

Il est conclu que la demande de brevet dans l'affaire Choueifaty porte sur un objet admissible à la protection par brevet

26 JANVIER 2021 6 MIN DE LECTURE

Expertises Connexes

• Propriété intellectuelle

Auteurs(trice): Nathaniel Lipkus, J. Bradley White

Comme nous l'avions précédemment rapporté, dans l'affaire *Yves Choueifaty v Attorney General of Canada, 2020 FC 837* (Choueifaty), la Cour fédérale a accueilli l'appel de la décision du commissaire des brevets (le commissaire) selon laquelle la demande de brevet canadien n° 2 635 393 (la demande 393) ne portait pas sur un objet admissible à la protection par brevet.

Le 11 janvier 2021, la Commission d'appel des brevets (le groupe d'experts) a réexaminé la demande 393 et a conclu que les secondes revendications proposées, qui avaient été examinées par la Cour dans l'affaire *Choueifaty*, donnaient lieu à un objet admissible à la protection par brevet conformément à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*. Le commissaire a partagé la recommandation formulée par le groupe d'experts dans l'affaire *Choueifaty (Re), 2021 CACP 3* (en anglais seulement). Cette décision devrait donner aux demandeurs de brevets un aperçu de la manière dont le commissaire appliquera les directives récemment publiées par l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) pour appliquer la décision rendue par la Cour dans l'affaire *Choueifaty*.

Contexte

La demande 393 concerne l'invention d'une mise en œuvre informatique d'une nouvelle méthode de sélection et de gestion des actifs d'un portefeuille de placements.

Le 27 février 2019, le groupe d'experts a recommandé de conclure que les premières revendications proposées et les secondes revendications proposées n'étaient pas conformes à l'article 2 de la *Loi sur les brevets* parce qu'elles n'avaient pas fait état d'une invention. Le commissaire a accepté la recommandation du groupe d'experts et a refusé la demande 393.

Le groupe d'experts a effectué une analyse selon la méthode « problème-solution » et a conclu que les éléments essentiels des premières et des secondes revendications proposées n'avaient pas inclus les détails informatiques y afférents, mais étaient plutôt orientés vers un système ou des règles comportant de simples calculs utilisés pour construire le portefeuille sans contrainte de référence, système ou règles qui ne constituent pas des objets pouvant faire l'objet d'une protection par brevet.

Dans l'affaire *Choueifaty*, la Cour fédérale a rejeté l'approche « problème et solution » à l'interprétation de revendications de brevet du commissaire, soulignant de nouveau que les revendications de brevet doivent être interprétées en ayant recours à la même méthode d'interprétation à toutes les fins, dont l'évaluation de l'admissibilité de l'objet. La Cour a ordonné au commissaire d'examiner de nouveau la demande 393 conformément aux motifs

de la Cour.

L'affaire *Choueifaty* n'a pas été portée en appel, mais l'OPIC a néanmoins produit de nouvelles directives intitulées « Objet brevetable en vertu de la Loi sur les brevets » pour expliquer comment il [l'OPIC] comptait appliquer la décision *Choueifaty*. Nous avons précédemment rapporté ces nouvelles directives.

Le réexamen de la demande 393 par le groupe d'experts

Conformément à l'ordonnance de la Cour dans l'affaire *Choueifaty*, le groupe d'experts a interprété de façon téléologique les secondes revendications proposées et en a déterminé les éléments essentiels. Le groupe d'experts a conclu que tous les éléments revendiqués, y compris les éléments relatifs à la mise en œuvre informatique, étaient essentiels étant donné que le libellé des revendications ne laissait aucunement entendre que certains éléments revendiqués étaient facultatifs ou encore qu'ils représentaient des réalisations préférentielles ou constituaient une liste d'options. De plus, le dossier ne contenait aucune indication pouvant mener à la conclusion que certains éléments revendiqués n'étaient pas essentiels.

Le groupe d'experts a ensuite cherché à établir si la demande 393 portait sur un objet admissible à la protection par brevet. Le groupe d'experts a adopté les preuves d'expert fournies par le déposant et a jugé que l'invention revendiquée concerne des opérations informatiques qui permettent un traitement informatique nettement moins fastidieux et nettement plus rapide. Cette amélioration d'opérations informatiques est brevetable aux termes des nouvelles directives de l'OPIC, car il s'agit d'un algorithme qui améliore le fonctionnement de l'ordinateur. L'ordinateur et l'algorithme forment donc ensemble une seule invention réelle qui résout un problème lié aux réalisations manuelles ou industrielles.

L'OPIC a différencié la demande 393 de la demande de brevet dans l'affaire *Schlumberger Canada Ltd c Canada (Commissaire aux brevets)* [1982] 1 CF 845 (CAF), en ce que les calculs informatiques revendiqués dans la demande 393 ne donnent pas seulement des informations, mais permettent plutôt à l'ordinateur d'effectuer les procédures d'optimisation de portefeuille beaucoup plus efficacement et rapidement.

Principaux points à retenir

Cette décision apporte un éclairage important sur la manière dont l'OPIC déterminera l'objet admissible à la protection par brevet d'une invention mise en œuvre par ordinateur. D'abord, l'OPIC interprétera de façon téléologique les revendications afin de déterminer les éléments essentiels, puis déterminera si la demande de brevet porte sur un objet admissible à la protection par brevet. Comme il est mentionné dans les nouvelles directives de l'OPIC, un algorithme qui améliore le fonctionnement de l'ordinateur sera considéré comme brevetable.

Cette décision fait aussi valoir l'utilité, lorsque cela est approprié et justifié, de fournir des preuves, soit dans la demande de brevet elle-même soit par une déclaration sous serment d'un expert, quant à la nature des connaissances générales communes d'une personne versée dans l'art et quant à la manière dont un algorithme améliore le fonctionnement de l'ordinateur.

La pleine incidence de la décision *Choueifaty* et des directives ne sera comprise qu'une fois que le commissaire aura rendu des décisions concernant des objets dans divers domaines technologiques et concernant divers types d'inventions. Cependant, d'ici là, la plus récente décision rendue par le groupe d'experts sur la demande 393 est de bon augure pour la

