

POUR EN FINIR AVEC CETTE HABITUDE : LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA FERME (ENCORE) LA PORTE À LA MÉTHODE « PROBLÈME-SOLUTION »

Publié le 30 juillet, 2022

Catégories: [Perspectives](#), [Publications](#)

Dans l'affaire *Benjamin Moore & Co. v. The Attorney General of Canada*, 2022 FC 923 (« **Moore** »), la Cour fédérale du Canada (la « **Cour** ») réitère que la méthode « problème-solution » de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (l'« **OPIC** ») ne convient pas à l'interprétation de revendications ni à la détermination de l'objet brevetable.

Contexte

En 2020, la Cour, dans la décision *Choueifaty c. Le procureur général du Canada*, 2020 CF 837 (« **Choueifaty** »), a statué que l'approche « problème-solution » qu'adopte l'OPIC pour interpréter des revendications de brevet était incompatible avec l'approche téléologique prescrite par la Cour suprême du Canada (la « **CSC** ») dans les arrêts *Free World Trust c. Électro Santé Inc.*, 2000 CSC 66 et *Whirlpool Corp c. Campo Inc.*, 2000 CSC 67. Nous vous invitons à lire notre [bulletin sur la décision Choueifaty](#).

En réaction à la décision *Choueifaty*, l'OPIC a publié un avis intitulé « [Objet brevetable en vertu de la Loi sur les brevets](#) », dans lequel il indique que « l'approche “problème et solution” dans la détermination des éléments essentiels pendant l'interprétation téléologique ne devrait plus être employé[e] »^[1].

Les demandes de Moore

Moore a déposé deux demandes de brevets (les « **demandes de Moore** ») liées à son « système de sélection de couleur », qu'elle décrit comme [traduction] « une méthode de sélection de couleur mise en œuvre par ordinateur qui utilise des liens issus d'expériences pour obtenir une harmonie de couleurs et une émotion de couleurs »^[2]. Elles ont toutes deux été rejetées par l'examineur, qui a estimé que ni l'une ni l'autre ne concernait une invention au sens de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*^[3].

La Commission d'appel des brevets a examiné les demandes et recommandé à la commissaire de les rejeter. Malgré la décision *Choueifaty*, la Commission a utilisé l'approche prévue à l'article 13.05.01 du *Recueil des pratiques du Bureau des brevets* de l'OPIC en vigueur à l'époque (maintenant l'article 12.02.01), qui se lisait

ainsi :

Après avoir déterminé le contexte, l'examineur doit :

Déterminer le problème visé par la demande et sa solution telle qu'elle est envisagée par l'inventeur [voir 13.05.02b];

Déterminer la signification des termes employés dans la revendication et relever les éléments de la revendication qui sont essentiels pour régler le problème décelé.^[4]

La recommandation de la Commission d'appel des brevets était fondée sur cette méthode « problème-solution ». La commissaire a suivi la recommandation et conclu que [traduction] « comme il n'y avait aucun problème informatique à résoudre, l'ordinateur et ses composants ne faisaient pas partie de la solution »^[5].

Appel interjeté devant la Cour

Moore a porté la décision de la Commission d'appel des brevets en appel devant la Cour. L'Institut de la propriété intellectuelle du Canada (l'« **IPIC** ») a obtenu l'autorisation d'intervenir dans l'affaire. La Cour a une fois de plus conclu que l'approche « problème-solution » était incompatible avec l'interprétation téléologique établie par la CSC dans les arrêts *Free World Trust* et *Whirlpool*.

La Cour a conclu que l'OPIC n'avait fait qu'effleurer une approche téléologique conforme aux enseignements de la CSC, mais avait en réalité employé la méthode « problème-solution » pour rejeter les demandes de Moore. D'ailleurs, les trois parties au dossier (l'appelante, l'intimé et l'intervenant) sont d'avis que la commissaire a erré en appliquant cette approche dans son évaluation. La Cour, du même avis, a rappelé à l'OPIC que l'interprétation des revendications doit se faire avant l'analyse de la nouveauté [traduction] :

En l'espèce, plutôt qu'employer l'approche téléologique pour statuer sur la brevetabilité de l'invention, la commissaire a interprété les revendications présentées dans les demandes 130 et 146 en s'attardant uniquement aux aspects nouveaux de l'invention, et conclu que ces aspects n'étaient pas brevetables puisqu'ils étaient « de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques ». Elle a également conclu que puisqu'il n'y avait aucun problème informatique à résoudre, l'ordinateur et ses composants n'étaient pas des éléments essentiels de l'invention. D'abord, les arrêts *Free World Trust* et *Whirlpool* exigent que les revendications soient interprétées avant l'analyse de la nouveauté. Ensuite, ce n'est pas le critère qu'a établi la Cour suprême du Canada pour déterminer si un élément est essentiel ou non à une invention^[6].

Moore et l'IPIC ont également avancé que [traduction] « l'OPIC commet souvent des erreurs d'interprétation quant à la brevetabilité d'inventions mises en œuvre par ordinateur, les excluant à tort en invoquant le

paragraphe 27(8) de la *Loi sur les brevets* »^[7]. Ils ont demandé à la Cour d'ordonner à l'OPIC d'utiliser le bon critère (celui qu'a établi la CSC). La Cour a jugé que le cadre proposé par l'IPIC était compatible avec les décisions de la CSC et elle a ordonné à la commissaire de réévaluer les demandes de Moore en conséquence, soit :

- a. faire une interprétation téléologique;
- b. se demander si la revendication ainsi interprétée constitue dans son ensemble un simple principe scientifique ou une conception théorique, ou s'il y a une application pratique d'un principe scientifique ou d'une conception théorique;
- c. s'il y a une application pratique, évaluer la revendication à la lumière des derniers critères de brevetabilité : catégories visées par la loi et exclusions judiciaires; nouveauté, non-évidence et utilité.^[8]

Conclusion

La décision *Moore* ferme la porte, une fois pour toutes espérons-le, à la méthode « problème-solution ». Les demandeurs de brevets devraient l'accueillir avec joie, puisqu'elle apporte des précisions fort nécessaires à un problème qui tenaille le système des brevets canadien depuis une bonne décennie et crée des tensions pourtant évitables entre les demandeurs et l'OPIC.

[1] [ps2id id='1' target='']« [Objet brevetable en vertu de la Loi sur les brevets](#)», Office de la propriété intellectuelle du Canada (dernière modification le 3 novembre 2020).

[2] [ps2id id='2' target='']*Benjamin Moore & Co. The Attorney General of Canada*, 2022 FC 923, par. 7.

[3] [ps2id id='3' target='']*Id.*, par. 8.

[4] [ps2id id='4' target='']*Id.*, par. 10, citant OPIC, *Recueil des pratiques du Bureau des brevets*, Gatineau, OPIC, 16 avril 2018, art. 13.05.01.

[5] [ps2id id='5' target=''], par. 21.

[6] [ps2id id='6' target=''], par. 36.

[7] [ps2id id='7' target=''], par. 33.

[8] [ps2id id='8' target=''], par. 43.

par [Pablo Tseng](#), [Tilaye Terrefe](#) et [ZiJian Yang](#) (étudiant d'été en droit)

Mise en garde

Le contenu du présent document ne fournit qu'un aperçu du sujet et ne saurait en aucun cas être interprété comme des conseils juridiques. Le lecteur ne doit pas se fonder uniquement sur ce document pour prendre une décision, mais devrait plutôt obtenir des conseils juridiques précis.

© McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. 2022



mcmillan