du contenu de la divulgation et de l'utilité prévue soit mené, notamment en ce qui a trait aux inventions relevant de la biotechnologie par opposition aux inventions présentées dans d'autres domaines. Tel qu'il est mentionné dans le présent rapport, à l'heure actuelle, les examinateurs canadiens spécialisés en biotechnologie estiment que le degré de prévisibilité de ce domaine est très faible. Ils sont donc très réticents à admettre des revendications qui dépassent la portée des exemples précis donnés dans les demandes de brevet et sont disposés à admettre uniquement celles qui concernent l'utilité prouvée plutôt que l'utilité prévue.

