



BREVETS

Appel à l'encontre de la décision par laquelle le commissaire aux brevets a rejeté la demande de brevet de l'appelant portant le n° 2635393 (la demande '393) — L'appelant est fondateur d'une société de gestion de placements — Il a revendiqué une invention consistant à mettre en œuvre par ordinateur une nouvelle méthode de sélection et d'évaluation d'éléments d'actif d'un portefeuille de placement qui réduit le plus possible les risques sans avoir d'incidence sur les rendements — Une examinatrice des brevets a rejeté la demande '393 au motif que l'objet des revendications ne correspondait pas à la définition du mot « invention » prévue à l'art. 2 de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4 (Loi) — Un comité formé de membres de la Commission a souscrit aux conclusions de l'examinatrice — Le commissaire a souscrit à la recommandation du Comité selon laquelle les revendications au dossier n'étaient pas conformes à l'art. 2 de la Loi, parce qu'elles ne divulguaient pas une « invention » — Le Comité a interprété les revendications du brevet en vue d'y déterminer les éléments essentiels en recourant à la méthode « problème-solution » décrite dans le *Recueil des pratiques du Bureau des brevets* (juin 2015) (le RPBB) de l'Office de la protection intellectuelle du Canada (OPIC) — Selon cette méthode, décrite à la section 13.05.02c du RPBB de 2015 (aujourd'hui la section 12.02.02e), les éléments essentiels d'une revendication sont ceux qui sont nécessaires pour réaliser la solution divulguée à un problème relevé — Le Comité a conclu que les éléments essentiels des revendications de l'appelant « vis[ai]ent un schéma ou un ensemble de règles qui impliqu[ai]ent simplement des calculs » en vue de pondérer des titres — Il n'a relevé aucun effet matériel discernable pouvant correspondre à la définition d'une « invention » — L'appelant a fait valoir que le commissaire a commis une erreur en recourant à la méthode « problème-solution » pour déterminer les éléments essentiels de l'invention revendiquée — L'appelant a soutenu en outre que le critère établi pour déterminer les éléments essentiels a été énoncé par la Cour suprême dans l'arrêt *Free World Trust c. Électro Santé Inc.*, 2000 CSC 66, [2000] 2 R.C.S. 1024 (*Free World Trust*) — Il s'agissait de savoir si le commissaire a appliqué le mauvais critère lorsqu'il a interprété les revendications — Le commissaire a commis une erreur en déterminant les éléments essentiels de l'invention revendiquée au moyen de la méthode « problème-solution » — Il ressort clairement d'une lecture du RPBB que, même s'il a déclaré que les revendications de brevet doivent être interprétées de manière téléologique, le commissaire n'entendait pas ou ne prescrivait pas que les examinateurs de brevet suivent les enseignements des arrêts *Free World Trust* et *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, 2000 CSC 67, [2000] 2 R.C.S. 1067 (*Whirlpool*) — Le RPBB fait une distinction entre l'interprétation téléologique dont il est question dans les arrêts *Whirlpool* et *Free World Trust* et celle à laquelle doivent recourir les examinateurs de brevets — Le commissaire s'est fondé sur la décision *Genencor International Inc. c. Canada (Commissaire aux brevets)*, 2008 CF 608, [2009] 1 R.C.F. 361 (*Genencor*) à l'appui de sa conclusion selon laquelle le critère énoncé dans l'arrêt *Whirlpool* ne s'applique pas aux examinateurs de brevets — La décision *Genencor* ne lie pas la Cour et elle ne fait plus jurisprudence — Elle a été rendue avant l'arrêt *Canada (Procureur général) c. Amazon.com, Inc.*, 2011 CAF 328, [2012] 2 R.C.F. 459 (*Amazon*) — Dans cette affaire, la Cour d'appel fédérale a conclu que le commissaire était tenu d'appliquer le critère de l'interprétation téléologique énoncé dans les arrêts *Whirlpool* et *Free World Trust* — Cela s'explique, en partie, par le fait que la tâche du commissaire, comme celle d'un juge dans le cadre d'un procès, consiste à en déterminer la validité — Le fait de recourir à l'approche « problème-solution » pour l'interprétation de revendications revient à recourir à la démarche de l'« essentiel de l'invention », laquelle a été discréditée par la Cour suprême dans l'arrêt *Free World Trust* — La méthode « problème-solution » à appliquer pour interpréter les revendications ne répond pas à la question de l'intention de l'inventeur — Décision infirmée — Appel accueilli.

CHOUEIFATY C. CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL) (T-1404-19, 2020 CF 837, juge Zinn, motifs du jugement en date du 21 août 2020, 17 p.)