



Le Canada est-il à la veille d'une ruée vers les brevets sur l'IA et les méthodes diagnostiques?

4 décembre 2020

Par Denis Keseris et Carmela De Luca

Les diagnostics et certains types d'inventions utilisant l'intelligence artificielle (IA) (de même que certaines autres inventions mises en œuvre par ordinateur) se sont souvent retrouvés dans la *zone grise* de la brevetabilité sur de nombreux territoires, ce qui suscite de l'incertitude et une iniquité dans la mise en application des règles du jeu parmi les entreprises travaillant dans les domaines du diagnostic et de l'IA. Ici au Canada, l'approche de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) à l'égard de la question de l'objet brevetable — ce qui peut être breveté — a été fortement critiquée ces dernières années comme s'écartant de ce qui est exigé en vertu de la loi.

En accueillant un appel d'Amazon.com en 2011, la Cour d'appel fédérale a statué que les tentatives de l'OPIC d'utiliser un critère de *substance de l'invention* de sa propre création étaient *incorrectes en droit*. Au contraire, la Cour a clairement établi que « la détermination de l'objet doit être fondée sur une interprétation téléologique des revendications du brevet ». Néanmoins, dans les années qui ont suivi, l'OPIC a demandé à ses examinateurs de brevets d'utiliser une approche novatrice « problème-solution » différente pour les interprétations de revendications comme étape obligatoire lorsqu'ils examinent la question de l'objet brevetable.

Cette année, la Cour fédérale du Canada a donné espoir aux titulaires de brevets potentiels — en particulier ceux dans les secteurs des sciences de la vie et de l'informatique — en ce que l'OPIC pourrait enfin adopter une approche cohérente en matière d'interprétation des revendications conformément à la jurisprudence établie. Le 21 août 2020, la Cour fédérale du Canada a rendu sa décision dans l'appel interjeté par M. Yves Choueifaty à l'encontre d'une décision du commissaire aux brevets rejetant sa demande de brevet. M. Choueifaty soutenait que l'OPIC avait eu tort d'utiliser l'approche problème-solution dans l'interprétation des revendications de brevet. Se prononçant en faveur de M. Choueifaty, la Cour a conclu que le commissaire aux brevets avait effectivement [Traduction] « commis une erreur dans la détermination des éléments essentiels de l'invention revendiquée [par M. Choueifaty] en utilisant l'approche problème-solution », plutôt que l'approche établie par la Cour supérieure, en particulier, celle qui considère l'intention de l'inventeur et les termes employés dans la revendication.

L'approche problème-solution de l'OPIC a créé de grandes difficultés pour les inventions informatisées et de diagnostic médical. Par exemple, en ce qui concerne les affaires mettant en cause des inventions informatiques, les examinateurs de brevets caractérisent souvent le prétendu *problème* de telle manière que tout élément informatique cité dans une revendication soit considéré comme non essentiel et puisse être ignoré. Lorsque les éléments informatiques sont ignorés, ce qui reste peut facilement être classé comme une idée abstraite ou comme un simple stratagème et par conséquent, la totalité de l'invention se trouve exclue de la brevetabilité. De même, dans les affaires de diagnostic médical, les examinateurs de brevets constatent souvent que l'innovation est orientée vers la découverte d'une corrélation entre une altération génétique, ou un niveau d'analyte, et une maladie ou un pronostic médical, ce qui permet de définir la corrélation comme étant la solution au problème relevé par l'examinateur. Lorsque les éléments permettant de détecter l'altération génétique ou de mesurer l'analyte sont ignorés (sachant que ces éléments ne sont pas considérés comme essentiels à la résolution du problème relevé par l'examinateur), la revendication est alors prétendue orientée vers une idée désincarnée (c.-à-d. un processus mental ou dépourvu d'application pratique), et, encore une fois, est exclue de la brevetabilité.

En réponse à la décision dans l'affaire *Choueifaty*, l'OPIC a récemment publié un avis de pratique³ — un document



d'orientation pour les examinateurs de brevets — pour aider à appliquer correctement l'interprétation téléologique. Bien que l'affaire *Choueifaty* n'ait pas spécifiquement examiné ce qui constitue un objet brevetable, l'avis de pratique contient certaines directives à cet égard.

En particulier, l'avis de pratique indique que les examinateurs de l'OPIC doivent désormais mettre en œuvre une nouvelle approche dite *invention réelle* qui semble comprendre trois étapes. La première étape de la nouvelle approche consiste à appliquer le critère d'interprétation téléologique comme l'a établi la Cour suprême afin de déterminer les éléments essentiels et non essentiels d'une revendication.

Même si l'avis de pratique énonce expressément que toute interprétation des revendications qui considère que la «*substance de l'invention* » n'est pas correcte, la seconde étape de la nouvelle approche semble être une tentative de distinguer les éléments jugés essentiels pour l'établissement des limites d'un monopole de brevets de ceux impliqués dans l'analyse de l'objet brevetable. Ce faisant, l'avis de pratique décrit ensuite une étape de *l'invention réelle*, au cours de laquelle même un élément jugé essentiel selon une interprétation téléologique « ne ferait pas partie de l'invention réelle parce que le fait qu'il n'ait pas d'incidence matérielle sur le fonctionnement de l'invention signifie qu'il ne coopère pas avec d'autres éléments de l'invention revendiquée » (nos soulignements). Ainsi, pour faire partie de l'invention réelle, un élément « doit coopérer avec d'autres éléments de l'invention revendiquée en vue de faire partie d'une combinaison d'éléments qui composent l'invention réelle ».

La dernière étape de cette approche consiste à déterminer si l'invention réelle « a une existence physique » ou « manifeste un effet ou changement physique discernable » et qu'elle « a trait à un domaine de réalisations manuelles ou industrielles ». Il y aurait sans doute lieu de préciser davantage cette étape, et il semble y avoir deux façons distinctes de satisfaire cette dernière étape du critère. La première façon consiste à démontrer que les éléments matériels (p. ex., le matériel informatique) font partie de l'invention réelle (par ex., une méthode qui inclut une étape d'interaction spécifique avec un composant particulier d'un ordinateur). La seconde façon consiste à établir que l'invention réelle touche un effet ou un changement physique ou est touchée par un effet ou un changement physique (p. ex., une méthode qui comprend la mesure d'un phénomène physique ou qui provoque un phénomène physique). Dans le cas des inventions de diagnostic, la distinction entre l'existence physique et l'effet physique est moins évidente. Ce qui l'est cependant, c'est que les éléments relatifs à la mesure physique d'un niveau d'analyte satisfont au critère de l'exigence du critère matériel.

D'un point de vue de l'intelligence artificielle, c'est probablement l'application de l'IA à des méthodes automatisées (p. ex., les systèmes experts) qui bénéficiera le plus de cette nouvelle approche. De telles méthodes mises en œuvre par l'IA comprennent des processus comme l'analyse des images de caméras de sécurité de GAB pour établir la probabilité d'une activité criminelle et le diagnostic de maladies cardiaques en analysant les données d'échocardiogramme. D'un point de vue du diagnostic, la nouvelle approche suggère qu'outre les étapes d'acquisition des données et de corrélation, les étapes de mesure et de détection seront également prises en compte lors de l'évaluation de l'objet brevetable, ce qui devrait faciliter la délivrance de brevets pour des méthodes de diagnostic au Canada.

Prise au pied de la lettre, la nouvelle directive constitue une amélioration qui est bien accueillie. En ce qui concerne les examinateurs, elle fournit une feuille de route suffisamment claire pour évaluer l'objet brevetable. Pour les déposants d'une demande de brevet, les nouvelles directives donnent l'espoir que les inventions en IA et diagnostic seront prises en compte de manière plus globale. Bien que la nouvelle approche puisse ne pas être suffisante pour offrir aux titulaires de brevets la certitude et l'égalité des chances qui auraient pu résulter de la décision de la Cour fédérale, il semble y avoir peu de doute que la nouvelle approche entraînera une augmentation des avis d'acceptation de brevets et même l'octroi de revendications plus larges. Cette tendance devrait faire du Canada un territoire plus favorable au dépôt de demandes de brevets pour des méthodes et des diagnostics réalisés par le truchement de l'IA en particulier.

Le 2 décembre 2020, Denis Keseris et Carmela De Luca ont présenté un webinaire sur ce sujet. Pour voir ce webinaire, cliquez [ici](#).

1 *Yves Choueifaty v Procureur général du Canada*, 2020 FC 837 [*Choueifaty*].

2 *Free World Trust c. Électro Santé Inc.*, 2000 CSC 66; *Whirlpool Corp c. Camco Inc.*, 2000 CSC 67.



³ <http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr04860.html>

⁴ *Free World Trust c. Électro Santé Inc*, 2000 CSC 66; *Whirlpool Corp c. Camco Inc*, 2000 CSC 67.

Le contenu publié sur ce site web est fourni à titre informatif uniquement. Il ne constitue pas un avis juridique ni professionnel. Pour obtenir un avis juridique, veuillez contacter les professionnels de Bereskin & Parr. Ils seront heureux de vous conseiller.