

Capsule

Critère d'évidence : la Cour suprême des États-Unis met la pédale douce

Alexandre Abecassis*

1. INTRODUCTION	1131
2. L'ÉTAT DU DROIT	1131
3. L'AFFAIRE.	1132
4. LA DÉCISION	1133
5. LES CONSÉQUENCES.	1135

© Alexandre Abecassis 2007.

* Agent de brevets et associé, Fasken Martineau (Montréal).

1. INTRODUCTION

Cet arrêt *KSR International Co. c. Teleflex Inc.*¹, longtemps attendu, de la Cour suprême des États-Unis porte sur le critère de brevetabilité appelé « évidence », c'est-à-dire la question de savoir si l'objet de la demande de brevet constitue un progrès suffisant par rapport aux technologies existantes pour justifier l'octroi du brevet. Selon la loi américaine, les brevets sont disponibles pour toutes les inventions nouvelles, utiles et non évidentes².

Même s'il s'agit d'une décision des États-Unis touchant les pratiques de brevetage des États-Unis, elle est pertinente car ce pays est une juridiction de choix pour les inventeurs canadiens vu les coûts associés au dépôt et à la poursuite d'une demande de brevet et vu l'étendue de la protection disponible dans cette juridiction.

2. L'ÉTAT DU DROIT

L'énoncé officiel actuel du principe d'évidence figure à l'article 103(a) du chapitre 35 du Code des États-Unis :

[TRADUCTION] Un brevet ne peut être obtenu même si l'invention n'est pas divulguée ou décrite identiquement comme le prévoit l'article 102 si les différences entre l'objet de la demande de brevet et l'antériorité sont telles que l'objet dans son ensemble aurait été évident au moment de la création de l'invention pour une personne ayant des compétences moyennes dans le domaine auquel il appartient. La brevetabilité ne doit pas être diminuée par le mode de création de l'invention.³

1. 550 U.S., S. Ct. 1727 (2007), décision rendue le 30 avril 2007.

2. Il faut bien sûr que d'autres conditions soient réalisées, telles que le dépôt d'une demande de brevet à temps, voir 35 U.S.C. §102, qui comprend assez d'informations pour permettre de réaliser l'invention revendiquée, voir 35 U.S.C. §112.

3. 35 U.S.C. 103.

La décision *Graham c. John Deere Co.*⁴ a établi un cadre pour l'application du libellé de l'article 103(a). Elle précise que :

[TRADUCTION] En application de l'article 103, il faut déterminer la portée et le contenu de l'antériorité, les différences entre elle et l'objet en cause, ainsi que le niveau des compétences moyennes dans le domaine pertinent. C'est sous cette lumière que l'évidence ou la non-évidence de l'objet est établie. Les considérations secondaires comme le succès commercial, les besoins longtemps ressentis mais satisfaits et les échecs des autres peuvent servir à éclaircir les circonstances entourant l'origine de l'objet de la demande de brevet.⁵

La Cour d'appel pour le circuit fédéral a adopté une approche appelée « critère TSM » (enseignement, suggestion ou motif) selon laquelle un brevet ne peut être évident à la lumière d'une combinaison d'anciens éléments que s'il existe une suggestion ou un motif pour combiner ces éléments dans l'antériorité, la nature du problème ou la connaissance d'une personne ayant des compétences moyennes dans le domaine.

3. L'AFFAIRE

Dans l'affaire en question, KSR contestait la validité de la revendication 4 du brevet 6,237,565 (« 565 »). Teleflex était titulaire d'une licence exclusive à l'égard du brevet '565. La revendication concernait un ensemble de pédale réglable avec un capteur de position électronique fixé au point d'articulation.

Il est intéressant de noter que de nombreuses entreprises se sont intéressées à cette cause. Ainsi, Microsoft et Cisco ont présenté un mémoire d'intervenant désintéressé⁶ à l'appui de la requête de KSR. Le mémoire précisait que :

[TRADUCTION] Le critère du motif adopté par la Cour fédérale établit à l'égard de la brevetabilité une norme trop indulgente qui a pour effet d'étouffer l'innovation véritable parce qu'elle s'applique aux concepts allant bien au-delà des limites imposées par le Congrès pour les inventions brevetables, empê-

4. 383 U.S. 1, 17 (1966).

5. *Ibid.*, aux paragraphes 17-18.

6. « Motion for leave to file brief of Cisco Systems Inc., Microsoft Corp., Hallmark Cards, Incorporated, V.F. Corporation, and Fortune Brands Inc. as Amici Curiae in support of Petitioner ».

chant en pratique les tribunaux d'exercer leur pouvoir de trancher en dernier ressort les questions de validité des brevets.⁷

4. LA DÉCISION

La Cour suprême souligne diverses erreurs commises par la Cour d'appel dans son application trop stricte du critère TSM. Elle fait valoir que :

[TRADUCTION] Le tribunal doit déterminer si l'amélioration constitue plus que l'utilisation prévisible d'anciens éléments correspondant à leurs fonctions établies.⁸

Pour y arriver :

[TRADUCTION] il faut souvent examiner les enseignements apparentés de multiples brevets, les effets de demandes connues des concepteurs ou présentes sur le marché, ainsi que les connaissances préalables d'une personne ayant des compétences moyennes dans le domaine. Pour faciliter la révision, le tribunal devrait exposer cette analyse. Toutefois, il n'est pas obligé de chercher des enseignements précis visant directement l'objet de la revendication contestée, car il peut tenir compte des inférences et des progrès créatifs que ferait une personne ayant des compétences moyennes dans le domaine.⁹

Le juge Kennedy indique dans sa décision que :

[TRADUCTION] Les lacunes de l'analyse de la Cour fédérale tiennent principalement à sa conception étroite de l'examen de l'évidence découlant de son application du critère TSM. La Cour a d'abord erré en soutenant que les tribunaux et les examinateurs de brevets devraient considérer uniquement le problème que le titulaire du brevet tentait de résoudre. Selon l'analyse correcte, tout besoin ou problème qui est connu dans le domaine et que le brevet satisfait ou résout peut constituer une raison de combiner les éléments de la manière revendiquée.¹⁰

7. *Ibid.*, par. 10.

8. *KSR International Co. c. Teleflex Inc.*, *supra*, note 1.

9. *Ibid.*, par. 4.

10. *Ibid.*, par. 5.

Cela pourrait indiquer qu'un tribunal ou le bureau des brevets ne devrait pas se concentrer excessivement sur le problème exposé par l'inventeur.

Le juge soutient aussi que :

[TRADUCTION] la Cour d'appel a erré en présumant qu'une personne qui a des compétences moyennes dans le domaine et qui tente de résoudre un problème ne dispose que des anciens éléments conçus pour résoudre ce problème.

[...]

Le bon sens nous dit qu'un élément familier peut avoir une utilité évidente autre que sa principale fonction et qu'une personne ayant des compétences moyennes est capable d'assembler les enseignements de multiples brevets comme des pièces de puzzle. [...] ¹¹

Cela pourrait indiquer que les tribunaux ou le bureau des brevets des États-Unis ne devraient pas limiter leur analyse aux éléments qui ne se rapportent qu'au problème exposé par l'inventeur.

Puis, le juge fait valoir que :

[TRADUCTION] la Cour a erré en concluant qu'on ne peut juger évidente une revendication de brevet en établissant seulement l'évidence de la possibilité de combiner des éléments. S'il faut résoudre un problème en raison d'une exigence de conception ou d'une pression du marché et qu'il y a un nombre fini de solutions identifiées et prévisibles, une personne ayant des compétences moyennes dans le domaine a une bonne raison de poursuivre les options connues qui sont techniquement à sa portée. Si cela mène à la réussite prévue, c'est vraisemblablement dû aux compétences moyennes ainsi qu'au bon sens, et non à l'innovation. ¹²

Le juge conclut que :

[TRADUCTION] la Cour a tiré une mauvaise conclusion en ce qui concerne le risque que la distorsion due au recul induise en

11. *Ibid.*, par. 5.

12. *Ibid.*, par. 5-6.

erreur les tribunaux et les examinateurs de brevets. Les règles préventives rigides qui empêchent le recours au bon sens ne sont ni nécessaires dans le cadre de notre jurisprudence, ni conformes à celle-ci.¹³

Cela pourrait indiquer qu'un tribunal ou le bureau des brevets ne devrait pas exclure le recours au bon sens dans son analyse ni appliquer rigidement le critère TSM.

5. LES CONSÉQUENCES

Il semble que la décision devrait influencer sur l'octroi des brevets aux États-Unis, car elle semble renforcer le critère d'évidence. Toutefois, il est important de noter que le critère TSM n'est pas abandonné pour autant.

Il est à noter que le commissaire adjoint aux activités liées aux brevets du Bureau des brevets et des marques de commerce des États-Unis (USPTO) a déjà envoyé aux examinateurs de brevets une note de service¹⁴ précisant que :

[TRADUCTION] il reste nécessaire de déterminer les motifs pour lesquels une personne ayant des compétences moyennes dans le domaine aurait combiné les anciens éléments de la manière revendiquée.¹⁵

pour formuler un refus approprié fondé sur l'article 103(a).

13. *Ibid.*, par. 6.

14. « Memorandum to Technology Center Directors, from Margaret A. Focarino, May 3, 2007, « Supreme Court decision on *KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc.* » ».

15. *Ibid.*, par. 2.