



NOTE DE L'ARRÊTISTE : Ce document fera l'objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le *Recueil des décisions des Cours fédérales*.

2022 CF 923

T-1340-20

T-1341-20

Benjamin Moore & Co. (appelante)

c.

Le procureur général du Canada (intimé)

et

L'Institut de la propriété intellectuelle du Canada (intervenant)

RÉPERTORIÉ : BENJAMIN MOORE & CO. C. CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL)

Cour fédérale, juge en chef adjointe Gagné—Par vidéoconférence, 30 mars; Ottawa, 17 juin 2022.

Brevets — Pratique — Appels à l'encontre de deux décisions de la commissaire aux brevets, concluant que les revendications au dossier et les revendications proposées dans le cadre de la demande de brevet canadien n° 2695130 (la demande visant le brevet '130) et de la demande de brevet canadien n° 2695146 (la demande visant le brevet '146) ne comprenaient pas d'objets brevetables correspondant à la définition d'invention prévue à l'article 2 de la Loi sur les brevets — La commissaire a plutôt conclu que les éléments essentiels de chaque invention constituaient des conceptions théoriques et étaient visés par l'exception prévue au paragraphe 27(8) de la Loi — Les appels ont été réunis et instruits ensemble — Les demandes visant le brevet '130 et le brevet '146 portent sur le « système de sélection de couleurs » de l'appelante, qui est une méthode de sélection des couleurs mise en œuvre par ordinateur qui utilise des relations dérivées expérimentalement pour l'harmonie des couleurs et l'émotion des couleurs — Les deux demandes ont été déposées en vertu des dispositions du Traité de coopération en matière de brevets — La Commission d'appel des brevets a examiné les demandes et a recommandé à la commissaire de les rejeter — Souscrivant à cette recommandation, la commissaire a appliqué la méthode « problème-solution » pour rendre sa décision — Toutefois, il a été conclu dans la décision Choueifaty c. Canada (Procureur général) que cette méthode « problème-solution » était incorrecte — En ce qui concerne les deux demandes, la commissaire a conclu que puisqu'il n'y avait pas de problème informatique à résoudre, l'ordinateur et les composantes associées ne faisaient pas partie de la solution — L'appelante a fait valoir que la commissaire a commis une erreur en appliquant le mauvais critère à l'interprétation des revendications et aux objets brevetables lorsqu'elle a conclu que l'ordinateur ne constituait pas un élément essentiel de l'invention — Elle a sollicité une ordonnance déclarant que la demande visant le brevet '130 et la demande visant le brevet '146 divulguent toutes deux des inventions brevetables — L'intimé a convenu que la commissaire avait commis une erreur en examinant les demandes,

mais il a affirmé que la Cour devrait se limiter à annuler les décisions de la commissaire et à renvoyer l'affaire pour réexamen — Il s'agissait de savoir si la commissaire a commis une erreur en appliquant le mauvais critère juridique à l'interprétation des revendications et aux objets brevetables; de déterminer si la Cour devait trancher la question de savoir si les demandes visant le brevet '130 et le brevet '146 portaient sur un objet brevetable ou si elle devait renvoyer l'affaire à la commissaire pour qu'elle rende une nouvelle décision; et, advenant le cas où la Cour devait renvoyer l'affaire à la commissaire, il s'agissait de déterminer quelles instructions elle devait lui donner — Dans les arrêts *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.* et *Free World Trust c. Électro Santé Inc.*, la Cour suprême du Canada a conclu que les revendications d'un brevet doivent être interprétées à l'aide de la méthode de l'interprétation téléologique — Les parties ne contestent pas le fait que la commissaire a appliqué incorrectement la méthode « problème-solution » lorsqu'elle a examiné les demandes — En l'espèce, au lieu d'utiliser la méthode de l'interprétation téléologique pour déterminer si l'invention réelle est brevetable, la commissaire a interprété les revendications des demandes visant le brevet '130 et le brevet '146 en ne définissant que les aspects nouveaux de l'invention, et elle a conclu que ceux-ci ne sont pas brevetables, car il s'agit de « simples principes scientifiques ou conceptions théoriques » — La commissaire a également commis une erreur à d'autres égards — En appliquant le mauvais critère à l'évaluation de la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur, la commissaire n'a pas tiré les conclusions de fait nécessaires qui auraient permis d'analyser sa décision quant aux objets brevetables — La détermination du critère juridique qu'il convient d'appliquer était une question de droit relevant tout à fait de la compétence de la Cour — Le cadre juridique proposé par l'intervenant et approuvé par l'appelante pour évaluer la brevetabilité des inventions mise en œuvre par ordinateur était compatible avec les enseignements de la Cour suprême à cet égard — Par conséquent, les demandes visant le brevet '130 et le brevet '146 ont été renvoyées à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) pour qu'il rende une nouvelle décision; et il a été ordonné à l'OPIC d'adopter la bonne procédure pour interpréter les revendications et identifier les objets brevetables — Appels accueillis.

Il s'agissait d'appels à l'encontre de deux décisions de la commissaire aux brevets, concluant que les revendications au dossier et les revendications proposées dans le cadre de la demande de brevet canadien n° 2695130 (la demande visant le brevet '130) et de la demande de brevet canadien n° 2695146 (la demande visant le brevet '146) ne comprenaient pas d'objets brevetables correspondant à la définition d'invention prévue à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*. La commissaire a plutôt conclu que les éléments essentiels de chaque invention ne constituaient que de simples conceptions théoriques et étaient visés par l'exception prévue au paragraphe 27(8) de la *Loi sur les brevets*. [1] Les appels ont été réunis et instruits ensemble. [2]

Les demandes visant le brevet '130 et le brevet '146 portent sur le « système de sélection de couleurs » de l'appelante, qui est « une méthode de sélection des couleurs mise en œuvre par ordinateur qui utilise des relations dérivées expérimentalement pour l'harmonie des couleurs et l'émotion des couleurs ». [7] Les deux demandes ont été déposées en vertu des dispositions du *Traité de coopération en matière de brevets*. En mai 2017, l'examineur de brevets de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) a rendu des décisions finales en application du paragraphe 30(4) des anciennes *Règles sur les brevets*, DORS/96-423 en indiquant qu'aucune des demandes ne visait une invention au sens de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*. [8] Un comité de la Commission d'appel des brevets a ensuite examiné les demandes et a recommandé à la commissaire de les rejeter au motif que les revendications visaient un objet non prévu par la *Loi sur les brevets* et n'étaient donc pas conformes à l'article 2 de cette loi. La commissaire a souscrit à cette recommandation. [9] Pour formuler sa recommandation, la Commission s'est appuyée sur le *Recueil des pratiques du Bureau des brevets* (le RPBB) de l'OPIC, qui à cette période, indiquait qu'il fallait employer la méthode « problème-solution ». [10] Toutefois, il a été conclu dans la décision *Choueifaty c. Canada (Procureur général)* que cette méthode « problème-solution » était incorrecte. [11] Après la décision *Choueifaty*, l'OPIC a publié un énoncé de pratique révisé intitulé « Objet brevetable en vertu de la *Loi sur les brevets* ». Cependant, l'utilisation de la méthode problème-solution demeure prévue dans cet énoncé de pratique. [12] En ce qui concerne les deux demandes de l'appelante, la commissaire a conclu que, puisqu'il n'y avait pas de problème informatique à résoudre, l'ordinateur et les composantes associées ne faisaient pas partie de la solution. [21]

L'appelante a fait valoir que la commissaire a commis une erreur en appliquant le mauvais critère à l'interprétation des revendications et aux objets brevetables lorsqu'elle a conclu que l'ordinateur ne constituait pas un élément essentiel de l'invention. Elle a sollicité une ordonnance déclarant que la demande visant le brevet '130 et la demande visant le brevet '146 divulguent toutes deux des inventions brevetables. À titre subsidiaire, elle a demandé à la Cour de renvoyer l'affaire à l'OPIC et de lui ordonner d'appliquer les critères de l'interprétation téléologique énoncés par la Cour suprême dans les arrêts *Free World Trust c. Electro Santé Inc.* et *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.* au lieu de la « méthode problème-solution » ou de la « démarche de l'essentiel de l'invention ». [3]

L'intimé a convenu que la commissaire a commis une erreur en examinant les demandes visant le brevet '130 et le brevet '146. Cependant, l'intimé a affirmé que la Cour devait se limiter à annuler les décisions de la commissaire et à renvoyer l'affaire pour réexamen. [7] Bien que les parties aient toutes convenu que la commissaire a commis une erreur en appliquant le critère « problème-solution » relatif à l'interprétation des revendications et aux objets brevetables, elles divergeaient toutefois d'opinion sur l'opportunité que la Cour impose le critère à appliquer. [23]

Il s'agissait de savoir si la commissaire avait commis une erreur en appliquant le mauvais critère juridique à l'interprétation des revendications et aux objets brevetables; de déterminer si la Cour devait trancher la question de savoir si les demandes visant le brevet '130 et le brevet '146 portent sur un objet brevetable ou si elle devait renvoyer l'affaire à la commissaire pour qu'elle rende une nouvelle décision; et, si la Cour renvoyait l'affaire à la commissaire, quelles instructions devrait-elle lui donner. [24]

Arrêt : les appels doivent être accueillis. [54]

Dans l'arrêt *Whirlpool*, la Cour suprême du Canada a conclu que les revendications d'un brevet doivent être interprétées à l'aide de la méthode de l'« interprétation téléologique » [26], ce qui a été davantage expliqué dans l'arrêt *Free World Trust* [27]. Il n'est indiqué ni dans l'arrêt *Whirlpool* ni dans l'arrêt *Free World Trust* que la méthode « problème-solution » doit être utilisée. [28]

Plusieurs années plus tard, la Cour d'appel fédérale a conclu, dans l'arrêt *Canada (Procureur général) c. Amazon.com, inc.* que le commissaire aux brevets doit utiliser la méthode de l'interprétation téléologique pour déterminer si les revendications portent sur des objets brevetables. [29]

Même si la commissaire en l'espèce a affirmé que la méthode de l'interprétation téléologique s'appliquerait, elle a ensuite suivi la méthode « problème-solution » décrite dans le RPBB. [30] Par conséquent, les parties n'ont pas contesté le fait que la commissaire avait appliqué incorrectement la méthode « problème-solution » lorsqu'elle a examiné les demandes visant le brevet '130 et le brevet '146. [32] En l'espèce, au lieu d'utiliser la méthode de l'interprétation téléologique pour déterminer si l'invention réelle est brevetable, la commissaire a interprété les revendications des demandes visant le brevet '130 et le brevet '146 en ne définissant que les aspects nouveaux de l'invention, et elle a conclu que ceux-ci ne sont pas brevetables, car il s'agit de « simples principes scientifiques ou conceptions théoriques ». Elle a également conclu que, puisqu'il n'y avait pas de problème informatique à résoudre, l'ordinateur et les composantes associées ne constituaient pas des éléments essentiels de l'invention. Premièrement, les arrêts *Free World Trust* et *Whirlpool* exigent que les revendications soient interprétées avant l'analyse des aspects nouveaux. Deuxièmement, 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. [36] Par conséquent, la commissaire a également commis une erreur à cet égard. [37]

Dans ses observations écrites, l'appelante a demandé à la Cour de se prononcer sur la brevetabilité des objets sur lesquels portent les demandes visant le brevet '130 et le brevet '146. Toutefois, à l'audience, l'appelante a demandé à la Cour de rendre une ordonnance pour renvoyer l'affaire à l'OPIC, enjoindre à ce dernier d'examiner à nouveau les demandes visant le brevet '130 et le brevet '146 en conformité avec les principes énoncés dans les arrêts *Free World Trust*, *Whirlpool* et *Shell Oil Co. c. Commissaire des brevets* et lui donner l'instruction précise de ne pas utiliser la « méthode problème-solution ». [38]

Il fallait déterminer quelles instructions devaient être données à la commissaire. [41] L'appelante a convenu que le critère proposé par l'intervenant constituait un énoncé adéquat du

droit auquel doit se conformer l'OPIC. L'intervenant a proposé d'appliquer un cadre pour l'évaluation de la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur, suivant lequel l'examinateur devrait entre autres se demander si, dans son ensemble, la revendication interprétée consiste uniquement en un simple principe scientifique ou en une simple conception théorique, ou si elle comprend une application pratique d'un principe scientifique ou d'une conception théorique. [43] La question de savoir si les demandes visant le brevet '130 et le brevet '146 divulguaient des objets brevetables est une question mixte de fait et de droit, et en appliquant le mauvais critère à l'évaluation de la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur, la commissaire n'a pas tiré les conclusions de fait nécessaires qui auraient permis à la Cour d'analyser sa décision quant aux objets brevetables. [51] Toutefois, la détermination du critère juridique qu'il convient d'appliquer était une question de droit relevant tout à fait de la compétence de la Cour. De plus, le cadre juridique proposé par l'intervenant et approuvé par l'appelante était compatible avec les enseignements de la Cour suprême dans les arrêts *Free World Trust* et *Shell Oil*, ainsi qu'avec l'invitation de la Cour d'appel fédérale à adapter « notre compréhension de la nature de "l'exigence du caractère matériel" » à mesure que la technologie évolue. [52] Il assurait également l'uniformité entre, notamment, les règles de droit qu'a appliquées l'OPIC aux demandes de brevet et les règles de droit qu'ont appliquées les tribunaux aux brevets délivrés. [53]

Par conséquent, les demandes visant le brevet '130 et le brevet '146 ont été renvoyées à l'OPIC pour qu'il rende une nouvelle décision, et il a été ordonné à l'OPIC d'adopter la bonne procédure pour interpréter les revendications et identifier les objets brevetables. [54]

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 2, 27(8).

Règles sur les brevets, DORS/96-423, art. 30(4).

TRAITÉS ET AUTRES INSTRUMENTS CITÉS

Traité de coopération en matière de brevets, 19 juin 1970, [1990] R.T. Can. n° 22.

JURISPRUDENCE CITÉE

DÉCISIONS APPLIQUÉES

Free World Trust c. Électro Santé Inc., 2000 CSC 66, [2000] 2 R.C.S. 1024; *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, 2000 CSC 67, [2000] 2 R.C.S. 1067; *Choueifaty c. Canada (Procureur général)*, 2020 CF 837, [2021] 1 R.C.F. F-1; *Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Vavilov*, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653; *Canada (Procureur général) c. Amazon.com, inc.*, 2011 CAF 328, [2012] 2 R.C.F. 459; *Shell Oil Co. c. Commissaire des brevets*, [1982] 2 R.C.S. 536.

DÉCISIONS EXAMINÉES

Elson c. Canada (Procureur général), 2017 CF 459.

DÉCISIONS MENTIONNÉES

Maple Lodge Farms c. Gouvernement du Canada, [1982] 2 R.C.S. 2; *Merck Canada Inc. c. Canada (Santé)*, 2021 CF 1015.

DOCTRINE CITÉE

Office de la propriété intellectuelle du Canada. *Recueil des pratiques du Bureau des brevets (RPBB)*.

APPELS à l'encontre de décisions de la commissaire aux brevets (2020 CACB 16 et

2020 CACB 15), concluant que les revendications au dossier et les revendications proposées dans le cadre de la demande de brevet canadien n° 2695130 et de la demande de brevet canadien n° 2695146 ne comprenaient pas d'objets brevetables correspondant à la définition d'invention prévue à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*. Appels accueillis.

ONT COMPARU :

Matthew R. Norwood, Benjamin Mak, Abbas A. Kassam et Erin Stuart pour l'appelante.

Abigail Browne et James Schneider pour l'intimé.

Julie Desrosiers, Michael Shortt et Eliane Ellbogen pour l'intervenant.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Ridout & Maybee LLP, Toronto, pour l'appelante.

Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.

Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l., pour l'intervenant.

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement et du jugement rendus par

LA JUGE EN CHEF ADJOINTE GAGNÉ :

I. Aperçu

[1] Benjamin Moore & Co. interjette appel de deux décisions de la commissaire aux brevets [2020 CACB 16 et 2020 CACB 15]. La commissaire a conclu que les revendications au dossier et les revendications proposées dans le cadre de la demande de brevet canadien n° 2695130 (la demande visant le brevet '130) et de la demande de brevet canadien n° 2695146 (la demande visant le brevet '146) ne comprenaient pas d'objets brevetables correspondant à la définition d'invention prévue à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4. La commissaire a plutôt conclu que les éléments essentiels de chaque invention ne constituaient que de simples conceptions théoriques et étaient visés par l'exception prévue au paragraphe 27(8) de la *Loi sur les brevets*.

[2] Ces appels ont été réunis et ont été instruits ensemble par la Cour.

[3] L'appelante fait valoir que la commissaire a commis une erreur en appliquant le mauvais critère à l'interprétation des revendications et aux objets brevetables lorsqu'elle a conclu que l'ordinateur ne constituait pas un élément essentiel de l'invention. Elle sollicite une ordonnance déclarant que la demande visant le brevet '130 et la demande visant le brevet '146 divulguent toutes deux des inventions brevetables. À titre subsidiaire, elle demande à la Cour de renvoyer l'affaire à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (l'OPIC) et de lui ordonner d'appliquer les critères de l'interprétation téléologique énoncés par la Cour suprême dans les arrêts *Free World Trust c. Électro Santé Inc.*, 2000 CSC 66, [2000] 2 R.C.S. 1024, et *Whirlpool Corp. c.*

Camco Inc., 2000 CSC 67, [2000] 2 R.C.S. 1067, au lieu de la « méthode problème-solution » ou de la « démarche de l'essentiel de l'invention ».

[4] L'Institut de la propriété intellectuelle du Canada (l'IPIC) a obtenu l'autorisation d'intervenir en l'espèce. En plus de souscrire, de façon générale, à la position de l'appelante, l'IPIC pousse le débat un peu plus loin. Il affirme que, en dépit de la décision de notre Cour dans l'affaire *Choueifaty c. Canada (Procureur général)*, 2020 CF 837, [2021] 1 R.C.F. F-1, l'OPIC continue d'utiliser la mauvaise méthode. L'OPIC 1) interprète les revendications du point de vue du « problème à résoudre » et 2) applique trop largement l'exception des « simples principes scientifiques ou conceptions théoriques ».

[5] L'IPIC affirme donc que la méthode qu'il convient d'utiliser pour évaluer la brevetabilité des objets des inventions mises en œuvre par ordinateur transcende les intérêts des parties aux présents appels et est un aspect fondamental du régime canadien de brevets. Il demande à la Cour d'adopter un cadre révisé et d'ordonner à l'OPIC de s'y conformer lorsque ce dernier est appelé à déterminer la brevetabilité de ce type d'inventions.

[6] L'intimé convient que la commissaire a commis une erreur en examinant les demandes visant le brevet '130 et le brevet '146. Cependant, il affirme que la Cour devrait se limiter à annuler les décisions de la commissaire et à renvoyer l'affaire pour réexamen à la lumière de la décision *Choueifaty*.

II. Les faits

[7] Les demandes visant le brevet '130 et le brevet '146 portent sur le « système de sélection de couleurs » de Benjamin Moore, qui est « une méthode de sélection des couleurs mise en œuvre par ordinateur qui utilise des relations dérivées expérimentalement pour l'harmonie des couleurs et l'émotion des couleurs ». La demande visant le brevet '146 porte sur « la prestation de combinaisons de couleurs appropriées compte tenu de la sélection d'un utilisateur à l'égard d'une valeur d'un seuil d'harmonie de couleur ou d'émotion de couleur ». La demande visant le brevet '130 est plutôt axée sur « la prestation d'une cote de couleur combinée de l'utilisateur (p. ex., cote d'harmonie de couleur ou d'émotion de couleur) lorsque l'utilisateur sélectionne au moins trois couleurs à partir d'un inventaire de couleurs ».

[8] Les deux demandes ont été déposées en vertu des dispositions du *Traité de coopération en matière de brevets* (dans sa version en vigueur depuis le 1^{er} avril 2002), la date de dépôt au Canada étant le 10 juillet 2008. Le 15 mai 2017, l'examineur de brevets de l'OPIC a rendu des décisions finales en application du paragraphe 30(4) des anciennes *Règles sur les brevets*, DORS/96-423 en indiquant qu'aucune des demandes ne visait une invention au sens de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

[9] Un comité de la Commission d'appel des brevets a ensuite examiné les demandes et a recommandé à la commissaire de les rejeter au motif que les revendications visaient un objet non prévu par la *Loi sur les brevets* et n'étaient donc pas conformes à l'article 2 de cette loi. La commissaire a souscrit à cette recommandation et a rejeté les deux demandes.

[10] Pour formuler sa recommandation, la Commission d'appel des brevets s'est appuyée sur le *Recueil des pratiques du Bureau des brevets* (le RPBB) de l'OPIB. La section 13.05.01 de la version du RPBB qui était en vigueur à l'époque était rédigée ainsi :

Lors de l'examen d'une revendication, l'examineur doit l'interpréter de façon éclairée et en fonction de l'objet. Avant d'interpréter une revendication, l'examineur doit :

- 1) Identifier la personne versée dans l'art [voir le chapitre 15];
- 2) Définir les connaissances générales courantes pertinentes de la personne versée dans l'art au moment de la publication [voir le chapitre 15].

Les étapes ci-dessus fournissent le contexte dans lequel la revendication doit être lue. Après avoir déterminé le contexte, l'examineur doit :

- 3) Déterminer le problème visé par la demande et sa solution telle qu'elle est envisagée par l'inventeur [voir 13.05.02b];
- 4) Déterminer la signification des termes employés dans la revendication et relever les éléments de la revendication qui sont essentiels pour régler le problème décelé [voir 13.05.02c].

[11] Le juge Russel Zinn de notre Cour a toutefois conclu, dans la décision *Choueifaty*, que cette méthode « problème-solution » était incorrecte.

[12] Après la décision *Choueifaty*, l'OPIB a publié un énoncé de pratique révisé intitulé « Objet brevetable en vertu de la *Loi sur les brevets* ». Cependant, l'utilisation de la méthode problème-solution est prévue dans cet énoncé de pratique, qui précise ce qui suit à la page 2 de 5 : « Une invention réelle peut consister soit en un seul élément qui fournit une solution à un problème, soit en une combinaison d'éléments qui coopèrent pour apporter une solution à un problème. »

[13] L'OPIB soutient que l'OPIB n'adopte toujours pas la bonne approche, qu'il continue de rendre des décisions en suivant la mauvaise méthode, et qu'il est susceptible de commettre des erreurs dans les décisions qu'il rendra à l'avenir.

III. Les décisions portées en appel

[14] En l'espèce, les deux décisions portées en appel sont, en ce qui concerne la Cour, identiques et peuvent être résumées ensemble.

[15] La commissaire a formulé de la façon suivante les principes juridiques applicables à l'interprétation des revendications et à la détermination des éléments essentiels [au paragraphe 17] :

Conformément à *Free World Trust c. Électro Santé Inc*, 2000 CSC 66 [*FreeWorld Trust*], les éléments essentiels sont déterminés au moyen d'une interprétation téléologique des revendications faite à la lumière de l'ensemble de la divulgation, y compris le mémoire descriptif et les dessins (voir également *Whirlpool Corp c. Camco Inc*, 2000 CSC 67, aux alinéas 49f) et g) et au paragraphe 52 [*Whirlpool*]. Tel qu'il est indiqué à la section 13.05 du *Recueil des pratiques du Bureau des brevets* (« RPBB »), révisé en juin 2015, la première

étape de l'interprétation téléologique des revendications consiste à définir¹ la personne versée dans l'art et ses connaissances générales courantes (« CGC ») pertinentes. L'étape suivante consiste à définir le problème abordé par les inventeurs et la solution proposée dans la demande. Les éléments essentiels peuvent ensuite être déterminés; il s'agit de ceux qui sont indispensables à l'obtention de la solution divulguée, tel[le] qu'elle est revendiquée.

[16] Les deux dernières phrases de l'extrait qui précède décrivent la méthode de l'OPIIC que les parties qualifient de méthode « problème-solution ».

[17] La commissaire renvoie ensuite à la définition d'invention énoncée à l'article 2 de la *Loi sur les brevets* et indique que, selon l'énoncé de pratique de l'OPIIC, « lorsqu'il est déterminé qu'un ordinateur constitue un élément essentiel d'une revendication interprétée, l'objet revendiqué sera généralement prévu par la Loi » (décision relative à la demande visant le brevet '146, aux paragraphes 18–20; décision relative à la demande visant le brevet '130, aux paragraphes 18–20).

[18] La commissaire mentionne que le problème à résoudre est :

[TRADUCTION]

le besoin d'un système de sélection de couleurs qui puisse aider les consommateurs ou d'autres utilisateurs à faire des choix confiants et satisfaisants en matière de section (*sic*) des couleurs. De plus, la sélection de combinaisons de couleurs attrayantes à partir d'un grand choix peut être difficile, même avec les outils de sélection de couleurs.

Décision relative à la demande visant le brevet '146, au para 32; décision relative à la demande visant le brevet '130, au paragraphe 32.

[19] Dans la décision relative à la demande visant le brevet '146, la commissaire a décrit ainsi la solution à ce problème :

[TRADUCTION]

la solution a trait à l'évaluation améliorée, en utilisant une modélisation mathématique des émotions des utilisateurs ou de l'harmonie de couleurs, de la compatibilité des choix de couleurs, en fonction des paramètres établis par l'utilisateur.

Décision relative à la demande visant le brevet '146, au paragraphe 45.

[20] Dans la décision relative à la demande visant le brevet '130, la commissaire a décrit ainsi la solution :

[TRADUCTION]

Calcul et association d'une cote d'émotion de couleur à chacune d'une pluralité de couleurs pour aider un utilisateur à choisir une couleur ou une combinaison de couleurs.

Décision relative à la demande visant le brevet '130, au paragraphe 45.

[21] En ce qui concerne les deux demandes, la commissaire a conclu que « puisqu'il n'y avait pas de problème informatique à résoudre, l'ordinateur et les composantes

¹ Note de l'arrêtiériste: le terme « identifier » est utilisé dans la décision 2020 CACB 15 et le terme « définir » est utilisé dans la décision 2020 CACB 16.

associées ne faisaient pas partie de la solution » (décision relative à la demande visant le brevet '146, au paragraphe 46; décision relative à la demande visant le brevet '130, au paragraphe 46).

IV. Les questions en litige et la norme de contrôle applicable

[22] Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable en appel s'applique, conformément à l'arrêt *Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Vavilov*, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653, au paragraphe 37. Autrement dit, la norme de la décision correcte s'applique aux questions de droit et la norme de l'erreur manifeste et déterminante s'applique aux questions de fait et aux questions mixtes de fait et de droit.

[23] L'appelante, l'intimé et l'intervenant conviennent tous que la commissaire a commis une erreur en appliquant le critère « problème-solution » relatif à l'interprétation des revendications et aux objets brevetables. Ils divergent toutefois d'opinion sur l'opportunité que la Cour impose le critère à appliquer.

[24] Les présents appels soulèvent par conséquent les questions suivantes :

- A. *La commissaire a-t-elle commis une erreur en appliquant le mauvais critère juridique à l'interprétation des revendications et aux objets brevetables?*
- B. *La Cour devrait-elle trancher la question de savoir si les demandes visant le brevet '130 et le brevet '146 portent sur un objet brevetable ou devrait-elle renvoyer l'affaire à la commissaire pour qu'elle rende une nouvelle décision?*
- C. *Si la Cour renvoie l'affaire à la commissaire, quelles instructions devrait-elle lui donner?*

V. Analyse

- A. *La commissaire a-t-elle commis une erreur en appliquant le mauvais critère juridique à l'interprétation des revendications et aux objets brevetables?*

[25] Les parties ne contestent pas le fait que la commissaire a commis une erreur. Elles conviennent également que le choix du critère à appliquer qu'a fait la commissaire est une question de droit susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte.

[26] Dans l'arrêt *Whirlpool*, la Cour suprême du Canada a conclu que les revendications d'un brevet doivent être interprétées à l'aide de la méthode de l'« interprétation téléologique » (aux paragraphes 49 et 52). Le juge Binnie a décrit cette méthode de la façon suivante [au paragraphe 45] :

L'interprétation téléologique repose donc sur l'identification par la cour, avec l'aide du lecteur versé dans l'art, des mots ou expressions particuliers qui sont utilisés dans les revendications pour décrire ce qui, selon l'inventeur, constituait les éléments «essentiels» de son invention.

[27] Dans l'arrêt *Free World Trust*, qui a été rendu en même temps que l'arrêt *Whirlpool*, la Cour suprême a également formulé l'explication suivante [au paragraphe 31] :

e) Suivant une interprétation téléologique, il ressort de la teneur des revendications que certains éléments de l'invention sont essentiels, alors que d'autres ne le sont pas. Les éléments essentiels et les éléments non essentiels sont déterminés :

(i) en fonction des connaissances usuelles d'un travailleur versé dans l'art dont relève l'invention;

(ii) à la date à laquelle le brevet est publié;

(iii) selon qu'il était ou non manifeste, pour un lecteur averti, au moment où le brevet a été publié, que l'emploi d'une variante d'un composant donné *ne* modifierait *pas* le fonctionnement de l'invention, ou

(iv) conformément à l'intention de l'inventeur, expresse ou inférée des revendications, qu'un composant en particulier soit essentiel, peu importe son effet en pratique;

(v) mais indépendamment de toute preuve extrinsèque de l'intention de l'inventeur.

[28] La Cour suprême n'indique ni dans l'arrêt *Whirlpool* ni dans l'arrêt *Free World Trust* que la méthode « problème-solution » doit être utilisée.

[29] Plusieurs années plus tard, la Cour d'appel fédérale a conclu, dans l'arrêt *Canada (Procureur général) c. Amazon.com, inc.*, 2011 CAF 328, [2012] 2 R.C.F. 459, au paragraphe 43, que le commissaire aux brevets doit utiliser la méthode de l'interprétation téléologique pour déterminer si les revendications portent sur des objets brevetables. La juge Sharlow a écrit ce qui suit [au paragraphe 43] :

Cependant, il me semble que la jurisprudence de la Cour suprême du Canada, en particulier dans *Free World Trust* et *Whirlpool*, requiert que l'identification de l'invention réelle par le commissaire soit fondée sur une interprétation téléologique des revendications du brevet. Cette identification ne peut reposer seulement sur l'interprétation littérale des revendications du brevet ou sur la détermination de « l'essentiel de l'invention » au sens où le juge Binnie utilise ces termes dans les motifs qu'il a rédigés pour la Cour suprême du Canada dans *Free World Trust*, au paragraphe 46.

[30] Comme il est mentionné au paragraphe 15 des présents motifs, la commissaire en l'espèce a affirmé que la méthode de l'interprétation téléologique s'appliquerait, mais elle a ensuite suivi la méthode « problème-solution » décrite dans le RPBB.

[31] Dans la décision *Choueifaty* (aux paragraphes 37 et 40), le juge Zinn a conclu que la méthode « problème-solution » décrite dans le RPBB n'est pas compatible avec la méthode prescrite dans les arrêts *Whirlpool*, *Free World Trust* et *Amazon.com*, même s'il renvoyait, pour la forme, à l'interprétation téléologique et à la jurisprudence.

[32] Pour ces motifs, les parties ne contestent pas le fait que la commissaire a appliqué incorrectement la méthode « problème-solution » lorsqu'elle a examiné les demandes visant le brevet '130 et le brevet '146.

[33] En plus d'affirmer que l'utilisation de la méthode « problème-solution » est problématique, l'appelante et l'intervenant soutiennent qu'il arrive régulièrement à l'OPIIC de mal interpréter la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur en les excluant à tort en application du paragraphe 27(8) de la *Loi sur les brevets*.

[34] Dans l'arrêt *Shell Oil Co. c. Commissaire des brevets*, [1982] 2 R.C.S. 536, la Cour suprême a conclu que l'application pratique de principes scientifiques et de conceptions théoriques, qui, dans cette affaire, consistait à faire un usage nouveau de composés chimiques existants, pouvait constituer des inventions brevetables (à la page 547).

[35] Dans l'arrêt *Amazon.com*, la Cour d'appel fédérale a confirmé qu'une approche compatible avec celle de l'interprétation téléologique a été utilisée dans l'arrêt *Shell Oil* (au paragraphe 46). Elle a également expliqué que, selon elle, la condition d'« application pratique » de l'arrêt *Shell Oil* signifiait que, « puisqu'un brevet ne peut être accordé pour une idée abstraite, il est implicite dans la définition d'« invention » qu'un objet brevetable doit être une chose dotée d'une existence physique ou une chose qui manifeste un effet ou changement discernable » (au paragraphe 66).

[36] En l'espèce, au lieu d'utiliser la méthode de l'interprétation téléologique pour déterminer si l'invention réelle est brevetable, la commissaire a interprété les revendications des demandes visant le brevet '130 et le brevet '146 en ne définissant que les aspects nouveaux de l'invention, et elle a conclu que ceux-ci ne sont pas brevetables, car il s'agit de « simples principes scientifiques ou conceptions théoriques ». Elle a également conclu que, puisqu'il n'y avait pas de problème informatique à résoudre, l'ordinateur et les composantes associées ne constituaient pas des éléments essentiels de l'invention. Premièrement, les arrêts *Free World Trust* et *Whirlpool* exigent que les revendications soient interprétées avant l'analyse des aspects nouveaux. Deuxièmement, 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.

[37] Par conséquent, la commissaire a également commis une erreur à cet égard.

B. *La Cour devrait-elle trancher la question de savoir si les demandes visant le brevet '130 et le brevet '146 portent sur un objet brevetable ou devrait-elle renvoyer l'affaire à la commissaire pour qu'elle rende une nouvelle décision?*

[38] Dans ses observations écrites, l'appelante a demandé à la Cour de se prononcer sur la brevetabilité des objets sur lesquels portent les demandes visant le brevet '130 et le brevet '146. Toutefois, à l'audience, l'appelante a reconnu qu'il était peu probable que la Cour rende une décision à cet égard compte tenu des observations formulées par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Amazon.com*. L'appelante demande maintenant à la Cour de rendre une ordonnance pour renvoyer l'affaire à l'OPIC, enjoindre à ce dernier d'examiner à nouveau les demandes visant le brevet '130 et le brevet '146 en conformité avec les principes énoncés dans les arrêts *Free World Trust*, *Whirlpool* et *Shell Oil* et lui donner l'instruction précise de ne pas utiliser la « méthode problème-solution ».

[39] L'intimé est d'accord, mais il renvoie plutôt à la décision *Choueifaty*, qui fournit des éléments d'orientation en ce qui concerne le nouvel examen.

[40] L'intervenant a également changé d'avis entre le moment où les observations écrites ont été présentées et la tenue de l'audience. Il reconnaît maintenant qu'il serait inapproprié d'usurper le rôle de l'OPIC dans l'évaluation de la brevetabilité. Cependant, il affirme que la Cour devrait ordonner à l'OPIC d'utiliser le bon critère juridique (décrit dans la section qui suit) lorsqu'il rendra une nouvelle décision à l'égard des demandes.

C. *Si la Cour renvoie l'affaire à la commissaire, quelles instructions devrait-elle lui donner?*

[41] Il s'agit en fait de la seule question que doit encore trancher la Cour.

[42] Bien qu'elle ait initialement demandé à la Cour de rendre une ordonnance renvoyant les décisions à l'OPIC avec la directive d'utiliser la méthode de l'interprétation des revendications prescrite par la Cour suprême du Canada, l'appelante a convenu à l'audience que le critère proposé par l'intervenant constitue un énoncé adéquat du droit auquel doit se conformer l'OPIC.

[43] L'intervenant propose d'appliquer le cadre suivant lors de l'évaluation de la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur. L'examineur devrait :

a) interpréter la revendication de manière téléologique;

b) se demander si, dans son ensemble, la revendication interprétée consiste uniquement en un simple principe scientifique ou en une simple conception théorique, ou si elle comprend une application pratique d'un principe scientifique ou d'une conception théorique;

c) si la revendication interprétée comprend une application pratique, évaluer la revendication interprétée en fonction des autres critères de brevetabilité, à savoir les catégories et les exclusions prévues par la loi, ainsi que les aspects nouveaux, le caractère évident et l'utilité.

[44] L'intervenant soutient que la mauvaise application continue du droit par l'OPIC, en violation des principes établis dans les arrêts *Free World Trust*, *Whirlpool* et *Shell Oil*, et, maintenant, la décision *Choueifaty*, justifie l'intervention de la Cour.

[45] Sans prendre position sur la fidélité du cadre proposé à l'état du droit, l'intimé fait valoir que la Cour devrait refuser d'ordonner à la commissaire d'adopter l'interprétation que fait l'appelante de la jurisprudence, tout comme elle devrait refuser d'ordonner à l'OPIC d'appliquer le cadre proposé. Selon l'intimé, si la Cour ne refusait pas de le faire, elle empiéterait sur la séparation des pouvoirs et sur l'intention du législateur.

[46] L'intimé fait en outre valoir que l'énoncé de pratique est une politique opérationnelle et que les tribunaux judiciaires devraient s'abstenir d'examiner à nouveau de telles politiques, sous réserve des exceptions suivantes : « la mauvaise foi, le non-respect des principes de justice naturelle, lorsque leur application est prescrite par la loi, et la prise en compte de considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi » (*Elson c. Canada (Procureur général)*, 2017 CF 459, au paragraphe 50, citant *Maple Lodge Farms c. Gouvernement du Canada*, [1982] 2 R.C.S. 2).

[47] Premièrement, je note que la Cour dispose de l'énoncé de pratique parce qu'il a été admis en preuve par une ordonnance que la protonotaire Milczynski a rendue.

[48] Deuxièmement, je ne suis pas d'accord avec l'intimé qu'il s'agit d'une simple politique. À mon avis, cet énoncé décrit l'approche que doivent suivre les examinateurs de l'OPIC.

[49] Troisièmement, l'appelante et l'intervenant ne demandent pas à la Cour de choisir l'interprétation des dispositions légales qu'elle préfère ou celle qui lui semble le

plus logique (*Merck Canada Inc. c. Canada (Santé)*, 2021 CF 1015, au paragraphe 50), mais plutôt d'ordonner à l'OPIC de ne pas s'éloigner de la jurisprudence applicable.

[50] Cela dit, je suis d'accord avec l'intimé que, puisque l'énoncé de pratique a été publié environ six mois après que les décisions contestées ont été rendues, il a très peu d'incidence en l'espèce. Ce qui a une incidence en l'espèce, c'est plutôt la méthode qu'a suivie la commissaire, méthode qui, comme je l'ai mentionné plus haut, est incorrecte.

[51] Comme la question de savoir si les demandes visant le brevet '130 et le brevet '146 divulguent des objets brevetables est une question mixte de fait et de droit, je conviens également avec l'intimé qu'en appliquant le mauvais critère à l'évaluation de la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur, la commissaire n'a pas tiré les conclusions de fait nécessaires qui auraient permis à la Cour d'analyser sa décision quant aux objets brevetables.

[52] Toutefois, la détermination du critère juridique qu'il convient d'appliquer est une question de droit qui relève tout à fait de la compétence de notre Cour. De plus, je suis d'avis que le cadre juridique proposé par l'intervenant et approuvé par l'appelante est compatible avec les enseignements de la Cour suprême dans les arrêts *Free World Trust* et *Shell Oil*, ainsi qu'avec l'invitation de la Cour d'appel fédérale à adapter « notre compréhension de la nature de "l'exigence du caractère matériel" » à mesure que la technologie évolue (*Amazon.com*, au paragraphe 68).

[53] Ce cadre assure également l'uniformité i) entre les règles de droit qu'applique l'OPIC aux demandes de brevet et les règles de droit qu'appliquent les tribunaux aux brevets délivrés, et ii) entre la manière dont le droit des brevets est appliqué aux inventions mises en œuvre par ordinateur et la manière dont le droit des brevets est appliqué à tous les autres types d'inventions.

VI. Conclusion

[54] Pour les motifs qui précèdent, j'accueille les présents appels, je renvoie les demandes visant le brevet '130 et le brevet '146 à l'OPIC pour qu'il rende une nouvelle décision, et j'ordonne à l'OPIC d'adopter la bonne procédure pour interpréter les revendications et identifier les objets brevetables. Aucuns dépens ne sont adjugés.

JUGEMENT dans les dossiers T-1340-20 et T-1341-20

LA COUR STATUE :

1. Les appels sont accueillis.
2. Les demandes sont renvoyées à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada pour qu'il rende une nouvelle décision.
3. Lors de l'examen des demandes visant le brevet '130 et le brevet '146, la commissaire aux brevets doit :
 - a. interpréter la revendication de manière téléologique;

- b. se demander si, dans son ensemble, la revendication interprétée consiste uniquement en un simple principe scientifique ou en une simple conception théorique, ou si elle comprend une application pratique d'un principe scientifique ou d'une conception théorique;
 - c. si la revendication interprétée comprend une application pratique, évaluer la revendication interprétée en fonction des autres critères de brevetabilité, à savoir les catégories et les exclusions prévues par la loi, ainsi que les aspects nouveaux, le caractère évident et l'utilité.
4. Aucuns dépens ne sont adjugés.