

Commissioner=s Decision #1277
D cision du Commissaire n  1277

TOPICS: O00, J10
SUJETS : O00, J10

Application No : 2,220,378
Demande n  : 2,220,378

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DU COMMISSAIRE

D.C. 1277 demande n° 2,220,378

La demande se rapporte à un dispositif et une méthode de production de données de facturation dans un système de télécommunications. Pour chaque période de facturation prédéterminée, une utilisation partagée d'une taille originale est allouée à un groupe d'abonnés à un système de télécommunications. Ainsi, les membres du groupe peuvent se partager l'allocation et réduire par le fait même le risque de perdre l'utilisation allouée qui reste (p. ex. des minutes). L'allocation de l'utilisation partagée est réduite en fonction du type d'abonnement détenu par le groupe donné (p. ex. taux/min. applicable pour un groupe partagé de minutes). Toutes les revendications ont été rejetées par l'examineur au motif qu'elles étaient évidentes et qu'elles n'étaient pas conformes à l'article 2 de la *Loi sur les brevets* parce qu'elles ne constituaient pas un apport ni un ajout à l'ensemble des connaissances dans le domaine. La Commission en est arrivée à la conclusion que l'invention revendiquée n'était pas évidente et que le rejet fondé sur l'article 2 ne pouvait être maintenu. Elle a donc recommandé que

la décision de l'examineur de rejeter les revendications soit infirmée.

La commissaire a souscrit aux recommandations de la Commission et la demande a été renvoyée à l'examineur pour qu'il en poursuive l'instruction.

BUREAU CANADIEN DES BREVETS

DÉCISION DE LA COMMISSAIRE AUX BREVETS

La demande de brevet 2,220,378 ayant été refusée en vertu du paragraphe 30(4) des *Règles sur les brevets*, la demanderesse a demandé que la décision finale de l'examineur soit révisée. La Commission d'appel des brevets et la commissaire aux brevets se sont donc penchées sur la décision de l'examineur de refuser la demande. Leurs conclusions suivent :

Agent de la demanderesse

MOFFAT & CO.

Agents de brevets et de marques de commerce

B.P. 2088, Succursale D

1200-427, avenue Laurier Ouest

Ottawa (Ontario)

K1P 5W3

INTRODUCTION

[1] La présente décision porte sur la demande visant à faire examiner par la commissaire aux brevets la décision finale de l'examineur à l'égard de la demande 2,220,378, intitulée * MÉTHODE ET DISPOSITIF DE PRODUCTION DE DONNÉES DE FACTURATION DANS UN SYSTÈME DE TÉLÉCOMMUNICATIONS + (*Method and apparatus for generating billing data in a telecommunication system*). La demanderesse est ORANGE PERSONAL COMMUNICATIONS SERVICES LTD., et les inventeur sont Christopher Plush, Shelaine Green, David Roat, Michael Ferguson et Brian Carr.

[2] Cette invention porte sur des dispositifs et méthodes de production de données de facturation pour des abonnés à un système de télécommunications. Dans un tel système, un abonné utilise un service de télécommunications afin d'amorcer un appel vocal ou d'envoyer une télécopie ou un message texte, et ainsi de suite, et un enregistrement des données d'appel est produit dans le réseau de télécommunications, puis transmis à un centre de facturation. Des frais sont associés au service selon le type de service, le type d'abonnement, la durée, etc., et ils sont facturés à l'abonné à la fin de la période de facturation (p. ex., mensuelle). La figure 4 de la demande illustre une instanciation d'une méthode d'attribution de frais pour un appel téléphonique.

[3] Tel que
l'expr
ime la
demand
eresse

,

jusqu'à présent, cette facturation était appliquée à des abonnés individuels, ce qui avait pour résultat que lorsqu'une entreprise comportait plusieurs abonnés, elle recevait de multiples factures individuelles, ce qui compliquait le traitement de ces services.

- [4] La demanderesse propose le recours à des groupes d'abonnés auxquels un volume d'utilisation sera alloué à titre de groupes. Par conséquent, l'allocation d'utilisation pourra être utilisée par tout membre du groupe et les frais qui s'appliqueront à l'utilisation faite par chaque abonné sera fonction du type d'abonnement détenu par le groupe. L'information de facturation est ensuite produite pour le groupe, avec une ventilation pour chacun des membres du groupe.

CONTEXTE

- [5] La présente demande a été déposée au Canada le 6 novembre 1997 et a été refusée le 20 décembre 2002 par l'examineur qui, dans une décision finale, a rejeté toutes les revendications au motif qu'elles étaient évidentes eu égard au brevet américain 5,359,642 accordé à Castro. L'examineur a rejeté toutes les revendications au motif également qu'elles n'étaient pas conformes à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*, puisque l'objet des revendications ne constituait pas un apport ni un ajout à l'ensemble des connaissances dans le domaine des systèmes de facturation.
- [6] En réponse à cette décision finale, la demanderesse a non pas modifié sa demande, mais elle a plutôt choisi de présenter des arguments en faveur des revendications soumises avant que ne soit prise la décision finale.
- [7] L'examineur en étant arrivé à la conclusion que les arguments de la demanderesse n'étaient pas convaincants, le dossier a été transmis à la Commission d'appel des brevets. La demanderesse a sollicité une audience, qui a été tenue le 10 janvier 2007, au cours de laquelle il était représenté par M. Gary Arkin, du cabinet Moffat & Co. Le Bureau des brevets était représenté par Peter Ebsen, chef de section, Division électrique, et

Imran Siddiqui, l'examineur saisi du dossier de la demande.

- [8] M. John Cavar était membre de la Commission à l'audience, mais il a pris sa retraite de la fonction publique avant que ne soient arrêtées définitivement les recommandations de la Commission à la commissaire, de sorte qu'il n'a pu les signer. Il connaît cependant la teneur de ces recommandations, et il y souscrit.
- [9] À l'audience, l'agent de la demanderesse a présenté d'autres arguments écrits et de vive voix se rapportant à la brevetabilité des revendications en instance, ainsi que des documents portant sur le succès commercial de l'invention, qui tous seront traités dans l'analyse qui sera effectuée sur ces questions. Signalons que la demanderesse a choisi de considérer l'objection fondée sur l'article 2 sous l'angle de la question de la nouveauté. Cela semble être conforme au point de vue qu'elle a fait valoir en réponse à la décision finale. Elle a en outre proposé une série de revendications modifiées, lesquelles sont abordées dans la section qui suit.

MODIFICATIONS PROPOSÉES DEVANT LA COMMISSION D'APPEL DES BREVETS

- [10] À l'audience, l'agent de la demanderesse a proposé des revendications modifiées dans l'espoir que la Commission les prenne en considération aux fins d'évaluer leur brevetabilité. Or, l'article 31 des *Règles sur les brevets* prescrit ceci :

31. La demande qui a été refusée par l'examineur ne peut être modifiée après l'expiration du délai pour obtempérer à la demande de l'examineur en application du paragraphe 30(4), sauf dans les cas suivants :

- a) le refus est annulé en application du paragraphe 30(5);
- b) le commissaire est convaincu, après révision, que le refus est injustifié et il en a informé le demandeur;
- c) le commissaire a informé le demandeur que la modification est nécessaire pour que la demande soit conforme à la Loi et aux présentes règles;
- d) la Cour fédérale ou la Cour suprême du Canada l'ordonne.

[11] Par conséquent, à moins que le refus de l'examineur ne soit annulé en application de l'alinéa 31a), que la demande ne lui soit renvoyée pour qu'il en poursuive l'instruction, conformément à l'alinéa 31b), ou que le commissaire n'informe le demandeur que la modification est nécessaire pour que la demande soit conforme à la Loi et aux Règles, conformément à l'alinéa 31c), la demande ne peut être modifiée pendant qu'elle est en instance devant le Bureau des brevets, après l'expiration du délai pour obtempérer à la décision finale.

[12] La Commission ne procédera pas à l'examen des revendications dont l'examineur n'a pas été saisi. En conséquence, dans la présente affaire, les revendications seront examinées telles qu'elles existaient après l'expiration du délai pour obtempérer à la décision finale.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[13] Ainsi qu'il a été mentionné dans la section consacrée au contexte, les revendications dont il est question dans la présente demande ont été rejetées pour deux motifs, à savoir qu'elles étaient évidentes eu égard à l'existence d'un brevet américain, et qu'elles n'étaient pas conformes à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*, puisqu'elles ne constituent pas un apport ni un ajout à l'ensemble des connaissances dans le domaine des systèmes de facturation. Cette dernière objection, ainsi que l'a indiqué M. Ebsen à l'audience, fait suite au raisonnement énoncé dans la décision *Progressive Games c. Commissaire aux brevets* 3 C.P.R. (4th) 517 (C.F. 1^{re} inst.), confirmée par 9 C.P.R. (4th) 479 (C.A.F.), où la Cour a examiné cet élément en appliquant un critère plus général pour déterminer si une manière de jouer une partie de poker constituait une * réalisation + brevetable. Lorsqu'il a confirmé la décision du tribunal d'instance inférieure, le juge Sexton, de la Cour d'appel fédérale, a déclaré ce qui suit à la page 479, relativement aux modifications apportées par l'appelante à la manière de jouer au poker :

Les changements [...] n'ont pas pour effet de modifier en profondeur le jeu de poker qui est généralement connu à l'heure actuelle. Le jeu que propose

l'appelante est fondé sur l'utilisation du jeu de cartes habituel et sur les règles de poker classiques, sous réserve de quelques modifications mineures. Nous ne croyons pas qu'il s'agit d'une méthode nouvelle et innovatrice qui sert à appliquer des connaissances ou des compétences [...]

[14] Ce raisonnement s'intéresse surtout à la nouveauté ou à l'ingéniosité inventive de l'objet de la revendication plutôt qu'aux éléments mêmes qui justifient sa brevetabilité. Ainsi qu'il a été mentionné précédemment, la demanderesse souhaitait traiter cette objection sous l'angle de l'absence de nouveauté.

[15] La Commission se penchera sur l'objection fondée sur l'article 2 de la *Loi sur les brevets* après avoir examiné la question de l'évidence. Elle doit par conséquent répondre à deux questions :

(1) Les revendications 1 à 29 auraient-elles été évidentes eu égard à Castro?

(2) Les revendications 1 à 29 constituent-elles un apport ou un ajout à l'ensemble des connaissances sur les systèmes de facturation?

LES REVENDICATIONS 1 À 29 AURAIENT-ELLES ÉTÉ ÉVIDENTES EU ÉGARD À CASTRO?

[16] Le point central de l'objection fondée sur le caractère évident dans la décision finale, de la réponse de la demanderesse à cette décision finale et de ses observations, est la revendication n° 1, qui se rapporte à un dispositif de production de données de facturation. Toutefois, puisque la revendication n° 19 se rapporte à une méthode de production de données de facturation, elle sera intégrée à la présente analyse également. Les revendications n^{os} 1 et 19 sont libellées dans les termes suivants :

1. Dispositif produisant des données de facturation pour les abonnés d'un système de télécommunications, ledit dispositif comportant :
des dispositifs de stockage des données configurés de manière à contenir les enregistrements d'abonnés, les enregistrements d'allocation d'utilisation

partagée pour plusieurs groupes d'abonnés, ainsi que les données définissant une série de périodes de facturation futures prédéterminées, lesdits enregistrements d'abonnés stockant des données identifiant les types d'abonnement de groupe détenus par lesdits groupes;

dispositifs de traitement des données configurés pour fournir une allocation d'utilisation partagée d'une taille originale à chacun desdits groupes pour chacune des périodes de facturation, la taille originale des allocations d'utilisation partagée étant déterminée conformément aux données incluses dans le type d'abonnement de groupe détenu respectivement par chaque groupe;

analyse des données d'appel, indiquant qu'un abonné appartenant à un groupe a effectué un appel pendant une desdites périodes de facturation, afin de déterminer si ledit appel répond à un des critères des types d'appel prédéterminés, et permettant de réduire ladite allocation correspondant à un groupe pour la période de facturation visée lorsque les critères sont satisfaits; production des données de facturation à partir de l'analyse ci-dessus.

19. Méthode de production des données de facturation dans un réseau de communications mobiles, ladite méthode comprenant les éléments suivants :

conservation des enregistrements pour plusieurs groupes d'abonnés;

conservation des données correspondant à une série de périodes de facturation futures prédéterminées;

conservation des enregistrements d'allocation d'utilisation, chacun de ces enregistrements étant destiné à contenir des allocations d'utilisation qui seront partagées par les abonnés appartenant à un même groupe;

conservation d'une allocation d'utilisation ayant une taille originale dans chacun desdits enregistrements d'allocation d'utilisation au début de chacune desdites périodes de facturation, la taille originale des allocations d'utilisation partagée étant prédéterminée conformément aux données incluses dans le type d'abonnement de groupe détenu respectivement par chaque groupe;

prestation d'un service de télécommunications à un abonné appartenant à un groupe;

production d'un enregistrement des données d'appel et transmission dudit enregistrement à un centre de facturation;

analyse des données de l'enregistrement des données d'appel afin d'identifier l'enregistrement d'allocation d'utilisation détenu par ledit groupe et de réduire l'allocation d'utilisation dudit enregistrement d'allocation d'utilisation en fonction de l'utilisation inscrite dans l'enregistrement des données d'appel.

[17] Dans la revendication n° 19, des données sont conservées au sujet d'une * série de périodes de facturation futures prédéterminées + et * d'enregistrements d'allocation d'utilisation +, ces

enregistrements contenant les allocations d'utilisation pour chaque groupe. L'allocation d'utilisation pour chaque groupe, d'une taille originale, est stockée au début de chaque période de facturation, l'allocation étant fonction du type d'abonnement de groupe. Des exemples de types d'abonnement de groupe se trouvent dans le tableau 1 de la demande, qui présente divers programmes correspondant à des groupes de minutes partagés particuliers, ou * allocations d'utilisation +. Lorsqu'un utilisateur déterminé utilise un service de télécommunications (p. ex., lorsqu'il fait un appel téléphonique), un enregistrement de données d'appel est créé et il est ensuite analysé pour déterminer le groupe auquel l'utilisateur appartient, l'allocation d'utilisation étant alors réduite en conséquence pour ce groupe.

- [18] À l'opposé de la revendication n° 1, la revendication n° 19 n'exprime aucune condition selon laquelle les données d'appel sont analysées afin de déterminer si l'appel relève de * critères des types d'appel prédéterminés +, avant que l'allocation d'utilisation ne soit réduite.

Thèse de l'examineur

- [19] Dans sa décision finale, l'examineur a établi une comparaison directe entre la revendication n° 1 et l'objet de Castro, cette analyse étant directement pertinente également aux fins de la revendication n° 19. Au terme de cette analyse, l'examineur en est arrivé à la conclusion suivante :

[TRADUCTION] La différence entre la revendication n° 1 et le brevet de CASTRO tient dans l'utilisation énoncée de * *données définissant une série de périodes de facturation futures prédéterminées* +. Toutefois, cette caractéristique n'est pas distinctive, puisque la personne versée dans le domaine de la facturation tout aussi bien que la personne du grand public qui reçoit des factures connaissent bien la prévalence et l'utilisation des périodes de facturation futures. En conséquence, la revendication n° 1 est évidente compte tenu de Castro, et elle n'est pas conforme à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*. Les autres caractéristiques qui ont été énoncées dans les revendications subordonnées 2 à 10, notamment les tarifs différents de facturation des appels et la production d'un rapport de facturation combiné, ont été divulguées par Castro.

Les revendications 11 à 24, relatives à la méthode, énoncent des étapes

correspondantes qui sont tout aussi évidentes eu égard à Castro. Les revendications 26 à 29, qui contiennent des caractéristiques similaires, sont elles aussi évidentes. Par conséquent, les revendications 1 à 29 ne sont pas conformes à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*.

- [20] L'examineur a soutenu que la personne qui est versée dans l'art et la personne du public qui reçoit des factures connaissent bien l'utilisation de périodes de facturation futures, mais il n'a produit aucune preuve de ces connaissances générales courantes.
- [21] À l'audience, en ce qui concerne l'objection fondée sur le caractère évident, l'examineur saisi de la demande a allégué que l'invention revendiquée était simplement un écart par rapport au régime de facturation antérieur et qu'aucune innovation technique n'avait été divulguée. Il y a lieu de noter que la première allégation ne touche pas la question de savoir si cet écart aurait été évident. En ce qui concerne le dernier point portant sur l'* innovation technique +, la question de savoir si l'invention est * technique + n'est pas un critère qu'il convient d'appliquer dans l'évaluation de son caractère évident. En outre, la question de savoir si l'invention est une * innovation + doit être tranchée compte tenu des antériorités.
- [22] M. Ebsen, le chef de section qui a comparu à l'audience, a renvoyé à un dossier mettant en cause un brevet anglais et une décision du commissaire pour faire valoir que l'invention n'était pas une * réalisation + ni une * fabrication +, car elle ne permettait pas d'obtenir un produit vendable. Il a renvoyé également au *Recueil des pratiques du Bureau des brevets* pour dégager les grandes lignes des caractéristiques d'une méthode brevetable. Aucun motif de rejet de cette nature n'ayant été énoncé dans la décision finale, la Commission ne s'y arrêtera pas dans son analyse.

Thèse de la demanderesse

- [23] Dans une réponse datée du 18 juin 2003 se rapportant au refus fondé sur le caractère évident, la demanderesse a déclaré notamment ceci :

[TRADUCTION] L=examineur a indiqué que l'utilisation de périodes de facturation futures aurait été évidente pour quiconque est versé dans l'art et pour tout membre du public qui reçoit des factures.

[...]

L=examineur ne donne aucune preuve que l'utilisation de données définissant une série de périodes de facturation prédéterminées était généralement connue à la date de l'invention. L'on ne peut dire avec certitude si l'examineur se fonde sur ses propres connaissances actuelles des systèmes de facturation ou sur des connaissances générales à la date de priorité. La demanderesse fait remarquer que les systèmes de facturation ont évolué considérablement depuis le mois de mai 1997 et que l'on ne peut supposer, sans examiner la preuve, qu'une caractéristique en particulier relevait des connaissances générales à la date de la revendication.

[...]

La demanderesse souligne qu'à la date pertinente de l'invention, l'utilisation de périodes de facturation futures n'était pas évidente pour quiconque était versé dans l'art.

[...]

La demanderesse soutient donc fermement que l'invention revendiquée n'était pas évidente à la date de la revendication et que c'est en raison des progrès qui ont été accomplis depuis cette date dans le domaine des systèmes de facturation que l'invention semble aujourd'hui évidente. Or, si l'on voit mieux avec le recul, il a cependant été précisé clairement dans une longue série de décisions que l'analyse après le fait est interdite. Nous demandons donc instamment et avec égard le réexamen sans que Castro ne justifie le rejet fondé sur le caractère évident.

[24] Dans les observations écrites qu'elle a soumises à la Commission, la demanderesse a indiqué notamment ceci :

[TRADUCTION] L=examineur a fait valoir que la personne versée dans l'art de la facturation et la personne qui reçoit des factures connaissent bien les périodes de facturation et que cette connaissance, combinée à Castro, rend les revendications 1, 11, 19, 25, 28 et 29 évidentes. Nous ne faisons aucune admission, mais à supposer que l'allocation à des comptes **d'utilisateurs individuels** d'une utilisation d'une taille originale, au début d'une période de facturation, ait relevé des connaissances générales des systèmes de facturation en matière de télécommunications à la date de la revendication, il n'aurait quand même pas été évident de combiner cette caractéristique au système d'abonnement de groupe de Castro pour arriver à la présente invention.

En fait, il n'existe absolument aucune raison d'apporter une telle modification à Castro. Le régime irrégulier consistant à reconstituer des allocations monétaires prépayées à des groupes, qui a été divulgué par Castro, est complètement différent du régime qui consiste à rattacher des allocations à des groupes **au début des**

périodes de facturation prédéterminées. Tout l'avantage du système Castro tient dans le fait que les groupes peuvent prépayer du temps en groupe et ainsi tirer profit de taux globaux inférieurs. Puisque l'allocation de temps prépayé n'est réduite que par suite de l'utilisation, les groupes d'abonnés peuvent acheter de larges quantités de temps sans craindre de le perdre ou de le gaspiller. Contrairement à Castro, les revendications n^{os} 1, 11, 19, 25, 28 et 29 énoncent un système par lequel une allocation d'une taille originale se rapporte à un groupe au début de chaque période de facturation. Donc, tout montant de l'allocation qui reste à la fin d'une période de facturation prédéterminée est perdu au début de la période suivante. Si le système de Castro devait incorporer un pareil délai d'expiration prédéterminé, il compromettrait gravement la capacité des groupes de prépayer du temps d'utilisation en groupe et, partant, leur capacité d'obtenir des taux inférieurs.

[25] La demanderesse s'est exprimée également sur le succès commercial que connaîtrait l'invention, déposant une preuve à cet effet. Bien qu'une telle considération secondaire puisse dans certains cas appuyer l'existence d'une ingéniosité inventive, cet effet, pris isolément, ne constitue pas une preuve déterminante, et peut être le résultat d'habiletés en marketing et de caractéristiques qui n'ont rien à voir avec l'invention. (*Creations 2000 Inc. c. Canper Industrial Products Ltd.* (1988) 22 C.P.R. (3d) 389, p. 404 (C.F. 1^{re} inst.), conf. par (1991) 34 C.P.R. (3d) 178, p. 183 (C.A.F.); *Diversified Products Corp. c. Tye-Sil Corp.* (1991) 35 C.P.R. (3d) 350 (C.A.F.)).

Caractère évident : Principes juridiques

[26] L'article 28.3 de la *Loi sur les brevets* énonce les conditions auxquelles une revendication peut être jugée évidente :

28.3 L'objet que 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 :

a) qui a été faite, plus d'un an avant la date de dépôt de la demande, par le demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l'information à cet égard de façon directe ou autrement, de manière telle qu'elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs;

b) qui a été faite par toute autre personne avant la date de la revendication de manière telle qu'elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs.

[26] Dans la décision *Beloit Canada Ltd. c. Valmet Oy* (1986), 8 C.P.R. (3d) 289 (C.A.F.), infirmant (1984) 78 C.P.R. (2d) 1 (C.F.

1^{re} inst.), le juge Hugessen a énoncé à la p. 294 le critère reconnu au Canada pour évaluer le caractère évident :

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.

[27] Dans l'arrêt *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.* (2000) 9 C.P.R. (4th) 129, la Cour suprême a donné, à la p. 162, les précisions qui suivent concernant le degré de connaissance du technicien versé dans son art :

Même s'il n'est pas considéré comme une personne à l'esprit inventif, le * travailleur moyen + hypothétique est tenu pour raisonnablement diligent 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.

Analyse

[28] Dans sa décision finale, l'examineur a indiqué que la revendication n° 1 différait de Castro par l'ajout de * données définissant une série de périodes de facturation futures prédéterminées + (l'on pourrait en dire autant de la revendication n° 19), et qu'une telle caractéristique était bien connue dans le domaine. Par contre, la demanderesse a déclaré qu'il n'y a aucune preuve de pareilles connaissances générales courantes et que, de plus, les présentes revendications prévoient une allocation d'utilisation partagée à un groupe pour chaque période de facturation prédéterminée, ce que le brevet de Castro ne prévoit pas.

[29] Si l'on considère Castro, cette référence divulgue une méthode et un dispositif de prépaiement de connexions de télécommunications entre un premier et un deuxième dispositifs

de télécommunications qui peuvent être associés sur le plan du fonctionnement avec un réseau de télécommunications.

L'invention est décrite dans les lignes 56 à 60 de la colonne 2 :

[TRADUCTION] De manière générale, cette méthode met en oeuvre le stockage dans un dispositif de stockage central de données de valeur monétaire représentant un montant de valeur monétaire prépayé (c.-à-d. déposé) en vue du paiement des connexions de télécommunications effectuées au sein du réseau de commutation.

[30] Les lignes 1 à 9 de la colonne 3 décrivent une méthode générale de traitement des appels :

[TRADUCTION] En réponse à la fin de la connexion de télécommunications, la mesure de la durée de la connexion de télécommunications cesse. Le coût de la connexion de télécommunications est calculé au moyen des données tarifaire applicables et de la durée mesurée. Les données sur la valeur monétaires stockées sont traitées de manière à produire une diminution de la valeur monétaire prépayée, qui est essentiellement égale au coût calculé de la connexion de télécommunications.

[31] Ce processus est très semblable au processus revendiqué par la demanderesse et portant sur le traitement d'un enregistrement des données d'appel afin de pouvoir ensuite réduire l'allocation d'utilisation. La mention d'un abonnement de groupe prépayé apparaît pour la première fois aux lignes 36 à 43 de la colonne 3 :

[TRADUCTION] Par exemple, tout groupe de lignes d'abonné ou de numéros d'abonné affecté peut être enregistré dans un ou plusieurs systèmes de facturation connexes de manière que chaque ligne ou numéro d'abonné ait accès à un fonds monétaire prépayé centralisé. De préférence, la réserve centrale de valeur monétaire prépayée est disponible pour chaque ligne ou numéro d'abonné enregistrés comme membre d'un groupe prépayé.

[32] En outre, selon les lignes 56 à 58 de la colonne 3, ce fonds de groupe prépayé est lié à une application cellulaire :

[TRADUCTION] Dans une troisième forme, un fonds monétaire centralisé est à la disposition de chaque dispositif de télécommunication cellulaire enregistré comme membre du groupe prépayé.

[33] En ce qui concerne le centre de facturation, les lignes 59 à 65 de la colonne 4 précisent :

[TRADUCTION] Afin de calculer le coût (c.-à-d., le montant facturé) de chaque processus de télécommunications effectué par l'intermédiaire d'une connexion de télécommunications établie dans un réseau commuté et pour tenir compte des frais encourus, aux fins de facturation à l'abonné, un système de facturation est relié de manière fonctionnelle à chaque station de commutation centrale au moyen de la ligne 6.

[34] En outre, les lignes 3 à 7 de la colonne 5 précisent :

[TRADUCTION] ... l'emplacement actuel du système de facturation qui calcule les coûts des appels et les états de compte mensuels à partir des données des enregistrement de transaction peut varier et variera d'une forme à l'autre du

système.

[35] En ce qui concerne le matériel qui sera utilisé dans un tel système, le texte de la ligne 63 de la colonne 6, jusqu'à la ligne 1 de la colonne 7, énonce :

[TRADUCTION] ... chaque système de facturation 5 comporte les première et deuxième unités de stockage 16 et 17, l=unité de stockage de données de tarif prépayé 18, l=unité de stockage de données de tarif non prépayé 19, le processeur de coûts non prépayés 20, l=unité de stockage d=enregistrement de facturation 21, le dispositif d=impression d=enregistrement 22, le processeur de coûts d=appel prépayé 23 et l=unité de stockage de données de valeur monétaire prépayée centralisée 24.

[36] En outre, tel que divulgué, chaque service prépayé a pour résultat qu'un enregistrement de transaction est stocké dans la première unité de stockage de données en vue de l=analyse et du traitement subséquent des coûts. En ce qui concerne les transactions non prépayées, les lignes 45 à 47 de la colonne 7 précisent que :

[TRADUCTION] ... les données de tarif non prépayé sont fonction de l=heure, du jour, de l=origine et de la durée de l=appel, ainsi que de la distance (c.-à-d. le millage) entre l=appelant et l=appelé.

[37] Les lignes 20 à 33 de la colonne 8 décrivent une méthode plus spécifique de traitement des transactions :

[TRADUCTION] Le coût de chaque transaction prépayée est calculé à partir des données de durée de chaque enregistrement de transaction stockées dans la première unité de stockage de données 16 et du tarif d=appel applicable stocké dans l=unité de stockage de données 18. Par la suite, le processeur de coût 23 utilise le coût calculé pour mettre à jour les données de valeur monétaire correspondant à l=abonnée correspondant. Cette procédure de mise à jour se déroule comme suit : le processeur de coût 23 soustrait le coût calculé du solde courant du fonds monétaire prépayé. De préférence, bien que ce ne soit pas nécessaire, le tarif d=appel prépayé est un tarif uniforme, indépendant de l=heure, de la date, de la distance et de la durée de l=appel, et il est exprimé sous forme de valeur monétaire par unité de temps.

[38] Si l=option de validation de tarif non prépayé a été sélectionnée par l'utilisateur, lorsque tous les fonds monétaires prépayés sont épuisés, la partie restante de toute durée inscrite dans l=enregistrement de transaction est facturée au tarif non prépayé (voir lignes 7 à 30 de la colonne 12).

[39] Dans la troisième forme de réalisation décrite à partir de la ligne 43 de la colonne 16, Castro divulgue une option d=abonnement de groupe dans laquelle un certain nombre de téléphones cellulaires appartiennent à un groupe d=abonnés à des appels prépayés. Le responsable d'un tel groupe paie à l'avance un montant monétaire qui est à la disposition de tout

membre du groupe. Après chaque appel, un enregistrement de transaction est généré et le coût est calculé afin de diminuer la valeur monétaire disponible dans le compte de téléphone cellulaire prépayé du responsable.

[40] Vu les explications des paragraphes précédents, il est évident que Castro divulgue un programme de type d=abonnement de groupe dans lequel tout membre du groupe peut utiliser les fonds prépayés disponibles demeurant dans le compte de groupe. Comme on envisage clairement l=existence de plus d=un groupe, les appelants faisant partie d=un groupe seraient aussi reconnus. Le générateur d=enregistrement de transaction est utilisé afin d=identifier la personne à titre de membre d=un groupe donné et la valeur monétaire appartenant au groupe est diminuée en conséquence. De plus, étant donné la possibilité qu=il y ait plus d=un groupe et des montants prépayés en bloc (voir colonne 3, lignes 59 à 65), il y aurait aussi divers * types d=abonnement + de groupe en raison des divers tarifs de groupe associés aux divers montants prépayés en bloc.

[41] Castro ne suggère toutefois pas que les fonds alloués à un groupe correspondent de quelque manière que ce soit à une période temporelle spécifique. Lorsque le responsable d=un groupe a déposé un montant monétaire prépayé, les fonds peuvent continuer d=être utilisés jusqu=à ce que le montant prépayé soit épuisé. On divulgue l=existence d=un message d=alerte qui peut être transmis au responsable lorsque le montant monétaire disponible baisse sous un seuil prédéterminé (voir colonne 16, lignes 31 à 42), après quoi le responsable regarnirait présumément le compte prépayé. Toutefois, aucune période fixe ne serait associée à cet avertissement.

[42] À la différence de Castro, qui divulgue clairement un dépôt de fonds monétaire à intervalles irréguliers qui est fonction de l=utilisation particulière qui est faite par les membres du groupe, la présente invention alloue une * allocation d=utilisation partagée + de * taille originale + à chaque période de facturation prédéterminée. En d=autres termes, cette allocation de groupe sous forme de temps ou d=argent disponible s=effectue à intervalles fixes et non seulement lorsque

l=allocation est épuisée, comme dans le cas de Castro.

[43] Bien que l=examineur ait soutenu que l=utilisation de * périodes de facturation futures prédéterminées + relevait du domaine des faits généralement connus à la date de la revendication, aucune preuve n=a été présentée pour étayer cette position. Même si l=on peut affirmer avec certitude que l=utilisation de * périodes de facturation futures prédéterminées + dans un système de télécommunications est un fait généralement connu, il n=y a aucune preuve à l=effet que ce principe ait été envisagé pour relier un montant d=allocation d=utilisation partagée par un groupe à une période de facturation prédéterminée.

[44] Par conséquent, la Commission conclut que les revendications 1 à 29 n=auraient pas été évidentes eu égard au brevet américain accordé à Castro.

LES REVENDICATIONS 1 À 29 CONSTITUENT-ELLES UN APPORT OU UN AJOUT À L=ENSEMBLE DES CONNAISSANCES SUR LES SYSTÈMES DE FACTURATION?

Thèse de l=examineur

[45] Dans sa décision finale, en ce qui concerne l=objection fondée sur l'article 2 de la *Loi sur les brevets*, l=examineur a déclaré notamment que :

[TRADUCTION] Les expressions * *données définissant une série de périodes de facturation futures prédéterminées* + et * *groupe* + insérées dans la revendication n° 1 dans le cadre de modifications ne sont pas manifestement différentes de CASTRO.

Ces expressions ne modifient pas substantiellement l=art des systèmes de facturation, ni ne créent-elles un système de facturation nouveau ou amélioré qui diffère de CASTRO.

Les expressions inventées comme les périodes de facturation futures, les groupes, les types, etc., qui reformulent des concepts d=antériorités aux fins des calculs de tarifs et de l=administration de la facturation des abonnés, ne constituent pas un apport ni un ajout à l=ensemble des connaissances sur les systèmes de facturation.
[...]

... les différences entre les revendications 1 à 29 et CASTRO ne sont pas brevetables sous le régime de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*. La différence entre CASTRO et les revendications ne constitue pas un apport ni un ajout à l=ensemble des connaissances sur les systèmes de facturation.

[46] Il ressort clairement des expressions * pas manifestement différentes de CASTRO +, * ne modifient pas substantiellement l=art des systèmes de facturation +, et * ni ne créent-elles un système de facturation nouveau ou amélioré +, par exemple, que les objections se rattachent principalement à la question

de savoir si les revendications, compte tenu du renvoi à CASTRO, sont nouvelles ou inventives, plutôt que celle de savoir si l'invention est en soi un objet brevetable. C'est particulièrement ce qui se dégage du passage * ne modifient pas substantiellement l'art des systèmes de facturation +.

Thèse de la demanderesse

[47] En réponse à la décision finale, la demanderesse, dans sa lettre du 18 juin 2003, déclarait notamment que :

[TRADUCTION] En réponse aux objections de l'examinateur relatives à la nouveauté, la demanderesse affirme que l'analyse de l'examinateur doit être corrigée en ce qui concerne les revendications indépendantes 1, 11, 25, 28 et 29. Toutes ces revendications comprennent la caractéristique qui consiste à déterminer si un appel répond à des critères prédéterminés de type d'appel et à réduire l'allocation de groupe lorsqu'il a été satisfait aux critères. En d'autres termes, l'allocation de groupe périodique n'existe qu'en fonction de types d'appels particuliers. Par opposition, l'allocation de groupe de Castro est une allocation monétaire dont tous les frais d'appel sont déduits, quel que soit le type d'appel [...] Le tarif peut être uniforme ou non [...] mais rien dans Castro ne donne à penser que seuls des types d'appel prédéterminés réduisent l'allocation. [...]

Nous ne faisons aucune admission, mais même si les allocations sélectives selon le type d'appel relèvent des principes généralement connus pour les tarifs s'appliquant à un seul utilisateur, la demanderesse prétend qu'il n'aurait pas été évident de combiner cette caractéristique avec le système de Castro afin de constituer la présente invention. Castro ne divulgue pas d'idée d'allocation de groupe générique qui peut être combinée librement avec des caractéristiques de tarifs s'appliquant à des utilisateurs individuels. Il divulgue plutôt le principe d'une allocation monétaire de groupe spécifique qui n'est pas propre à un type d'appel. [...]

En outre, toutes les revendications indépendantes de la présente demande mentionnent la fonction de conservation de données identifiant une série de périodes de facturation futures * prédéterminées + et de fourniture d'allocations d'utilisation partagée correspondant à chacune de ces périodes de facturation. Par opposition, l'allocation monétaire de Castro est entièrement indépendante des périodes de facturation; l'allocation est stockée jusqu'à son épuisement et les appels sont ensuite facturés sur une base d'absence de prépaiement ... [...]

L'examinateur a de plus estimé que les expressions * données définissant une série de périodes de facturation futures prédéterminées + et * groupe + insérées dans la revendication 1 dans le cadre de modifications ne modifient pas substantiellement l'art des systèmes de facturation. La demanderesse ne partage pas cet avis. Ce n'est qu'après la présentation par la demanderesse du service * TalkShare +, en novembre 1996, dans la période de grâce d'un an de la présente demande, que les systèmes de facturation avec contrat de groupe du type défini dans la présente revendication ont été adoptés rapidement par de nombreux exploitants de réseaux aux É.-U. et en Europe. La preuve de ce fait peut être établie si l'examinateur l'estime utile. Inversement, la demanderesse n'est au courant d'aucune mise en oeuvre à grande échelle des systèmes avec prépaiement de groupe semblables à celui de Castro. [...]

L'examinateur a rejeté la caractéristique selon laquelle le montant initial/la taille originale de l'allocation de groupe/d'utilisation partagée sont prédéterminés conformément à un type d'abonnement de groupe. L'examinateur caractérise

ceci comme étant * l=expression reformulée d=art préexistant faisant appel à des expressions convenues +, qui ne distinguent pas l=art et sont plus implicites dans la formulation de Castro. Or, la demanderesse prétend que ces expressions décrivent de vraies données utilisées par le dispositif et la méthode faisant l=objet de la revendication de sorte qu=elles se distinguent de Castro sur le plan de la brevetabilité. Bien que le système de Castro stocke des données identifiant les abonnés à titre de membres de groupes et des données représentant la valeur monétaire à la disposition de chaque groupe, il n=y a pas divulgation de données identifiant divers types de groupes, ce qui détermine la taille des allocations d=utilisation partagée. Dans la revendication de Castro, la taille des allocations d=utilisation partagée dépend entièrement du montant payé par le * responsable +.

[48] Dans les documents supplémentaires qu=elle a présentés à la Commission à l=audience, la demanderesse, ainsi qu=il a été mentionné précédemment, a choisi également de traiter de l=objection fondée sur l=article 2 de la *Loi sur les brevets* sous l=angle de l=absence de nouveauté, comme c=est le cas dans les passages cités précédemment, ce qui paraît correspondre à l=élément central de l=objection soulevée par l=examineur.

Objet brevetable : Principes juridiques

[49] L=article 2 de la *Loi sur les brevets* énonce la définition d=invention dans les termes suivants :

* invention + Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l=un d=eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l=utilité.

[50] Dans l=affaire *Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets)* 21 C.P.R. (4th) 417, le juge Bastarache, s=exprimant au nom de la majorité, a déclaré ceci à la p. 474, (nous soulignons) :

Selon moi, la question de savoir si une forme de vie supérieure peut être considérée comme une * fabrication + ou une * composition de matières + requiert une simple décision sur un point de droit. La nature de l'invention en cause dans la présente affaire ne fait l'objet d'aucun désaccord : si on décide que des formes de vie supérieures sont des * fabrication[s] + ou des * composition[s] de matières +, l'oncosouris est alors une invention.

Il a ajouté ceci à la page 476 :

La seule question en litige dans le présent pourvoi est de savoir si, dans le contexte de la *Loi sur les brevets*, les mots * fabrication + et * composition de matières + ont une portée assez large pour viser des formes de vie supérieures.

[51] Compte tenu des commentaires du juge Bastarache, l=évaluation

qui doit être effectuée en ce qui concerne l'objet brevetable consiste à déterminer si, mis à part les facteurs de nouveauté, d'utilité et d'évidence, chacun devant être apprécié en fonction d'un critère distinct, l'invention alléguée relève d'au moins une catégorie brevetable prévue à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*, qu'elle soit une réalisation, un procédé, une machine, une fabrication ou une composition de matières. Si l'objet ne répond à la définition d'aucun de ces termes, il doit être rejeté comme étant non brevetable.

[52] En conséquence, si l'on applique le point de vue du juge Bastarache à l'espèce et que l'on détermine que (en ce qui concerne la revendication n° 19 par exemple) la méthode de production de données de facturation dans un réseau de communications mobile est une * réalisation + ou un * procédé +, elle est donc un objet brevetable.

Analyse

[53] L'objection fondée sur l'article 2 que l'examineur a soulevée dans sa décision finale s'intéressait surtout à la nouveauté ou au caractère évident des revendications plutôt qu'à la question de savoir si l'invention alléguée relevait d'une catégorie d'invention brevetable. En réponse, la demanderesse a présenté des arguments à l'appui de la nouveauté de l'invention, puisque l'objection portant sur le caractère évident avait été soulevée séparément.

[54] Par conséquent, étant donné que, dans l'analyse précédente sur le caractère évident eu égard à Castro, l'on en est arrivé à la conclusion qu'il existait des différences entre les revendications et le renvoi à Castro, et que ces différences n'auraient pas été évidentes pour la personne versée dans l'art, l'on ne peut dire des revendications qu'elles avaient été antériorisées par Castro.

[55] La Commission ne se prononce pas sur la question de savoir si le système et la méthode de facturation qui ont été revendiqués par la demanderesse sont une * réalisation + au sens de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*, puisque cette question

n=a pas été traitée de manière exhaustive par l=examineur et la demanderesse.

[56] En conséquence, en raison de la manière dont le refus a été formulé, la Commission conclut que le refus fondé sur l'article 2 de la *Loi sur les brevets* ne peut être maintenu.

RECOMMANDATIONS

[57] En bref, la Commission formule les recommandations suivantes :

- (1) que le rejet par l=examineur des revendications 1 à 29 au motif qu=elles sont évidentes eu égard à Castro soit infirmé;
- (2) que le rejet par l=examineur des revendications 1 à 29 au motif qu=elles ne sont pas conformes à l'article 2 de la *Loi sur les brevets* parce qu=elles ne constituent pas un apport ni un ajout à l=ensemble des connaissances sur les systèmes de facturation soit infirmé.

Stephen MacNeil
commissaire

Ed MacLaurin
commissaire

[58] Je souscris aux conclusions et aux recommandations formulées par la Commission d'appel des brevets, selon lesquelles le rejet des revendications par l=examineur doit être infirmé, et je renvoie la demande à l=examineur pour qu=il en poursuive l=instruction, conformément aux recommandations formulées par la Commission.

Mary Carman
Commissaire aux brevets

Fait à Gatineau (Québec),
ce 29e jour d'août 2007.