

## **Chapitre 12**

### **Utilité et objet**

- 12.01 Portée de ce chapitre
- 12.02 Définition d'une invention brevetable
  - 12.02.01 Objet tel que défini en vertu de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*
  - 12.02.01a *L'explication d'un résultat essentiellement économique*
- 12.03 Utilité
  - 12.03.01 Utilité prévisible
  - 12.03.02 Opérationnel
  - 12.03.03 Reproductibilité
- 12.04 Directives supplémentaires pour certains objets
  - 12.04.01 Matière vivante
  - 12.04.02 Traitement médical
  - 12.04.03 Principe scientifique ou conception théorique
  - 12.04.04 Méthodes de faire des affaires
  - 12.04.05 Invention mise en œuvre par ordinateur
  - 12.04.06 Jeux
- 12.05 Exemples d'objets ne possédant pas d'utilité ou non reconnus comme objets brevetables

## Chapitre 12 Utilité et objet

### 12.01 Portée de ce chapitre

Ce chapitre indique la pratique du Bureau des brevets concernant les exigences au sujet de l'utilité et de l'objet brevetable en vertu de la *Loi sur les brevets*, indépendamment des considérations se rapportant à la nouveauté et à l'évidence <sup>1</sup>.

### 12.02 Définition d'une invention brevetable

L'article 2 de la *Loi sur les brevets* définit une invention. Il se lit en partie :

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

Les critères d'une invention brevetable, tels qu'établis par cette définition et d'autres articles de la *Loi sur les brevets*, sont <sup>2</sup>:

- 1) Nouveauté. L'invention ne doit pas se heurter à un autre brevet ou publication « antérieur » qui permettrait de conclure qu'elle ne satisfait pas au critère de nouveauté en vertu de la *Loi sur les brevets*.
- 2) Utilité. L'invention doit être exploitable, maîtrisable et reproductible.
- 3) Objet prévu par la Loi. L'invention doit faire partie d'une catégorie admise, car certains objets ne sont pas brevetables.
- 4) Non-évident ou ingéniosité inventive. L'invention doit être le produit d'une activité inventive. *Il s'agit d'une question de fait et de degré* <sup>3</sup>. Les faits sont les progrès réalisés dans l'art. Ils doivent être d'un degré tel qu'ils ne sont ni « évidents » ni ne constituent un « simple perfectionnement » (section 15.01.02 du présent manuel).

Même si l'objet est nouveau et non évident, il peut toujours être non brevetable s'il ne s'inscrit pas dans une catégorie reconnue (sections 12.02.01 et 12.04 du présent

chapitre) ou s'il n'est pas utile (section 12.03 du présent chapitre).

### **12.02.01    *Objet brevetable tel que défini en vertu de l'article 2 de la Loi sur les brevets***

Une « réalisation » consiste en un acte ou une série d'actes effectués sur un objet matériel au moyen d'un agent physique et qui produisent dans cet objet un changement de nature ou d'état<sup>4</sup>. Une « réalisation » chevauche un « procédé » sans toutefois l'obscurcir<sup>5</sup>. Une « réalisation » doit être une technique manuelle ou productrice (doit fabriquer un produit vendable)<sup>6</sup> et/ou une méthode innovatrice de mettre en pratique un savoir-faire ou une connaissance pour produire un résultat essentiellement économique en rapport avec les métiers, l'industrie ou le commerce (elle doit être une méthode d'exécuter ou d'utiliser une invention)<sup>7</sup>.

Un « procédé » peut être défini comme un mode ou une méthode d'exécution au moyen duquel un résultat ou un effet est obtenu par réaction chimique ou physique, ou encore par l'action d'un élément, d'une force naturelle ou d'une substance sur une autre. Ceci implique l'application d'une méthode sur un matériau ou des matériaux<sup>8</sup>.

Une « machine » est l'incarnation sous forme mécanique d'une fonction ou un mode d'exécution pour obtenir un effet particulier.

Une « fabrication » est le procédé de fabriquer des articles ou des matériaux (dans son utilisation moderne à grande échelle) par l'application d'un travail physique ou de force mécanique, ou l'article ou le matériau fabriqué par un tel procédé. Les formes de vies supérieures sont exclues<sup>9</sup>.

« Composition de matières » signifie des composés chimiques, des compositions et des substances.

#### **12.02.01a    *L'explication d'un résultat essentiellement économique***

Seules les méthodes qui produisent un résultat essentiellement économique en rapport avec les métiers, l'industrie ou le commerce (selon la signification donnée à ces expressions par la Cour) se qualifient comme une « réalisation », un « procédé » ou une sorte de « fabrication » en vertu de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*<sup>10</sup>. Aucune autre méthode n'est brevetable selon la définition d'invention de la *Loi sur les brevets*. Ceci signifie que pour être considérée comme un objet brevetable selon la *Loi des*

*brevets*, une méthode doit être au moins une des suivantes :

- i) une méthode de produire, fabriquer, construire ou bâtir un produit vendable,
- ii) une méthode d'utiliser ou d'exécuter un « objet » inventif ou un « objet » connu pour une nouvelle utilité (cette utilité étant inventive), ou
- iii) une méthode de diagnostiquer une maladie physiologique ou une condition médicale physiologique d'un être humain.

**i) une méthode de fabriquer un produit vendable**

Selon les décisions telles *Lawson* et *Tennessee Eastman*, une méthode doit être une « réalisation manuelle ou productive » qui produit ou fabrique un produit que l'on peut vendre pour se qualifier comme un objet brevetable selon la définition de la *Loi sur les brevets*<sup>11</sup>. Une telle méthode est automatiquement réputée produire un résultat essentiellement économique en rapport avec les métiers, l'industrie ou le commerce<sup>12</sup>.

Une méthode produisant, bâtissant, construisant ou fabriquant un produit vendable, ou qui modifie un produit vendable de façon à ce qu'il devienne fonctionnel (plutôt que d'être, par exemple, à connotation intellectuelle ou esthétique) et différent de ce qu'il était originalement, se qualifie habituellement comme une méthode de fabriquer un produit vendable. Dans ce contexte, un « produit vendable » est assez large pour inclure toute « machine », article de « fabrication » ou « composition de matières » tels que définis à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*, ainsi que les plantes et les animaux<sup>13</sup>. Les méthodes qui ne sont pas des « réalisations manuelles ou productives » sont qualifiées « réalisations ou compétences professionnelles »<sup>14</sup>. Il faut noter que le fait qu'une méthode soit une « compétence professionnelle » n'a rien à voir avec le fait que cette méthode puisse être reproduite ou non<sup>15</sup>.

**ii) une méthode d'exécuter ou d'utiliser un objet inventif**

Dans *Shell*, la Cour suprême cite *Lawson* et *Tennessee Eastman* et répète que les compétences professionnelles et les méthodes qui ne produisent pas de résultats essentiellement économiques en rapport avec les métiers, l'industrie ou le commerce ne sont pas brevetables<sup>16</sup>. Toutefois, la Cour suprême définit les objets brevetables comme englobant non seulement les méthodes de fabriquer des produits pouvant être vendus, mais aussi les « méthodes nouvelles et innovatrices qui servent à appliquer des connaissances ou des compétences pourvues qu'elles produisent des effets ou des

résultats utiles pour le public de façon commerciale »<sup>17</sup>. Ceci étant dit, les objets brevetables prévus par la *Loi sur les brevets* englobent les méthodes nouvelles et innovatrices de mettre en pratique des compétences ou connaissances qui produisent des résultats essentiellement économiques en rapport avec les métiers, l'industrie ou le commerce, ainsi que les méthodes de fabriquer un produit vendable.

L'expression « méthode nouvelle et innovatrice d'appliquer une compétence ou une connaissance » dans *Shell* et des décisions subséquentes s'applique à des méthodes d'utiliser ou d'exécuter des choses connues pour des utilités non-analogues (ou inventives)<sup>18</sup>. Le fait qu'une « méthode nouvelle et innovatrice servant à appliquer des connaissances ou des compétences » contribue au bagage des connaissances d'un objet brevetable renforce cette interprétation<sup>19</sup>. Par extension, les méthodes d'exécuter ou d'utiliser des choses inventives peuvent se qualifier comme étant un objet prévu par la *Loi sur les brevets*. Ceci correspondant avec la pratique traditionnelle du Bureau des brevets d'accepter les revendications visant des méthodes d'exécuter des machines inventives<sup>20</sup>.

Beaucoup de jurisprudence affirme que des méthodes qui ne manufacture ou ne fabrique pas quelque chose peuvent être brevetables<sup>21</sup>, bien que certaines décisions des Cours ont parfois adopté l'opinion contraire<sup>22</sup>. Néanmoins, la position du Bureau des brevets est que ces méthodes d'exécuter ou d'utiliser ces inventions doivent être traitées comme des objets brevetables tels que prévus par la *Loi sur les brevets*.

### iii) méthode de diagnostic

Finalement, la commissaire a décidé en 1973 que les méthodes de diagnostiquer une maladie physiologique ou une condition médicale physiologique d'un être humain se qualifie comme étant un résultat essentiellement économique en rapport avec les métiers, l'industrie ou le commerce<sup>23</sup>, pourvu qu'aucune étape de chirurgie ou de thérapie ne soit présente. À la lumière de *Shell*, le Bureau des brevets considère ce type de méthode de diagnostic comme étant des méthodes nouvelles et innovatrices servant à appliquer des connaissances ou des compétences produisant un résultat essentiellement économique en rapport avec les métiers, l'industrie ou le commerce.

En résumé, pour qu'une méthode soit un objet brevetable selon la définition de la *Loi sur les brevets*, elle doit produire un résultat essentiellement économique en rapport avec les métiers, l'industrie ou le commerce, selon l'interprétation donnée à ces termes par la Cour. En langage simple, ceci signifie que la méthode doit être au moins une des

suivantes :

- i) une méthode de produire, fabriquer, construire ou bâtir un produit vendable,
- ii) une méthode d'utiliser ou d'exécuter un « objet » inventif ou un « objet » connu pour une nouvelle utilité (cette utilité étant inventive), ou
- iii) une méthode de diagnostiquer une maladie physiologique ou une condition médicale physiologique d'un être humain.

### **12.03 Utilité**

En vertu de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*, une invention doit présenter une utilité. Les revendications ne doivent pas obligatoirement définir l'utilité <sup>24</sup>, mais cette dernière doit être apparente lors de la lecture de la description par une personne versée dans la technique <sup>25</sup> (voir aussi le chapitre 9 du présent document portant sur la description et le paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*). Toutefois, lorsque l'invention est une nouvelle utilisation d'un produit connu, les revendications doivent indiquer cette nouvelle utilisation <sup>26</sup>.

En pratique, les situations suivantes se qualifient comme non conformes avec la définition d'une invention en vertu de l'article 2 de la *Loi sur les brevets* :

- un objet dont l'utilisation n'est pas apparente à la lecture de la description par une personne versée dans la technique concernée <sup>27</sup>,
- un objet inopérant <sup>28</sup>,
- un objet dont les résultats ne peuvent être reproduits ou dont le résultat n'est pas bénéfique pour le public <sup>29</sup>.

Une invention doit posséder une utilité, mais pas nécessairement pour une fin particulière (à moins qu'une utilité particulière soit présente dans le mémoire descriptif) <sup>30</sup>.

Si la définition d'une revendication omet quelques-uns des éléments ou caractéristiques nécessaires ou essentiels, à la lumière de la description, au fonctionnement de l'objet défini, la revendication n'est pas étayée par la description et contrevient à l'article 84 des *Règles sur les brevets* (voir chapitre 11 du présent manuel).

### 12.03.01 Utilité prévisible

Si l'utilité de la matière à la base d'une revendication n'est pas apparente ou l'utilité promise de la matière est mise en cause, il incombe au demandeur d'en établir l'utilité à la date de la revendication, que ce soit par démonstration (par ex. : tester l'invention et prouver l'utilité de façon concluante) ou par prédiction valable <sup>31</sup>. *À moins que l'inventeur ne soit en mesure d'établir, au moyen d'une démonstration ou d'une prédiction valable l'utilité de l'invention au moment de la demande de brevet, le commissaire est tenu « en droit » de refuser le brevet* <sup>32</sup>. Il n'est pas nécessaire que l'inventeur fournisse une théorie du fonctionnement de l'invention, mais la règle de la prédiction valable ne doit pas être diluée au point d'inclure « les vœux pieux ou les simples spéculations » <sup>33</sup>.

Lorsque l'utilité d'une invention est basée sur une prédiction, trois exigences doivent être satisfaites :

- 1) la prédiction doit avoir un **fondement factuel**,
- 2) à la date de la demande de brevet, l'inventeur doit avoir un **raisonnement clair et « valable »** qui permette d'inférer du fondement factuel le résultat souhaité, et
- 3) il doit y avoir une **divulgaration suffisante** au moyen d'une description exacte et complète de la nature de l'invention et sa façon d'être mise en pratique.

La règle de la prédiction « valable » s'applique non seulement aux demandes de brevet contenant des classes étendues de composés chimiques, mais aussi aux nouvelles utilisations de composés connus et aux nouvelles utilisations de composés nouveaux. Tant et aussi longtemps que la matière revendiquée fait appel à une prédiction, les exigences de la règle doivent être satisfaites.

Les décisions *Monsanto* <sup>34a</sup> et *Burton Parsons* <sup>34b</sup> portent, respectivement, sur de nouveaux composés et de nouvelles crèmes pour électrocardiogramme. Le fondement factuel dans ces brevets était fourni à l'aide de composés tests. Le raisonnement était basé sur une « relation structure-activité », mais d'autres raisonnements, selon l'objet de l'invention, pourraient suffire.

### 12.03.02 Opérationnel

L'objet doit être opérationnel <sup>35</sup> à l'aide des moyens décrits par l'inventeur de façon à ce que le résultat désiré découle invariablement lors de la mise en pratique de

l'invention <sup>36</sup>. Lorsque l'invention ne fonctionne pas, que ce soit dans le sens qu'elle ne pourra pas fonctionner du tout <sup>37</sup> ou de façon plus large qu'elle ne pourra pas faire ce que le mémoire descriptif promet qu'elle fera <sup>38</sup>, l'invention est réputée manquer d'utilité. Le mémoire descriptif doit inclure l'information, la terminologie et les moyens disponibles à la date de la revendication qui fourniront une description suffisante pour la mise en œuvre de l'invention, lorsque lu par une personne versée dans la technique concernée.

### **12.03.03      Reproductibilité**

L'invention doit être maîtrisable <sup>39</sup> et son résultat doit être reproductible à l'aide des moyens décrits dans le mémoire descriptif de façon à ce que le résultat désiré découle invariablement de la mise en œuvre de l'invention <sup>40</sup>. Toutefois, l'expression « le résultat désiré découle invariablement » peut référer à un taux de succès acceptable d'une méthode de production de masse de nature répétitive. Par exemple, lorsque, dans un domaine particulier, il est universellement reconnu que le taux de succès d'une méthode est limité par un certain seuil ou pourcentage de rejets, le résultat désiré « découle invariablement » tant que la méthode se situe à l'intérieur de ces paramètres.

Un procédé qui inclut un effort mental impliquant des moyens de vérification et sensoriel est brevetable (pourvu que tous les autres critères de brevetabilité soient satisfaits), tant que l'effet de l'effort mental est précis et prévisible indépendamment de l'habileté de l'exécution. D'un autre côté, un procédé qui inclut une étape cérébrale dont la nature dépend de l'intelligence et du raisonnement d'un être humain ne peut pas satisfaire les exigences pour être opérationnel puisque les effets de la réaction ou de la réponse de l'être humain ne sont pas prévisibles ou précis chaque fois que les utilisateurs exécutent ce procédé <sup>41</sup>.

Un objet qui obtient un résultat au moyen du raisonnement d'une personne, dont la qualité ou le caractère du résultat peut varier selon des aptitudes particulières de la personne versée dans la technique concernée utilisant le procédé ou la méthode ne peut être brevetable. Le facteur humain produit une variation dans de tels résultats étant donné les différents niveaux d'intuition, de créativité, de conjecture et d'approximation chez les personnes, et ainsi conduit à des résultats non reproductibles. Le raisonnement d'une personne peut inclure du jugement et de l'interprétation.

## **12.04 Directives supplémentaires pour certains objets**

Tous les objets ne sont pas brevetables. Certains objets sont exclus en vertu du paragraphe 27(8) de la *Loi sur les brevets*, de l'article 2 de la *Loi sur les brevets* et sur la base des clarifications de la définition d'une invention dans la jurisprudence.

### **12.04.01 Matière vivante**

Les formes de vie unicellulaires qui sont nouvelles, utiles et inventives sont brevetables<sup>42</sup>. En général, un procédé pour produire ou qui utilise ces organismes est brevetable. Les formes de vie unicellulaires incluent :

- les algues microscopiques,
- les moisissures et les levures<sup>43</sup>,
- les bactéries,
- les protozoaires,
- les virus,
- les cellules en culture,
- les lignes cellulaires transformées et
- les hybridomes.

Les formes de vie supérieures ne sont pas brevetables<sup>44</sup>. Toutefois, un procédé ayant pour objet la production d'une forme de vie supérieure peut être brevetable pourvu que le procédé exige une intervention significative d'ordre technique de l'être humain et que le procédé ne soit pas seulement un procédé biologique naturel qui se conforme aux lois de la nature, par exemple, le croisement naturel des plantes<sup>45</sup>. Les formes de vie supérieures incluent :

- les animaux<sup>46</sup>,
- les plantes<sup>47</sup>,
- les semences<sup>48</sup> et
- les champignons<sup>49</sup>.

Les obtentions végétales qui sont distinctes, uniformes et stables peuvent être protégées en vertu de la *Loi sur la protection des obtentions végétales* régie par l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

#### **12.04.02      Traitement médical**

Des méthodes ou des procédures chirurgicales ou thérapeutiques sur des êtres humains ou animaux vivants ne sont pas considérées comme étant incluses dans la définition « d'invention » telle que prévue à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*, parce que ces méthodes ne produisent pas de résultats essentiellement économiques en relation avec des opérations commerciales ou industrielles<sup>50</sup>. Cette exclusion ne couvre pas les méthodes de traiter les animaux pour des fins d'amélioration d'un produit vendable<sup>51</sup>. Si, lorsque utilisée selon son but premier, une méthode revendiquée ne produit pas des résultats essentiellement économiques, cette méthode n'est alors pas un objet brevetable selon la définition d'invention de la *Loi sur les brevets*, même si elle pourrait être utilisée à d'autres fins<sup>52</sup>. Les articles ou appareils conçus pour être utilisés dans le traitement d'humains ou d'animaux sont brevetables, pourvu qu'ils se conforment aux autres stipulations de la *Loi sur les brevets*<sup>53</sup>.

Les méthodes de diagnostic d'une maladie physiologique ou d'une condition médicale physiologique d'un être humain peuvent être brevetables, pourvu que ces méthodes ne contiennent pas d'étapes de chirurgie ou de thérapie<sup>54</sup>. La pratique du Bureau des brevets par rapport aux traitements médicaux est expliquée plus en détail au chapitre 17 du présent manuel (présentement en révision).

#### **12.04.03      Principe scientifique ou conception théorique**

Le paragraphe 27(8) de la *Loi sur les brevets* proscrit de la brevetabilité de « simples principes scientifiques ou conceptions théoriques ». Les formules mathématiques<sup>55</sup> et les algorithmes sont considérés équivalents à de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques (voir aussi la section 16.05.01 du présent manuel).

#### **12.04.04      Méthodes de faire des affaires**

L'expression « méthodes de faire des affaires » renvoie à une vaste catégorie d'objets qui visent souvent les activités financières, de mise en marché ou commerciales. Ces méthodes ne sont pas exclues automatiquement de la brevetabilité, considérant qu'il n'y a aucune autorité dans la *Loi* ou les *Règles sur les brevets* ou la jurisprudence pour sanctionner ou réfuter la brevetabilité basée sur leur inclusion dans cette catégorie. La brevetabilité est établie à partir de critères prévus dans la *Loi* et les *Règles sur les brevets* et de la jurisprudence comme pour toutes les autres inventions. Les méthodes de faire des affaires sont fréquemment mises en œuvre par ordinateur. Les lignes

directrices au sujet des inventions mises en œuvre par ordinateur sont étayées plus en détail à la section 12.04.05 et au chapitre 16 du présent manuel.

#### **12.04.05 Invention mise en œuvre par ordinateur**

Les revendications constituées uniquement de listages de codes ne sont pas brevetables. Les logiciels exprimés comme des lignes ou de listages de codes peuvent être protégés comme des œuvres littéraires en vertu de la *Loi sur le droit d'auteur*. Les logiciels prenant la forme de conception théorique ou d'algorithme sont exclus automatiquement de la brevetabilité en vertu du paragraphe 27(8) de la *Loi sur les brevets*. Toutefois, les logiciels intégrés dans un objet traditionnellement brevetable peuvent être brevetables. La pratique relative aux inventions mises en œuvre par ordinateur est expliquée plus en détail au chapitre 16 du présent manuel.

#### **12.04.06 Jeux**

Une méthode de jouer un jeu avec un article ou un appareil de jeu est seulement brevetable lorsque l'article ou l'appareil est nouveau et inventif, ou encore lorsque l'article ou l'appareil est utilisé pour une utilité nouvelle et non-analogue <sup>56</sup>.

Une méthode de jouer d'une nouvelle façon avec un jeu de cartes traditionnel est considérée comme n'étant pas un objet prévu par la *Loi sur les brevets* puisque le jeu de cartes est utilisé pour une utilité connue. Puisque le jeu de cartes manque de nouveauté et d'inventivité, la nature de l'objet revendiqué est donc la méthode ou les règles de jouer le jeu. Le même principe s'applique aux machines à sous avec des parties bonus. Par exemple, les machines à sous programmables acceptent typiquement les entrées, exécutent des calculs, génèrent certains résultats et accordent des gagnants selon certaines probabilités. Changer les probabilités, changer les calculs exécutés, ajouter une partie boni etc... de façon à attirer ou de divertir plus de joueurs ne résulte pas en une utilisation inventive : la machine à sous est toujours utilisée d'une façon analogue pour un fin analogue <sup>57</sup>.

Un nouvel arrangement d'un imprimé ou d'un design peut former une matière brevetable si, suite à leur utilisation, il y a production d'une fin ou d'une fonction mécanique <sup>58</sup>. Le nouvel arrangement d'un imprimé doit importer une limite fonctionnelle dans une combinaison de façon à produire un résultat unitaire, qui est utile de façon pratique, contrairement à une portée intellectuelle, littéraire ou artistique <sup>59</sup>. Si la nouveauté ne réside que dans la signification des mots imprimés ou dans l'attrait

esthétique de l'imprimé ou du design, ceux-ci ne sont pas considérés comme étant un objet brevetable. Cet objet est aussi qualifié d'objet descriptif non fonctionnel.

Une méthode de jouer un jeu de société ou un jeu incluant des cartes est considérée comme étant un objet brevetable si le jeu de société ou de cartes est lui-même nouveau et inventif. Ceci survient lorsque la planche ou les cartes comportent un nouvel arrangement ou design pourvu d'une utilisation inventive fonctionnelle.

## **12.05 Exemples d'objets ne possédant pas d'utilité ou non reconnus comme objets brevetables**

Pour récapituler, lorsqu'il évalue si un objet est inclus dans la définition d'invention en vertu de l'article 2 de la *Loi sur les brevets* et des décisions des Cours canadiennes, le Bureau des brevets détermine si :

- a) l'objet a trait à une technique utile (distinctement des beaux-arts où le résultat produit ne fait appel qu'à l'exercice de compétences personnelles, de raisonnements ou de jugements, ou n'a qu'une signification purement intellectuelle ou qu'un attrait esthétique);
- b) l'objet est opérant, maîtrisable<sup>60</sup> et reproductible par l'entremise des moyens décrits par l'inventeur, de façon telle qu'ils produisent inévitablement les résultats désirés lorsque mis en œuvre;
- c) l'objet comprend un procédé produisant un résultat essentiellement économique en rapport avec les métiers, l'industrie ou le commerce<sup>61</sup>, pourvu que le procédé soit une méthode innovatrice de mettre en pratique un savoir-faire ou une connaissance; et
- d) l'objet est plus qu'un simple principe scientifique ou qu'une conception théorique (paragraphe 27(8) de la *Loi sur les brevets*).

Quelques exemples d'objets manquant d'utilité ou d'objets non prévus par la *Loi sur les brevets* sont :

- Tout objet visant un procédé ou un résultat d'un procédé, qui fait appel uniquement au talent artistique ou à l'habileté personnelle, la performance d'activités purement mentales, le raisonnement<sup>62</sup> ou le jugement, ou qui ne

possède qu'une signification intellectuelle ou d'attrait esthétique <sup>63</sup>. Ce groupe comprend des activités telles que : des manières de faire des exercices, modes d'enseignement, les divers procédés de la cosmétologie, la coiffure des cheveux, le soin des pieds, l'arrangement artistique des fleurs, les façons de peindre des tableaux ou de jouer un instrument de musique. Toutefois, les matériaux et instruments employés à ces fins peuvent être brevetables. La matière doit viser une technique utile distincte des beaux-arts où le résultat est obtenu par l'entremise d'un des procédés précédents.

- Un produit intermédiaire transitoire qui n'a pas d'utilité commerciale inhérente comme telle <sup>64</sup>, ou pour la commodité interne d'un manufacturier donné <sup>65</sup>.
- Tout objet visant de nouveaux règlements de jeux ou des sujets analogues, ou qui comprend des modèles, imprimés ou présentation d'information n'ayant qu'une portée intellectuelle ou un attrait esthétique. Toutefois, les formes structurales d'imprimés ainsi que les agencements spécialement adaptés à la production de nouvelles fonctions mécaniques peuvent être brevetables.
- Tout objet visant seulement un schéma <sup>66</sup>, un plan <sup>67</sup>, une spéculation <sup>68</sup> ou une idée <sup>69</sup>, telles des méthodes commerciales ou de communication de statistiques, des tests de personnalité ou du Q.I. et sujets analogues.

## Notes de fin de chapitre 12

---

- 1 L'utilité, la nouveauté et l'évidence doivent être présentes pour constituer une invention brevetable : *Langlois c. Roy* (1941) Ex. C.R. 197 à 203, *Northern Electric Co. c. Brown's Theatres Ltd.* (1941) S.C.R. 224, *Wright c. Brake Service Ltd.* (1925) Ex. C.R. 127 à 131, conf. par (1926) S.C.R. 434 à 444
- 2 *Cochlear Corp. c. Cosen Neurostim Ltée* [1995] F.C.J. Num. 1433 au para. 91, aussi indexé sous [1995] 64 C.P.R. (3<sup>e</sup>) 10
- 3 *Ibid.*
- 4 Même si la Cour suprême a déclaré dans *Shell* (67 C.P.R. (2<sup>e</sup>) aux pages 10 et 11) qu'il faut donner au mot « réalisation » la définition au sens général de « science » ou « connaissance », comme utilisé communément dans les expressions telles « état de la technique » ou « technique antérieure », la Cour a aussi insisté (aux pages 11 et 14) sur le fait qu'une « réalisation » doit établir une méthode par laquelle on peut donner une application pratique. La Cour a aussi déclaré (à la page 15) que la Cour de l'Échiquier (dans *Tennessee Eastman*) avait affirmé que « réalisation » est un mot très général et qu'il ne faut pas le restreindre aux nouveaux procédés, produits ou techniques de fabrication mais il faut l'appliquer aussi aux méthodes nouvelles et innovatrices qui servent à appliquer des connaissances ou des compétences pourvues qu'elles produisent des résultats essentiellement économiques en rapport avec les métiers, l'industrie ou le commerce. Notez qu'à l'exception des produits, chacun des ces termes réfère à une méthode. La Cour suprême a subséquemment montré dans *Harvard* (21 C.P.R. (4<sup>e</sup>) 417 à la p. 477) qu'elle ne considère pas les produits (par exemple « composition de matières » et article de « fabrication ») comme inclus par « réalisation ». Dans *Shell*, la Cour suprême continue finalement (à la page 15) en citant de façon corroborative la Cour de l'Échiquier dans *Lawson et Tennessee Eastman* que « réalisation » consiste en un acte ou une série d'actes effectués sur un objet matériel au moyen d'un agent physique et qui produisent dans cet objet un changement de nature ou d'état.
- 5 *Refrigerating Equipment Ltd. c. W.A. Drummond and Waltham System* [1930] R.C. de l'É. 154 à la p. 166, *Harvard College c. Canada (commissaire aux brevets)*, [2002] 21 C.P.R. (4<sup>e</sup>) 417 à la p. 479, aussi indexé sous [2002] 4 R.C.S. 45
- 6 *Lawson c. commissaire aux brevets* [1970] 62 C.P.R. 101 (C. de l'É.) aux pages 110-111, *Tennessee Eastman c. commissaire aux brevets* [1970] 62 C.P.R. 117 (C. de l'É.) aux pages 154-155, aussi indexé sous [1974] R.C.S. 111, conf. par [1972] 8 C.P.R. (2<sup>e</sup>) 202 (C.S.C.)
- 7 *Shell Oil c. commissaire aux brevets* [1982] 67 C.P.R. (2d) 1 (C.S.C.) à la p. 15, aussi indexé sous [1982] 2 R.C.S. 536
- 8 *Commissaire aux brevets c. Ciba Itée* [1959] 30 C.P.R. 135, confirmant 27 C.P.R. 82
- 9 *Harvard College*, *supra* note 5 aux pages 478-479
- 10 *Lawson*, *supra* note 6, *Tennessee Eastman*, *supra* note 6, *Shell*, *supra* note 7 aux pages 14 à 16, *Imperial Chemical Industries Itée c. commissaire aux brevets* [1986] 9 C.P.R. (3<sup>e</sup>) 289 (C.F.A.) aux pages 295-296, *Apotex c. Wellcome Foundation Itée* [2002] 21 C.P.R. (4<sup>e</sup>) 499 (C.S.C.) à la p. 519, confirmant [2000] 10 C.P.R. (4<sup>e</sup>) 65 (C.F.A.), autorisation de pourvoi en partie [1998] 79 C.P.R. (3<sup>e</sup>) 193 (C.F. 1<sup>er</sup> inst.)

- <sup>11</sup> *Ibid.*, *Tennessee Eastman*, *ibid.* aux pages 129 à 155. Il y a eu plusieurs commentaires à l'effet que *Lawson* a montré qu'un « produit pouvant être vendu » n'était pas une exigence de brevetabilité pour une méthode. Cette interprétation découle du commentaire en éditorial qui accompagne la décision *Lawson*. En fait, ce que la Cour a déclaré était qu'un *nouveau* produit pouvant être vendu n'était pas exigé si la revendication visait une méthode inventive – la méthode devant toujours produire un genre de substance pouvant être vendue, que cette substance soit nouvelle ou connue (62 C.P.R. 101 aux pages 109 et 110). Ceci est clair dans les débats de la Cour à savoir si une méthode de diviser un lot était une méthode de « fabriquer » quelque chose, et à savoir si un changement de nature ou d'état a affecté le terrain. En fin de compte, la Cour a décidé que la préparation d'un plan de lots subdivisés n'affectait en rien la nature ou l'état du terrain (62 C.P.R. 101 à la p. 112)
- <sup>12</sup> *Ibid.*, *Tennessee Eastman*, *ibid.* aux pages 154 à 155.
- <sup>13</sup> *Ibid.* aux pages 109 à 116, *Tennessee Eastman*, *ibid.* aux pages 129 à 155, In re demande # 862 758 de *Swine Feeds* (maintenant brevet # 882 618) [1970] D.C. num. 33, In re demande # 954 851 de *Méthode de nourrir les animaux domestiques* (maintenant brevet # 890 188) [1971] D.C. num. 63, *Monsanto Canada c. Schmeiser* [2004] 31 C.P.R. (4<sup>e</sup>) 161 (S.C.S.).
- <sup>14</sup> *Ibid.*, *Tennessee Eastman*, *ibid.* aux pages 154 à 155.
- <sup>15</sup> Il existe une certaine confusion au sujet des « compétences professionnelles » puisque plusieurs croient qu'elles sont associées à une méthode qui ne peut être reproduite de façon fiable, par exemple, qu'elles dépendent de la compétence du professionnel qui exécute la méthode. Ce point de vue découle de la note de l'éditeur qui accompagne la publication de l'affaire *Lawson* (62 C.P.R. 101). Le raisonnement de cet éditorial était que la Cour semblait confondre les exigences d'une « manière de nouvelle fabrication » en vertu des Lois britanniques comme étant équivalentes avec les exigences de « toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières » de la Loi canadienne, et d'importer le raisonnement basé sur des décisions britanniques. La « manière de nouvelle fabrication » britannique couvre les concepts de nouveauté, utilité et étape inventive en même temps que la matière prévue par la *Loi sur les brevets*, tandis que les exigences de « toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières » de la Loi canadienne sont considérées indépendantes des exigences de nouveauté, utilité et étape inventive. Par conséquent, l'éditeur argumente que les compétences professionnelles se qualifient comme « réalisation » en vertu de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*, mais manquent d'utilité puisque le résultat suivant l'exécution de ces réalisations, nonobstant de la compétence de la personne les mettant en pratique, ne peut être reproduit, les variables générées par l'intervention humaine rendant le succès imprévisible. Toutefois, la Cour n'a pas fait référence une seule fois à la reproductibilité, ni aucune autre décision référée par la Cour. De plus, la méthode de diviser les lots telle que revendiquée (et décrite dans la demande) était reproductible comme pour toute « réalisation » ou « procédé » breveté. Même si une méthode doit être reproductible de façon fiable pour être considérée « utile » en vertu de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*, cette exigence est indépendante de toute considération des compétences professionnelles. Une preuve supplémentaire peut être trouvée dans les décisions subséquentes telles *Tennessee Eastman* (62 C.P.R. 117 (C. de l'É.), *Shell* (67 C.P.R. (2<sup>e</sup>) 1) et *ICI* (9 C.P.R. (3<sup>e</sup>) 289)
- <sup>16</sup> *Shell*, *supra* note 7 aux pages 15 et 16. Même si la Cour semble avoir vu les compétences professionnelles comme étant exclues des « réalisations utiles » en vertu de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*, le poids de la jurisprudence traite les habilités professionnelles et les résultats essentiellement économique en rapport avec les métiers, l'industrie ou le commerce comme des

objets brevetables (par ex. : *Lawson* (62C.P.R. 101), *Tennessee Eastman* (62 C.P.R. 117 (C. de l'É.)), *Imperial Chemical Industries* (9 C.P.R. (3<sup>e</sup>) 289), *Apotex* (21 C.P.R. (4<sup>e</sup>) 499), etc.). Ceci est aussi la position du Bureau des brevets. D'une façon ou d'une autre, les compétences professionnelles et les méthodes sans résultats économiques sont rejetées parce qu'elles ne sont pas conformes à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*, rendant ce point sans portée pratique.

17 *Shell*, *supra* note 17.

18 *Ibid.*, *Progressive Games c. commissaire aux brevets* [2000] 9 C.P.R. (4<sup>e</sup>) 479 (C.F.A.) à la p. 479, confirmant [1999] 3 C.P.R. (4<sup>e</sup>) 517 (C.F. 1<sup>er</sup> inst.), voir aussi la décision de la C.F. 1<sup>er</sup> inst. aux pages 523 à 525

19 *Ibid.* à la p. 11, *Progressive Games*, *ibid.*

20 In re demande # 961 392 de *Waldbaum* [1971] 5 C.P.R. (2<sup>e</sup>) 192 (C.A.B.) à la p. 168

21 Par exemple : *Waldbaum*, *supra* note 20, *Shell*, *supra* note 7 aux pages 15 et 16, *Progressive Games*, *supra* note 18

22 *Imperial Chemical Industries Itée*, *supra* note 10

23 In re demande # 3 389 d'*Organon* [1973] 15 C.P.R. (2<sup>e</sup>) 253 (C.A.B.), aussi indexée sous [1973] D.C. num. 144, In re demande # 880 719 de *Brillant* [1973] 18 C.P.R. (2<sup>e</sup>) 114 (C.A.B.), aussi indexé sous [1973] D.C. num. 147, In re demande # 16 962 *Dispositif pour le développement pulmonaire humain* (maintenant brevet # 947 179) [1973] D.C. num. 161

24 *Marzone Chemicals Itée c. Eli Lilly & Co.* [1978] 37 C.P.R. (2<sup>e</sup>) 37 aux pages 38 & 39, *Monsanto Canada inc. C. Schmeiser* [2001] 12 C.P.R. (4<sup>e</sup>) 204 à la p. 216 (voir paragraphe 26), conf. par [2002] 21 C.P.R. (4<sup>e</sup>) 1 aux pages 16 à 18 (voir paragraphes 40 à 46)

25 *Consolboard inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Itée* [1981] 56 C.P.R. (2<sup>e</sup>) 145 aux pages 153 à 160, aussi indexé sous [1981] 1 R.S.C. 504, *Metalliflex Itée c. Rodi & Wienenberger AG* [1961] 35 C.P.R. 49 à la p. 53, aussi indexé sous [1961] R.S.C. 117, *Feherguard Products Itée c. Rocky's of BC Leisure Itée* [1995] 60 C.P.R. (3<sup>e</sup>) 512 à la p. 518, *Burton Parsons Chemical inc. c. Hewlett-Packard (Canada) Itée* [1976] 17 C.P.R. (2<sup>e</sup>) 97 à la p. 104, aussi indexé sous 1 R.C.S. 555, *Monsanto Co. c. commissaire aux brevets* [1979] 42 C.P.R. (2<sup>e</sup>) 161 à la p. 165, aussi indexé sous [1979] 2 R.C.S. 1108

26 *Apotex inc. c. Wellcome Itée* [2000] 10 C.P.R. (4<sup>e</sup>) 65 aux paragraphes 81 à 85, conf. par [2002] 21 C.P.R. (4<sup>e</sup>) 499

27 *Marzone*, *supra* note 24, *Monsanto*, *supra* note 24

28 *Hoechst Pharmaceuticals of Canada Itée c. Gilbert & Co.* [1966] S.C.R. 189 à la p. 194, *Lubrizol Corp. c. Imperial Oil Itée* [1990] 33 C.P.R. (3<sup>e</sup>) 1 aux pages 27 & 28, var. [1992] 45 C.P.R. (3<sup>e</sup>) 449

29 *Organon*, *supra* note 23

30 *Consolboard*, *supra* note 25

- 31 *Apotex, supra* note 10 aux pages 501 et 502
- 32 *Ibid.*
- 33 *Ibid.* à la p. 501
- 34 a) *Monsanto, supra* note 25  
b) *Burton Parsons, supra* note 25  
Ces deux décisions sont citées en support à la définition d'une prédiction valable dans *Apotex inc. c. Wellcome Foundation Itée* [2002] 21 C.P.R. (4<sup>e</sup>) 499
- 35 In re demande 312 909 [1980] D.C. num. 703
- 36 *Northern Electric Co. c. Brown's Theaters Itée* [1940] R.C. de l'É. 36 à la p. 56, conf. par [1941] R.C.S. 224, *Wandscheer et al. c. Sicard Itée* [1944] 4 C.P.R. 5 aux pages 15 et 16, conf. par [1947] 6 C.P.R. 35, *Corning Glass Works c. Canada Wire & Cable Itée* [1984] 81 C.P.R. (2<sup>e</sup>) 39 à la p. 42, *Wellcome Foundation Itée c. Apotex inc.* [1991] 39 C.P.R. (3<sup>e</sup>) 289 à la p. 338, conf. par [1995] 60 C.P.R. (3<sup>e</sup>) 135, *Feherguard Products Itée c. Rocky's of BC Leisure Itée* [1994] 53 C.P.R. (3<sup>e</sup>) 417 aux pages 424 à 425, conf. par [1995] 60 C.P.R. (3<sup>e</sup>) 512, *Procter & Gamble Co. c. Bristol-Myers Canada Itée* [1978] 39 C.P.R. (2<sup>e</sup>) 145 aux pages 159 et 160, conf. par [1979] 42 C.P.R. (2<sup>e</sup>) 33, In re demande # 114 647 de *Geenen* (maintenant le brevet # 1 013 190) [1976] D.C. num. 337, In re demande de *Meszaros* # 2 145 007 [2003] D.C. num. 1256, In re demande # 474 156 de *Niderost* [1990] D.C. num. 1159, *Radio Corporation of America c. Hazeltine Corporation* [1981] 56 C.P.R. (2<sup>e</sup>) 170
- 37 *Noranda Mines Itée c. Minerals Separation North America Corp.* [1947] 12 C.P.R. 102 aux pages 111-112, aussi indexé sous [1947] R.C. de l'É. 306, conf. par [1950] 12 C.P.R. 99, aussi indexé sous [1950] R.C.S. 36, *Société des usines Rhone-Poulenc et al. c. Jules R. Gilbert et al.* [1968] 55 C.P.R. 207 aux pages 207 & 208, confirmant [1968] 55 C.P.R. 209, In re demande # 213 113 de X [1978] D.C. num. 509
- 38 *Consolboard, supra* note 25 à la p. 160
- 39 Organon, *supra* note 23  
*Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets)* [2000] 7 C.P.R. (4<sup>e</sup>) 1 aux paragraphes 68 à 85, aussi indexé sous [2002] 4 C.F. 528, infirmé sur d'autres points [2002] 21 C.P.R. (4<sup>e</sup>) 417, aussi indexé sous [1002] 4 R.C.S. 45
- 40 *Northern Electric Co. supra* note 36, *Wandscheer supra* note 36, *Corning Glass Works supra* note 36, *Wellcome Foundation Itée supra* note 36, *Feherguard Products supra* note 36, *Procter & Gamble Co. supra* note 36, *Geenen supra* note 36, *Meszaros supra* note 36, *Niderost supra* note 36, *Radio Corporation of America supra* note 36
- 41 In re demande *Brevet incluant des revendications avec un effort mental exécuté par un opérateur humain pour décider de transmettre un signal* [1972] 23 C.P.R. (2<sup>e</sup>) 93
- 42 In re demande *Abitibi Co.* [1982] 62 C.P.R. (2<sup>e</sup>) 81
- 43 *Monsanto, supra* note 13 à la p. 192
- 44 *Harvard, supra* note 5, *Pioneer Hi-Bred c. commissaire aux brevets* [1987] 14 C.P.R. (3<sup>e</sup>) 491,

- [1989] 25 C.P.R. (3<sup>e</sup>) 257
- 45 *Pioneer Hi-Bred c. Commissaire aux brevets* [1989] 25 C.P.R. (3<sup>e</sup>) 257 à la p. 264
- 46 *Harvard, supra* note 5, *Pioneer Hi-Bred, supra* note 44
- 47 *Monsanto, supra* note 13 à la p. 193
- 48 *Ibid.*
- 49 *Harvard, supra* note 5 à la p. 475
- 50 *Tennessee Eastman, supra* note 6, *Imperial Chemical Industries, supra* note 10
- 51 In re demande # 862 758 (maintenant brevet # 882 618) [1970] D.C. num. 33, In re demande 954 851 (maintenant brevet # 890 188) [1971] D.C. num. 63
- 52 Imperial Chemical Industries, *supra* note 10
- 53 In re demande # 527 445 (maintenant brevet # 1 332 440) [1994] D.C. num. 1191
- 54 *Organon, supra* note 23, In re demande de *Goldenberg* [1988] 22 C.P.R. (3<sup>e</sup>) 159, *Brilliant, supra* note 23, In re demande 406 401 de *Neuromed* [1988] D.C. num. 1125
- 55 In re *Mobil Oil* (maintenant brevet # 1 254 297) [1988] 24 C.P.R. (3<sup>e</sup>) 571 à la p. 576, « le système du demandeur est utile et ne concerne pas seulement des calculs ou des algorithmes », aussi indexé sous [1988] D.C. num. 1120
- 56 *Shell, supra* note 7, *Progressive Games, supra* note 18. Il a été soutenu que la Cour fédérale, division de la première instance a décidé de l'affaire *Progressive Games* sur l'évidence et l'absence de nouveauté, et que le raisonnement était confus. Toutefois, sans commenter sur les autres points soulevés ou les déclarations de cette Cour, la Cour fédérale d'appel a acquiescé clairement avec la division de première instance sur le fait qu'une légère variation des règles traditionnelles du poker ne peut pas être « une méthode nouvelle et innovatrice d'appliquer une compétence ou une connaissance » selon la signification donnée à ces mots dans *Shell*. Dans cette affaire, la Cour suprême a déclaré que les « méthodes nouvelles et innovatrices d'appliquer une compétence ou une connaissance » qui produisent un résultat essentiellement économique en rapport avec les métiers, l'industrie ou le commerce se qualifient comme des « réalisations » en vertu de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*. Étant donné la matière dans l'affaire *Shell*, les méthodes d'utiliser des choses connues pour des utilisations nouvelles et inventives sont considérées comme se qualifiant comme des méthodes nouvelles et innovatrices d'appliquer une compétence ou une connaissance qui produisent un résultat essentiellement économique en rapport avec les métiers, l'industrie ou le commerce. Il est aussi à noter que dans l'affaire *Progressive Games*, la nouvelle façon de jouer le poker n'implique pas la nouvelle utilisation d'un jeu de cartes.
- 57 *Visx c. Nidex* [1999] 3 C.P.R. (4e) 417 (C.F. 1<sup>ère</sup> inst.) à la p. 454, conf. par [2001] 16 C.P.R. (4e) 251 (C.F.A.), *Somerville Paper Boxes Itée c. Cormier* [1939] 2 C.P.R. 181 (C. de l'É.) aux pages 200 à 205, conf. par [1940] 2 C.P.R. 206 (C.S.C.), *Detroit Rubber Products c. Republic Rubber* [1927] R.C. de l'É. 29 aux pages 33 à 35, conf. [1928] R.C.S. 578, *Canada c. Tessier* [1921] 21 R.C. de l'É. 150, *Rolland c. Fournier* [1912] 4 D.L.R. 756 (C.B.R. Qc) aux pages 757 à 758

- 58 In re demande # 40 799 de *Jeu* [1971] D.C. num. 79, In re demande # 55 210 de *Jeu de golf* (maintenant brevet # 897 199) D.C. num. 93
- 59 *Jeu de golf, ibid.*
- 60 *Organon, supra* note 23, *Harvard College c. Canada* (Commissaire aux brevets) 7 C.P.R. (4<sup>e</sup>) 1 aux paragraphes 68 à 85, infirmé sur d'autres points 21 C.P.R. (4<sup>e</sup>) 417
- 61 *Shell, supra* note 7
- 62 In re demande # 269 230 de *Ebner* (maintenant brevet 1 121 640) [1981] D.C. num. 896
- 63 In re demande # 245 995 de *Hurwitz* [1979] D.C. num. 605, In re demande 44 282 de *Luebs* [1971] D.C. num. 80
- 64 In re demande # 298 822 de *Babcock & Wilcox Company* (maintenant brevet 1 116 380) D.C. num. 821
- 65 *Mailman c. Gillette Safety Razor Co. du Canada* (1932) R.C.S. 724 aux pages 731 et 732
- 66 In re demande # 159 204 de *Young Dixon* [1978] D.C. num 493
- 67 *Lawson, supra* note 6 à la p. 116, In re demande # 253 122 de *Smagala-Romanoff* [1981] D.C. num. 878, In re demande # 310 519 de *Blachura* (maintenant brevet 1 163 822) [1982] D.C. num. 937
- 68 *Apotex, supra* note 10 à la p. 501
- 69 *Visx Inc. c. Nidek Co.* [1999] 3 C.P.R. (4<sup>e</sup>) 417 à la p. 452 (paragraphe 134), conf. par [2001] 16 C.P.R. (4<sup>e</sup>) 251