

Chapitre 18 Antériorité, évidence et double brevet

18.01 Antériorité – MODIFIÉ

L'exigence qu'une invention soit nouvelle trouve son fondement dans la définition de l'*invention* de l'article 2 de la *Loi sur les brevets* – « 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. »¹

Pour qu'une invention soit nouvelle, il doit être établi que les divulgations individuelles dans l'art antérieur n'antériorisent pas l'invention revendiquée.

La question de savoir si une divulgation donnée est réputée être une antériorité est régie par le paragraphe 28.2 de la *Loi sur les brevets*. Même si toute divulgation publique de renseignements peut, en principe, être prise en considération, pour des

raisons pratiques, l'évaluation est presque exclusivement déterminée sur la base de divulgations écrites.

L'antériorité est évaluée pour chacune des revendications indépendamment en se demandant si la divulgation antérieure, lorsque comprise par la personne versée dans l'art à la lumière de ses connaissances générales courantes, fournit à la fois une description de l'invention revendiquée (divulgation) et des instructions suffisantes pour permettre à l'invention d'être réalisée (caractère réalisable).²

La comparaison entre l'invention revendiquée et la divulgation antérieure est fondée sur une comparaison entre les éléments essentiels de la revendication, valablement interprétés, et l'art antérieur.³ De plus, une invention est réputée avoir été décrite antérieurement dans les cas où l'objet divulgué antérieurement, s'il était réalisé, contreferait la revendication ultérieure.⁴

Une divulgation antérieure est réputée présenter un caractère réalisable aux fins de l'antériorité si la personne versée dans l'art peut réaliser avec succès l'invention divulguée en ayant recours, au besoin, à une expérimentation par essais successifs non inventive et qui ne représente pas une difficulté excessive.⁵

18.01.01 Art antérieur lors de l'évaluation de l'antériorité – octobre 2019

L'article 28.2 de la *Loi sur les brevets* définit les divulgations qui peuvent être prises en considération aux fins de l'évaluation de l'antériorité. En résumé, cet article établit ce qui suit : un *délai de grâce* à l'égard de la demande pendant lequel les divulgations faites par le demandeur sont exclues de l'art antérieur; les divulgations faites par des tiers n'importe où dans le monde avant la *date de revendication* de la demande constituent des antériorités; et les conditions relatives au premier déposant qui s'appliquent lorsqu'une demande canadienne en co-instance déposée par une personne autre que le demandeur constitue une antériorité.

Selon l'article 163 des *Règles sur les brevets*, une demande internationale (c.-à-d. déposée en vertu du *Traité de coopération en matière de brevets*) n'est pas considérée comme une demande canadienne aux fins de l'antériorité liée au *premier déposant* (alinéas 28.2(1)c) et d) de la *Loi sur les brevets*), sauf si elle est entrée en phase nationale. Le paragraphe 155(1) des *Règles sur les brevets* prévoit que lorsqu'une demande internationale entre en phase nationale pour devenir une demande PCT en phase nationale, elle est dès lors considérée comme une demande déposée au Canada.

Conformément au paragraphe 28.2(2) de la *Loi sur les brevets*, une demande canadienne qui a été retirée avant d'être devenue accessible au public est réputée, aux fins des alinéas 28.2(1)c) et d), n'avoir jamais été déposée. Par conséquent, une telle demande n'est pas admissible comme antériorité d'un *premier déposant*. Toute demande canadienne peut être admissible comme antériorité en vertu de l'alinéa 28.2(1)c) ou d) même si elle a été retirée après être devenue accessible au public, même lorsqu'elle a été abandonnée ou rejetée.

18.01.01a Autoantériorité – octobre 2019

L'alinéa 28.2(1)a) de la *Loi sur les brevets* prévoit que :

L'objet que définit la revendication d'une demande de brevet ne doit pas : a) soit plus d'un an avant la date de dépôt de celle-ci, soit, si la date de la revendication est antérieure au début de cet an, avant la date de la revendication, avoir fait, de la part du demandeur ou d'un tiers ayant obtenu de lui l'information à cet égard de façon directe ou autrement, l'objet d'une communication qui l'a rendu accessible au public au Canada ou ailleurs[.]

Cette disposition définit l'autoantériorité, laquelle survient lorsqu'une divulgation publique faite par le demandeur ou une personne ayant obtenu de lui l'information à cet égard de façon directe ou autrement, est considérée comme faisant partie de l'art antérieur aux fins de l'évaluation de l'antériorité, mais exclut une telle divulgation de l'art antérieur si elle a été faite pendant le *délai de grâce*. Aux fins de l'autoantériorité, le Bureau des brevets considère que le demandeur inclut le ou les inventeurs (voir la définition de « demandeur » à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*).

Le délai de grâce est la période d'un an qui précède la date de dépôt de la demande, sauf si la date de revendication est antérieure à cette période, auquel cas le délai de grâce est la période qui commence au début de la date de la revendication et qui prend fin immédiatement avant la date de dépôt [voir la section [18.04](#)].

18.01.01b Antériorité d'un tiers – juin 2016

L'alinéa 28.2 (1)b) de la *Loi sur les brevets* prévoit que :

L'objet que définit la revendication d'une demande de brevet ne doit pas : b) avant la date de la revendication, avoir fait, de la part d'une autre personne, l'objet d'une communication qui l'a rendu accessible au public au Canada ou ailleurs [.]

Cette disposition définit toute divulgation publique faite par un tiers (c.-à-d. une personne autre que le demandeur ou une personne ayant obtenu de lui l'information à

cet égard de façon directe ou autrement) comme document d'art antérieur pour l'évaluation de l'antériorité si elle a été faite avant la *date de revendication* [voir [18.03](#)].

18.01.01c Antériorité d'un premier déposant fondée sur la date de dépôt – octobre 2019

L'alinéa 28.2(1)c) de la *Loi sur les brevets* prévoit que :

L'objet que définit la revendication d'une demande de brevet ne doit pas :

c) avoir été divulgué dans une demande de brevet qui a été déposée au Canada par une personne autre que le demandeur et dont la date de dépôt est antérieure à la date de la revendication de la demande visée à l'alinéa (1)a)[.]

Cette disposition existe pour rendre effectives les considérations de *premier déposant*, et permettre à une demande de brevet canadien qui n'est pas devenue accessible au public à la date de revendication de la demande en question et qui, par conséquent, ne serait pas opposable en vertu de l'alinéa 28.2(1)b) de la *Loi sur les brevets* d'être néanmoins prise en considération aux fins de l'antériorité. Il convient de noter que l'ensemble du contenu de la demande antérieure est pris en considération pour l'évaluation de l'antériorité. L'analyse n'est pas restreinte par l'objet revendiqué dans la demande antérieure.

Cette disposition définit une demande de brevet canadienne en co-instance, faite par un tiers, qui n'est pas devenue accessible au public à la date de revendication de la demande en question et ayant une date de dépôt antérieure à la date de revendication de la demande en instance comme document d'art antérieur pour l'évaluation de l'antériorité de la demande en instance. Les alinéas 28.2(1)c) et d) établissent efficacement le régime canadien de premier déposant.

Lorsque l'applicabilité d'une demande canadienne comme antériorité en vertu de l'alinéa 28.2(1)c) dépend de la validité et de l'étendue de la revendication de priorité de la demande à l'examen, l'examineur doit obtenir le document de priorité et vérifier si la date de dépôt du document de priorité peut être utilisée comme date de revendication [voir la section [18.03](#)].

18.01.01d Antériorité d'un premier déposant fondée sur la date de priorité – octobre 2019

L'alinéa 28.2(1)d) de la *Loi sur les brevets* prévoit que :

L'objet que définit la revendication d'une demande de brevet ne doit pas :

d) avoir été divulgué dans une demande de brevet qui a été déposée au Canada par une personne autre que le demandeur et dont la date de dépôt correspond ou est postérieure à la date de la revendication de la demande visée à l'alinéa (1)a si :

(i) cette personne, son agent, son représentant légal ou son prédécesseur en droit, selon le cas :

(A) a antérieurement déposé de façon régulière, au Canada ou pour le Canada, une demande de brevet divulguant l'objet que définit la revendication de la demande visée à l'alinéa (1)a),

(B) a antérieurement déposé de façon régulière, dans un autre pays ou pour un autre pays, une demande de brevet divulguant l'objet que définit la revendication de la demande visée à l'alinéa (1)a), dans le cas où ce pays protège les droits de cette personne par traité ou convention, relatif aux brevets, auquel le Canada est partie, et accorde par traité, convention ou loi une protection similaire aux citoyens du Canada,

(ii) la date de dépôt de la demande déposée antérieurement est antérieure à la date de la revendication de la demande visée à l'alinéa a),

(iii) à la date de dépôt de la demande, il s'est écoulé, depuis la date de dépôt de la demande déposée antérieurement, au plus douze mois,

(iv) cette personne a présenté, à l'égard de sa demande, une demande de priorité fondée sur la demande déposée antérieurement.

Cette disposition élargit la définition de document pour l'évaluation de l'antériorité d'une demande en instance afin d'inclure les demandes canadiennes en co-instance qui ne sont pas devenues accessibles au public à la date de revendication de la demande en question et ayant une date de revendication antérieure à la date de revendication de la demande en instance.

La disposition exige que les revendications de la demande canadienne en co-instance bénéficient d'une date de priorité qui est antérieure à la date de revendication de la demande à l'examen. La date de dépôt, les renseignements relatifs à la demande de priorité et le contenu du document de priorité de la demande en co-instance doivent être examinés par l'examineur pour s'assurer que toutes les conditions permettant de bénéficier de cette date de revendication antérieure sont remplies [voir la section [18.03](#)]. L'évaluation est fondée sur tous les renseignements bénéficiant de la date de priorité et n'est pas davantage restreinte par les revendications.

18.01.02 Évaluation de l'antériorité – juin 2016

Le critère de l'antériorité, tel qu'il est établi par la Cour suprême dans *Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc.* 2008 CSC 61, prévoit qu'une seule divulgation décrit et

permet la réalisation de l'invention revendiquée.⁶ L'approche adoptée par la personne versée dans l'art pour interpréter et appliquer l'antériorité diffère légèrement lorsqu'il s'agit d'apprécier les deux volets du critère.

Le premier volet du critère de l'antériorité examine si un enseignement antérieur unique divulgue la même invention qui a été revendiquée dans la demande à l'examen (ou, lorsqu'une revendication comprend plusieurs modes de réalisation, il comprend au moins un mode de réalisation qui permet d'obtenir l'invention revendiquée). En interprétant la divulgation antérieure pour comprendre l'objet qui y est décrit, la personne versée dans l'art⁷ est « sensée tenter de comprendre ce que l'auteur de la description [du brevet antérieur] a voulu dire ». ⁸ La divulgation antérieure est interprétée de la même façon éclairée et téléologique que la demande elle-même, afin d'interpréter de façon juste ses enseignements,⁹ comme si elle était interprétée par la personne versée dans l'art à la *date de revendication* de la revendication à l'examen.¹⁰ La divulgation ne doit pas être une « description exacte » de l'invention revendiquée. La divulgation doit être suffisante afin que, lorsqu'interprétée par une personne versée dans l'art disposée à comprendre ce qui est dit, elle puisse être comprise « sans essais successifs ». ¹¹ Même si la divulgation antérieure utilise des termes très différents pour décrire l'objet, « si l'observation des instructions contenues dans la publication de l'inventeur antérieur entraîne inévitablement la fabrication d'une chose qui [...] constituerait une contrefaçon » de la revendication à l'examen, la divulgation antérieure décrit la même invention.¹²

Si l'enseignement antérieur divulgue l'invention revendiquée, le deuxième volet du critère doit être évalué. C'est-à-dire, est-ce que la divulgation antérieure permet la réalisation de l'invention divulguée sans effort inventif ou expérimentation ardue? [Voir le [chapitre 14](#) de ce recueil qui porte sur la divulgation]. À ce stade, la personne versée dans l'art « est réputée prête à faire des expérimentations par essais successifs pour réaliser [l'invention]. » ¹³ Il convient de noter que le caractère réalisable ne signifie pas que l'invention antérieure a en fait été réalisée, mais simplement que la divulgation antérieure était suffisante pour permettre à la personne versée dans l'art de bâtir, de faire fonctionner ou d'utiliser l'invention. Si, selon une interprétation juste et raisonnable de la divulgation antérieure, il n'est pas clair si la divulgation rend réalisable l'invention revendiquée, l'examineur doit présenter les raisons qui permettent de considérer que la divulgation permet en fait, de réaliser l'invention. En revanche, si un demandeur affirme qu'un effort inventif ou une difficulté excessive serait nécessaire pour réaliser l'invention à la lumière d'une divulgation antérieure, cela devrait être se fonder sur des arguments raisonnés et, s'il y a lieu, par des faits pertinents.

Bien que des expressions distinctes du critère de l'antériorité aient été fournies par

divers tribunaux, un dénominateur commun est que l'enseignement antérieur doit antérioriser, « aux fins de nécessité pratique », ¹⁴ de sorte que le critère de l'antériorité est fondé sur des considérations d'ordre pratique plutôt que théorique. ¹⁵ Le critère a été décrit comme examinant si le document d'art antérieur fournit les « renseignements qui, aux fins de l'utilité pratique, sont équivalents à ceux fournis par la demande en question », ¹⁶ et, de la même façon, comme examinant si la divulgation antérieure permettrait à la personne versée dans l'art de comprendre « et d'être en mesure de mettre en pratique la découverte sans avoir besoin de faire des expérimentations supplémentaires et d'obtenir des renseignements supplémentaires avant que l'invention puisse être rendue utile ». ¹⁷

Dans de nombreuses circonstances, le concept de « contrefaçon inverse » peut servir à l'évaluation de l'antériorité. ¹⁸ Sur le principe que « ce qui représente une contrefaçon, si ultérieur, devrait, en règle générale, représenter une antériorité, si antérieur », ¹⁹ l'antériorité par contrefaçon inverse examine « si la divulgation antérieure devait être réalisée, est-ce que cela enfreindrait les revendications ultérieures »? ²⁰

Même si la jurisprudence décrit l'approche de l'antériorité par diverses expressions pertinentes aux faits des causes alors à l'examen, finalement, il est important de garder à l'esprit que l'exigence actuelle à laquelle satisfaire est simplement celle énoncée à l'article 28.2 de la *Loi sur les brevets*. Dans sa forme la plus simple, l'évaluation de l'antériorité peut être réduite à ceci : l'objet de la revendication à l'examen est analysé pour déterminer les éléments qui sont essentiels. Le document d'art antérieur est analysé pour déterminer s'il divulgue et permet la réalisation avec l'utilisation des mêmes éléments (divulgués ou non dans les mêmes termes) sous une forme qui permet le même but que celui de l'objet revendiqué. Si c'est le cas, la divulgation antérieure antériorise l'objet revendiqué ultérieurement.

En procédant à cette analyse, il peut être nécessaire de déterminer si les éléments revendiqués fonctionnent en combinaison pour produire un résultat unitaire ou synergique. Si différents éléments ou ensembles d'éléments d'une revendication fonctionnent de façon indépendante en vue de produire des résultats indépendants, alors les deux ne forment pas une combinaison admissible, mais définissent plutôt une juxtaposition. Dans un tel cas, le retrait d'un élément n'aurait aucun effet sur le fonctionnement des autres éléments. Lorsqu'une revendication est interprétée comme définissant deux ou plusieurs inventions rassemblées, mais distinctes, l'antériorité de chaque invention doit être évaluée individuellement. Dans de tels cas, une irrégularité en vertu de l'article 28.2 de la *Loi sur les brevets* ne doit pas être invoquée sauf si toutes les inventions sont antériorisées; si au moins une invention est nouvelle, l'objet revendiqué n'aura pas été divulgué antérieurement.

Pour l'évaluation de l'antériorité, il peut également être déterminé qu'une revendication comprend plusieurs modes de réalisation différents. La revendication sera antériorisée si l'un des modes de réalisation est divulgué et réalisé par l'art antérieur.²¹

Exemple :

Une demande porte sur des méthodes améliorées de traitement du cancer du poumon. La demande divulgue que les inventeurs ont constaté de façon surprenante que la combinaison du cisplatine et de la chélérythrine (un inhibiteur de la protéine kinase C) est étonnement efficace dans le traitement du cancer du poumon. Dans les études de suivi, les inventeurs ont découvert que l'effet était partagé par d'autres inhibiteurs de la protéine kinase C, y compris la staurosporine (un inhibiteur à large spectre de la protéine kinase qui inhibe la protéine kinase C).

La demande de brevet D1, déposée par un tiers et publiée avant la date de revendication de la demande à l'étude, divulgue l'utilisation du cisplatine et de la staurosporine dans le traitement du cancer du poumon. D1 note également l'efficacité inattendue de la combinaison, mais, en raison du grand nombre de cibles potentielles de la staurosporine, D1 ne divulgue pas la cible réelle responsable de l'efficacité inattendue ou de tout autre suivi des résultats. D1 comprend des renseignements sur la façon de formuler et d'administrer la combinaison de médicaments.

Revendications :

1. L'utilisation d'inhibiteurs de cisplatine et de protéine kinase C en combinaison pour le traitement du cancer du poumon.
2. L'utilisation de la revendication 1 où l'inhibiteur de la protéine kinase C est la chélérythrine ou la staurosporine.
3. L'utilisation de la revendication 1 où l'inhibiteur de la protéine kinase C n'est pas la staurosporine.

Analyse

Interprétation téléologique

Personne versée dans l'art (PVA)

La PVA est probablement composée d'une équipe comprenant un oncologue qui connaît le domaine du cancer du poumon et un pharmacologue qui connaît la formulation des médicaments contre le cancer.

Connaissances générales courantes (CGC)

Les CGC comprennent les traitements bien connus pour le cancer du poumon ainsi que les nombreuses façons dont les traitements peuvent être combinés, formulés et administrés. Les CGC comprendraient également une vaste connaissance des différentes catégories d'inhibiteurs utilisées dans les traitements contre le cancer ainsi que de la catégorie à laquelle des inhibiteurs particuliers bien connus pourraient appartenir.

Signification des termes

Il ressort clairement des revendications, et il est appuyé par renvoi au mémoire descriptif lu à la lumière des CGC de la PVA, que l'expression « inhibiteur de la protéine kinase C » englobe toutes les molécules qui inhibent la protéine kinase C même si les molécules inhibent également d'autres cibles. Ainsi, la staurosporine serait considérée comme un inhibiteur de la protéine kinase C.

Quels sont les éléments essentiels?

Pour la revendication 1, tous les éléments sont essentiels, ce qui, selon l'interprétation de la signification de l'« inhibiteur de la protéine kinase C » ci-dessus, signifie que l'utilisation de la staurosporine en combinaison avec le cisplatine se situe dans les limites de la revendication.

Pour la revendication 2, l'expression comportant « ou » signale une situation comportant des variantes, ce qui signifie qu'il y a des modes de réalisation où tous les éléments ne sont pas nécessairement essentiels. Bien que tous les modes de réalisation doivent être évalués pour la brevetabilité, dans la situation actuelle, c'est le mode de réalisation où la chélérythrine n'est pas essentielle qui est le plus pertinent pour l'évaluation de l'antériorité. En particulier, les éléments essentiels de ce mode de réalisation sont l'utilisation du cisplatine et de la staurosporine pour le traitement du cancer du poumon.

Pour la revendication 3, la présence d'une disposition restrictive (ou d'une restriction négative) indique que l'élément « staurosporine » n'est pas essentiel. En fait, c'est l'absence de staurosporine qui est un élément essentiel de la revendication. Par conséquent, l'utilisation de la staurosporine en combinaison avec le cisplatine ne se situe pas dans les limites de la revendication.

Les revendications sont-elles antérieures?

D1 divulgue et permet l'utilisation de la combinaison de cisplatine et de

staurosporine dans le traitement du cancer du poumon. Par conséquent, D1 antériorisera toute revendication qui est interprétée de façon téléologique comme contenant un mode de réalisation où la cisplatine et la staurosporine sont utilisés en combinaison pour traiter le cancer du poumon. D'après l'interprétation téléologique ci-dessus, il est clair que les revendications 1 et 2 ont un tel mode de réalisation et la revendication 3 n'inclut pas un tel mode de réalisation. Par conséquent, les revendications 1 et 2 sont antériorisées par D1, tandis que la revendication 3 est nouvelle par rapport à D1.

18.01.03 Antériorité découlant de la vente ou de l'utilisation antérieure – juin 2016

Bien que la majorité de l'art antérieur soit composée de divulgations écrites, la vente ou l'utilisation d'une invention peut également être une antériorité pertinente si elle fournit efficacement une divulgation à caractère réalisable de l'objet revendiqué dans la demande avant la date de revendication de la demande en instance.²²

Pour être réputée avoir divulgué l'invention revendiquée, la vente ou l'utilisation antérieure doit dévoiler à la personne versée dans l'art suffisamment d'information pour comprendre l'invention.²³ « L'utilisation d'un produit antériorise une invention seulement si l'utilisation de ce produit divulgue l'information nécessaire. »²⁴ L'information ainsi disponible doit être telle que, si une personne versée dans l'art écrivait cette information, elle rédigerait une description claire et sans ambiguïté de l'invention revendiquée.²⁵ La divulgation peut être faite si le public a « l'occasion d'accéder à l'information qu'est l'invention ». ²⁶

Comme indiqué dans *Baker Petrolite Corp. C. Canwell Enviro-Industries Ltd.*, lorsqu'on doit établir si un produit disponible au public antériorise une invention revendiquée, la capacité de la personne versée dans le domaine à faire l'ingénierie inverse d'un produit « conformément aux techniques d'analyse connues » doit être prise en compte.²⁷ Ce qui est exigé pour cette considération est la capacité de faire l'ingénierie inverse sans effort inventif. Il n'est donc pas nécessaire d'établir que le produit a bel et bien été soumis à l'ingénierie inverse.²⁸

Pour établir s'il y a antériorité découlant de l'utilisation ou de la vente antérieure d'une invention, le *délai de grâce* prévu à l'alinéa 28.2(1)a) de la *Loi sur les brevets* s'applique relativement à toute communication de l'invention de la part du demandeur ou d'un tiers ayant obtenu de lui l'information à cet égard de façon directe ou autrement [voir la section [18.04](#)].

18.01.04 Divulgateion implicite ou inhérente – octobre 2019

Une divulgation à caractère réalisable est réputée divulguer tout ce qui, inévitablement et nécessairement, se produirait ou serait fait par la personne qui réalise l'invention. Un objet ancien et connu n'est pas rendu nouveau simplement par la divulgation et la revendication d'une caractéristique qui est inhérente (c.-à-d. nécessairement présente) ou implicite (c.-à-d. suggérée, mais pas directement exprimée) dans une antériorité.²⁹ Les concepts de divulgation inhérente et implicite sont liés.

Les caractéristiques inhérentes d'une invention divulguée comprennent les propriétés et les caractéristiques des éléments de l'invention, comme la ductilité d'un métal utilisé dans une pièce d'une machine, le mode d'action d'un médicament pris pour traiter une maladie ou les propriétés thermoplastiques d'un polymère.

Les caractéristiques implicites comprennent ce qu'une personne versée dans l'art comprendrait nécessairement, à la lumière de ses connaissances générales courantes, comme faisant partie de ce que quelqu'un ferait pour réaliser l'invention divulguée. Si un processus chimique demande la « distillation à basse pression » sans élaborer davantage, l'utilisation d'une méthode de réduction de la pression en dessous de la pression atmosphérique est implicite. Si un bracelet de montre doit être assemblé en utilisant des pièces qui interagissent pour donner au bracelet une plus grande flexibilité, l'utilisation d'attaches pour tenir les pièces ensemble serait comprise par la personne versée dans l'art et pourrait être réputée implicite dans la divulgation, même si aucune instruction précise n'est donnée pour relier les pièces entre elles.³⁰

La simple découverte des propriétés d'une invention antérieurement divulguée ne fait pas en sorte que l'invention soit nouvellement brevetable, mais lorsque la découverte entraîne une nouvelle application pratique de l'invention antérieure, cette nouvelle application pratique peut être brevetable.³¹

Exemple :

Un document d'art antérieur divulgue un composé chimique X ainsi que la façon de le fabriquer et établit que le composé X est utile pour traiter la maladie Y. Si des travaux de recherche ultérieurs permettent de découvrir le mode d'action du composé, une revendication visant l'utilisation du composé X pour traiter la maladie Y grâce au mode d'action nouvellement découvert ne satisfait pas au critère de nouveauté. Le composé X a traité de façon inhérente la maladie Y grâce au mode d'action et la découverte n'a pas entraîné une nouvelle utilisation du composé connu.³² Cependant, si la découverte du mode d'action permet de conclure que le composé X serait également utile pour traiter la maladie Z, l'utilisation du composé X

pour traiter la maladie Z peut être brevetable.

Lorsque des caractéristiques implicites ou inhérentes d'une invention antérieurement divulguée sont prises en considération aux fins de l'évaluation de l'antériorité, il est important de reconnaître que de telles caractéristiques ne créent pas une nouvelle invention si une personne utilisant l'invention antérieurement divulguée obtenait déjà les avantages découlant de la présence des caractéristiques implicites ou inhérentes. Ceci suit le « principe bien connu du droit des brevets selon lequel l'inventeur n'a pas à préciser l'effet ou les avantages de son invention s'il l'a décrite de manière qu'elle puisse être réalisée ». ³³ L'invention antérieure est suffisamment divulguée même si tous ces avantages n'ont pas été enseignés, et l'inventeur antérieur « a droit à ses avantages même s'il ne saisit pas entièrement ou ne comprend pas les avantages qui en découlent ou ne peut en donner les raisons scientifiques ». ³⁴ La réalisation de l'invention antérieure fournirait les avantages découlant des caractéristiques implicites ou inhérentes; en vertu du principe d'antériorité par contrefaçon inverse [18.01.02], la divulgation antérieure serait antériorisante.

Lorsqu'une conclusion d'antériorité exige la présence d'une caractéristique inhérente ou implicite, il est nécessaire pour l'examineur d'expliquer clairement le fondement de sa conclusion voulant que la caractéristique soit implicite ou inhérente à l'objet de la divulgation antérieure. Si une telle conclusion est fondée sur des références secondaires, la date de publication de ces références n'est pas importante.

Exemple :

Dans le domaine des maladies respiratoires, l'utilisation d'un médicament C en poudre est bien connue.

Un demandeur dépose une demande A, qui décrit un inhalateur à poudre capable de mettre sous forme d'aérosol et d'administrer un médicament en poudre à un bénéficiaire. Le mémoire descriptif décrit et illustre l'inhalateur comme ayant des moyens permettant de varier le débit et la résistance de l'écoulement de l'air et indique que des ajustements nécessaires peuvent être faits pour administrer des médicaments en poudre indéterminés. Aucune indication n'est faite relativement aux propriétés précises d'écoulement d'air de l'inhalateur, mais la caractéristique Z est illustrée.

Deux ans après la publication de la demande A, le demandeur dépose la demande B qui décrit un régime de contrôle de l'efficacité du débit de l'inhalateur revendiqué dans la demande A. La demande B ne décrit aucun médicament inventif, mais fait référence au médicament C. Aucune modification à l'inhalateur n'est

divulguée dans la demande B.

Revendications de la demande B :

1. Un inhalateur à poudre sèche pour administrer un médicament en poudre, comprenant la caractéristique Z et ayant une efficacité d'administration d'au moins W lorsque l'inhalateur a une résistance au débit de X et un débit de Y.
2. L'inhalateur à poudre sèche conforme à la revendication 1, dans laquelle le médicament en poudre est C.

Analyse : La demande B divulgue que l'inhalateur à poudre sèche décrit dans la demande A a été utilisé pour les essais du demandeur et ne décrit aucune modification apportée à l'inhalateur. Il faut en conclure que lorsque l'inhalateur à poudre sèche de la demande A est utilisé, il aura l'efficacité d'administration, la résistance au débit et le débit définis dans la revendication. Ce sont simplement des propriétés inhérentes d'un inhalateur à poudre sèche, telles que décrites dans la demande A. L'inclusion de ces propriétés dans la revendication de la demande B n'oriente pas la revendication 1 vers un inhalateur à poudre sèche différent que celui divulgué dans la demande A. La revendication 1 est, par conséquent, antériorisée.

La revendication 2 définit l'inhalateur à poudre sèche de la revendication 1, dans laquelle le médicament qui sera administré est le médicament C bien connu. Comme aucune modification de l'inhalateur n'est, à la lumière de la demande B, nécessaire pour l'administration du médicament C, la revendication porte toujours, simplement, sur l'inhalateur divulgué dans la demande A et est antériorisée. Déterminer que l'inhalateur est en mesure d'administrer le médicament C précise simplement une de ses caractéristiques inhérentes.

18.01.05 Antériorité fondée sur les enseignements connexes

L'antériorité apprécie si une divulgation antérieure unique peut à la fois révéler l'invention dans une revendication à l'examen et permettre à une personne versée dans l'art de la réaliser.

Dans un nombre limité de situations, une divulgation antérieure unique peut comprendre des enseignements dans plus d'un document. Cette situation survient si une source principale d'information fait explicitement référence à des enseignements précis d'une source secondaire, indiquant ainsi au lecteur averti que les enseignements de la source secondaire doivent être pris en considération pour comprendre ou compléter la divulgation de l'invention de la source principale.

Pour prendre en considération des sources multiples d'information pour comprendre une divulgation unique, il doit exister une relation sans ambiguïté entre les deux sources. Les références comprises dans une source qui ne font que mentionner l'autre source ne sont pas suffisantes pour établir une telle relation. La première source doit plutôt orienter le lecteur vers l'utilisation des enseignements de la deuxième source pour comprendre et réaliser l'invention.

18.02 Évidence – MODIFIÉ

L'exigence qu'une invention soit inventive était, avant le 1^{er} octobre 1996, reconnue juridiquement comme inhérente à la définition d'*invention*³⁵, mais elle est maintenant indiquée formellement dans la *Loi sur les brevets*.³⁶ L'ingéniosité est évaluée en déterminant si l'invention revendiquée est évidente (c.-à-d. non inventive) lorsque prise en considération par une personne versée dans l'art à la lumière de ses connaissances générales courantes et de l'état de la technique dans l'ensemble.³⁷ Contrairement à l'approche de l'évaluation de l'antériorité [voir [18.01.02](#)], l'évaluation de l'évidence permet de prendre en considération les enseignements combinés de plusieurs documents de l'art antérieur.³⁸

L'utilisation du terme « évident » à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets* ne modifie pas l'exigence inhérente voulant qu'une invention doive être le résultat de l'ingéniosité.³⁹ Les tribunaux ont indiqué que « l'évidence est une attaque contre un brevet en raison de son absence de valeur inventive »⁴⁰ et « [l]es tribunaux ont choisi de définir le “manque d'inventivité” plutôt que l’“inventivité” et l'ont appelée “évidence” ». ⁴¹

L'évidence est évaluée sur la base d'une revendication à la fois en examinant si l'invention revendiquée est évidente (ou non inventive) lorsque prise en considération par la personne versée dans l'art à la lumière de ses connaissances générales courantes et de l'état de la technique dans son ensemble.

Pour être réputés évidents, les enseignements présents dans l'art antérieur doivent être suffisants pour que, lorsque combinés, ils mènent à l'invention revendiquée (ou à un mode de réalisation de la revendication). De plus, la combinaison des enseignements nécessaires doit être évidente (c.-à-d. non inventive), de façon à obtenir l'invention revendiquée.

18.02.01 Art antérieur lors de l'évaluation de l'évidence – octobre 2019

L'article 28.3 de la *Loi sur les brevets* définit les divulgations qui peuvent être prises en

considération pour l'évaluation de l'évidence. Même si toute divulgation publique de renseignements peut, en principe, être prise en considération, pour des raisons pratiques, l'évaluation est presque exclusivement déterminée sur la base de divulgations écrites. En résumé, cet article prévoit un délai de grâce à l'égard des divulgations faites par le demandeur avant la date de dépôt et permet la prise en considération des divulgations de tout tiers partout au monde faites avant la date de revendication.

18.02.01a Évidence et divulgations antérieures découlant du demandeur – octobre 2019

L'alinéa 28.3a) de la *Loi sur les brevets* prévoit que :

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, soit plus d'un an avant la date de dépôt de la demande, soit, si la date de la revendication est antérieure au début de cet an, avant la date de la revendication, 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[.]

Cette disposition définit les divulgations publiques faites par le demandeur ou une personne ayant obtenu de lui l'information à cet égard de façon directe ou autrement, avant le *délai de grâce* comme faisant partie de l'art antérieur aux fins de l'évaluation de l'évidence, mais exclut que ces divulgations soient considérées comme de l'art antérieur si elles ont été faites pendant le *délai de grâce* précédant la *date de dépôt*. Aux fins de ce paragraphe de la *Loi sur les brevets*, le Bureau des brevets considère que le demandeur inclut le ou les inventeurs (voir la définition de « demandeur » à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*).

Le *délai de grâce* est la période d'un an qui précède la date de dépôt de la demande, sauf si la date de revendication est antérieure à cette période, auquel cas le *délai de grâce* est la période qui commence au début de la date de la revendication et qui prend fin immédiatement avant la date de dépôt [voir la section [18.04](#)].

18.02.01b Évidence et divulgations découlant d'un tiers – juin 2016

L'alinéa 28.3b) de la *Loi sur les brevets* prévoit que :

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 :

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.

Cette disposition définit toute divulgation publique faite par un tiers (c.-à-d. une personne autre que le demandeur ou une personne ayant obtenu de lui l'information à cet égard de façon directe ou autrement) comme art antérieur pour l'évaluation de l'évidence si elle a été faite avant la *date de revendication* [voir [18.03](#)].

18.02.02 Évaluation de l'évidence – juin 2016

L'évidence est évaluée du point de vue de la personne versée dans l'art à la lumière de ses connaissances générales courantes et de l'état de la technique à la date de revendication. Pour qu'une invention revendiquée puisse satisfaire à l'exigence de l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*, il doit y avoir cette « caractéristique ou qualité » (c.-à-d. cette « petite étincelle d'ingéniosité nécessaire au brevet »⁴²) qui sert à élever l'objet des revendications au-delà du simple perfectionnement et du coup la rendre une invention véritable.⁴³

Même si divers critères ont été exprimés pour l'évaluation de l'évidence, l'enquête n'est pas bien servie en tentant d'appliquer de façon rigide un critère unique à toutes les circonstances.⁴⁴ Il est important de traiter la question d'une manière éclairée et la Cour suprême a adopté une démarche en quatre étapes à cet égard, dans laquelle les trois premières étapes soutiennent l'enquête et la quatrième étape permet de poser la question pertinente.

Les quatre étapes de la démarche ont été énoncées par la Cour dans *Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc.* comme suit :⁴⁵

- (1)a) Identifier la « personne versée dans l'art »;
- b) Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne;
- (2) Définir l'idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d'interprétation;
- (3) Recenser les différences, s'il en est, entre ce qui ferait partie de « l'état de la technique » et l'idée originale qui sous-tend la revendication ou son interprétation;

(4) Abstraction faite de toute connaissance de l'invention telle que revendiquée, ces différences constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l'art ou dénotent-elles quelque inventivité?

La mise en garde de la Cour suprême contre l'idée d'appliquer un critère unique à toutes les circonstances porte précisément sur la question posée à l'étape 4.

La démarche en quatre étapes de *Sanofi* sera généralement adoptée intuitivement et automatiquement par un examinateur. Lorsqu'il semble y avoir un désaccord entre l'examineur et le demandeur(s) à savoir si une revendication est évidente ou non, la démarche en quatre étapes de *Sanofi* devrait être présentée dans un rapport. Cette démarche doit être présentée dans un rapport antérieur à une *décision finale* ou dans une *décision finale*.

Pour répondre à la première étape de la démarche en quatre étapes de *Sanofi*, des instructions pour l'identification de la personne versée dans l'art et la détermination des connaissances générales courantes suivent. Il convient de garder à l'esprit que la personne versée dans l'art et les connaissances générales courantes de cette personne sont prises en considération dans de nombreux aspects de l'examen et la discussion suivante est utile à cet égard.

18.02.02a La personne versée dans l'art (Étape 1a) – octobre 2019

Le mémoire descriptif doit être lu et interprété du point de vue de la personne versée dans l'art (PVA). De plus amples renseignements sur la PVA sont présentés à la section [12.02.02b](#).

La personne versée dans l'art est réputée capable d'interpréter les divulgations antérieures de la même façon que le mémoire descriptif de la demande même. C'est-à-dire, dans un esprit disposé à comprendre⁴⁶ et désireux de réussir.⁴⁷ Pour comprendre l'importance de l'art antérieur, cette personne peut appliquer à un contexte différent les enseignements issus d'une source donnée, ou même combiner les enseignements.⁴⁸

Pendant l'examen, l'examineur doit s'efforcer d'interpréter la demande et l'art antérieur à la lumière des connaissances appropriées que la personne versée dans l'art aurait possédées à la date pertinente.

18.02.02b Connaissances générales courantes (Étape 1b) – octobre 2019

« Les connaissances générales courantes sont les connaissances que possède généralement une personne versée dans l'art en cause au moment considéré. »⁴⁹ La date pertinente pour l'évaluation de l'évidence est la date de revendication.

De plus amples renseignements sur les connaissances générales courantes sont présentés à la section [12.02.02c](#).

18.02.02c Identification du concept inventif (Étape 2) – juin 2016

Le concept inventif (ou idée originale) d'une revendication n'est pas nécessairement le même que les éléments essentiels obtenus suivant une analyse fondée sur une interprétation téléologique (L'interprétation téléologique est présentée à la section 12.02 de ce recueil).

Interpréter le concept inventif aux fins de l'évaluation de l'évidence est un exercice distinct de l'interprétation d'une revendication, c'est-à-dire que l'interprétation des revendications n'a aucun effet déterminant sur le concept inventif.⁵⁰

Le concept inventif a été défini comme n'étant pas différent sur le plan matériel de [TRADUCTION] « la solution enseignée par le brevet ». ⁵¹ La définition du concept inventif est, par conséquent, fondée sur les éléments qui seraient reconnus par la personne versée dans l'art comme apportant la solution à un problème donné. Le concept inventif peut être discernable des revendications telles qu'interprétées de façon téléologique. Cependant, [TRADUCTION] « lorsqu'il n'est pas possible de comprendre pleinement la nature du concept inventif uniquement à partir de ces revendications », il est possible de [TRADUCTION] « tenir compte du mémoire descriptif du brevet pour déterminer s'il fournit un aperçu ou une clarification du concept inventif de la ou des revendications en cause ». ⁵² En ce qui a trait au mémoire descriptif du brevet, la définition du concept inventif doit être fondée sur une interprétation du mémoire descriptif dans son ensemble du point de vue de la personne versée dans l'art à la lumière de ses CGC. Cependant, il est important que le concept inventif de la revendication en question soit [TRADUCTION] « ce qui doit être pris en considération, et non pas un concept généralisé à tirer de l'ensemble du mémoire descriptif. » ⁵³

Compte tenu de l'accent sur la revendication, le concept inventif comprendra généralement au moins certains des éléments essentiels déterminés pendant l'interprétation téléologique de la revendication, mais il pourrait ne pas comprendre tous les éléments essentiels de la revendication. De plus, le concept inventif ne se limite pas nécessairement aux éléments essentiels de la revendication. ⁵⁴

18.02.02d Recenser les différences entre le concept inventif et l'état de la technique (Étape 3) – juin 2016

À l'étape 3 de la démarche pour l'évaluation de l'évidence, le concept inventif de la revendication de l'étape 2 est comparé à l'état de la technique pour déterminer si, ou dans quelle mesure, il existe des différences entre les deux. L'état de la technique fait référence aux renseignements disponibles à la personne versée dans l'art, conformément à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*, et est généralement déterminé en fonction de documents de l'art antérieur précis.

S'il n'y a aucune différence entre le concept inventif de la revendication et l'état de la technique, la revendication est probablement irrégulière parce qu'antériorisée ou évidente. Par exemple, une revendication peut être antériorisée lorsqu'il n'y a aucune différence entre le concept inventif d'une revendication et une seule divulgation d'art antérieur citée dans l'état de la technique, à condition que la divulgation d'art antérieur ait un caractère réalisable. Dans des cas où la divulgation d'art antérieur n'a pas un caractère réalisable, la revendication ne peut être antériorisée, mais peut tout de même être évidente. Une revendication peut également être évidente si plus d'un document de l'état de la technique est nécessaire pour établir le concept inventif.

Lorsqu'il y a des différences entre le concept inventif de la revendication et l'état de la technique, il faut déterminer si ces différences auraient été évidentes pour la personne versée dans l'art à la date de revendication.

18.02.02e Les différences constituent-elles une étape inventive? (Étape 4) – juin 2016

Lorsque toute différence entre l'état de la technique et le concept inventif de la revendication ou la revendication interprétée a été identifiée, il faut déterminer si l'objet de la revendication est évident ou s'il résulte d'un esprit inventif. Cela doit être fait sans présupposer que le problème précis que tente de résoudre l'inventeur était reconnu dans l'art antérieur, afin d'éviter d'adopter une perspective de « vision en rétrospective » inappropriée. Lorsque l'existence ou la nature d'un problème n'était pas évidente, l'acte d'identification du problème peut éclairer le concept inventif.

Comme susmentionné, divers critères ont été énoncés dans la jurisprudence pour répondre à cette question et la Cour suprême a mis en garde qu'aucune expression unique de ce critère n'est susceptible de s'appliquer dans toutes les circonstances. Même si la question test peut être formulée en prenant en considération la nature du dossier en question, il ne faut pas perdre de vue que son but est d'apprécier l'exigence légale de l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*, et il faut s'assurer que la question ne

soit pas formulée de façon telle qu'une norme différente soit appliquée.

En répondant à la question de l'étape 4, les facteurs à prendre en considération comprennent :

- i. le climat régnant dans le domaine en question à l'époque où l'invention présumée a été faite, incluant non seulement les connaissances et les renseignements disponibles, mais également les attitudes, tendances, préjugés et attentes qui définiraient la personne versée dans l'art;
- ii. toute motivation qui, à l'époque où l'invention a été faite, incitait à résoudre un problème reconnu dans le domaine de l'invention;
- iii. le temps et les efforts qu'a exigés l'invention⁵⁵.

Il convient également de se rappeler que « l'esprit inventif nécessaire à la brevetabilité peut se trouver dans l'idée sous-jacente, ou dans l'application pratique de cette idée, ou dans les deux. Il est possible que l'idée ou la conception soit méritoire, mais qu'une fois cela supposé, son application soit très simple. Encore une fois, il est possible que l'idée soit évidente, mais que l'ingéniosité soit nécessaire pour la mettre en pratique. Ou, encore, l'idée elle-même peut être méritoire et le mode de réalisation peut également nécessiter un esprit inventif ». ⁵⁶

Lorsque le problème à résoudre a déjà été reconnu dans l'état de la technique, il peut être pertinent de se demander seulement si l'esprit inventif était nécessaire pour concevoir la solution revendiquée et sa réalisation. Lorsque, cependant, le problème ou sa cause sous-jacente n'était pas antérieurement reconnu ou compris, il peut y avoir une invention même si la solution proposée au problème nouvellement déterminé avait été tout de suite apparente pour la personne versée dans l'art. L'esprit inventif, cependant, n'existe pas si le problème présumé n'a jamais existé et n'était qu'un obstacle artificiel ou un « épouvantail » créé pour faire croire à l'inventivité de la « solution » proposée.⁵⁷ De plus, il n'y a rien d'inventif dans l'ajout à une revendication d'éléments qui ne sont pas pertinents à la réalisation réussie de l'invention.

L'évaluation de l'évidence est abordée par la prise en considération de l'art antérieur dans son ensemble et les enseignements de plusieurs documents peuvent être combinés afin d'établir les raisons pour lesquelles l'objet revendiqué n'est pas le résultat d'un esprit inventif. En combinant les enseignements de divers documents, la relation des documents les uns aux autres, et la relation à la personne versée dans l'art, doivent être prises en considération. Une explication établissant les raisons pour lesquelles il était évident de combiner les enseignements peut être nécessaire dans des situations où cela n'est pas déjà évident. Cela peut être déterminé, par exemple, en

établissant les raisons pour lesquelles la combinaison des enseignements des documents cités existe, que cela soit fondé sur les enseignements des documents mêmes, les connaissances générales courantes ou les tendances dans le domaine de l'invention.

Lorsqu'un document provenant de l'extérieur du domaine de l'invention est invoqué dans la démarche, il devient plus important d'expliquer en quoi il est évident d'appliquer les enseignements dans le domaine de l'invention.

Exemple de la démarche en quatre étapes de *Sanofi* :

Une demande divulgue une méthode pour nettoyer le plomb dans une cheminée à l'aide d'un jet d'eau à haute pression. Des intervalles de paramètres de fonctionnement appropriés sont divulgués, comprenant ceux utilisés par l'inventeur pour nettoyer avec succès une cheminée.

L'utilisation d'un jet d'eau à haute pression pour nettoyer des surfaces a de nombreuses applications et sert dans de nombreux environnements. Une recherche dans l'art antérieur révèle les documents D1 à D3. D1 décrit une méthode pour enlever les dépôts de carbone de l'intérieur d'une cheminée en balayant la surface à nettoyer d'un jet à haute pression de liquide de nettoyage. D2 décrit un procédé d'abrasion humide pour enlever les dépôts de calcium de tuiles et comprend des illustrations de modes de pulvérisation distribués et concentrés et de travailleurs balayant un pulvérisateur sur une surface à distance. D3 décrit un nettoyeur à pression pour enlever les balanes sur la coque d'un navire et divulgue des embouts interchangeables à fixer sur un tube rallonge, où chaque embout offre un mode de pulvérisation précis. Chaque document divulgue des paramètres de fonctionnement appropriés pour son environnement précis.

Revendication 1 :

Une méthode pour enlever le résidu de plomb à l'intérieur d'une cheminée, où un jet de liquide d'un embout est pulvérisé sur une surface de la cheminée à une vitesse d'écoulement de 300 à 1200 pi/s, avec l'embout tenu à 1 à 12 pouces de la surface à un angle de 15 à 45 degrés.

Analyse : Le problème présenté dans la demande est le nettoyage de dépôts sur une surface solide.

Pour déterminer si l'objet revendiqué est inventif, la revendication est évaluée en utilisant la démarche en quatre étapes [voir [18.02.02](#)].

(1) a) Identifier la personne versée dans l'art;

La personne versée dans cet art est réputée être un technicien familier avec le nettoyage à haute pression et le nettoyage en général, c.-à-d. le nettoyage de dépôts sur des surfaces.

b) Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne :

Les connaissances générales courantes comprennent une compréhension des paramètres de fonctionnement habituels des nettoyeurs à pression, des produits de nettoyage appropriés et des applications courantes de ces nettoyeurs.

(2) Définir l'idée originale de la revendication en cause :

Dans ce cas, le concept inventif comprend toute la revendication 1 : une méthode pour enlever le résidu de plomb à l'intérieur d'une cheminée, où un jet de liquide d'un embout est pulvérisé sur une surface de la cheminée à une vitesse d'écoulement de 300 à 1200 pi/s, avec l'embout tenu à 1 à 12 pouces de la surface à un angle de 15 à 45 degrés.

(3) Recenser les différences, s'il en est, entre la matière citée comme faisant partie de l'« état de la technique » et le concept inventif de la revendication ou la revendication telle qu'elle est interprétée :

Le concept inventif de la revendication diffère de l'état de la technique (D1 à D3) en précisant que la surface à nettoyer est l'intérieur d'une cheminée et en établissant certains paramètres de fonctionnement précis.

(4) Abstraction faite de toute connaissance de l'invention telle que revendiquée, ces différences constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l'art ou dénotent-elles quelque inventivité?

La personne versée dans l'art, qui a une surface de cheminée à nettoyer obtiendrait les paramètres de fonctionnement énoncés dans la revendication sans esprit inventif ou difficulté excessive. L'utilisation d'un nettoyeur à pression dans une cheminée est comparable à son utilisation dans les environnements divulgués dans D1 à D3 et est non inventive à la lumière de ces divulgations. Aucun résultat inattendu n'émane du fonctionnement du nettoyeur à l'intérieur des paramètres énoncés dans la revendication. L'objet de la revendication est par conséquent évident.

18.02.03 **Considérations découlant de l'essai *allant de soi* – juin 2016**

Déterminer si une invention revendiquée est évidente à l'étape 4 de l'analyse de l'évidence peut nécessiter d'examiner si l'objet revendiqué est évident parce que le chemin vers l'invention découlerait de l'*essai allant de soi*. Cette démarche peut être particulièrement pertinente dans les « domaines d'activité où les progrès sont souvent le fruit de l'expérimentation »⁵⁸, mais il n'y a aucune restriction de son applicabilité pour des technologies précises.⁵⁹

Pour l'analyse relative à l'*essai allant de soi*, la liste non exhaustive de facteurs suivante est pertinente :

1. Est-il plus ou moins évident que l'essai sera fructueux? Existe-t-il un nombre déterminé de solutions prévisibles connues de la personne versée dans l'art?
2. Quels efforts — leur nature et leur ampleur — sont requis pour réaliser l'invention? Les essais sont-ils courants ou l'expérimentation est-elle longue et ardue de telle sorte que les essais ne peuvent être qualifiés de courants?
3. L'art antérieur fournit-il un motif de rechercher la solution au problème qui soutient le brevet?⁶⁰

Pour l'évaluation de l'évidence pendant l'examen, ces facteurs peuvent être présentés sous forme de questions que l'examineur doit prendre en considération :

1. La personne versée dans l'art aurait-elle été au courant, à la lumière de l'art antérieur et des connaissances générales courantes à la *date de revendication*, qu'un nombre limité de solutions déterminées et prévisibles existe pour ce problème ou un problème similaire, de façon telle qu'elle croirait qu'une de ces solutions évidentes permettrait de résoudre le problème présenté?

Aux fins de l'analyse relative à l'*essai allant de soi*, il n'est pas nécessaire qu'un choix précis dans les solutions disponibles soit immédiatement évident pour obtenir l'objet revendiqué, pas plus qu'il n'est nécessaire qu'une option précise soit mieux adaptée pour apporter la solution. Si aucun des choix du nombre limité de solutions déterminées et prévisibles n'est connexe à la solution proposée par l'objet revendiqué, l'examineur peut conclure que la personne versée dans l'art n'aurait pas considéré l'objet comme découlant de l'*essai allant de soi*.

2. Peut-on s'attendre que la personne versée dans l'art obtienne précisément la

solution revendiquée à partir du nombre limité de solutions définies en termes généraux dans le facteur 1, sans esprit inventif ni difficulté excessive? C'est-à-dire, obtiendrait-on la solution par des méthodes habituelles et prévisibles et sans avoir recours à un effort prolongé et ardu?

Plus il est difficile d'obtenir l'objet revendiqué à partir du nombre limité de solutions probables, plus il est improbable qu'une conclusion d'essai allant de soi soit appropriée. Lorsque la personne versée dans l'art doit faire appel à l'esprit inventif afin de résoudre des problèmes aux fins d'évaluation des diverses solutions, par exemple, on ne peut dire que cette voie serait évidente pour la personne versée dans l'art.

Dans des cas où l'analyse relative à l'essai allant de soi est appropriée, l'examineur déterminera de façon objective si l'esprit inventif ou un effort ardu était nécessaire pour obtenir la solution revendiquée. L'examineur prendra en considération la nature de la personne versée dans l'art ainsi que les connaissances et le climat du ou des domaines pertinents à la date de revendication. L'expérience subjective de l'inventeur ne sera pas réputée pertinente sauf s'il peut être établi qu'elle reflète ce qui serait attendu de la personne hypothétique versée dans l'art.

3. La personne versée dans l'art, à la lumière de l'art antérieur, a-t-elle un motif pour trouver la solution au problème présenté par la demande?

L'existence d'un motif, dans le sens général du terme, pour résoudre des problèmes dans le domaine de l'invention par une enquête scientifique ne sera généralement pas suffisante pour étayer une conclusion que l'invention revendiquée découle de l'essai allant de soi. Il sera généralement nécessaire d'établir qu'il existait un motif plus précis de suivre la même voie que celle de l'inventeur. La personne versée dans l'art doit avoir été motivée de mener les expériences dans le domaine de l'invention et avoir cherché à résoudre le même problème ou un problème similaire que celui que tente de résoudre l'inventeur en proposant une solution comme celle déterminée dans la revendication à l'examen.

Les attitudes, préjugés et attentes de la personne versée dans l'art et sa prise de conscience des tendances dans son domaine sont des facteurs pertinents à prendre en considération dans l'évaluation de l'objet comme découlant de l'essai allant de soi et sont évalués à la lumière de l'état de la technique antérieure.

Il convient de rappeler que les considérations découlant de l'essai allant de soi servent

à déterminer si l'objet d'une revendication est le résultat de l'esprit inventif et, par conséquent, est non évident. Les facteurs 1 à 3 peuvent être considérés comme demandant s'il était évident de chercher une solution au problème présenté par l'inventeur (le facteur de motivation) et si la voie vers l'objet revendiqué était également évidente. En l'absence d'invention dans la conception de la solution ou dans sa concrétisation, l'objet revendiqué n'est pas le résultat d'une étape inventive et est, par conséquent, évident.

Lorsqu'il est possible de répondre par l'affirmative aux questions des facteurs 1 et 3, et que la conclusion de l'évaluation du facteur 2 est que l'objet de la revendication serait obtenu par des essais habituels qui n'étaient pas prolongés ou ardu, il peut être conclu que l'objet de la revendication est évident puisque la détermination de l'objet découle de l'*essai allant de soi* à partir d'un nombre limité de solutions probables, dont au moins une plus ou moins évidente devrait fonctionner.

Il existe très peu d'indications à savoir dans quels domaines d'activité les progrès sont le fruit de l'expérimentation, même s'il a été observé que dans ces domaines, « de nombreuses variables interdépendantes peuvent se prêter à l'expérimentation ».⁶¹ Lorsqu'il existe un nombre limité de solutions déterminées et prévisibles connues de la personne versée dans l'art et que l'art antérieur fournit un motif pour trouver la solution présentée dans la demande, ces facteurs peuvent indiquer qu'une se trouve dans un domaine d'activité où les progrès sont souvent le fruit de l'expérimentation. La question fondamentale de savoir si la notion d'*essai allant de soi* s'applique est réputée être abordée de façon inhérente lorsque les facteurs sont pris en considération.

18.02.04 Juxtapositions – juin 2016

Comme énoncé à la section [18.01.02](#), les éléments qui concourent pour produire un résultat unitaire doivent être pris en considération en combinaison pour l'évaluation de la nouveauté. Il n'est pas nécessaire qu'un élément individuel de la revendication soit nouveau à condition que les éléments soient combinés de façon à produire un résultat unitaire différent de la somme des résultats des éléments.⁶² De telles combinaisons sont brevetables tandis que « une simple juxtaposition d'éléments ne l'est pas ».⁶³ L'objet d'une revendication est réputé être une simple juxtaposition si chacun de ses éléments a sa fonction individuelle et si l'un ou l'autre des éléments est retiré, les éléments restants continueraient de fonctionner individuellement.⁶⁴

Lorsqu'une invention n'est qu'une simple juxtaposition d'éléments ou de dispositifs connus, et que chaque élément ou dispositif fonctionne simplement comme prévu s'il était utilisé seul, l'assemblage n'est pas une véritable combinaison, mais plutôt une

simple juxtaposition. Une juxtaposition d'éléments anciens ne constitue pas le fondement d'une invention brevetable.

Une juxtaposition doit être considérée comme une irrégularité en vertu de l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets* comme étant évidente. Des documents d'art antérieur distincts peuvent être cités pour établir que chaque élément individuel est connu dans l'art antérieur.

18.02.05 Évidence et utilité – juin 2016

Dans de nombreux cas, l'ingéniosité d'une invention est liée à son utilité. Tel est particulièrement le cas lorsqu'un résultat inattendu est obtenu grâce à l'objet de la revendication. Cela peut se produire, par exemple, lorsqu'un produit ou un procédé connu est modifié d'une façon telle qu'il est rendu nouveau et entraîne un résultat inattendu. Le résultat inattendu peut, par exemple, être que le produit ou le procédé devient utile pour une nouvelle utilisation ou présente un avantage supplémentaire lorsqu'il est utilisé dans le but visé. Autrement, le résultat inattendu peut être que malgré la simplification du produit ou du procédé connu (par exemple en omettant des éléments ou des étapes), l'utilité du produit ou du procédé d'origine est préservée.

Lorsque l'invention réside dans la découverte qu'une chose connue a des propriétés qui la rendent utile pour une nouvelle utilisation, la simple découverte ne rend pas la chose connue brevetable. La nouvelle utilisation peut être brevetable toutefois, si elle est nouvelle et non évidente.

Des variations mineures à des inventions existantes comme la modification de la taille, la forme, la proportion ou la qualité,⁶⁵ lorsque « le procédé est le même, en utilisant essentiellement les mêmes moyens pour obtenir de meilleurs résultats ne constitue pas une invention qui justifie un brevet ». ⁶⁶ La substitution d'un matériau supérieur par un matériau inférieur, lorsque les avantages de la substitution étaient attendus, a également été réputée évidente.⁶⁷

Même si l'utilisation est différente, il doit y avoir en jeu quelque chose d'inattendu ou d'inventif pour justifier l'octroi d'un brevet. « Un brevet lié à la simple utilisation nouvelle d'un dispositif connu qui ne comporte aucun élément ingénieux visant à surmonter de nouvelles difficultés n'est pas fondé et ne peut être justifié. Si la nouvelle utilisation ne témoigne d'aucun esprit inventif, mais qu'elle est semblable dans son fonctionnement et son but à l'ancienne utilisation, même si elle n'est pas tout à fait la même, il n'y a pas d'invention ». ⁶⁸

Lorsqu'une combinaison d'éléments est prise en considération, « [t]ous les éléments

étant anciens, et toutes les fonctions à exécuter étant identiques, [elle peut] être brevetable seulement si les anciennes fonctions sont exécutées de façon améliorée ou avantageuse relativement au fonctionnement des anciennes machines – il doit y avoir un nouveau mode de fonctionnement résultant de la combinaison [...]; la combinaison de dispositifs anciens dans une nouvelle machine ou une nouvelle fabrication sans produire un nouveau mode de fonctionnement ne représente pas une invention... ». ⁶⁹ En l'absence d'un nouveau résultat unitaire produit par leur combinaison, un assemblage d'éléments connus est simplement une juxtaposition non inventive [voir [18.02.04](#)].

L'évaluation de l'utilité et de l'évidence peuvent également être en quelque sorte interdépendantes lorsque l'utilité d'une invention doit être fondée sur une prédiction valable, particulièrement lorsque l'information nécessaire pour habilitier la personne versée dans l'art à prédire de façon valable que la chose connue serait utile pour une certaine utilisation donnée fait partie de l'*état de la technique*. Même si dans certaines situations il peut s'avérer qu'une invention présente une absence de prédiction valable ou est évidente, il convient de se rappeler que l'évaluation de la prédiction valable et l'évaluation de l'évidence constituent des critères distincts. ⁷⁰ Le premier est fondé sur la description et les dessins du demandeur, les lois ou règles reconnues scientifiquement et les connaissances générales courantes de la personne versée dans l'art, alors que le second est fondé sur l'*état de la technique*.

18.02.06 Évidence des revendications antériorisées – juin 2016

Lorsque l'objet d'une revendication est réputé antériorisé par une divulgation de l'art antérieur, il sera généralement également réputé évident. L'existence d'une divulgation antériorisante mènera généralement à la conclusion, à l'étape 3 de l'évaluation de l'évidence de la démarche *Sanoñi*, qu'il n'y a aucune différence entre le concept inventif de la revendication et l'état de la technique [voir [18.02.02](#)].

Lorsque les modifications ou les arguments du demandeur en réponse à une demande de l'examineur surmontent l'irrégularité en raison de l'absence de nouveauté, la revendication peut demeurer irrégulière en raison de l'absence d'inventivité.

Dans l'intérêt de préserver l'efficacité de l'examen, l'examineur ayant déterminé que la revendication est irrégulière à la lumière de l'art antérieur ne doit pas présenter des examens distincts pour les irrégularités liées à l'antériorité et à l'évidence, alors qu'une analyse unique s'applique aux deux évaluations. Il demeure permis pour les deux irrégularités d'être identifiées dans un rapport ultérieur, particulièrement lorsque les modifications du demandeur ont servi à déterminer de façon plus claire tout point de

désaccord à l'égard de l'applicabilité de l'art antérieur cité.

En répondant à un rapport d'examen indiquant une absence de nouveauté, un demandeur peut être bien servi de présenter des commentaires qui expliquent les raisons pour lesquelles l'objet revendiqué devrait être considéré comme non évident même si une irrégularité reliée à l'évidence n'a pas été soulevée de façon explicite dans le rapport d'examen. Même si aucun critère unique n'est approprié dans tous les cas où l'évidence est prise en considération, la démarche en quatre étapes de *Sanofi* énoncée en [18.02.02](#) sera généralement utilisée par l'examineur. Un demandeur devrait prendre en considération cette approche lors de la formulation de son argument.

Lorsqu'un examineur considère qu'une impasse se forme à l'égard de l'applicabilité de l'art antérieur, et que la demande est sur le point d'être refusée dans une décision finale, des évaluations distinctes de l'antériorité et de l'évidence doivent être présentées. Cela doit être fait dans au moins un rapport précédant la décision finale. Plus d'information sur les exigences de la délivrance d'une décision finale se trouve à la section [26.04](#) de ce recueil.

18.03 Date de revendication – octobre 2019

Conformément au paragraphe 28.1(1) de la *Loi sur les brevets*, la date de revendication est la date de dépôt, sauf s'il existe une demande de priorité conforme fondée sur une demande de brevet antérieurement déposée [voir le [chapitre 7](#)] et que cette demande de brevet (document de priorité) a été déposée au plus 12 mois avant la demande en instance par une personne admissible au Canada ou par une personne admissible dans un pays admissible, et que l'objet revendiqué dans la demande en instance est divulgué dans le document de priorité. Selon le paragraphe 28.1(2) de la *Loi sur les brevets*, lorsque ces exigences sont satisfaites, la date de revendication est la date de dépôt du document de priorité.

Dans les cas où le document de priorité sert de fondement à une requête en restauration du droit de priorité conforme [voir le [chapitre 7](#)], l'exigence relative à la date de revendication mentionnée ci-dessus, selon laquelle la demande en instance doit avoir été déposée dans les 12 mois de la date de dépôt du document de priorité, est satisfaite, car la date de dépôt de la demande en instance est réputée, aux fins de cette exigence, être comprise dans la période de 12 mois qui suit le dépôt du document de priorité en vertu du paragraphe 28.4(6) de la *Loi sur les brevets*. Par conséquent, les requêtes en restauration de la priorité acceptées peuvent, dans la mesure où ces demandes en instance satisfont aux exigences énoncées au paragraphe 28.1(1) de la *Loi sur les brevets*, donner lieu à des demandes de brevet ayant une date de

revendication qui est antérieure de plus de 12 mois à leur date de dépôt. En principe, chacune des revendications d'une demande peut avoir une *date de revendication* différente de celle de toutes les autres revendications, même si en pratique, il est courant pour une demande de revendiquer la priorité d'un ou deux documents de priorité.

Dans les cas où une divulgation publique constituerait une antériorité pertinente aux fins de l'évaluation de l'antériorité ou de l'évidence si la *date de revendication* d'une revendication est la *date de dépôt* de la demande, mais ne serait pas pertinente si la date de revendication de cette revendication est une date de priorité précise, l'examineur devra obtenir le document de priorité pertinent et déterminer si la demande peut bénéficier de la date de revendication antérieure.

L'examineur vérifiera ce qui suit :

1. si une demande de priorité conforme a été présentée [voir le [chapitre 7](#)];
2. la date de dépôt du document de priorité afin de déterminer s'il a été déposé, ou est réputé avoir été déposé dans les 12 mois précédant le dépôt de la demande de brevet à l'égard de laquelle la priorité est demandée; et
3. le contenu du document de priorité afin de déterminer si l'objet de chacune des revendications contenues dans la demande de brevet à l'égard de laquelle la priorité est demandée a été divulgué dans le document de priorité.

Lorsque la demande de priorité est conforme et que la date de dépôt du document de priorité est (ou est réputée être) antérieure d'au plus 12 mois au dépôt de la demande en instance, la priorité est valable seulement dans la mesure où le document de priorité divulgue le même objet que celui revendiqué dans la demande. Si les enseignements du document de priorité et ceux de la demande ont une portée différente, la revendication contenue dans la demande pourrait ne pas pouvoir bénéficier de la date de revendication antérieure. Lorsque, par exemple, le document de priorité enseigne un mode de réalisation précis et que la demande revendique un objet généralisé comprenant le mode de réalisation précis, une revendication de l'objet généralisé ne peut pas bénéficier de la date de priorité si le document de priorité n'étaye pas davantage l'objet généralisé, alors qu'une revendication limitée dans sa portée au mode de réalisation précis divulgué dans le document de priorité le pourrait.

18.03.01 Date de revendication fondée sur plusieurs demandes antérieurement déposées - octobre 2019

Une demande de brevet qui revendique la priorité sur la base de deux demandes antérieures ou plus peut avoir plusieurs dates de revendication. Lorsqu'un demandeur a demandé la priorité en se fondant sur deux demandes de brevet antérieurement déposées de façon régulière ou plus, le paragraphe 28.4(4) de la *Loi sur les brevets* prévoit ce qui suit :

- (4) Dans le cas où plusieurs demandes de brevet ont été déposées antérieurement dans le même pays ou non ou pour le même pays ou non :
 - a) la date de dépôt de la première demande est retenue pour l'application de l'alinéa 28.1(1)b), du sous-alinéa 28.2(1)d)(iii) et des alinéas 78.3(1)b) et (2)b), selon le cas;
 - b) la date de dépôt de la première des demandes sur lesquelles la demande de priorité est fondée est retenue pour l'application du paragraphe 28.1(2), du sous-alinéa 28.2(1)d)(ii) et des alinéas 78.3(1)d) et (2)d), selon le cas.

Cette disposition a pour effet d'accorder la date de revendication la plus antérieure possible pour un objet brevetable revendiqué dans la demande en instance selon le contenu du premier document de demande de priorité correspondant.

18.03.01a Même objet dans plusieurs demandes antérieurement déposées – octobre 2019

Toute demande de brevet déposée plus d'un an avant la date de dépôt d'une demande de brevet canadienne ne peut constituer le fondement de la priorité pour la demande de brevet canadienne. Il convient de préciser cependant que les demandes de brevet qui ont été déposées plus d'un an avant le dépôt, mais qui satisfont aux exigences du paragraphe 28.4(6) de la *Loi sur les brevets*, ont une date de dépôt qui est « réputée être antérieure d'au plus 12 mois ». Pour plus d'information, veuillez vous référer à la section [7.06](#).

Lorsqu'une première demande a été déposée plus de douze mois avant la date de dépôt d'une demande au Canada et une seconde demande ayant le même objet brevetable est déposée dans les douze mois précédant la date de dépôt de la demande au Canada, la priorité ne peut être fondée sur la seconde demande, sauf pour les objets brevetables exclusifs à la seconde demande. En pratique, on ne s'attendrait pas d'un examinateur qu'il effectue une recherche pour de tels documents, mais il pourrait tomber sur ces documents au cours d'une recherche typique sur l'art antérieur.

Le paragraphe 28.4(5) de la *Loi sur les brevets* qui prévoit une exception à cette limite

lorsque la première demande, déposée plus d'un an avant la date de dépôt au Canada, n'est jamais devenue accessible au public et ne sera jamais publiée.

Si la première demande n'est jamais devenue accessible au public et est considérée comme retirée, abandonnée ou refusée par l'organisme de délivrance, une invention peut se voir accorder les pleins droits de priorité en se fondant sur la seconde demande déposée ultérieurement ou, lorsqu'il ne reste aucune demande déposée antérieurement, la date de revendication de la demande en instance sera la date où la demande est déposée au Canada.

18.03.02 Demandes de « *Continuation* » et « *Continuation-in-part* » des États-Unis d'Amérique – mai 2014

Dans certaines conditions, la priorité peut se fonder sur des demandes de « *continuation* » et « *continuation-in-part* » au *Patent and Trademark Office* des États-Unis d'Amérique. Une demande de « *continuation* » est une demande qui a le même mémoire descriptif qu'une demande antérieure, mais qui comporte des revendications qui visent un objet différent, c.-à-d. une invention différente de celle revendiquée dans la demande antérieure, ou revendique une réalisation différente de l'invention revendiquée antérieurement. Aucun nouveaux éléments ne sont divulgués ou revendiqués. Une demande de « *continuation-in-part* » divulgue et revendique de nouveaux éléments qui ne sont pas dans la demande antérieure.

Si une demande de brevet canadienne est déposée au plus tard un an après la date de dépôt de la demande de « *continuation-in-part* », cette dernière peut servir de document de priorité pour les nouveaux éléments non divulgués dans la demande de brevet originale aux États-Unis dont la demande de « *continuation-in-part* » découle.

Lorsqu'une demande de brevet est déposée au Canada plus d'un an après la date de dépôt de la demande de brevet originale aux États-Unis, mais moins d'un an après la demande de « *continuation-in-part* », le demandeur n'a pas droit à la priorité relativement à l'objet commun aux deux demandes de brevet des États-Unis, sauf dans les cas décrits ci-dessous. Si la demande de brevet originale et la demande de « *continuation-in-part* » sont déposées dans l'année qui précède le dépôt de la demande de brevet canadienne, la priorité peut se fonder à la fois sur la demande originale et sur la demande de « *continuation-in-part* ».

Lorsque la priorité est nécessaire pour soutenir une date de revendication dans la poursuite d'une demande de brevet canadienne en se fondant uniquement sur une demande de « *continuation-in-part* », il faut identifier les éléments dérivés de la demande de brevet originale des États-Unis, afin de déterminer les droits de priorité du

demandeur. Étant donné qu'une demande américaine de « *continuation-in-part* » ne précise pas les nouveaux éléments ajoutés à la demande de brevet américaine originale, le demandeur doit soumettre des copies certifiées conformes de la demande de brevet originale et de la demande de « *continuation-in-part* » dès que le Bureau des brevets lui en fait la demande.

Exemple :

Une demande est déposée le 1^{er} mars 2009. Dans la pétition, le demandeur fait une demande de priorité fondée sur une demande de « *continuation* » américaine déposée aux États-Unis le 2 mars 2008. La demande de « *continuation* » américaine est une continuation d'une demande américaine antérieure (la « demande originale américaine ») déposée auprès du USPTO le 1^{er} février 2008. Dans la pétition, le demandeur communique le numéro de la demande, le code du pays et la date de dépôt de la demande de « *continuation* » américaine et demande la priorité en se fondant sur cette demande.

Analyse :

La demande de brevet canadienne n'obtiendra pas la date de priorité de la demande de « *continuation* » puisque l'objet de la demande de brevet canadienne a été divulgué le 1^{er} février 2008 dans la demande originale américaine, plus de douze mois avant la date de dépôt de la demande au Canada. Remarque : Si la seconde demande américaine avait été une demande de « *continuation-in-part* », la demande de brevet canadienne recevrait la priorité se fondant sur la date de dépôt de la demande de « *continuation-in-part* » seulement pour les éléments qui y sont uniquement divulgués [voir aussi le [section 7.05](#)].

18.04 Délai de grâce — octobre 2019

La *Loi sur les brevets* prévoit un *délai de grâce* précédant la *date de dépôt* de la demande pendant lequel l'information qui a été rendue disponible au public en raison d'une divulgation par le demandeur, ou un tiers ayant obtenu de lui l'information à cet égard de façon directe ou autrement, n'est pas prise en considération dans le cadre de l'évaluation visant à déterminer si l'invention revendiquée est nouvelle et inventive. Le *délai de grâce* est la période d'un an qui précède la date de dépôt de la demande, sauf si la date de revendication est antérieure à cette période, auquel cas le délai de grâce est la période qui commence au début de la date de la revendication et qui prend fin immédiatement avant la date de dépôt.

La date de revendication peut être antérieure de plus de 12 mois à la date de dépôt d'une demande lorsque le droit de priorité a été restauré avec succès [voir les sections

[7.06](#) et [18.03](#)] ou dans des situations impliquant des jours réglementaires ou désignés [voir la section [2.03.03a](#)].

Comme énoncé à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*, « [s]ont assimilés à un demandeur un inventeur et les représentants légaux d'un demandeur ou d'un inventeur » et « [s]ont assimilés aux représentants légaux les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux, liquidateurs de la succession, curateurs, tuteurs, cessionnaires, ainsi que toutes autres personnes réclamant par l'intermédiaire de demandeurs et de titulaires de brevets ou de certificats de protection supplémentaire ».

Pour déterminer si le *délai de grâce* s'applique à une divulgation donnée d'information, la divulgation antérieure est seulement protégée par le *délai de grâce* si la personne faisant la divulgation est, ou est réputée être, *le demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l'information à cet égard de façon directe ou autrement* au moment où la divulgation antérieure a été faite (c.-à-d. la date où elle est devenue accessible au public, comme la date de publication ou la date à laquelle la demande a été disponible à l'inspection du public).⁷¹

Le *délai de grâce* comprend toute divulgation antérieure, que ce soit une divulgation orale comme une présentation lors d'une conférence ou une divulgation écrite comme un article dans un magazine spécialisé. Comme la majorité des divulgations de renseignements pertinents à l'examen d'un brevet sont des documents accessibles publiquement, l'applicabilité du *délai de grâce* est habituellement évaluée en examinant si la demande à l'examen et si les documents d'antériorité proviennent des mêmes auteurs (par ex., si les inventeurs étaient les auteurs d'une publication antérieure) ou, si la divulgation antérieure est un document de brevet, elle avait le même demandeur. Il convient de se rappeler que, à l'égard des documents de brevet nationaux, le *délai de grâce* s'applique lors de l'évaluation de l'antériorité et de l'évidence, mais pas lors de l'évaluation du double brevet.

Dans des cas où l'applicabilité du *délai de grâce* est mise en doute, le demandeur peut présenter une preuve qu'il considère comme étant appropriée pour étayer une relation entre l'auteur de la divulgation antérieure et le demandeur.

18.05 Établissement de la date de publication des antériorités – janvier 2016

Pour qu'une divulgation antérieure soit réputée être une antériorité, la date à laquelle elle a été mise à la disponibilité du public doit généralement être connue. Lorsque la date exacte à laquelle la divulgation a été mise à la disponibilité du public n'est pas

connue, la divulgation ne peut être invoquée sauf si un fondement fiable existe pour conclure que l'information était mise à la disponibilité du public avant la date pertinente (c.-à-d. la date de revendication).

Pour les documents de brevet (brevets délivrés et demandes), cette information est généralement connue. Dans d'autres cas, cette information pourrait être moins évidente. Il est généralement possible d'établir la date de publication d'articles publiés dans des revues réputées, des magazines et des publications similaires. Dans de nombreux cas, la date réelle de la publication sera indiquée (soit celle de l'article en particulier ou du numéro de la publication dans lequel l'article se trouve). Dans certains cas, seuls le mois et l'année de publication seront indiqués. Dans de tels cas, il ne peut être présumé que le document a été mis à la disponibilité du public avant le dernier jour du mois. Lorsque seule l'année de publication est disponible, il ne peut être présumé que la date de publication est antérieure au 31 décembre de cette année.

Il peut exister des méthodes permettant d'établir des dates de publication réelles antérieures, y compris (dans le cas de documents accessibles sur Internet) l'établissement de dates de première publication par l'entremise de services d'archivage d'un tiers.

18.05.01 Vérification du contenu des documents de priorité – octobre 2019

L'analyse relative à la date de revendication exige entre autres de l'examineur qu'il détermine si l'objet revendiqué a été divulgué dans le document de priorité. Dans le cas des demandes de brevet à l'égard desquelles une demande de priorité a été présentée au 30 octobre 2019 ou après, le contenu du document de priorité peut être vérifié à l'aide de la copie fournie ou rendue accessible au titre du paragraphe 74(1) des *Règles sur les brevets*. Si l'examen est entrepris avant qu'une copie d'un document de priorité ait été fournie ou rendue accessible, l'examineur doit présumer que la date de revendication est la date de dépôt jusqu'à ce que la copie soit fournie ou rendue accessible.

18.05.01a Demande de traduction des documents de priorité – octobre 2019

Pour permettre à l'examineur de vérifier le contenu d'un document de priorité déposé dans une langue autre que le français ou l'anglais, une traduction française ou anglaise peut être nécessaire. Une traduction peut être demandée, par avis, au titre du paragraphe 76(1) des *Règles sur les brevets*. Sachant que la traduction de documents

peut constituer un fardeau financier considérable pour le demandeur, les demandes de traduction devraient être limitées aux cas où aucune autre solution n'est envisageable. Dans le cas où une partie seulement du document est nécessaire pour l'examen, l'examineur doit indiquer, dans la mesure du possible, la partie ou les parties du document visées par la demande de traduction.

Dans le cas où un document de priorité en langue étrangère semble pertinent à l'examen, l'examineur doit chercher à repérer une version du document dans une des deux langues officielles avec laquelle il est en mesure de travailler. À cet égard, l'examineur devrait avoir recours à des moteurs de traduction fiables en ligne, comme celui du « *Japanese Patent Office* » (JPO), au moins aux premières étapes de l'examen.

Lorsque l'examineur travaille à partir d'une traduction automatique d'un document de priorité, il doit l'indiquer clairement dans son rapport. Toutefois, le demandeur qui veut réfuter des arguments fondés sur un document de cette nature pourra être tenu de fournir une traduction du document visé à l'appui de son argumentation.

Si l'examineur a des motifs raisonnables de croire que la traduction fournie n'est pas fidèle, un deuxième avis peut être envoyé au titre du paragraphe 76(2) des *Règles sur les brevets*. En réponse, le demandeur doit fournir soit une déclaration du traducteur portant que, à sa connaissance, la traduction est fidèle, soit une nouvelle traduction en français ou en anglais accompagnée d'une déclaration du traducteur portant que, à sa connaissance, celle-ci est fidèle. Si une déclaration du traducteur portant que, à sa connaissance, la traduction est fidèle a été fournie conjointement avec la traduction soumise en réponse à l'avis envoyé au titre du paragraphe 76(1) des *Règles sur les brevets*, l'examineur ne devrait pas envoyer un deuxième avis au titre du paragraphe 76(2) des *Règles sur les brevets*.

18.05.01b Considération liée aux dispositions transitoires – octobre 2019

Dans le cas des demandes de brevet à l'égard desquelles une demande de priorité a été présentée avant le 30 octobre 2019, lorsqu'il s'agit de vérifier le contenu d'un document de priorité qui n'a pas été déposé au Canada, l'examineur doit d'abord tenter de se procurer le document auprès d'une source fiable, p. ex. la base de données PATENTSCOPE^{MC} de l'OMPI ou le Bureau international. Lorsque le document ne peut être récupéré par l'examineur ou que le contenu d'une copie non certifiée du document de priorité a été utilisée, mais qu'il existe un doute quant à son exactitude, l'examineur peut exiger, conformément au paragraphe 196(1) des *Règles sur les brevets*, que le demandeur fournisse une copie certifiée du document de priorité ou qu'il rende une copie du document de priorité accessible dans une bibliothèque numérique.

18.06 Double brevet — septembre 2017

Le double brevet fait référence à l'interdiction reconnue judiciairement à l'encontre d'un demandeur à qui est accordé plus d'un brevet pour une seule invention.⁷² Les principes qui régissent la doctrine du double brevet ont évolué dans la jurisprudence, qui reconnaît maintenant deux volets : le double brevet relatif à la « même invention » et le double brevet relatif à une « évidence ».⁷³

Sous-jacente à cette doctrine se trouve la reconnaissance par les tribunaux que « un second brevet ne [peut] être justifié sauf si les revendications [établissent] une “nouveau ou ingéniosité” par rapport au premier brevet ». ⁷⁴ En substance, lorsqu'un brevet est accordé pour une invention, une « autre invention » est nécessaire pour justifier un autre brevet. ⁷⁵

L'évaluation du double brevet, concrètement, peut être comprise comme une évaluation spécialisée de l'antériorité et de l'évidence dans laquelle l'« art antérieur » comprend uniquement un autre brevet par le même demandeur (le « brevet existant »).

L'évaluation diffère de l'évaluation statutaire de l'évidence de deux façons importantes :

- i. l'« art antérieur » pris en considération n'est pas citable en vertu de l'alinéa 28.2(1)a) ou 28.3a) de la *Loi sur les brevets*;
- ii. seules les revendications du brevet de l'« art antérieur » par le même demandeur sont prises en considération pour l'évaluation.

L'évaluation implique la comparaison des revendications et non des mémoires descriptifs, parce que ce sont les revendications qui définissent le monopole. Cependant, la comparaison des revendications n'est pas faite en fonction d'une interprétation littérale des revendications; il convient de donner aux revendications une interprétation téléologique fondée sur une interprétation du mémoire descriptif du point de vue de la personne versée dans l'art, en tenant compte de ses connaissances générales courantes. Si les revendications du brevet existant, lorsque comprises par la personne versée dans l'art à la lumière des connaissances générales courantes à la *date de revendication* et les enseignements du mémoire descriptif dans l'ensemble, antériorisent ou rendent évidentes les revendications de la demande à l'examen, les revendications ne sont pas brevetables de façon distincte les unes des autres. Accorder les deux séries de revendications entraînerait, par conséquent, un double brevet. Lorsqu'il est possible de conclure que les revendications d'une demande ne visent pas un « élément brevetable distinct » de celui du brevet existant, le critère en vertu du volet relatif à une « même invention » ou à relatif à une « évidence » de la doctrine de double brevet aurait été respecté.

Comme susmentionné, le double brevet ne survient que lorsqu'il faut prendre en considération un ou des brevets appartenant au même inventeur ou demandeur que la demande à l'examen.

Le sens de « même demandeur » aux fins de double brevet est fondé sur la définition du *demandeur* qui se trouve à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*, et, par conséquent, comprend un *inventeur et les représentants légaux d'un demandeur ou d'un inventeur*. « Sont assimilés aux représentants légaux les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux, liquidateurs de la succession, curateurs, tuteurs, cessionnaires, ainsi que toutes autres personnes réclamant par l'intermédiaire de demandeurs et de titulaires de brevets ou de certificats de protection supplémentaire ».

Dans de nombreux cas, le ou les inventeurs nommés et le demandeur peuvent être les mêmes, mais il ne s'agit pas d'une exigence. Les demandeurs peuvent compter plusieurs personnes qui travaillent sur différents aspects de projets liés et peuvent par conséquent nommer différents inventeurs dans une demande. Sans égard aux personnes nommées comme inventeurs, les restrictions relatives au double brevet s'appliquent à un demandeur comme si les mêmes inventeurs étaient nommés.

Comme c'est le cas pour l'évaluation de l'applicabilité du *délai de grâce* [voir 15.04], la date à laquelle deux documents sont réputés appartenir au « même demandeur » est importante. Selon le Bureau, la doctrine du double brevet s'applique si la demande à l'examen a appartenu au « même demandeur » à tout moment.

18.06.01 Chevauchement – septembre 2017

Le chevauchement est un terme pratique pour décrire la situation dans laquelle un mode de réalisation d'une revendication d'une demande à l'examen est identique au mode de réalisation d'une revendication d'un brevet existant. Le mode de réalisation du brevet existant, étant le même que celui de la demande à l'examen, fait, par conséquent, obstacle à cette dernière; accorder ce mode de réalisation à deux brevets entraînerait un double brevet.

Un mode de réalisation peut être la totalité de l'objet revendiqué ou un choix parmi d'autres de la revendication. Dans ce dernier cas, il est possible que le chevauchement entre les revendications n'implique qu'une infime fraction de la portée de la revendication dans un des documents ou dans les deux. Néanmoins, si le mode de réalisation en question était accordé dans deux revendications, cela entraînerait un double brevet.

Le chevauchement peut survenir dans des situations où les revendications de la

demande et du brevet existant sembleraient autrement porter sur des inventions distinctes. Lorsque le chevauchement est déterminé entre des revendications d'une demande et d'un brevet existant, la revendication à l'examen n'est pas brevetable de façon distincte de la revendication du brevet existant en ce qui concerne le chevauchement de l'objet. La revendication à l'examen, par conséquent, est irrégulière en raison d'un double brevet. Retirer le chevauchement, en supprimant l'objet en double de la demande, éliminera l'irrégularité en raison d'un double brevet.

Exemple :

Un demandeur dépose deux demandes consécutivement (ou concurremment selon le cas). Une demande revendiquant la caractéristique A se voit accorder un brevet avant l'autre demande. L'autre demande revendique la caractéristique B. Chaque document a une revendication dépendante qui définit A+ B. Accepter la deuxième demande résulterait en un double brevet pour le mode de réalisation A+ B, mais si la revendication dépendante portant sur ce mode de réalisation est retirée de la demande, et supposant que B n'est pas évident à la lumière de A, l'irrégularité en raison du double brevet serait éliminée.

18.06.02 Brevet existant – septembre 2017

Le double brevet est souvent décrit comme excluant l'octroi d'un second brevet à la lumière d'un « brevet antérieur » et la « faute du double brevet »⁷⁶ est souvent décrite comme un problème de renouvellement à perpétuité⁷⁷ d'un monopole en prolongeant les droits avec le temps par le dépôt de demandes subséquentes qui ne diffèrent que par des détails non inventifs.

Il a été observé que, cependant, un brevet ultérieur peut fournir des droits supplémentaires à un titulaire de brevet au-delà de l'élargissement des conditions de monopole et que le principe absolu est la nécessité qu'un brevet ultérieur établisse la nouveauté et l'ingéniosité comme justification.⁷⁸ Selon le Bureau, une invention unique ne peut pas avoir plus d'un brevet conformément à la doctrine du double brevet, que le brevet ultérieur prolonge ou non les conditions du droit de monopole accordé par le brevet existant. Selon le Bureau, un « brevet antérieur » est simplement un brevet qui a déjà été délivré et qui revendique une invention qui n'est pas brevetable de façon distincte de celle des revendications de la demande à l'examen.

Cette position considère un brevet ultérieur comme un élargissement inapproprié des droits du brevet existant, du fait que les droits du brevet existant ne seraient pas exclusifs au brevet existant (comme le prévoit l'article 42 de la *Loi sur les brevets*) et que ces droits ne seraient pas restreints aux conditions du brevet existant (comme le

prévoit l'article 44 de la *Loi sur les brevets*).

Il n'est pas nécessaire que le brevet existant ait été délivré à partir d'une demande ayant une date de dépôt ou une date de revendication antérieure à celle de la demande à l'examen. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles une demande déposée ultérieurement pourrait se voir accorder un brevet avant une demande déposée antérieurement, y compris de nombreux facteurs qui dépendent du demandeur (la date de requête d'examen, une requête d'examen accéléré, le temps de réponse à des rapports, etc.).

Selon le Bureau, l'élargissement des droits conférés par un brevet existant peut se produire, que ces droits conférés par un brevet existant soient toujours accessibles au titulaire de brevet ou ne le sont plus. L'expiration du brevet existant ne modifie pas le fait que la délivrance du brevet existant exclut la délivrance d'un brevet ultérieur définissant une invention qui n'est pas brevetable de façon distincte de celle du brevet existant. Dans un tel cas, la délivrance d'un brevet ultérieur rétablirait les droits qui étaient expirés ou cédés, élargissant par conséquent les droits de brevet.

18.06.03 Demandes en co-instance – octobre 2019

Lorsque deux *demandes* appartenant au même demandeur définissent des inventions qui ne sont pas brevetables de façon distincte l'une de l'autre, l'examineur informera le demandeur de l'existence d'une possibilité d'un problème de double brevet. Préférentiellement, cela se fait dans un rapport pour chacune des deux demandes (lorsqu'un rapport est justifié, voir ci-dessous), aux fins de s'assurer que le demandeur est bien au courant du problème possible. Cette irrégularité potentielle n'est pas déterminée dans une demande en vertu de l'article 86 des *Règles sur les brevets*, puisqu'il ne s'agit pas d'une irrégularité dans les faits jusqu'à ce qu'une des demandes se voit accorder un brevet. Le demandeur est plutôt informé de l'irrégularité potentielle. Lorsqu'une demande est autrement acceptable, le processus ne sera pas freiné simplement en raison d'un problème potentiel de double brevet (c.-à-d. qu'une irrégularité ultérieure théorique n'empêche pas l'acceptation d'une demande). Cela s'applique aux demandes qui sont acceptables suite à un premier examen; les demandeurs doivent par conséquent faire preuve de prudence au moment de déposer des demandes ayant des revendications étroitement liées, pour s'assurer que toutes les revendications d'une invention donnée sont comprises dans une demande unique. Lorsque la première demande se voit accorder un brevet, la ou les demandes subséquentes comprendront une irrégularité repérable.

Le double brevet est déterminé entre une demande et un brevet délivré sans égard au

fait que l'irrégularité potentielle ait été ou non déterminée, alors que les demandes étaient en co-instance. Cela est vrai, même si le double brevet existait au moment où la demande du brevet existant a été acceptée, ou s'il a été introduit subséquemment dans la demande à l'examen par une modification. Il revient au demandeur de s'assurer que toutes les revendications d'une invention donnée sont comprises dans une demande unique. Lorsqu'un brevet est délivré, mais que des revendications relatives à certains aspects de l'invention définie ont été omises à l'étape de la demande (accidentellement ou par dessein), le double brevet empêchera la délivrance de ces revendications dans un brevet subséquent sauf si elles représentent une « invention ultérieure » relativement aux revendications du brevet existant.

18.06.04 Division selon la directive du Bureau – octobre 2019

La Cour suprême a indiqué que « si des brevets sont accordés à la suite de demandes complémentaires à la demande du Bureau des brevets, aucun de ces brevets ne doit être tenu pour invalide ou contestable du seul fait de l'octroi du brevet original ». ⁷⁹

Lorsqu'un examinateur a déterminé l'absence d'unité de l'invention dans un rapport relatif à une demande, et que le demandeur dépose une demande complémentaire en réponse à ce rapport, les revendications de la demande complémentaire sont exemptes de l'examen du double brevet s'il s'agit de revendications identiques aux revendications identifiées par l'examinateur dans la demande originale comme manquant d'unité et qu'elles diffèrent de celles retenues dans la demande originale.

Le [chapitre 21](#) de ce recueil explique en détail le processus de détermination de l'absence d'unité des revendications d'une demande. Ultérieurement à toute demande complémentaire qui résulte de la détermination d'inventions multiples dans la demande originale, une irrégularité de double brevet ne serait pas soulevée lorsque les revendications de la demande complémentaire correspondent aux revendications identifiées dans le rapport comme appartenant à une invention différente que celle identifiée dans les revendications retenues dans la demande originale. C'est typiquement le cas lorsque le demandeur a adhéré aux regroupements de revendications identifiés par l'examinateur.

Lorsque, cependant, les revendications de la demande divisionnaire ne correspondent pas aux regroupements identifiés dans le rapport de la demande originale, au dépôt ou à la suite d'une modification ultérieure, elles seront examinées relativement au double brevet. C'est typiquement le cas lorsque le demandeur détermine que des regroupements différents de ceux identifiés par l'examinateur sont pertinents, ou si ultérieurement à la division, le demandeur a modifié les revendications (dans la

demande originale ou dans la demande divisionnaire) afin de modifier l'invention revendiquée [voir les sections [3.04](#), [21.07.05](#), [21.09](#) et [21.10](#) pour obtenir de plus amples renseignements sur les demandes divisionnaires].

18.07 Sélections – juin 2016

Une *sélection*, comme le terme est utilisé dans le droit des brevets, s'appuie sur l'idée que, si une divulgation a fourni une description générale d'une invention (par ex., un genre), il est possible que certains éléments qui entrent dans la portée des enseignements généraux puissent néanmoins être considérés comme une invention différente (par ex., une espèce du genre). Ces autres inventions doivent être fondées sur la divulgation d'avantages importants non divulgués par l'inventeur de l'invention large.

Les trois conditions qui doivent être satisfaites pour une sélection brevetable sont :

- i. la *sélection* doit se fonder sur un avantage important;
- ii. la totalité des membres *sélectionnés* doit posséder l'avantage en question;
- iii. l'avantage doit être une qualité ou un caractère spécial commun aux membres de toute la *sélection*.⁸⁰

Il est important de noter que l'avantage (qui peut comprendre d'éviter un désavantage important) doit être en comparaison à l'ensemble du groupe duquel la sélection a été faite et est fondé sur des essais suffisamment représentatifs et non simplement sur une comparaison de quelques membres isolés de l'ensemble du groupe.⁸¹

Il convient de rappeler que pour l'évaluation de la brevetabilité d'une sélection présumée, la brevetabilité d'une revendication doit être évaluée en fonction des exigences habituelles (nouveau, utilité, ingéniosité, suffisance de la divulgation, etc.)⁸²

Un avantage important nouvellement découvert est nécessaire, à l'étape de l'utilité et de l'inventivité de la *sélection*, afin que la brevetabilité soit reconnue.⁸³ Même s'il n'existe pas de fardeau de la divulgation spécial ou plus élevé pour la sélection comparativement à tout autre type d'invention, l'avantage doit être divulgué correctement pour qu'il y ait une invention⁸⁴ et, si ce n'est pas clair, la nouvelle utilité découlant de l'avantage doit également être divulguée. S'il n'existe aucun moyen d'apprécier l'« avantage » présumé, il n'existe aucun moyen pour la personne versée dans l'art de déterminer le fait qu'une invention a été décrite « de façon exacte et complète ». Un inventeur, « en vérité, ne divulgue aucune invention s'il se contente d'annoncer que le groupe sélectionné présente des avantages. Sans aucun égard à la

question du caractère suffisant, il doit divulguer une invention, ce qui ne sera pas le cas s'il ne définit pas adéquatement les caractéristiques spéciales inhérentes à la sélection. »⁸⁵

Un brevet dit de sélection dont l'utilité n'a pas été établie, par une démonstration ou par une prédiction valable [voir le [chapitre 19](#) de ce recueil], n'est nécessairement pas une invention. Établir qu'il y a, dans les faits, un avantage nécessite la divulgation d'un certain point de référence. De simples déclarations qu'un certain mode de réalisation d'un groupe déterminé est « préférable » ou possède un avantage, un bénéfice ou une propriété améliorée non spécifiés ne sont pas suffisantes pour divulguer correctement l'avantage important nécessaire pour établir une sélection inventive.⁸⁶

L'ingéniosité de la *sélection* alléguée implique de prendre en considération « si une classe de composés a été découverte, est-il évident qu'un composé ou un groupe de composés particulier faisant partie de cette classe aura les mêmes propriétés ou des propriétés différentes et, si elles sont différentes, dans quelle mesure le sont-elles? »⁸⁷ Sa nouveauté s'appuie sur le fait que les aspects sélectionnés de la divulgation antérieure n'ont pas été faits : selon Maughan J. dans *I.G. Farbenindustrie*, « [n]aturellement, il faut se souvenir que les composés sélectionnés n'ont pas été faits auparavant, car alors, le brevet ne satisferait pas à l'exigence de nouveauté ».⁸⁸

Si un mode de réalisation de la sélection a déjà été fait, les avantages de l'invention ont déjà été rendus accessibles et l'invention revendiquée est antériorisée. Si quelque chose dans la revendication de la *sélection* était simplement indiqué dans le document antérieur sans toutefois divulguer l'avantage sur lequel est fondée la *sélection*, l'exigence d'une divulgation antérieure n'est pas satisfaite et il n'y a pas d'antériorité.

Lorsqu'un brevet dit de sélection n'est pas antériorisé, il peut néanmoins être réputé évident. L'évaluation de l'évidence d'une *sélection* peut dans certains cas être directement faite en prenant en considération si l'avantage allégué est véritablement inattendu, mais peut également se présenter (particulièrement dans le domaine de la chimie) dans le contexte d'une analyse relative à l'*essai allant de soi*⁸⁹ [voir [18.02.03](#)].

Exemple :

Une demande divulgue qu'il est bien connu de mettre à flot des bateaux submergés en pompant une pluralité d'éléments flottants par un tube dans le bateau et qu'auparavant, cela se faisait en pompant des sphères creuses dans le bateau. La demande divulgue l'utilisation, en particulier, d'éléments tétraédriques, dont la densité de remplissage augmente l'efficacité de la méthode.

Une recherche d'art antérieur révèle l'utilisation d'éléments flottants pour mettre à

flot des bateaux submergés, mais n'indique pas précisément la forme desdits éléments. Un élément de l'art antérieur semble illustrer des éléments sphériques pour cette utilisation.

Revendication 1 :

Une méthode pour mettre à flot un bateau submergé, la méthode comprenant les étapes suivantes : 1) établir un conduit entre une pompe de surface et le bateau submergé, 2) pomper une pluralité d'éléments flottants de forme généralement tétraédrique dans le bateau par le conduit.

Analyse : L'art antérieur enseigne l'utilisation d'éléments flottants en général, mais il semble que seulement des éléments de forme sphérique ont été utilisés précisément. La demande enseigne que les éléments tétraédriques ont un facteur de remplissage substantiellement plus important et entraînent une meilleure efficacité de remplissage que celle des éléments rectilignes ou curvilignes. Le résultat de l'utilisation d'éléments tétraédriques permet un meilleur remplissage du bateau submergé et par conséquent, un degré de flottabilité plus élevé ainsi qu'une meilleure rétention des éléments flottants dans le bateau (c.-à-d., prévention de pertes). Compte tenu de la divulgation d'un avantage précis à l'utilisation d'éléments tétraédriques, il semble que leur utilisation pourrait être considérée comme une sélection potentielle parmi les moyens plus généraux des « éléments flottants ». Comme il n'existe aucune divulgation antérieure de l'utilisation d'éléments tétraédriques, la nouveauté peut être reconnue. L'inventivité de la revendication 1 devrait être évaluée pour déterminer si la sélection d'éléments tétraédriques, en particulier dans les « éléments flottants » mène en général à un avantage inattendu de telle sorte qu'une étape inventive peut être reconnue.

18.08 Dispositions restrictives – octobre 2019

Lorsqu'un demandeur est au courant d'un document d'antériorité pertinent à la date de dépôt, ou qu'il est mis au courant pendant le traitement de la demande, il peut choisir de modifier les revendications pour exclure certains modes de réalisation divulgués dans le document d'antériorité.

Une méthode d'exclusion d'un objet donné est la *disposition restrictive*, soit une déclaration qui indique que la revendication ne comprend pas certains objets précis. L'expression *disposition restrictive* est utilisée ici en référence à toute restriction d'exclusion, sans égard aux termes précis utilisés pour l'exprimer (par ex., un moyen de fixation, à condition que le moyen de fixation ne soit pas un adhésif à base de caoutchouc; un groupement alkyle à chaîne droite autre qu'un regroupement éthyle ou

propyle; ou un transistor sans effet de champ).

Une *disposition restrictive* fondée sur une divulgation d'art antérieur peut être introduite dans une demande afin d'établir la nouveauté. Pour être conformes à l'article 38.2 de la *Loi sur les brevets*, les termes d'une telle *disposition restrictive* ne devraient pas introduire de nouveaux éléments (p. ex., en élargissant la portée de la revendication au-delà de ce qui pouvait raisonnablement s'inférer du mémoire descriptif original).

Une *disposition restrictive* peut servir à établir la nouveauté ou de l'inventivité par rapport aux documents d'antériorité. Lorsqu'introduite comme une modification, une *disposition restrictive*, qui exclut une caractéristique qui n'était pas nécessairement présente dans la revendication originale, devrait être examinée avec soin, puisque la caractéristique nouvellement déterminée n'est vraisemblablement pas nécessaire au bon fonctionnement de l'objet revendiqué.

En général, une *disposition restrictive* rendra, par conséquent, une revendication brevetable, alors qu'une revendication large aurait été réputée nouvelle ou inventive s'il n'y avait pas une divulgation antérieure isolée de quelque chose dans la revendication. Une revendication de produit large peut, par exemple, être antériorisée par un produit précis approprié pour la même utilité que celui enseigné par le demandeur, mais qui a été divulgué dans un document antérieur pour une utilité différente. L'exclusion du produit précis peut rendre l'objet restant de la revendication nouveau. En fonction de la relation entre les deux utilités, la *disposition restrictive* peut suffire pour rendre la revendication modifiée non évidente.

Lorsqu'une revendication est modifiée pour comprendre un nombre de *dispositions restrictives* pour établir la nouveauté et l'inventivité, un plus grand degré de vigilance est nécessaire pour s'assurer que l'objet demeurant est toujours une invention unique et que la nature de l'invention décrite dans la demande originale ne soit pas perdue de vue ou modifiée (par ex., en définissant l'invention uniquement en matière de ce qu'elle n'est pas plutôt que de ce qu'elle est).

Exemple :

Une demande décrit l'efficacité thérapeutique d'une classe de composés qui ont en commun l'élément structurel A. La demande d'art antérieur D1 divulgue le composé X comme un médicament utile au traitement de la maladie Y, X comprenant l'élément structurel A. Ultérieurement à la publication de D1, le demandeur a trouvé que l'élément A est un élément essentiel au traitement efficace de la maladie Y dans la classe de composés.

Revendications :

1. Un composé ayant un <élément structurel A> pour utilisation dans le traitement de la maladie Y.
2. Un composé ayant un <élément structurel A> pour utilisation dans le traitement de la maladie Y, à condition que ledit composé ne soit pas le composé X.

Analyse : La revendication 1 est antériorisée par D1 parce que le composé X a établi l'utilité en tant que traitement efficace de Y et comprend l'élément structurel A.

La revendication 2 n'est pas antériorisée par D1 parce que la *disposition restrictive* exclut l'applicabilité de D1 en liant le traitement efficace à l'importance antérieure inconnue de l'élément A dans ledit traitement.

Ayant été jugé nouveau à la lumière de la *disposition restrictive*, le concept inventif de la revendication 2 exigerait une analyse supplémentaire pour déterminer l'inventivité à la lumière des connaissances générales courantes à la date de revendication.

Les renseignements visant l'unité et les dispositions restrictives se trouvent dans la section [21.08.07](#) du présent recueil.

-
- 1 [Shire Biochem Inc. c. Ministre de la Santé 2008 CF 538](#) au paragraphe 61; [Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., \[2002\] 4 RCS 153, 2002 CSC 77](#) au paragraphe 37.
 - 2 [Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61](#) aux paragraphes 24 à 27 et 33 à 37.
 - 3 [Eli Lilly and Company c. Apotex Inc. 2009 CF 991](#) au paragraphe 397; [Shire Biochem Inc. c. Ministre de la Santé 2008 CF 538](#) au paragraphe 75.
 - 4 [Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61](#) au paragraphe 25.
 - 5 [Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61](#) aux paragraphes 33 à 37.
 - 6 [Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61](#) aux paragraphes 24 à 46; [Lundbeck Canada Inc. c. Ratiopharm Inc. 2009 CF 1102](#) au paragraphe 69; [Laboratoires Abbott c. Ministre de la Santé 2008 CF 1359](#) au paragraphe 59 (conf. [2009 CAF 94](#)).
 - 7 [Bristol-Myers Squibb Canada Co. c. Apotex Inc., 2009 CF 137](#) au paragraphe 35.
 - 8 [Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61](#) au paragraphe 25, citant [Synthon BV c. SmithKline Beecham plc 2005 UKHL 59](#) au paragraphe 32.
 - 9 [Schmuel HersHKovitz c. Tyco Safety Products Canada Ltd. 2009 CF256](#) au

paragraphe 100; [Shire Biochem Inc. c. Ministre de la Santé 2008 CF 538](#) au paragraphe 65.

10 [Laboratoires Abbott c. Ministre de la Santé 2008 CF 1359](#) aux paragraphes 59 et 60; [Johnson & Johnson Inc. c. Boston Scientific Ltd. 2008 FC 552](#) au paragraphe 309; ce principe est également inhérent en vertu du paragraphe 28.2(1) de la *Loi sur les brevets*.

11 [Laboratoires Abbott c. Ministre de la Santé 2008 CF 1359](#) au paragraphe 75 (conf. [2009 CAF 94](#)).

12 *Steel Co. of Canada Ltd. c. Sivaco Wire and Nail Co.* [(1973), 11 CPR (2nd), 153 (CF 1^{re} inst)] à la page 190, citant *General Tire & Rubber Co. c. Firestone Tyre & Rubber Co. Ltd.* [1972] RPC 457 à la page 486; [Laboratoires Abbott c. Canada \(Ministre de la Santé\) 2006 CAF 187](#) au paragraphe 24, citant *Smithkline Beecham plc's (Paroxetine Methanesulfonate) Patent*, [2005] UKHL 59 au paragraphe 22, elle-même citant *Merrell Dow Pharmaceuticals Inc c. N.H. Norton & Co. Ltd.* [1996] RPC 76 à la page 90.

13 [Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61](#) au paragraphe 27.

14 [Free World Trust c. Électro Santé Inc. 2000 CSC 66](#) au paragraphe 26 citant, par Dickson J., [Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel \(Saskatchewan\) Ltd. \[1981\] 1 RCS 504](#) [(1981), 56 CPR (2e), 145 (CSC)] à la page 534.

15 Voir, par exemple, [Schmuel HersHKovitz c. Tyco Safety Products Canada Ltd. 2009 CF256](#) au paragraphe 105.

16 *Reeves Bros. c. Toronto Quilting* [(1978), 43 CPR (2e), 145 (CF 1^{re} inst)] à la page 157, s'appuyant apparemment sur une proposition affirmée depuis au moins aussi tôt que dans *Hill c. Evans* (1869), 4 DeG. F. & J. 988, 45 E.R. 1195 à la page 301. La pertinence continue des facteurs énumérés dans *Reeves Bros.* A été discutée dans [Johnson & Johnson Inc. c. Boston Scientific Ltd. 2008 FC 552](#) au paragraphe 295.

17 *Lovell Manufacturing Co. c. Beatty Bros. Ltd.* [(1962), 41 CPR (1re), 18 (C de l'É)] à la page 45, citant *Hill c. Evans* (1869), 4 DeG. F. & J. 988, 45 E.R. 1195 à la page 300.

18 [Laboratoires Abbott c. Canada \(Ministre de la Santé\) 2006 CAF 187](#) aux paragraphes 24 et 25; [Eli Lilly and Company c. Apotex Inc. 2009 CF 991](#) au paragraphe 397; [AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc. 2010 CF 714](#) au paragraphe 124.

19 *Lightning Fastener Co. c. Colonial Fastener Co.* [1933] RCS 377 (conf. [1932] C de l'É 101) à la page 381.

20 [Shire Biochem Inc. c. Ministre de la Santé 2008 CF 538](#) au paragraphe 63.

21 *Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd* 2002 CAF 158 au para 42.

22 *Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd* 2002 CAF 158 aux paragraphes 35 et 42.

-
- 23 [Bauer Hockey Corp. c. Easton Sports Canada Inc. 2010 CF 361](#) aux paragraphes 216 à 220.
- 24 Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd 2002 CAF 158 au para 42 citant *Merrell Dow Pharmaceuticals Inc c. N.H. Norton & Co. Ltd.* [1996] RPC 76 à la page 86.
- 25 [Bauer Hockey Corp. c. Easton Sports Canada Inc. 2010 CF 361](#) citant *Lux Traffic Controls Limited c. Pike Signals Limited*, [1993] RPC 107 (Pat. Ct.) à la page 132.
- 26 [Wenzel Downhole Tools Ltd. c. National-Oilwell Canada Ltd. 2012 CAF 333](#) aux paragraphes 68 et 74.
- 27 Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd 2002 CAF 158 au paragraphe 42.
- 28 Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd 2002 CAF 158 au paragraphe 42; *Gibney c. Ford Motor Co. of Canada* [(1967), 35 Fox Pat C 143] au paragraphe 61.
- 29 [Laboratoires Abbott c. Canada \(Ministre de la Santé\) 2006 CAF 187](#) aux paragraphes 23 à 25; [Calgon Carbon Corporation c. North Bay \(City\) 2006 CF 1373](#) aux paragraphes 114 à 136.
- 30 Voir *Metalliflex Limited c. Rodi & Wienenberger Aktiengesellschaft*, [1961] RCS 117.
- 31 [Laboratoires Abbott c. Ministre de la Santé 2008 CF 1359](#) aux paragraphes 69 à 73; [Lundbeck Canada Inc. c. Ratiopharm Inc. 2009 CF 1102](#) aux paragraphes 20, 118 et 136.
- 32 [Astrazeneca AB c. Apotex Inc. 2007 CF 688](#) aux paragraphes 50 à 53.
- 33 *The King c. American Optical Co.* [(1950), 13 CPR (1e), 87 (C de l'É)] aux pages 109 et 110, citant *Clay c. Allcock & Co.* (1906), 23 RPC 745 à la page 750.
- 34 Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd. [(1981), 56 CPR (2nd), 145 (CSC)] à la page 161, citant *The King c. American Optical Co.* [(1950), 13 CPR (1e), 87 (C de l'É)] aux pages 109 et 110.
- 35 *Commissaire aux brevets c. Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning* [1964] RCS 49, [(1963), 41 CPR (1st), 9 (CSC)] à la page 17.
- 36 L'exigence codifiée à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets* portant qu'une invention ne soit pas évidente à la lumière d'un certain art antérieur implique une exigence d'ingéniosité — voir [Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Ltd. 2006 CF 1234](#) aux paragraphes 109 et 110; [Canamould Extrusions Ltd. c. Driangle Inc. 2003 CFPI 244](#) au paragraphe 61 (inf. pour d'autres motifs); Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd 2001 CFPI 889 aux paragraphes 94 à 96 (inf. pour d'autres motifs ; [Harvard College c. Canada \(Commissaire aux brevets\) \[\(2000\), 7 CPR \(4e\), 1 \(CAF\)\]](#) au paragraphe 105 (inf. pour d'autres motifs); *Diversified Products c. Tye-Sil* [(1991), 35 CPR (3e), 350 (CAF)] à la page 366.

-
- 37 [Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Ltd., 2006 CF 1234](#) au paragraphe 99 (conf. par [2007 CAF 217](#)); *Canwell Enviro-Industries Ltd c. Baker Petrolite Corp.*, 2002 CAF 158.
- 38 [Hospira Healthcare Corporation v. Kennedy Trust for Rheumatology Research, 2020 CAF 30](#) au paragraphe 86; [Biogen Canada Inc. c. Taro Pharmaceuticals Inc., 2020 CF 621](#) au paragraphe 154; [Eli Lilly Canada Inc. c. Mylan Pharmaceuticals ULC, 2020 CF 816](#) au paragraphe 173.
- 39 L'exigence codifiée à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets* portant qu'une invention ne soit pas évidente à la lumière d'un certain art antérieur implique une exigence d'ingéniosité — voir [Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Ltd., 2006 CF 1234](#) aux paragraphes 109 et 110; [Canamould Extrusions Ltd. c. Driangle Inc., 2003 CFPI 244](#) au paragraphe 61 (inf. pour d'autres motifs); *Canwell Enviro-Industries Ltd v. Baker Petrolite Corp.*, 2002 CAF 158 aux paragraphes 94 à 96 (inf. pour d'autres motifs; [Harvard College c. Canada \(Commissaire aux brevets\), \[\(2000\), 7 CPR \(4^e\), 1 \(CAF\)\]](#) au paragraphe 105 (inf. pour d'autres motifs); *Diversified Products c. Tye-Sil* [(1991), 35 CPR (3^e), 350 (CAF)] à la page 366; [Apotex Inc. v. Shire LLC, 2021 CAF 52](#) aux paragraphes 65 et 77.
- 40 *Beloit Canada Ltd. c. Valmet Oy* [(1986), 8 CPR (3e), 289 (CAF)] à la page 293.
- 41 *Diversified Products c. Tye-Sil* [(1991), 35 CPR (3e), 350 (CAF)] à la page 366.
- 42 *Xerox of Canada Ltd. c. IBM Canada Ltd.* [(1977), 33 CPR (2e), 24 (CF 1^{re} inst)] à la page 52, citant *Samuel Parkes & Co. Ltd. c. Cocker Bros. Ltd.* [(1929), 46 RPC 241] à la page 248.
- 43 *The King c. American Optical Co.* [(1951), 15 CPR (1e), 99 (CSC)] aux pages 104 et 105; *Wandscheer c. Sicard Ltd* [1948] RCS (1947), 8 CPR (1re), 35 (CSC)] à la page 48, citant dans les deux cas *Samuel Parkes & Co. Ltd. c. Cocker Bros. Ltd.* [(1929), 46 RPC 241] à la page 248.
- 44 [Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61](#) aux paragraphes 61 à 64 [Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Limited 2007 CAF 217](#) au paragraphe 25.
- 45 [Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61](#) au paragraphe 67. L'approche est fondée sur celle adoptée dans *Windsurfing International Inc. c. Tabur Marine (Great Britain) Ltd.* [1985] RPC 59 (C.A.) et précisée dans *Pozzoli SPA c. BDMO SA* [2007] EWCA Civ 588 et peut être appelée l'approche Windsurfing/Pozzoli.
- 46 [Free World Trust c. Électro Santé Inc. 2000 CSC 66](#) au paragraphe 44, citant le Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions [(1969), 4e Ed.], de H.G. Fox, à la page 184; [Whirlpool Corp. c. Camco Inc. 2000 CSC 67](#) au paragraphe 49, citant *Lister c. Norton Brothers and Co.* [(1886), 3 RPC 199 (Ch.D.)] à la page 203.
- 47 [Free World Trust c. Électro Santé Inc. 2000 CSC 66](#) au paragraphe 44

-
- 48 [Servier Canada Inc. c. Apotex Inc. 2008 CF 825](#) au paragraphe 254
- 49 [Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61](#) au paragraphe 37.
- 50 [Allergan Inc c. Canada \(Santé\) et Cobalt Pharmaceuticals, 2014 CF 566](#) au paragraphe 25; [Allergan Inc c. Canada \(Santé\) et Apotex Inc, 2014 CF 567](#) au paragraphe 25; [Apotex Inc. v. Shire LLC, 2021 CAF 52](#) aux paragraphes 68, 74 et 75
- 51 [Apotex Inc. v. Shire LLC, 2021 CAF 52](#) au paragraphe 76
- 52 [Apotex Inc. v. Shire LLC, 2021 CAF 52](#) au paragraphe 67
- 53 [Apotex Inc. v. Shire LLC, 2021 CAF 52](#) au paragraphe 69 citant [Unilever PLC. v. Chefaro Proprietaries Ltd.](#), [1994] RPC 567 (CA angl.) à la page 580
- 54 [Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61](#) au paragraphe 77; [Apotex Inc. v. Shire LLC, 2021 CAF 52](#) au paragraphe 74
- 55 [Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Ltd. 2006 CF 1234](#) au paragraphe 113, conf. [2007 CAF 217](#) au paragraphe 25; ces facteurs sont considérés comme pertinents à la lumière des recommandations de la Cour suprême dans [Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61](#).
- 56 *Canadian Gypsum Co. c. Gypsum, Lime & Alabastine, Canada Ltd.* [1931] C de l'É 180 au paragraphe 12.
- 57 [Sanofi-Aventis Canada Inc. c. Ratiopharm Inc. 2010 CF 230](#) [Ratiopharm] aux paragraphes 83 à 87; [Décision du commissaire 1304](#) au paragraphe 43.
- 58 [Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61](#) au paragraphe 68.
- 59 [Wenzel Downhole Tools Ltd. c. National-Oilwell Canada Ltd.](#), 2011 CF 1323 aux paragraphes 193 à 197 où le critère d'essai *allant de soi* a été appliqué à de l'équipement de forage descendant. Des observations sur la pertinence de ce critère ont été faites en appel (voir [2012 CAF 333](#)) aux paragraphes 91 à 108, particulièrement au paragraphe 95.
- 60 [Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61](#) aux paragraphes 59 à 69, particulièrement aux paragraphes 59, 64, 68 et 69; [Sanofi-Aventis c. Apotex Inc.](#), 2013 CAF 186 aux paragraphes 74 à 80.
- 61 [Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61](#) au paragraphe 68.
- 62 *The King c. American Optical Co.* [(1950), 13 CPR (1e), 87 (C de l'É)] à la page 98.
- 63 [Schmuel HersHKovitz c. Tyco Safety Products Canada Ltd. 2009 CF256](#) au paragraphe 148, citant R.H. Barrigar, *Canadian Patent Act Annotated*, 2^e éd. (Aurora : Canada Law Book, 2008) aux para 28.11 et 28.12; *Domtar Ltd. c. McMillan Bloedel Packaging Ltd.*

[(1977), 33 CPR (2e) 182] à 189 à 191 (CF 1^{re} inst), (conf. [(1978), 41 CPR (2e) 182 (CAF)]).

64 *Crila Plastic Industries Ltd. c. Ninety-eight Plastic Trim Ltd.* 18 CPR (3e) 1 aux pages 1 et 7 à 9, confirmant 10 CPR (3d) 226, citant *Domtar Ltd. c. MacMillan Bloedel Packaging Ltd.* [(1977), 33 CPR (2e) 182] à 189 à 191 (CF 1^{re} inst), (conf. [(1978), 41 CPR (2e) 182 (CAF)]).

65 *Visirecord of Canada Ltd. c. Malton* [1958] C de l'É 116 au paragraphe 59, citant *Lightning Fastener Company Limited c. Colonial Fastener Company, Limited* [1932] C de l'É 101 à la page 106.

66 *Visirecord of Canada Ltd. c. Malton* [1958] C de l'É 116 au paragraphe 60, citant *Lowe-Martin Company Ltd. c. Office Specialty Manufacturing Company Ltd.* [1930] C de l'É 181 à la page 187.

67 *Johnson Controls, Inc. c. Varta Batteries Ltd.* [(1984), 80 CPR (2e), 1 (CAF)] aux pages 12 et 13.

68 *Visirecord of Canada Ltd. c. Malton* [1958] C de l'É 116 au paragraphe 61, citant *The Railroad Supply Co. c. The Elyria Iron and Steel Co.* [1917] Patent Office Gaz. (US) vol 239, à la page 658.

69 *Visirecord of Canada Ltd. c. Malton* [1958] C de l'É 116 au paragraphe 62, citant *Helson c. Dominion Dustless Sweepers Co. Limited* (1923), 23 O.W.N. 597 à la page 598.

70 [Genpharm Inc. c. Procter & Gamble Pharmaceuticals Canada, Inc. 2004 CAF 393](#) au paragraphe 47.

71 [Uview Ultraviolet Systems Inc. c. Brasscorp Ltd., 2009 CF 58](#) au par. 224.

72 *Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd.* [(1981), 56 CPR (2^e), 145 (CSC)] à la page 168

73 [Whirlpool Corp. c. Camco Inc. 2000 CSC 67](#) aux paragraphes 63 à 67.

74 [Laboratoires Abbott c. Canada \(Ministre de la Santé\), 2009 CF 648](#) au paragraphe 187, référant à *Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd.* [(1981), 56 CPR (2^e), 145 (CSC)] à la page 169, référant pour sa part à *Commissaire aux brevets c. Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning* [1964] RCS 49, [(1963), 41 CPR (1^{re}), 9 (CSC)] à la page 13.

75 *Commissaire aux brevets c. Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning* [1964] RCS 49, [(1963), 41 CPR (1^{re}), 9 (CSC)] à la page 13.

76 [GlaxoSmithKline Inc. c. Apotex Inc. 2003 CFPI 687](#) aux paragraphes 89 à 91.

77 [GlaxoSmithKline Inc. c. Apotex Inc. 2003 CFPI 687](#) au paragraphe 87.

-
- 78 [GlaxoSmithKline Inc. c. Apotex Inc. 2003 CFPI 687](#) aux paragraphes 87 à 91; *Bayer Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)* 154 FTR [(1998), 82 CPR (3e), 359 (CF 1^{re} inst)], conf. [(2000), 6 CPR (4e), 285 (CAF)] au paragraphe 33 Voir également [Apotex Inc. c. Merck & Co. 2006 CAF 323](#) au paragraphe 49.
- 79 *Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd.* [(1981), 56 CPR (2e), 145 (CSC)] à la page 169.
- 80 *I.G. Farbenindustrie AG's Patents* (1930), 47 RPC 289] aux pages 322 et 323; ces critères semblent avoir été adoptés au Canada depuis au moins aussi tôt que 1947 dans *Minerals Separation North American Corp. c. Noranda Mines, Ltd.* [(1947), 12 CPR (1re), 102 (C de l'É)] aux pages 163 et 164) et ont été adoptés par la Cour suprême dans [Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61](#) au paragraphe 10.
- 81 [GlaxoSmithKline Inc. c. Pharmascience Inc. 2008 CF 593](#) au paragraphe 70 et au paragraphe 51 en référence à *Dreyfus and Others Application* [(1945), 62 RPC 125 (Ch D)] à la page 133; *I.G. Farbenindustrie AG's Patents* (1930), 47 RPC 289] à la page 327.
- 82 [Eli Lilly Canada Inc. c. Novopharm Limited 2010 CAF 197](#) aux paragraphes 27 et 30; [Ratiopharm Inc. c. Pfizer Limited 2009 CF 711](#), au paragraphe 175, conf. 2010 CAF 204 au paragraphe 33.
- 83 [Pfizer Canada Inc. c. Canada 2006 CAF 214](#) au paragraphe 4.
- 84 [Pfizer Canada Inc. c. Ranbaxy Laboratories Limited 2008 CAF 108](#) au paragraphe 59; [Eli Lilly Canada Inc. c. Apotex Inc. 2007 CF 455](#) au paragraphe 89.
- 85 *I.G. Farbenindustrie AG's Patents* (1930), 47 RPC 289] à la page 323.
- 86 voir par ex., [Eli Lilly Canada Inc. c. Novopharm Limited 2009 CF 235](#) au paragraphe 100; [Eli Lilly Canada Inc. c. Novopharm Ltd. 2007 CF 596](#) au paragraphe 162; [Ratiopharm Inc. c. Pfizer Limited 2009 CF 711](#), au paragraphe 179.
- 87 [Ratiopharm Inc. c. Pfizer Limited 2009 CF 711](#), au paragraphe 175, conf. [2010 CAF 204](#) aux paragraphes 27 et 28.
- 88 [Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC 61](#) au paragraphe 9, *I.G. I.G. Farbenindustrie AG's Patents* (1930), 47 RPC 289] à la page 321.
- 89 [Pfizer Limited c. Ratiopharm Inc. 2010 CAF 204](#) aux paragraphes 27 et 28.