

Vol. 20, n° 3

L'évolution de la notion d'activité inventive comme condition de brevetabilité d'une invention et de validité d'un brevet

Serge J. Pichette*

INTRODUCTION	811
1. LOI APPLICABLE EN MATIÈRE D'ACTIVITÉ INVENTIVE AUX BREVETS ÉMIS AVANT 1989	812
2. LOI APPLICABLE EN MATIÈRE D'ACTIVITÉ INVENTIVE AUX BREVETS ÉMIS APRÈS 1989	814
3. LE CRITÈRE DE L'ÉVIDENCE EN DROIT AMÉRICAIN	819
CONCLUSION	822

© Serge J. Pichette, 2008.

* Avocat chez Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l.

INTRODUCTION

J'ai pensé que dans le cadre du vingtième anniversaire de la publication de la revue des *Cahiers de la propriété intellectuelle*, il serait intéressant de rappeler l'évolution de la notion d'activité inventive comme condition de brevetabilité d'une invention et de validité d'un brevet à partir de l'époque où j'ai commencé à enseigner et à écrire¹ sur le droit des brevets et celui des marques de commerce en 1971 à la faculté de droit de l'Université Laval et ensuite à celle de l'Université de Montréal jusqu'à aujourd'hui.

À cette date et antérieurement et ce, jusqu'aux nombreux amendements apportés à la *Loi sur les brevets* (ci-après la « Loi ») en 1987 dont la plupart sont entrés en vigueur en 1989, l'activité inventive a été considérée (et continue toujours de l'être actuellement) comme une condition essentielle de brevetabilité d'une invention par la jurisprudence² au même titre que les critères statutaires de la nouveauté et de l'utilité comme condition de fond de toute invention brevetable³.

C'est notamment en 1993⁴ que le critère jurisprudentiel de l'activité inventive a été codifié à l'article 28.3 de la Loi (qui est entré en vigueur en 1996)⁵ comme un critère statutaire. Autrement dit, une invention revendiquée doit non seulement être nouvelle, c'est-à-dire être au-delà de ce qui est connu et utile, c'est-à-dire réalisable ou avoir une application pratique, mais encore être non évidente à la

-
1. Pour une liste complète des livres et articles que j'ai écrits en droit de la propriété intellectuelle, voir le site Internet de Bélanger Sauvé à l'adresse suivante : <www.belangersauve.com>.
 2. Voir Harold G. FOX, *Canadian Patent Law and Practice*, 4^e éd. (Toronto, Carswell, 1969), à la p. 62, où le savant auteur fait référence entre autres à la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Farbwerke Hoechst A.G. vormals Meister Lucius & Bruning c. Commissionner of Patents* (1962), 22 Fox Pat. C. 141, à la p. 159, par le juge Thorson.
 3. Voir la définition de l'invention à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4, tel que modifiée.
 4. S.C. 1993, c. 15, art. 33.
 5. Le 1^{er} octobre 1996 : S1/96-81.

date de la revendication telle que définie à l'article 28.1 de la Loi et ce, pour chacune des revendications de l'invention brevetée.

C'est ainsi que nous verrons dans un premier temps la loi applicable aux brevets émis avant 1989⁶ en examinant la jurisprudence pertinente à cet effet pour nous attarder à la situation prévalant après cette date et depuis l'adoption de l'article 28.3 en 1993 relativement à cette notion d'activité inventive codifiée, d'où son évolution depuis aussi loin que 1971.

Finalement, nous ferons un peu de droit comparé en référant à la jurisprudence américaine qui s'est récemment penchée sur l'application du « Standard Test » en matière d'inventivité ou d'« obviousness »⁷.

1. LOI APPLICABLE EN MATIÈRE D'ACTIVITÉ INVENTIVE AUX BREVETS ÉMIS AVANT 1989

Antérieurement, la notion d'activité inventive faisait partie intégrante de la définition de l'invention telle qu'établie dans le droit des brevets et était davantage reliée à la qualité de l'acte mental de créer ou d'innover plutôt qu'à son contenu⁸. Autrement dit, pour être brevetable une invention devait être non seulement nouvelle et utile mais encore démontrer ou faire preuve d'une activité inventive qui dépasse le simple perfectionnement d'atelier ; soulignons également qu'un simple éclair de génie était et est toujours suffisant pour assurer la validité d'un brevet et ce, même si l'invention revendiquée est incontestablement simple⁹. Toute la question de la détermination de savoir si l'invention est évidente ou fait preuve d'activité inventive demeure une question de fait¹⁰.

Dès lors, comment savoir si une invention est évidente ou non et par rapport à qui et à quoi ? Comme il n'existe aucune indication

6. Il s'agit des brevets dont la validité est régie par les décisions qui ont été rendues en vertu de l'ancienne loi en vigueur à cette époque, c'est-à-dire avant les modifications qui y ont été apportées en 1989.

7. Notamment la décision rendue par la Cour suprême des États-Unis dans l'arrêt *KSR International Co. c. Teleflex Inc.*, 127 S. Ct. 1727 (2007).

8. Voir Robert H. BARRIGAR, « Canadian Patent Act Annotated », Second Edition, (Aurora, *Canada Law Book*, 1994), à la p. PA-142.35 : 28.3.20. Voir également FOX, *supra*, note 2, à la p. 60.

9. Voir FOX, *supra*, note 2, à la p. 62 et BARRIGAR, *supra*, note 8, à la p. PA-142.36 : 28.3.30.

10. Voir la jurisprudence citée par BARRIGAR, *supra*, note 8, à la p. PA-142.37 : 28.3.40 sur cette question.

utile dans l'ancienne Loi nous permettant de déterminer si un brevet est évident, il faut alors chercher dans la jurisprudence le ou les critères utilisés par les tribunaux pour y parvenir.

Les critères de l'évidence

Le ou les critères applicables en matière d'évidence ont été énoncés par le juge Hugessen dans l'arrêt *Beloit Canada Ltd. c. Valmet OY*¹¹.

Pour établir si une invention est évidente, il ne s'agit pas de se demander ce que des inventeurs compétents ont ou auraient fait pour solutionner le problème. Un inventeur est par définition inventif. La pierre de touche classique de l'évidence de l'invention est le *technicien versé dans son art* mais qui ne possède aucune étincelle d'esprit inventif ou d'imagination ; un *parangon de déduction et de dextérité* complètement dépourvu d'intuition ; un triomphe de l'hémisphère gauche sur le droit. Il s'agit de se demander si, *compte tenu de l'état de la technique et des connaissances générales courantes qui existaient au moment où l'invention aurait été faite*, cette créature mythique (monsieur tout-le-monde du domaine des brevets) serait *directement et facilement arrivée à la solution que préconise le brevet*. C'est un critère auquel il est très difficile de satisfaire.

Autrement dit, ce technicien fictif compétent doit, à la lumière des renseignements divulgués publiquement, être en mesure d'affirmer comment serait utilisée l'invention et quels avantages celle-ci serait censée procurer à la lumière des suggestions ou les indicateurs présents dans les antériorités sans devoir se prêter à une expérimentation, sauf bien entendu la simple vérification des renseignements déjà donnés et disponibles dans l'art antérieur présents à la date de l'invention¹².

Ces principes ont d'ailleurs été confirmés dans le jugement *Bayer Aktiengesellschaft c. Apotex Inc.*¹³, où il a été déclaré :

Même s'il aurait pu sembler logique à une personne effectivement versée dans l'art à cette époque, en fonction de l'état de ses connaissances, de mener certaines expérimentations, cela

11. *Beloit Canada Ltd. c. Valmet OY* (1986), 8 C.P.R. (3d), 289 (C.A.F.), à la p. 294, tel que cité dans *Janssen-Ortho Inc. c. Novapharm Limited*, [2006] 1 CF 1234, au paragraphe 111.

12. *Sanofi Synthelabo Canada Inc. c. Apotex Inc.*, [2005] CF 390, au paragraphe 75.

13. *Bayer Aktiengesellschaft c. Apotex Inc.* (2003), 29 C.P.R. (4th) 143 (C.F.) au paragraphe 58.

n'est pas permis au technicien mythique versé dans l'art. Ce chercheur mythique ne peut posséder un esprit de recherche ou de réflexion qui le conduirait ultimement à la solution, mais on attend de lui qu'il s'exclame instantanément et spontanément sans plus, « Je connais déjà la réponse et elle est évidente ». Pas plus qu'il ne convient de dire qu'il y avait des indications importantes qui guidaient l'expert mythique vers la solution ou des indices suffisants pour que l'invention « vaille la peine d'être tentée ».

Toutefois, comme l'a noté le juge Dawson dans l'arrêt *Pfizer Canada Inc. c. Apotex Inc. et le Ministre de la Santé*¹⁴, au paragraphe 110 :

Il n'en demeure pas moins que même si le technicien versé dans son art ne doit pas faire de recherche, il est, comme l'a noté le juge Hugessen dans l'arrêt *Beloit*, un parangon de déduction et de dextérité. Il est aussi raisonnablement en mesure de se tenir au courant des progrès accomplis dans son domaine : *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, (2000) 2 R.C.S. 1067, au paragraphe 74.

En d'autres termes, même s'il est une personne peu imaginative, il doit se tenir au courant de la documentation et vu ses qualifications, être en mesure de lire un brevet, non seulement en fonction de son objet mais aussi en tant que document juridique, comme le souligne avec pertinence le juge Shore dans l'arrêt *Sanofi-Synthelabo Canada Inc. c. Apotex Inc.*¹⁵.

2. LOI APPLICABLE EN MATIÈRE D'ACTIVITÉ INVENTIVE AUX BREVETS ÉMIS APRÈS 1989

Le critère classique établi par la jurisprudence pour évaluer le caractère évident d'une invention a finalement été défini dans la version de la Loi postérieure au 1^{er} octobre 1996 dans son article 28.3 (1993, ch. 15, art. 33) prévoyant que « l'objet qui 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 qui a été faite [...] de manière telle qu'elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs. »¹⁶.

14. *Pfizer Canada Inc. et Pfizer Inc. c. Apotex Inc. et le Ministre de la Santé* (2002) CFPI 1138.

15. *Sanofi-Synthelabo Canada Inc. c. Apotex Inc.*, [2005] CF 390, au paragraphe 14.

16. Voir l'article 28.3 de la Loi.

Il est intéressant de signaler comment, à la lumière des décisions récentes, cette définition qui correspond à l'état du droit tel qu'il était généralement admis antérieurement a notamment évolué. En effet, nous allons voir comment le profil du technicien compétent dans les sciences pertinentes mais totalement dépourvu d'imagination a été modifié par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Whirlpool*¹⁷. C'est ainsi que la Cour, au paragraphe 74, a précisé que même si ce technicien fictif ou plutôt cette personne versée dans l'art n'est pas considérée comme une personne à l'esprit inventif, celle-ci est tenue pour raisonnablement diligente lorsqu'il s'agit de tenir à jour sa connaissance des progrès réalisés dans le domaine dont relève le brevet. Les connaissances usuelles des travailleurs versés dans un art évoluent et augmentent constamment.

Le juge Hughes dans l'arrêt *Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Ltd.*¹⁸ a énuméré les tests et critères applicables en matière d'évidence pour déterminer si l'invention revendiquée telle que correctement interprétée possède une ingéniosité inventive suffisante pour justifier l'octroi d'un monopole. Cette liste des facteurs qui vont varier selon les faits de l'affaire en cours, les opinions des experts et des circonstances mises en preuve pour arriver à une décision équilibrée, découlent de l'analyse de plusieurs décisions rendues tant au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni et qui, aux dires de la Cour fédérale d'appel qui a confirmé le jugement du juge Hughes, peuvent être utilisées et servir de guide au tribunal chargé de se prononcer sur le caractère évident d'une manière plus objective et respectueuse des principes établis par la jurisprudence¹⁹.

Parmi les neuf facteurs mentionnés dans la décision, le juge Hughes fait référence à la somme des connaissances et d'information que la personne versée dans l'art est censée avoir ou censée pouvoir raisonnablement obtenir, à la date de l'invention et/ou à celle du dépôt de l'invention alléguée²⁰. Cette somme est assez large puisqu'à son avis, elle englobe les connaissances qui ne sont pas toutes consignées par écrit et dont une bonne partie d'entre elles sont tout sim-

17. *Whirlpool Inc. c. Camco Inc.*, [2000] 2 R.C.S. 1067.

18. *Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Ltd.*, 2006 CF 1234, aux paragraphes 111 et suivants. Rappelons que le fardeau de la preuve de l'invalidité d'un brevet basée tant sur le critère de l'évidence que sur celui de l'antériorité par anticipation, repose sur les épaules du défendeur en tenant compte de la balance des inconvénients.

19. Voir l'arrêt *Novopharm Ltd. c. Janssen-Orthev inc.*, [2007] CA F 217, au paragraphe 25 qui confirme la décision du juge Hughes.

20. *Ibid.*, au paragraphe 113. Voir 2007 CAF 217.

plement connues et transmises d'une personne à l'autre. Par contre, il précise que toutes les connaissances consignées par écrit ne font pas partie des connaissances qu'une personne ordinaire ou moyenne versée dans l'art est censée posséder ou trouver²¹.

Quant au climat se rapportant à l'invention à l'époque où elle a été conçue ou fait l'objet d'un dépôt prioritaire, le savant juge signale que l'on doit tenir compte des attitudes, tendances, préjugés et attentes reflétés dans l'état général de la technique prévalant à cette époque.

Finalement, le juge Hughes considère qu'il faut rechercher s'il existait à l'époque concernée une motivation à régler un problème reconnu. Voici comment il s'exprime à ce sujet, au paragraphe 113 de son jugement :

Il se peut qu'une motivation générale ait incité l'ensemble des personnes œuvrant dans le domaine concerné à chercher une solution. Plus la motivation est inédite et personnelle, en dehors de toute motivation générale, plus l'on peut s'attendre à ce qu'une personne soit inventive. Si la motivation découle d'une source externe et que des concepts courants et des techniques éprouvées auraient pu mener à une solution, on peut préciser que la solution a exigé de son auteur une moins grande ingéniosité inventive.²²

D'autre part, et comme nous l'avons vu précédemment, le temps et les efforts qui ont été consacrés à l'invention revendiquée ne sont pas des facteurs pertinents et utiles qui ont été retenus par les tribunaux parce que trop aléatoires. Il en est de même des expressions comme « valant la peine d'être tenté », « directement et facilement » ou « examens de routine », comme le souligne justement le juge Hughes dans son jugement²³.

Quant aux autres facteurs, ils sont considérés comme des facteurs d'une importance secondaire par les tribunaux parce qu'ils font référence à des événements postérieurs à la réalisation de l'invention revendiquée comme le succès commercial (lié en partie à une stratégie de mise en marché), les avantages reconnus ultérieurement et les récompenses méritoires attribuées à l'invention. Autre-

21. *Ibid.*

22. *Ibid.*

23. *Ibid.*

ment dit, l'ingéniosité inventive doit plutôt être examinée par la Cour à la date de l'invention ou à celle du dépôt prioritaire d'une demande de brevet²⁴.

Un autre point mérite notre attention et concerne le rejet du critère « valant la peine d'être tenté » qui est lié à celui du « no undue experimentation » qui, selon la jurisprudence récente, est loin d'être aussi absolu que mentionné antérieurement. En effet, le critère « valant la peine d'être tenté » impliquant la tenue de quelque expérience, a été reconnu comme approprié dans l'arrêt *Bristol-Myers Squibb Canada Co. c. Novopharm Ltd.*²⁵. Ainsi, au paragraphe 71, on retrouve l'analyse suivante :

Traditionally, the concept of “worth a try” has been rejected as a test for obviousness ; testing was not open to the person skilled in the art [citing *Bayer AG v. Apotex Inc.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 474 (F.C.T.D.) at paragraphs 81-82]. More recently, the “worth a try” test employing **some** experimentation, has been recognized as appropriate. Justice Watston, in *Apotex Inc. v. Wellcome Foundation Ltd.* (1998), 79 C.P.R. (3d) 193 (F.C.)] wrote at paragraph [264] of his reasons :

I am satisfied that the prior art, individually or taken together would not have led an unimaginitive skilled technician to the invention *without undue experimentation*.

The concept of “without undue experimentation” was adopted by my colleague Justice Dawson in *Pfizer Canada Inc. v. Apotex Inc.* (2002), 22 C.P.R. (4th) 466 (F.C.T.D.).

Ce même concept a fait l'objet d'une définition par le juge Mosley dans *Janssen Ortho Inc. c. Novopharm Ltd.* (2004), 35 C.P.R. (4th) 353 (F.C.T.D.), au paragraphe 54, qui a été considérée comme trop étroite par le tribunal dans l'arrêt *Bristol* précité²⁶. En effet, le tribunal admet que le concept de « undue experimentation » en question englobe ou comprend les « examens de routine » qui peuvent aider à déterminer les caractéristiques de composés connus et à vérifier les attributs actuels des composés déjà connus mais ne doivent pas être utilisés pour trouver ou chercher quelque chose de nouveau.

24. Voir l'article 28.3 de la Loi.

25. *Bristol-Myers Squibb Canada Co. c. Novopharm Ltd.* (2005), 43 C.P.R. (4th) 433 (C.F.).

26. Voir BARRIGAR, *supra*, note 8, à la p. PA-142.58 : 28.3 : 145.

Toutefois, là où le tribunal n'est pas d'accord le juge Mosley, c'est notamment :

in his conclusion that the results of such routine testing should not indicate "... new uses or surprising results, or properties that are clearly superior to the already known parent compound." I am satisfied that such "surprising results" are not necessarily sufficient to take "routine testing" outside of the domain of routine and into the domain of "undue experimentation".²⁷

Plus loin, le tribunal précise sa pensée en déclarant à ce sujet :

In the area of research and development for more efficient and effective quinolones, I am satisfied that the concept of "obviousness" should not exclude the conduct of "routine testing" or "due experimentation" and where such testing or experimentation discloses "surprising results", such disclosure should not, of necessity, take the testing out of the realm of "routine testing" and into the realm of "undue experimentation". What will constitute "routine testing" or "due experimentation" in the context of any given challenge on the basis of obviousness should be dependent upon the evidence before the Court.²⁸

Dès lors, et vu ce qui précède, on peut dire que le profil classique de la personne dépourvue d'esprit inventif et d'imagination décrit dans l'arrêt *Beloit* a quelque peu évolué puisque la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Whirlpool* exige qu'elle soit raisonnablement diligente en maintenant à jour sa connaissance des progrès réalisés dans le domaine en cause. Cette personne évolue et croît constamment et selon le juge Hughes dans l'arrêt *Janssen-Ortho Inc.* « elle ne représente pas le plus faible dénominateur commun du groupe, mais plutôt la personne ordinaire ou moyenne »²⁹ qui possède une somme de connaissances qu'on peut légitimement s'attendre à ce qu'elle sache et soit capable de trouver. Elle sait lire et comprendre des brevets canadiens et étrangers et le tribunal tient compte du climat régnant dans le domaine en question à l'époque où l'invention a supposément été faite ou fait l'objet d'un dépôt de brevet et de la motivation qui à cette époque incitait à résoudre un problème connu.

27. *Ibid.*, à la p. PA-142.59.

28. *Ibid.*

29. Voir *Janssen-Ortho Inc.*, *supra*, note 18, au paragraphe 114.

De plus, retenons que cette personne hypothétique normalement versée dans l'art ne peut faire d'expériences pour arriver à l'invention revendiquée mais il ne lui est pas interdit de faire des examens de routine amenant des résultats surprenants qui ne doivent pas cependant déboucher dans une « undue experimentation ».

Finalement, lorsque le juge Hughes a énuméré la liste des facteurs à prendre en considération lorsque la validité d'un brevet est contestée au motif de l'évidence, il a mentionné le critère de la motivation en faisant référence à une décision que la Cour suprême des États-Unis a rendue récemment dans *KSR International Co. c. Teleflex Inc.* sur la question du critère de l'évidence³⁰. C'est ce qui nous amène à traiter brièvement du troisième volet de la revue de la notion d'activité inventive en effectuant un survol du droit américain sur le critère de l'évidence à la lumière des décisions récentes en la matière.

3. LE CRITÈRE DE L'ÉVIDENCE EN DROIT AMÉRICAIN

La loi américaine sur les brevets de 1952 a codifié dans 35 U.S.C. 103, le critère de la non-évidence comme la troisième condition de fond de la brevetabilité d'une invention qui a d'ailleurs été confirmée par la Cour suprême des États-Unis dans l'arrêt *Graham c. John Deere* en 1966³¹.

Dans sa décision, la Cour suprême a établi que le critère de la non-évidence en vertu de l'article 103 devait tenir compte ou comprendre les éléments suivants :

Under 103 the scope and content of the prior art are to be determined ; differences between the prior art and the claims at issue are to be ascertained ; and the level of ordinary skill in the pertinent prior art resolved. Against this background the obviousness or nonobviousness of the subject is determined.³²

La Cour a aussi donné quelques exemples de ce qu'il faut entendre par l'expression « objective evidence of nonobviousness » en incluant le « commercial success ; long-felt but unsolved needs ; and

30. *Supra*, note 7. Soulignons que le même juge Hughes a cependant précisé dans l'arrêt *Eli Lilly Canada Inc. c. Novapharm Ltd.* (2007), 58 C.P.R. (4th) 214 (C.F.), aux paragraphes 12 et 13, que cette décision américaine, si intéressante soit-elle, ne peut s'appliquer au Canada.

31. 383 U.S. 1 (1966).

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

failure of others » aussi connus dans la jurisprudence postérieure comme des « secondary considerations »³³.

Depuis l'établissement de la Cour fédérale de Circuit il y a plusieurs dizaines d'années, le concept courant du critère standard de l'évidence a inclus le controversé « Teaching-Suggestion-Motivation (TSM) test », en vertu duquel une invention revendiquée est *prima facie* évidente si l'on peut trouver dans l'art antérieur, la nature du problème, ou la connaissance d'une personne ayant une habileté ordinaire dans l'art auquel le brevet s'adresse « some motivation or suggestion to combine the prior art teachings »³⁴.

L'année dernière, la Cour suprême des États-Unis réaffirma, dans l'arrêt *KSR Int'l c. Teleflex Inc.*³⁵, le critère de l'évidence établi dans l'arrêt *Graham* précité et rejeta l'application stricte par la Federal Circuit Court des critères formels de l'évidence qui ont été établis par la jurisprudence des quarante dernières années, en maintenant la décision du District Court d'invalider l'invention alléguée pour défaut d'activité inventive ou d'évidence.

Pour la Cour suprême, « the Court of Appeals addressed the question of obviousness in a manner contrary to 103 and its precedents »³⁶. En effet, le juge Kennedy, dans la décision unanime de la Cour, rejeta l'approche rigide de la Circuit Court³⁷ et parmi les raisons citées, retenons celle où il a dénoncé le fait que la Circuit Court a adhéré à une « formalistic conception of words teaching, suggestion and motivation or by overemphasis on the importance of published articles and the explicit content of the issued patents »³⁸.

Plus loin dans son jugement, le juge Kennedy déclara qu'en appliquant le TSM test trop étroitement, la Circuit Court a pris pour acquis qu'une personne d'une habileté ordinaire dans l'art va seulement considérer les références dans l'art antérieur qui sont désignées à résoudre le même problème³⁹. Pour sa part, le savant juge a trouvé que le « common sense teaches... that familiar items may have obvious uses beyond their primary purposes, and in many cases a person of ordinary skill will be able to fit the teachings of multiple

33. *Ibid.*

34. Voir *KSR Int'l c. Teleflex Inc.*, *supra*, note 7, à la p. 1734.

35. *Ibid.*

36. *Ibid.*, à la p. 1735.

37. *Ibid.*, à la p. 1739.

38. *Ibid.*, à la p. 1741.

39. *Ibid.*, à la p. 1742

patents together like pieces of a puzzle »⁴⁰. En effet, la Cour reconnaît qu'une « person of ordinary skill is also a person of ordinary creativity, not an automaton »⁴¹.

Finalement, la Cour suprême rejeta la théorie fautive de la Circuit Court à savoir qu'une revendication ne sera pas évidente lorsque basée sur une « combination of elements that are obvious to try » et déclara que celle-ci avait erré en appliquant « rigid preventative rules that deny factfinders recourse to common sense »⁴² et qu'en conséquence des règles rigides « are neither necessary under our case law nor consistent with it »⁴³.

Cette importante décision de la Cour suprême aura certainement un effet appréciable sur la validité d'une invention revendiquée dans laquelle on trouve des éléments de l'art antérieur qui ont été réunis sans pour autant apporter de changement dans leur fonction et qui a été accordée originalement sur la seule base du « TSM test », car celle-ci pourra être vraisemblablement contestée. Ce sera sûrement le cas dans le domaine des arts prévisibles comme des inventions mécaniques et électriques mais toutefois différents en ce qui concerne les inventions pharmaceutiques et biologiques qui sont moins prévisibles⁴⁴.

Enfin, cette décision aura également un impact lors du dépôt de demande de brevet auprès du Bureau américain des brevets responsable de l'examen et de la délivrance des brevets⁴⁵.

40. *Ibid.*

41. *Ibid.*, à la p. 1742-43

42. *Ibid.*

43. *Ibid.*

44. Voir les arrêts *LeapFrog Enterprises Inc. c. Fisher-Price, Inc.*, 485 F. 3d 1157, 82 USPQ2d 1687 (U.S. Court of Appeals ; 2007-05-09) et *Bayer Schering Pharma A G. c. Barr Laboratories Inc.*, (PGS) (U.S. District Court, District of New Jersey ; 2008-03-03) (Bayer en a appelé de la décision rendue par le District Court du New Jersey) où les tribunaux ont invalidé les inventions alléguées pour absence d'activité inventive. Alors que dans l'arrêt *Takeda Chemical Industries, Ltd. c. Alphapharm Pty, Ltd.*, 83 USPQ2d 1169 (U.S. Court of Appeals, Fed. Cir. ; 2007-06-28) la Cour a reconnu la validité de l'invention portant sur une médication pour le diabète.

45. Par exemple, voir *Ex Parte Kubin*, 83 USPQ2d 1410 (Board of Patent Appeals and Interference, Fed. Cir. ; 2007-05-31) ; *Ex Parte Smith*, 83 USPQ2d 1509 (Board of Patent Appeals and Interference, Fed. Cir. ; 2007-06-25) et *Ex Parte Catan*, 83 USPQ2d 1569 (Board of Patent Appeals and Interference, Fed. Cir. ; 2007-07-03).

CONCLUSION

Dès lors, est-ce que le technicien hypothétique compétent, mais dépourvu d'esprit inventif et d'imagination dont parle l'auteur Fox dans son traité⁴⁶, c'est-à-dire « a hypothetical person possessing the ordinary skill and knowledge of the particular art to which the invention relates and a mind willing to understand a specification that is addressed to him », est différent de la personne versée dans l'art retenue par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Whirlpool* au paragraphe 74 ?

La réponse est « pas nécessairement » car le technicien compétent a essentiellement le même profil que celui de la personne versée dans l'art auquel s'adresse l'invention revendiquée dont parle l'article 28.3 de la Loi, même s'il doit être raisonnablement diligent lorsqu'il s'agit de maintenir à jour sa connaissance des progrès réalisés dans le domaine en cause. C'est une personne qui évolue et croît constamment mais qui ne représente pas, comme le soulignait le juge Hughes dans l'arrêt *Jarisen-Ortho Inc.* précité, le plus faible dénominateur commun du groupe, mais plutôt la personne ordinaire ou moyenne. Toutefois, on précise que la somme de connaissances et d'informations que cette personne ordinaire versée dans l'art est censée avoir à la date de l'invention revendiquée semble être plus large et inclut les connaissances non consignées par écrit.

Pour sa part, la Cour va prendre en considération non seulement l'état général de la technique qu'englobent ces connaissances et informations avec les attitudes, tendances, préjugés et attentes, mais encore la motivation générale de l'ensemble des personnes œuvrant dans le domaine concerné à trouver une solution à l'époque où l'invention alléguée a été conçue.

Mais finalement peut-on dire que l'on se rapproche du critère de l'évidence énoncé dans l'arrêt américain *Graham* et tel qu'élaboré dans celui de *KSR* précité qui a rejeté l'application stricte et formelle du « TSM test » retenue par la Federal Circuit Court. La réponse est encore « pas vraiment », car il appert que l'interprétation de ce critère de l'évidence est spécifique et propre à chacun des systèmes de droit considérés, même si les facteurs invoqués pour déterminer si une invention revendiquée est évidente ou non sont pratiquement semblables.

46. Voir FOX, *supra*, note 2, à la p. 184.

FORUM NON CONVENIENS

