

## **Pratique d'examen au sujet des inventions mises en œuvre par ordinateur**

**PN 2013-03**

Le 8 mars 2013

À tous les examinateurs :

L'examen des inventions mises en œuvre par ordinateur<sup>1</sup> présente des défis uniques et exige des directives particulières afin d'assurer que l'examen des demandes soit efficace, prévisible et reproductible.

Le présent document s'appuie sur les directives du chapitre 16 (Inventions mises en œuvre par ordinateur) du *Recueil des pratiques du Bureau des brevets (RPBB) et de la PN 2013-02 (Pratique d'examen au sujet de l'interprétation téléologique)*.

Les examinateurs doivent prendre note qu'ils peuvent se fier aux sections 16.01 (Portée du chapitre), 16.04 (Utilité), 16.05 (Suffisance), 16.06 (Nouveauté), 16.07 (Ingéniosité) et 16.08 (Revendications) du RPBB, y compris à toutes les sous-sections de ces sections telles que rédigées présentement aux fins d'orientation.

Il faut toutefois user de prudence quant aux directives contenues dans les autres sections du chapitre 16. Lorsque les directives invoquent la « contribution » d'une revendication ou rendent obligatoire une « solution technologique à un problème technologique » dans le cadre d'un test visant à assurer que l'invention se situe à l'intérieur d'un « domaine de technologie », elles décrivent ces concepts en relation avec des pratiques qui ne sont plus en cours.

### **Directives liées à la pratique**

#### **A) Objet**

RPBB 16.02 stipule qu'une invention mise en œuvre par ordinateur peut être revendiquée en tant que méthode (réalisation, procédé ou méthode de fabrication), machine (en règle générale, un dispositif dont le fonctionnement dépend d'un ordinateur) ou produit (un article de fabrication). Il précise également qu'il est possible que certains objets appartenant au domaine de l'informatique ne soient pas revendiqués selon ces catégories, notamment les produits logiciels [16.08.04], les

---

<sup>1</sup>À travers ce document, le terme « ordinateur » doit recevoir l'interprétation large précisée à la section [16.01](#) du *Recueil des pratiques du Bureau des brevets*. À titre d'exemple, selon le contexte, le terme « ordinateur » s'utilise pour englober un ordinateur universel, un dispositif contenant un processeur, des serveurs réseaux, etc.

structures de données [16.09.02] et les signaux produits par un ordinateur [16.09.05]. Les directives précédentes demeurent en vigueur.

Dans l'application des directives du RPBB, les examinateurs doivent toutefois tenir compte de l'Avis sur les brevets sur les *Directives de pratique suite à la décision Amazon CAF* [mars 2013] selon lequel l'évaluation de l'objet d'une revendication aux fins de conformité à l'article 2 de la *Loi sur les brevets* doit se faire sur la base des éléments essentiels tels que déterminés par le biais d'une interprétation téléologique (consulter la partie B ci-dessous).

L'article 2 de la *Loi sur les brevets* présente la définition du terme *invention* et doit se lire conjointement avec le paragraphe 27(8) de la *Loi sur les brevets* qui stipule qu'il ne peut être octroyé de brevet pour de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques<sup>2</sup>. Ce qui suit est exclu au sens de l'article 2 :

- inventions qui s'inscrivent dans une catégorie définie d'exclusions de brevetabilité;
  - p. ex., beaux-arts (c.-à-d. choses « qui tiennent uniquement à la réflexion intellectuelle ou au sens esthétique »)<sup>3</sup>, méthodes de traitement médical, etc.
- inventions non manifestées concrètement (y compris les inventions sans méthode d'application pratique)<sup>4</sup>;
  - p. ex., inventions sans présence physique (c.-à-d. qui ne sont pas « quelque chose avec une existence physique ou quelque chose qui manifeste un effet ou un changement discernable »)<sup>5</sup>;
  - p. ex., inventions où l'objet revendiqué est simplement une idée, un projet, un plan ou une série de règles<sup>6</sup>.

Il faut noter que lorsqu'un ordinateur est jugé comme un élément essentiel d'une

---

<sup>2</sup>*Tennessee Eastman Co. c. Canada (commissaire aux brevets)* (1972), 8 CPR (2d) 202 (SCC) à la page 204

<sup>3</sup>*Canada (Procureur général) c. Amazon.com Inc.*, 2011 CAF 328 [*Amazon CAF*] au paragraphe 58

<sup>4</sup>*Shell Oil Co. c. commissaire aux brevets*, 1982, 2 S.C.R. 536, 67 C.P.R. (2d) 1 à la page 554

<sup>5</sup> *Amazon CAF* au paragraphe 66

<sup>6</sup> Où, dans une interprétation téléologique, la revendication interprétée est dirigée uniquement vers l'objet.

revendication interprétée, l'objet revendiqué sera généralement brevetable<sup>7</sup>. Un bon indicateur qu'une revendication relève d'un objet brevetable est qu'elle fournit une solution technique à un problème technique<sup>8</sup>.

Lorsque, en contrepartie, il est déterminé que les éléments essentiels d'une revendication interprétée se limitent à un objet exclu de la définition du terme « invention » (comme précisé ci-dessus), la revendication ne respecte par l'article 2 de la *Loi sur les brevets* et par conséquent, elle n'est pas brevetable.

## **B) Analyse de la revendication**

La PN 2013-02 (*Pratique d'examen au sujet de l'interprétation téléologique*) rend obligatoire l'usage de l'interprétation téléologique plutôt que toute autre approche en matière d'analyse de revendications. Plus précisément, « l'approche en matière de contribution » précisée au chapitre 13 du RPBB ne doit pas être empruntée.

Pour réaliser une interprétation téléologique, l'examinateur identifie le problème que les inventeurs visent à résoudre et la solution proposée. Cet exercice ne peut généralement se faire en tenant uniquement compte des revendications. L'interprétation téléologique doit se faire en tenant compte du mémoire descriptif dans son ensemble et en reconnaissant que la description guide l'identification du problème et de la solution et fournit le contexte nécessaire pour comprendre si une revendication définit l'ensemble de l'invention, une mise en œuvre préconisée ou une manifestation concrète spécifique.

Bien qu'un demandeur soit autorisé à revendiquer moins que l'invention au complet s'il le désire, une identification adéquate de l'invention en question, appuyée sur une interprétation téléologique des revendications, est toutefois nécessaire afin d'évaluer si la revendication est brevetable.

### *Identifier le problème*

L'identification du problème auquel les inventeurs font face dépend de la compréhension qu'a l'examinateur des connaissances générales courantes dans l'art et des enseignements de la description.

Les connaissances générales courantes dans l'art fournissent la base des renseignements auxquels la description devrait s'ajouter. La personne versée dans l'art lira le mémoire descriptif en s'attendant à ce qu'elle précise quelque chose qui va

---

<sup>7</sup>À moins que l'objet revendiqué ne fasse partie des exclusions, comme une méthode de traitement médical.

<sup>8</sup>À la lumière de l'obligation du Canada en vertu de l'article 27.1 des ADPIC, des brevets doivent être disponibles pour un tel objet revendiqué.

au-delà des solutions généralement connues à des problèmes généralement connus.

Il faut garder à l'esprit que le demandeur n'a pas à énoncer explicitement le problème et la solution. L'alinéa 80(1)(d) des Règles sur les brevets le précise clairement, en stipulant que la description doit contenir les renseignements suivants :

*une description de l'invention en des termes permettant la compréhension du problème technique, même s'il n'est pas expressément désigné comme tel, et de sa solution.*

Par conséquent, l'identification du problème et de sa solution peut constituer un exercice intégré, c.-à-d. la manière par laquelle la solution est décrite peut aider à documenter le problème, et vice versa. Par exemple, un accent particulier mis sur la description de certains détails de la solution peut contribuer à l'identification du problème alors que l'absence relative d'insistance sur certains aspects de la solution peut également suggérer que le problème se situe ailleurs. Lorsque le demandeur est explicite sur la nature du problème, l'examen devrait généralement procéder de la même façon, à moins qu'une telle façon de procéder soit déraisonnable pour une lecture éclairée de l'application à la lumière des connaissances générales courantes.

L'examineur tiendra compte de ce que les inventeurs déclarent à propos du contexte de l'invention, de leurs objectifs (« le but de l'invention »), de tout problème spécifique, des besoins, des limites ou des désavantages connus dans l'art ou découverts par les inventeurs, etc. dans l'identification du problème auquel font face les inventeurs.

Dans certains cas, un point clé peut consister à déterminer si le problème auquel faisait face l'inventeur était un « problème d'ordinateur » (c.-à-d. un problème avec le fonctionnement d'un ordinateur) plutôt que pas un « problème d'ordinateur » (c.-à-d. un problème dont la solution pourrait être mise en œuvre à l'aide d'un ordinateur).

Voici quelques facteurs qui peuvent indiquer l'existence d'un « problème d'ordinateur » :

- la description précise un problème spécifique avec le fonctionnement d'un ordinateur;
- la solution au problème implique de contrôler une puce, une composante du système ou un élément de l'architecture technique grâce à un micrologiciel, par exemple (logiciel enfoui);
- la description insiste sur les défis ou les défauts dans les anciens ordinateurs;
- un niveau élevé de détail est accordé à la description des détails techniques tels que l'algorithme ou la logique réalisés par l'ordinateur<sup>9</sup>.

Voici quelques facteurs qui peuvent laisser supposer que le problème n'est pas un « problème d'ordinateur » :

---

<sup>9</sup> Consulter la section [16.05](#) du *Recueil des pratiques du Bureau des brevets*.

- des énoncés explicites dans la description laissant supposer un problème autre qu'un « problème d'ordinateur »;
- l'absence de toute indication explicite dans l'application selon laquelle tout problème pratique en lien avec l'opération d'un ordinateur a été résolu;
- une absence relative de détails techniques, malgré une indication dans la description que la solution soit mise en œuvre sur un ordinateur.

### *Identification de la solution*

La solution est l'élément ou l'ensemble d'éléments essentiels à la résolution du problème.

Selon ce qui a été présenté dans la description et ce qui était généralement connu dans l'art, la solution peut être qualifiée soit d'une approche entièrement nouvelle, soit d'une amélioration à un point de départ connu.

Lorsqu'un « problème d'ordinateur » a été identifié, les éléments de la solution sont ceux qui permettent de résoudre le problème lié à l'opération de l'ordinateur et peuvent comprendre (p. ex.) tant le matériel que les logiciels (logiciels enfouis).

Lorsque le problème n'était pas un « problème d'ordinateur » *en soi*, l'examineur doit examiner attentivement si l'ordinateur est essentiel à la solution ou s'il est utilisé simplement pour des raisons de commodité et même après coup. Par exemple, si un examineur conclut que la solution à un problème donné consiste à réaliser certains calculs selon une équation spécifique, l'utilisation d'un ordinateur pour faire les calculs peut accélérer les manipulations mathématiques sans que cela n'ait d'incidences significatives sur l'opération de l'équation comme telle. L'examineur pourrait ainsi conclure que l'ordinateur n'est pas un élément essentiel à l'invention. Bien que possiblement moins pratiques, les calculs atteindraient le même résultat s'ils étaient faits avec un papier et un crayon ou mentalement (c.-à-d. l'ordinateur peut être substitué à un autre moyen de calcul sans avoir d'incidences sur l'opération de l'invention).

Dans certains cas, la description peut mettre l'accent sur une solution qui a été décrite en termes conceptuels. Les examinateurs doivent déterminer si la revendication définit une solution spécifique ou simplement l'idée ou le concept servant à résoudre le problème. Un manque de détails concernant la mise en œuvre peut indiquer une revendication n'étant simplement que l'idée qui consiste à utiliser un ordinateur pour réaliser certaines opérations pour lesquelles, à la lumière du mémoire descriptif dans son ensemble, les éléments revendiqués ne semblent pas définir une manière spécifique d'exploiter la solution.

### *Achèvement de l'interprétation des revendications*

Après avoir identifié le problème et la solution, l'interprétation des revendications suppose d'interpréter la signification des divers termes utilisés et de déterminer si les éléments des revendications sont essentiels ou non.

Lorsqu'il semble que l'ordinateur ne peut être modifié ou substitué dans une revendication sans entraîner une différence dans la façon dont l'invention fonctionne ou que l'ordinateur est requis pour résoudre un problème pratique, l'ordinateur peut être considéré comme un élément essentiel de la revendication.

L'interprétation téléologique des revendications doit être envisagée d'un côté pratique. Comme précisé dans la PN 2013-02 (*Pratique d'examen au sujet de l'interprétation téléologique*), il n'est pas nécessaire, dans un cas précis, de déterminer si chaque élément d'une revendication est essentiel ou non essentiel. De la même façon, la signification de certains termes peut être suffisamment évidente pour n'exiger aucune attention particulière.

En règle générale, il faut accorder plus d'attention aux éléments qui peuvent avoir une incidence sur les conclusions relatives à la brevetabilité et particulièrement à ceux qui font l'objet d'un différend entre l'examineur et le demandeur.