

Chapitre 12

Utilité et matière

- 12.01 Portée de ce chapitre
- 12.02 Définition d'une invention brevetable
 - 12.02.01 Matière tel que définie en vertu de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*
- 12.03 Utilité
 - 12.03.01 Utilité prévisible
 - 12.03.02 Opérationnel
 - 12.03.03 Reproductibilité
- 12.04 Catégories non reconnues comme étant de la matière brevetable
 - 12.04.01 Matière vivante
 - 12.04.02 Traitement médical
 - 12.04.03 Principe scientifique ou conception théorique
 - 12.04.04 Invention mise en œuvre par ordinateur
- 12.05 Exemples de matière ne possédant pas d'utilité ou non reconnue comme matière brevetable

TRANSLATION OF THE
OCTOBER 8, 2004 VERSION
Done internally

Chapitre 12

Utilité et matière

12.01 Portée de ce chapitre

Ce chapitre indique la pratique du Bureau des brevets concernant les exigences au sujet de l'utilité en vertu de la Loi sur les brevets, indépendamment des considérations se rapportant à la nouveauté et à la non-évidence.

L'expression " méthodes de faire des affaires " réfère à une vaste catégorie de matière qui vise 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 au chapitre 16 du RPBB.

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.

À partir de cette définition et d'autres articles de la *Loi sur les Brevets*, les critères d'une invention brevetable sont:

1) Nouveauté. L'invention ne doit pas se heurter à un autre brevet ou publication

« antérieurs » qui permettraient de conclure qu'elle ne satisfait pas au critère de nouveauté en vertu de la loi.

- 2) Utilité. L'invention doit être exploitable, sous contrôle et reproductible.
- 3) Prévus par la Loi. Elle doit entrer dans une catégorie admise parce que tous les objets ne sont pas brevetables.
- 4) Ingéniosité inventive. Elle doit avoir fait l'objet d'une activité inventive. Il s'agit d'une question de fait et de degré. La question de fait concerne les progrès réalisés dans l'art tandis que celle du degré suppose que les progrès ne sont ni « évidents » ni ne constituent un « simple perfectionnement ».

Même si la matière est nouvelle et non évidente, elle peut toujours être non brevetable si elle ne s'inscrit pas dans une catégorie reconnue (section 12.02.01 et 12.04 du R.P.B.B.)

12.02.01 Matière tel que définie en vertu de l'article 2 de la *Loi sur les Brevets*

Une réalisation signifie un mode, une méthode, ou une façon utilisée pour parvenir à un certain résultat, par contraste avec le résultat lui-même. Toute réalisation comprend un procédé produisant un résultat essentiellement économique en rapport avec les métiers, l'industrie ou le commerce, qui est bénéfique pour le public, pourvu que le procédé soit une méthode innovatrice de mettre en pratique un savoir-faire ou une connaissance.

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, par l'action d'un élément ou encore d'une cause naturelle ou d'une substance sur une autre. Ceci implique l'application d'une méthode sur un matériau ou des matériaux.

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

On définit fabrication comme étant tout ce qui relève de l'activité ou de la production

industrielle humaine. Cette définition dénote la fabrication d'un produit commercialisable au moyen d'un procédé.

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

12.03 Utilité

En vertu de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*, l'utilité est considérée comme un critère essentiel d'une invention. L'utilisation d'une invention n'est pas nécessairement définie dans les revendications, mais doit être apparente dans la description à une personne versée dans la technique (voir aussi le chapitre 9 du RPBB 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.

En pratique, la matière, dont l'utilisation n'est pas apparente à la lecture de la description par une personne versée dans la technique concernée, qui est inopérante ou dont les résultats ne peuvent être reproduits, sera considérée comme non conforme avec la définition d'une invention en vertu de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*. Une revendication définissant de la matière qui, à la lumière de la description, omet quelques-unes des caractéristiques ou éléments nécessaires ou essentiels au sujet décrit comme étant utile, sera considérée comme n'étant pas supportée pour l'utilité telle que décrite en vertu de l'article 84 des *Règles sur les brevets* (voir chapitre 11 du RPBB). De plus, le paragraphe 27(5) de la *Loi sur les brevets* indique que si une revendication définit, par variantes, l'objet de l'invention, chacune d'elles constitue une revendication distincte. Ainsi, si une variante dans une revendication manque d'utilité, la revendication en entier peut être invalidée.

12.03.01 Utilité prévisible

Si l'utilité de la matière à la base d'une revendication n'est pas apparente ou 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. 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 ».

Une demande faisant usage d'une prédiction doit satisfaire trois exigences :

- 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 **divulcation 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* et *Burton Parsons* portent, respectivement, sur de nouveaux composés et de nouvelles crèmes pour électrocardiogramme. Le fondement factuel dans ces décisions était fourni à l'aide de composés tests, mais d'autres fondements factuels sous-jacents, dépendant de la nature de l'invention pourraient suffire. Le raisonnement était basé sur une « relation structure-activité », mais d'autres raisonnements, dépendant de la matière, pourraient suffire.

12.03.02 Opérationnel

La matière doit être opérationnelle à l'aide des moyens décrits par l'inventeur de façon à ce que le résultat désiré découle invariablement lors de sa mise en pratique. La matière sera considérée comme manquant d'utilité si l'invention ne fonctionne pas, que ce soit dans le sens qu'elle ne pourra pas fonctionner du tout, ou de façon plus large, qu'elle ne pourra pas faire ce que le mémoire descriptif promet qu'elle fera. Le mémoire descriptif doit inclure l'information, la terminologie, et les moyens disponibles à la date de la revendication, pour fournir une description suffisante pour permettre la mise en

pratique de l'invention, lorsque lu par une personne versée dans la technique concernée.

12.03.03 Reproductibilité

L'invention doit pouvoir être contrôlée par la personne versée dans la technique et le résultat doit être reproductible à l'aide des moyens décrits de façon à ce que le résultat désiré découle invariablement lors de sa mise en pratique. Toutefois, l'expression « le résultat désiré découle invariablement » peut référer à un taux de succès acceptable d'une méthode particulière de production de masse de nature répétitive. Par exemple, si une méthode est connue et il est universellement reconnu dans un domaine particulier que le taux de succès est sous un certain seuil ou sous un certain pourcentage de rejets, le résultat désiré découlera invariablement si cette méthode se situe à l'intérieur de ces paramètres.

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

12.04 Catégories non reconnues comme étant de la matière brevetable

Toutes les matières ne sont pas brevetables. Certaines matières sont exclues en vertu du paragraphe 27(8) de la *Loi sur les brevets* et de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*, 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. En général, un procédé pour produire ou qui utilise ces organismes est

brevetables. Les formes de vie unicellulaires comprennent :

- les algues microscopiques,
- les champignons (incluant la levure), excluant les champignons formés de colonies de cellules différenciées,
- les bactéries,
- les protozoaires,
- les virus,
- les cellules en culture,
- les lignes cellulaires transformées, et
- les hybridomes.

Les formes de vie multi-cellulaires ne sont pas brevetables. Toutefois, un procédé ayant pour objet la production d'une forme de vie multi-cellulaire peut être brevetable pourvu que le procédé exige une intervention significative d'ordre technique de l'homme, 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. Les formes de vie multi-cellulaires comprennent :

- les animaux,
- les plantes,
- les semences,
- les tissus, organes, embryons, et parties d'une plante ou d'un animal, et
- les colonies de cellules différenciées.

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

12.04.02 Traitement médical

Une méthode ou une procédure chirurgicales ou thérapeutiques sur des 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. Cette exclusion ne couvre pas les méthodes de traiter les animaux pour des fins d'amélioration d'un produit vendable. Si, lorsque utilisée pour ce but principal, une méthode revendiquée ne produit pas des résultats essentiellement économiques, cette méthode est alors non prescrite par la *Loi sur les brevets* même si elle pourrait être utilisée à d'autres fins.

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 et les algorithmes sont considérés équivalents à de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques.

12.04.04 Invention mise en œuvre par ordinateur

Les logiciels exprimés sous forme de lignes de code ou routine dans une demande de brevet ou dans des revendications ne sont pas considérés comme de la matière brevetable, mais 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 qui ont été intégrés dans une matière traditionnellement brevetable peuvent être brevetables. La pratique relative aux inventions mises en œuvre par ordinateur est expliquée plus en détail au chapitre 16 du RPBB.

12.05 Exemples de matière ne possédant pas d'utilité ou non reconnue comme matière brevetable

Pour récapituler, en évaluant si une matière est incluse 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 déterminera si :

- a) la matière a trait à une technique utile (distinctement des beaux-arts où le résultat produit ne fait appel qu'à l'exercice d'habiletés personnelles, de raisonnements ou de jugements, ou n'a qu'une signification purement

intellectuelle ou qu'un attrait esthétique);

- b) la matière est opérante, contrôlable et reproductible par l'entremise des moyens décrits par l'inventeur, de façon telle, qu'ils produisent inévitablement les résultats désirés lorsque mis en oeuvre;
- c) la matière comprend un procédé produisant un résultat essentiellement économique en rapport avec les métiers, l'industrie ou le commerce, qui est bénéfique pour le public, pourvu que le procédé soit une méthode innovatrice de mettre en pratique un savoir-faire ou une connaissance; et
- d) la matière est plus qu'un simple principe scientifique ou qu'une conception théorique (paragraphe 27(8) de la *Loi sur les brevets*).

Quelques exemples de matières manquant d'utilité ou de matière non prévue par la *Loi sur les brevets* sont :

- Toute matière 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 ou le jugement, ou qui ne possède qu'un signification intellectuelle ou d'attrait cosmétique, tel : des manières de faire des exercices, mode 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, ou pour la commodité interne d'un manufacturier donné.
- Toute matière 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.

- Toute matière visant seulement un schéma, un plan, une spéculation ou une idée, telle des méthodes commerciales ou de communication de statistiques, des tests de personnalité ou du Q.I. et sujets analogues.