

Commissioner=s Decision # 1308
D cision de la Commissaire # 1308

TOPIC: 000, B00
SUJET: 000, B00

Application No. : 2,294,324

Demande n°. : 2,294,324

BUREAU DES BREVETS DU CANADA

DÉCISION DE LA COMMISSAIRE AUX BREVETS

La demande de brevet numéro 2,294,324 a été rejetée en vertu du paragraphe 30(3) des Règles sur les brevets. La demande a donc été révisée par la Commission d'appel des brevets et la commissaire aux brevets. Voici les conclusions de la Commission et la décision de la commissaire :

Agent de la demanderesse :

Oyen Wiggs Green & Mutala LLP

480 - The Station

601 West Cordova Street

Vancouver (Colombie-Britannique)

Canada V6B 1G1

INTRODUCTION

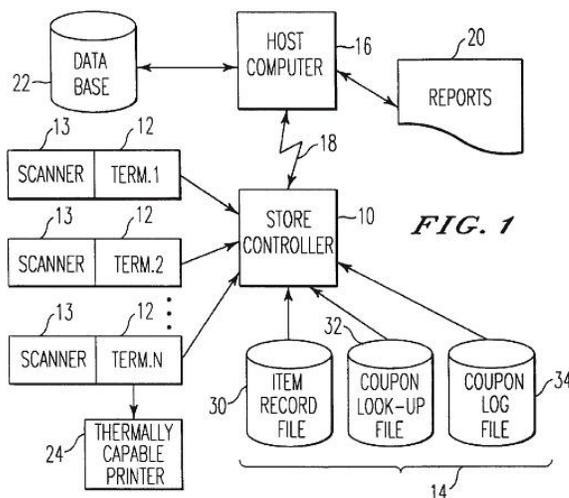
[1] La présente décision statue sur la révision du rejet de la demande de brevet no 2,294,324 aux termes d'une décision finale.

[2] La demanderesse est Catalina Marketing International, Inc. L'inventeur est Eric Williams et l'invention s'intitule * Système et dispositif de distribution de bons de réduction présentant des bordures imprimées de manière sélective autour de produits préférés +.

[3] La demande vise des transactions où des reçus sont imprimés, plus particulièrement à des systèmes de terminaux de point de vente du type utilisé dans les magasins de détail pour enregistrer les transactions de vente. Les systèmes de terminaux de point de vente de la présente demande sont capables d'imprimer ou de produire, à certaines conditions, des bons de réduction présentant des bordures. L'impression de bons de réduction peut dépendre de l'achat ou du non-achat d'un produit déclencheur présélectionné. L'utilité principale de la bordure est d'attirer l'attention du consommateur et de diminuer la reproduction non autorisée de bons de réduction (imitations).

[4] La figure 1 illustre les composants d'un système de vente du type demandé.

illustre les composants terminaux de point de vente divulgués dans la présente



Data Base	Base de données
Scanner	Scanneur
Term.	Terminal
Thermally Capable Printer	Imprimante dotée d'une fonction thermique
Host Computer	Ordinateur hôte
Store Controller	Unité de commande du magasin
Item Record File	Fichier du produit
Coupon Look-Up File	Fichier des bons et des réductions
Coupon Log File	Fichier de consignation des bons

Reports	Rapports
---------	----------

HISTORIQUE DE LA DEMANDE

[5] La demande a été déposée en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) le 26 août 1998 revendiquant le 17 octobre 1997 comme date de priorité en raison de la demande de brevet déposée aux États-Unis portant le numéro 08/953,646 (maintenant le brevet 5,926,795). La présente demande a été publiée le 29 avril 1999 et est entrée en phase nationale au Canada en vertu du PCT le 13 décembre 1999. À la suite de nombreux rapports d'examen, l'examineur a rejeté la demande dans une décision finale datée du 20 février 2004 jugeant l'objet de la revendication évident et la portée de certaines revendications trop large.

[6] La demanderesse a déposée une réponse à la décision finale le 6 août 2004. Dans sa réponse, la demanderesse a modifié les revendications 9 à 11, 13, 14, 21 à 23 et 27; de plus, elle a fait valoir que les revendications étaient ni évidentes ni trop larges.

[7] Insatisfait de la réponse de la demanderesse, l'examineur a confirmé le refus de la demande. L'examineur a transmis un résumé des motifs (SOR) à la Commission d'appel des brevets précisant les motifs à l'appui du maintien du rejet de la demande. En plus des irrégularités relevées dans la décision finale, l'examineur a jugé que les modifications apportées au mémoire descriptif ainsi qu'aux revendications 23 et 27, rédigées en réponse à la décision finale, soulevaient les nouvelles irrégularités suivantes :

- (1) ajout de nouveaux éléments (contrairement à l'article 38.2 de la *Loi sur les brevets*);
- (2) insuffisance de la description (paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*);
- (3) caractère inopérant et absence d'utilité (article 2 de la *Loi sur les brevets*);
- (4) caractère indéfini (paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*).

L'examineur a souligné que la majorité de ces nouvelles irrégularités étaient le fruit des modifications faites en relation avec la description de filigranes. **VS tatouages numériques**

[8] À la suite de la décision de la Cour suprême du Canada dans *Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc.*, 2008 CSC 61, 69 C.P.R. (4th) 251 (*Sanofi*), la Commission a transmis, le 9 avril 2009, une lettre à la demanderesse faisant valoir ses observations préliminaires sur les conséquences que la décision rendue dans l'arrêt *Sanofi* aurait sur l'analyse VS examen du caractère évident en l'instance. La Commission a invité la demanderesse à lui faire part des observations qu'elle estimerait nécessaires pour tenir compte de la modification du droit. La demanderesse a répondu le 26 juin 2009, produisant des observations qui abordaient les conséquences de la décision *Sanofi*.

[9] La demanderesse a repoussé de nombreuses invitations de se faire entendre dans le cadre d'une audience.

LES REVENDICATIONS EN LITIGE

[10] La demande vise à la fois des revendications sur la méthode et des revendications sur le système. La revendication 1 est représentative des revendications sur la méthode et la revendication 6, des revendications sur le système. Voici ces revendications :

[TRADUCTION]

1. Pour utilisation dans un système de terminaux de point de vente d'un magasin de détail comptant au moins un terminal à une caisse où l'on sert les clients et doté de moyens de lire les codes de produit sur les articles achetés dans la commande d'un client, d'une unité de commande avec laquelle le terminal peut communiquer, l'unité de commande ayant accès au fichier d'un produit contenant le prix et d'autres renseignements pour chaque article, et d'une méthode pour imprimer un bon de réduction à la suite de l'achat ou du non-achat d'au moins un article déclencheur, la méthode comprenant les étapes suivantes :

présélection d'au moins un produit escomptable pour lequel un bon de réduction sera imprimé;

présélection d'au moins un produit déclencheur, dont l'achat ou le non-achat vise à lancer l'impression d'un bon de réduction;

enregistrement des détails d'au moins une réduction par bon qui portent sur le bon de réduction à imprimer, et les données associées à ladite réduction par bon qui déterminent si le bon de réduction doit être imprimé avec une bordure;

repérage dudit produit déclencheur dans la commande du client;

association dudit produit déclencheur aux modalités de la réduction par bon;

impression automatique d'au moins un bon de réduction présentant conditionnellement une bordure pour ledit produit escomptable, d'après les détails et les données de ladite réduction par bon et sans l'intervention ni la participation d'un client autrement que par l'achat ou le non-achat dudit produit déclencheur.

[...]

6. Un système d'impression d'un bon de réduction dans un magasin de détail, seulement à la suite de l'achat ou du non-achat d'au moins un article présélectionné, le système comportant :

au moins un terminal à une caisse où l'on sert les clients, ledit terminal étant doté de moyens de lire les codes de produit sur les articles achetés dans la commande d'un client;

une unité de commande avec laquelle ledit terminal peut communiquer, ladite unité de commande ayant accès au fichier d'un produit contenant le prix et d'autres renseignements pour chaque article;

des moyens d'enregistrer les détails d'au moins une réduction par bon dans laquelle l'impression d'un bon de réduction pour un produit sélectionné sera déclenchée par l'achat ou le non-achat d'au moins un produit déclencheur, et les données associées à ladite réduction par bon déterminant si le bon de réduction doit être imprimé avec une bordure;

des moyens de repérer ledit produit déclencheur dans la commande du client;

des moyens d'associer ledit produit déclencheur à ladite réduction par bon;

des moyens d'imprimer automatiquement au moins un bon de réduction présentant conditionnellement une bordure d'après les détails et les données de ladite réduction par bon et sans l'intervention ni la participation d'un client autrement que par l'achat ou le non-achat dudit produit déclencheur;

des moyens d'imprimer au moins un bon de réduction ne présentant pas de bordure comme il est configuré par défaut par le magasin de détail, sans l'intervention ni la participation du client autrement que par le non-achat dudit produit déclencheur.

[11] Les trente-cinq revendications qui restent, dont la plupart sont des revendications indépendantes, énumèrent différentes caractéristiques additionnelles, par exemple :

- (1) * production + plutôt qu=* impression + des bons de réduction;
- (2) énumération des * transactions + plutôt que des * achats +;
- (3) impression (ou production) d'un bon de réduction par défaut ne présentant pas de bordure;
- (4) émission du bon de réduction d'après le nombre de produits achetés, le total des achats en dollars, ou l'émetteur ou la marque de la carte de crédit ou de débit utilisée;
- (5) variation de la nature de la réduction pour une sélection de plusieurs produits;
- (6) impression d'une pluralité de bordures;
- (7) produit escomptable et produit déclencheur provenant de fournisseurs différents;
- (8) impression d'un filigrane;
- (9) utilisation de deux couleurs différentes pour le reçu et la bordure sur le même rouleau de papier.

[12] Les caractéristiques à l'égard desquelles la demanderesse a formulé des observations sont prises en compte plus loin dans l'analyse qui suit.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[13] Les questions en litige dont la Commission est saisie sont les suivantes :

- (1) Les revendications qui figurent au dossier sont-elles évidentes?
- (2) La portée des revendications 7, 9 à 11, 13, 14, 21 et 22 est-elle trop large?
- (3) Les revendications 23 et 27, telles que modifiées, sont-elles conformes aux dispositions des divers articles de la *Loi sur les brevets* (qui sont décrits au par. 7 ci-dessus)?

LE CARACTÈRE ÉVIDENT

Cadre juridique

[14] La disposition législative relative au caractère évident se trouve au paragraphe 28.3 de la *Loi sur les brevets* qui est libellé de la façon suivante :

Objet non évident

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.

[15] La Cour suprême du Canada a revu la démarche à suivre dans le cadre de l'examen portant sur l'évidence ainsi que le critère juridique applicable. Dans l'arrêt *Sanofi*, la Cour suprême du Canada a adopté une démarche à quatre volets énoncée par les tribunaux du Royaume-Uni pour l'examen portant sur l'évidence. Les quatre volets ont initialement été exposés dans *Windsurfing International Inc. c. Tabur Marine (Great Britain) Ltd.* [1985] RPC 59.

Ultérieurement, le juge lord Jacob de la Cour d'appel d'Angleterre et du Pays de Galles a mis à jour la démarche dans l'affaire *Pozzoli SPA c. BDMO SA*, [2007] EWCA Civ 588, par. 23, en s'exprimant de la façon suivante :

[TRADUCTION]

Par conséquent, je reformulerais comme suit la démarche préconisée dans l'arrêt *Windsurfing* :

- (1) a) Identifier la * personne versée dans l'art +.
b) Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne;
- (2) Définir l'idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d'interprétation;
- (3) Recenser les différences, s'il en est, entre ce qui ferait partie de * l'état de la technique + et l'idée originale qui sous-tend la revendication ou son interprétation;
- (4) Abstraction faite de toute connaissance de l'invention revendiquée, ces différences constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l'art ou dénotent-elles quelque inventivité?

[16] Le Bureau a établi son interprétation de l'arrêt *Sanofi* dans un * Énoncé de pratique relatif à l'évidence + publié le 2 novembre 2009 (* l'Énoncé de pratique +).

[17] Dans des décisions rendues après les arrêts *Pozzoli* et *Sanofi*, le lord juge Jacob a donné d'autres précisions sur cette démarche. Dans *Actavis UK Ltd c. Novartis AG*, [2010] EWCA Civ 82 (*Actavis*), le juge lord Jacob a repris les points mentionnés dans *Generics (UK) Ltd c. Daiichi Pharmaceutical Co Ltd & Anor* [2009] EWCA Civ 646 (par.17 à 19) en ce qui concerne l'objectif des quatre volets :

[TRADUCTION]

21. Le tribunal n'utilise les trois premiers volets que pour établir le contexte. Le quatrième volet est crucial, il est celui qui est visé par la loi.

[...]

23. Quant au volet (4), son seul effet est de poser la question. Il ne cherche pas à proposer un mode de réponse structurée. Selon les faits, diverses démarches peuvent s'avérer utiles.

[18] Dans *Nichia Corp c. Argos Ltd* [2007] EWCA Civ 741 (*Nichia*), une décision rendue après *Pozzoli*, mais qui précédait l'arrêt *Sanofi*, le juge lord Jacob a donné d'autres précisions sur le quatrième volet en s'exprimant de la façon suivante :

[TRADUCTION]

21. La question [volet 4] fait appel à un jugement de valeur prenant en compte une variété de facteurs.

[...]

22. Étant donné que la question de l'évidence met en cause une multitude de facteurs, il est impossible d'élaborer un type de question plus détaillée qui s'applique dans tous les cas. La formulation du volet (4) établie dans l'arrêt *Windsurfing* ne peut être raffinée davantage. La question VS L=EXIGENCE prévue par la loi demeure la question prévue par loi, et nulle autre. Les tentatives effectuées par le passé visant à façonner une question étaient toutes fondées sur les circonstances propres à l'instance.

[19] Les précisions additionnelles fournies par le lord juge Jacob dans les causes susmentionnées sont conformes à l'Énoncé de pratique (voir page 3, dernier paragraphe), ainsi qu'à notre compréhension de l'intention de la Cour suprême exprimée aux par. 60 à 67 de l'arrêt *Sanofi* lors de son examen du droit en matière d'évidence au Canada.

[20]

L

es * démarches + et les * facteurs + respectivement mentionnés dans les arrêts *Actavis et Nichia* qu'il convient d'appliquer dépendent de la nature des faits propres à chaque affaire. Le *Manual of Patent Practice* du Bureau des brevets du Royaume-Uni dresse une liste de plusieurs exemples de ces considérations et tests (par ex., essai allant de soi, besoin de longue date, succès commercial, résultats inattendus, sélection, etc. [...]). Ces exemples sont bien appuyés par la jurisprudence canadienne, dans un tableau figurant au paragraphe 3.74 (édition de juillet 2010), de même que par l'analyse qui suit dans les paragraphes subséquents.

[21] L'examen du caractère évident est une enquête générale portant sur les faits (menée dans le cadre objectif établi au moyen des trois premiers volets) à l'occasion de laquelle le décideur

doit trancher la question de savoir si l'objet de la revendication en cause aurait été évident à la personne versée dans l'art à la date pertinente. Il faut se garder de s'engager dans une démarche rétrospective pour répondre à la question prévue par la loi.

Analyse et conclusions

[22] L'analyse qui suit traite de chacun des quatre volets établis dans l'arrêt *Sanofi*.

(1)(a) Identifier la * personne versée dans l'art +

[23] Dans la poursuite ayant mené au présent examen, l'examineur n'a pas identifié la personne versée dans l'art (comme il n'était pas coutume de le faire lors des examens réalisés avant *Sanofi*, et comme il n'est pas absolument nécessaire de le faire maintenant dans chaque cas). Dans sa lettre à la demanderesse, datée du 9 avril 2009, voici, selon la Commission, la description de la personne versée dans l'art :

[TRADUCTION]

Il est important de déterminer qui est la personne versée dans l'art en vue d'établir les connaissances générales courantes. La portée de ce qui était couvert par cette notion n'est cependant pas contestée devant nous. Ainsi, il n'est pas nécessaire de déterminer qui est cette personne versée dans l'art.

Si nous devons identifier la personne versée dans l'art, cette notion engloberait une équipe formée d'un expert en marketing, d'un programmeur possédant de l'expérience dans le domaine des systèmes de points de vente, et peut-être d'un concepteur en graphisme.

[24] Dans sa réponse à la lettre de la Commission, la demanderesse n'a formulé aucune observation sur cette question. En conséquence, la Commission maintient son opinion initiale de la personne versée dans l'art, telle qu'exprimée ci-dessus.

(1)(b) Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne

[25] Sur ce point, voici ce que la Commission a indiqué à la demanderesse :

[TRADUCTION]

Normalement, d'après la demande, les connaissances générales courantes comprennent des systèmes de terminaux de point de vente généraux, y compris le matériel et les logiciels associés (p. ex. produits IBM indiqués dans la demande).

[26] La demanderesse n'était pas d'accord avec la Commission. Dans sa réponse, elle mentionne que le matériel et les logiciels des terminaux de point de vente sont [traduction] * souvent maintenus confidentiels ou considérés comme un secret commercial +. Bien que cette affirmation puisse s'avérer véridique dans le cas de certaines installations de systèmes de terminaux de point de vente, du point de vue de la Commission, elle est contraire à ce qui est indiqué dans la demande et l'état antérieur de la technique mentionné.

[27] Sous la rubrique * *Hardware and Software Overview* + (Aperçu du matériel et des logiciels), la description indique à la page 18 que [traduction] * le matériel utilisé dans la présente invention est usuel pour [les systèmes de terminaux de point de vente] [...] + et se poursuit à la page 19 [traduction] : * [t]ous ces aspects du matériel et des logiciels de l'invention sont bien connus et bien définis dans la documentation commerciale et les documents techniques d'IBM +. Dans ces

deux pages, le mémoire descriptif donne comme exemple le programme * IBM 4690 Store Program + et son guide de programmation.

[28] En outre, la présente invention est utilisée avec du matériel et des logiciels de terminaux de point de vente, mais elle donne peu de renseignements sur leur conception et leur fonctionnement. Si les arguments de la demanderesse étaient acceptés, ce qui n'est pas le cas, la demande serait incomplète en vertu du paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*, car la personne versée dans l'art ne pourrait pas utiliser l'objet revendiqué en se fiant seulement au mémoire descriptif et aux connaissances générales courantes.

[29] Dans sa lettre adressée à la demanderesse, la Commission a relevé des énoncés que l'examineur a formulés dans le résumé des motifs et qui indiquent d'autres points de connaissances générales courantes. Les voici :

[TRADUCTION]

1. Utilisation d'imprimantes pour imprimer du texte en couleur et du texte en noir ainsi que des dessins (y compris des bordures) [point 1 de la réponse de l'examineur dans le résumé des motifs];

2. Le fait que des articles comme des bons de réduction, des billets, des reçus, etc., peuvent présenter des dessins (y compris des bordures) imprimés sur ces articles [point 1 de la réponse de l'examineur dans le résumé des motifs];

3. L'utilisation de bordures pour attirer l'attention est bien connue (p. ex. panneaux et annonces publicitaires) [point 2 de la réponse de l'examineur dans le résumé des motifs];

4. L'utilisation de la couleur pour rendre les articles imprimés plus difficiles à reproduire ou à contrefaire est bien connue (p. ex. timbres et billets de banque) [point 2 de la réponse de l'examineur dans le résumé des motifs].

[30] Voici la réponse de la demanderesse et les conclusions de la Commission sur chacun de ces points :

Impression de texte en couleur et de texte en noir

[31] La demanderesse n'a pas formulé le premier énoncé des connaissances générales courantes comme s'appliquant aux imprimantes en général. Elle a plutôt fourni des qualificatifs plus élaborés pour les imprimantes de terminaux de point de vente qui [traduction] * impriment en temps réel en fonction des articles scannés + (comparativement aux imprimantes en général). La demanderesse ajoute [traduction] * que même si le fait qu'elles impriment des bordures en couleur était connu, le fait qu'elles font changer la couleur des bordures n'était pas bien connu (dans le cas du temps d'exécution et d'après les achats déclencheurs contenus) +. La Commission est d'avis que, normalement (c.-à-d. pas nécessairement des imprimantes de terminaux de point de vente), il s'agissait de connaissances générales courantes que d'utiliser des imprimantes pour imprimer du texte en couleur et du texte en noir ainsi que des dessins, y compris des bordures.

[32] Comme dernier argument pour le premier énoncé, la demanderesse mentionne que le colorant activé par la chaleur ou le papier de pâte chimique (pour l'impression en couleur) n'étaient pas bien connus. Le fait que ce type de papier était bien connu ou pas est peut-être discutable, mais ce papier était connu, sans aucun doute. La page 21 du mémoire descriptif décrit le papier à couleur activée par la chaleur connu comme étant un * rouleau thermique CMC II + (probablement offert dans le commerce à la date de la revendication). Ainsi, même si l'examineur se trompait au sujet du premier point, il est évident d'après le mémoire descriptif que le papier offrant cette

capacité doit avoir fait partie, si ce n'est des connaissances générales courantes, du moins de l'état de la technique. S'il s'avérait que le papier faisait partie de l'état de la technique, il serait indiqué comme tel à l'étape 3 de l'analyse, et le résultat demeurerait le même dans ce cas.

[33] Après avoir examiné les arguments de la demanderesse, la Commission est d'accord avec le premier énoncé de l'examineur dans la mesure où il porte sur les procédés d'impression en général.

Dessins (y compris les bordures)

[34] En ce qui concerne le deuxième énoncé des connaissances générales courantes, l'argument de la demanderesse est qu'il n'était pas bien connu de varier les dessins sur les bons de réduction ou les reçus dans le contexte de l'impression conditionnelle. La Commission est d'accord avec la demanderesse et l'examineur. Le deuxième énoncé des connaissances générales courantes est valable dans la mesure où il porte sur les bons de réduction ou les reçus dans un contexte général.

Utilisation de bordures

[35] Pour ce qui est du troisième énoncé, l'argument de la demanderesse est que le mémoire descriptif énonce des raisons précises d'utiliser des bordures qui pouvaient ne pas être bien connues à l'époque, en citant un seul exemple, * la stratégie de marque +. Nous remarquons que la demanderesse ne traitait pas particulièrement de la fonction d'attirer l'attention, ce qui était l'argument de l'examineur. De plus, le mémoire descriptif ne semble pas encourager l'utilisation de bordures pour la stratégie de marque. Par conséquent, la Commission est d'avis que le troisième énoncé des connaissances générales courantes est valable.

Utilisation de la couleur

[36] Le quatrième et dernier énoncé des connaissances générales courantes n'a pas été traité directement par la demanderesse; cette dernière a plutôt mis de l'avant l'utilisation de filigranes (qui peuvent être en noir ou en couleur) pour le reçu ou le bon de réduction produit par un magasin de détail. Ainsi, la Commission est d'accord avec le quatrième énoncé des connaissances générales courantes. La personne versée dans l'art aurait été en mesure de comprendre que de la couleur puisse être utilisée pour améliorer la sûreté des articles imprimés ou pour mieux protéger ces derniers contre la reproduction.

(2) Définir l'idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d'interprétation

[37] La Commission a transmis à la demanderesse sa position préliminaire sur le concept inventif. Comme la réponse de la demanderesse ne traitait pas du concept inventif, la Commission maintient sa position initiale.

[38] Le concept inventif est une méthode et un système pour imprimer (ou produire) des bons de réduction à la suite de l'achat (ou du non-achat) d'au moins un article déclencheur à un système de terminaux de point de vente. Une bordure peut être imprimée conditionnellement sur le bon de réduction, selon les détails de la réduction et les données sur la bordure, tous deux enregistrés comme étant une réduction par bon.

[39] Il s'agit du * noyau + du concept inventif qui se trouve dans toutes les revendications déposées. Les nombreuses revendications indépendantes déposées ajoutent divers éléments à ce noyau; elles sont traitées ci-dessous. Notamment, les revendications 23 et 27 ajoutent l'impression d'un filigrane.

[40] Avec le recul, le concept inventif aurait pu être mieux énoncé pour simplifier l'analyse. Le mémoire descriptif laisse entendre que l'ingéniosité se trouverait nécessairement dans le concept et non dans la mise en oeuvre. Les enseignements sur la mise en oeuvre sont simplement trop sommaires pour montrer que cette dernière contient quelque innovation que ce soit. Par conséquent, le concept inventif aurait pu être mieux énoncé en laissant tomber la mention des détails de la réduction accordée et des données sur la bordure B ils en disent plus sur la mise en oeuvre du concept que sur le concept lui-même. L'« esprit » de l'invention, comme Jacob L.J. l'explique dans *Pozzoli*, est une méthode et un système de terminaux de point de vente pour imprimer un bon de réduction sur lequel une bordure est imprimée conditionnellement, selon l'achat (ou le non-achat) d'un article déclencheur. Toutefois, nous nous sentons forcés de maintenir notre position préliminaire sur le concept inventif pour préserver l'équité de la procédure. Dans tous les cas, nous croyons que cela n'aura pas de répercussions sur la conclusion de l'évidence.

(3) Recenser les différences, s'il en est, entre ce qui ferait partie de * l'état de la technique + et l'idée originale qui sous-tend la revendication ou son interprétation

[41] En ce qui concerne les troisième et quatrième volets de la démarche énoncée dans *Windsurfing/Pozzoli*, la demanderesse a fourni à la Commission des observations quant à leur interprétation juridique, sans toutefois démontrer la façon dont ils s'appliquent aux faits en l'espèce.

État de la technique

[42] L'examineur a tenu compte à nouveau de deux pièces d'art antérieur dans sa décision finale : le brevet américain n° 5,173,851 délivré le 22 décembre 1992 à Off et al. (appartenant à la demanderesse); et la demande de brevet canadien n° 2,151,447 de Harris, publiée le 15 décembre 1995.

[43] Off *et al.*, la principale pièce d'antériorité mentionnée par l'examineur, enseigne les systèmes et méthodes de terminaux de point de vente dans lesquels des bons de réduction sont imprimés sur des reçus aux terminaux des caisses. La description est en grande partie la même que la présente description. Les figures des deux inventions montrent le même dispositif (sauf que l'imprimante de la présente demande est désignée comme étant une * imprimante dotée d'une fonction thermique +), les mêmes structures de données ainsi que les mêmes organigrammes aux figures 3 à 4d. Tous s'entendent sur le fait qu'Off *et al.* ne traitent pas de l'impression de bordures.

[44] La Commission déduit que Harris, la deuxième pièce d'antériorité, ne sert qu'à montrer que les filigranes étaient connus comme une caractéristique de sécurité à la date de la revendication. Harris en dit peu sur les filigranes. Il traite principalement de la production de motifs tactiles dans le papier utilisé pour les documents de sécurité, y compris les bons de réduction, dans lesquels le

motif est formé à une étape de * gaufrage à chaud + pendant la fabrication du papier. En plus du motif tactile, Harris illustre qu'un filigrane peut être présent dans le papier.

Comparaison de l'état de la technique et du concept inventif

Impression conditionnelle : pas de différence

[45] Pour en arriver à la décision finale, l'argument principal de la demanderesse était que l'objet revendiqué était différent de l'état de la technique mentionné, en ce sens que l'objet revendiqué [TRADUCTION] * fait en sorte que l'impression d'une bordure dépend des données mémorisées liées à la réduction par bon + (page 4 de la réponse de la demanderesse à la décision finale datée du 6 août 2004, page 3 de la lettre de la demanderesse datée du 4 novembre 2003 et pages 2 et 3 de la lettre de la demanderesse datée du 1^{er} avril 2003), en d'autres mots, que l'impression de bordures sur les bons de réduction est conditionnelle. La demanderesse a par la suite indiqué que l'état antérieur de la technique [TRADUCTION] * ne dit rien sur la bordure d'un bon de réduction + et a ajouté que le type de filigrane décrit et revendiqué dans la présente demande est différent de celui enseigné par Harris.

[46] L'examineur a traité de l'argument principal de la demanderesse dans la décision finale. Selon lui, *Off et al.* enseigne que les caractéristiques imprimées (c.-à-d. les objets imprimés autres que les bordures) sur le bon de réduction dépendent des conditions et des données mémorisées liées à la réduction par bon.

[47] La Commission est d'accord sur le fait qu'*Off et al.* propose l'impression conditionnelle, même si elle est sans bordure. Dans le cas présent, comme la demanderesse le mentionnait dans sa lettre du 1^{er} avril 2003, [TRADUCTION] * l'impression d'un bon de réduction présentant une bordure dépend de la présence, dans les données liées à la réduction, de données indiquant qu'une bordure (ou une bordure de couleur particulière ou de bordures concentriques) doit être imprimée +. Même si *Off et al.* ne révèle pas l'impression conditionnelle de bordures, il propose l'impression conditionnelle d'autres éléments sur le bon de réduction. À titre d'exemple, une structure de données appelée * dossier de la réduction par bon + contient la valeur du bon de réduction, le message à imprimer sur le bon de réduction, les dates marquant le début et la fin de la période de validité, la description de l'offre et un message publicitaire (voir *Off et al.*, colonne 5, lignes 11 à 15; colonne 6, lignes 28 à 65, et colonne 13, lignes 20 à 22). Chacun de ces éléments imprimés dépend des données sauvegardées dans le dossier de la réduction par bon. Dans le cas présent et dans le cas de l'état de la technique mentionné, une fois qu'une décision est prise, *a priori*, sur le contenu d'un bon de réduction, on crée un dossier de la réduction par bon qui comprend les données représentatives des caractéristiques imprimées pour émettre le bon de réduction voulu. Au moment de l'exécution, lorsque les critères prédéterminés pour l'impression d'un bon de réduction sont respectés, le système utilise les données contenues dans le dossier de la réduction du bon de réduction pour que l'imprimante produise un bon de réduction conforme aux données mémorisées au préalable. Cette méthode n'est en rien différente à l'impression conditionnelle décrite dans la présente demande pour l'impression des bordures. Ainsi, même si l'état de la technique mentionné ne révèle pas l'impression conditionnelle de bordures sur les bons de réduction, il propose l'impression conditionnelle de caractéristiques imprimées sur les bons de réduction.

[48] Même si la Commission a établi qu'*Off et al.* propose l'impression conditionnelle, l'état antérieur de la technique mentionné ne dit rien sur la possibilité d'imprimer des bordures sur les bons de réduction. Par conséquent, il s'agit d'une différence par rapport à l'état de la technique.

Filigranes

[49] Off *et al.* ne révèle pas l'impression de filigranes sur les bons de réduction. L'examineur donne l'exemple de Harris pour illustrer que des caractéristiques de sécurité comme les surfaces tactiles et les filigranes étaient connus. Harris n'indique pas comment réaliser des filigranes. Toutefois, en indiquant que les filigranes se trouvent dans le papier, nous considérons que les filigranes proposés par Harris ne sont pas imprimés. En revanche, les présentes revendications énumèrent précisément les filigranes imprimés. Par conséquent, même si l'utilisation de filigranes était connue dans l'état de la technique pour les documents de sécurité comme les bons de réduction, l'état antérieur de la technique mentionné ne révèle pas l'utilisation de filigranes imprimés, comme il est revendiqué par la demanderesse.

Conclusion B Différences par rapport à l'état de la technique

[50] Bref, la différence entre l'état de la technique et le concept inventif est l'ajout d'une bordure facultative et/ou d'un filigrane imprimé au moment d'enregistrer les détails sur une réduction par bon dans un système de terminaux de point de vente qui imprime des bons de réduction sur les reçus. En d'autres mots, le système et la méthode de la présente demande offrent la possibilité de préciser qu'une bordure et/ou un filigrane imprimé doivent être ajoutés pour certains bons de réduction.

(4) Abstraction faite de toute connaissance de l'invention revendiquée, ces différences constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l'art ou dénotent-elles quelque inventivité?

Première différence par rapport à l'état de la technique B Bordures facultatives

[51] Même si Off *et al.* ne précise pas de présentation ni de disposition particulière de l'information sur le bon de réduction, il y a variabilité inhérente du contenu (p. ex. description de l'offre et message publicitaire) sur le bon de réduction imprimé. Il est raisonnable de s'attendre à cette variabilité dans la mise en pratique de l'invention décrite dans Off *et al.*; la présentation du bon de réduction varierait aussi selon la disposition voulue. On suppose qu'on laisse à la personne versée dans l'art la liberté de décider selon ses habiletés et son jugement, comme la demanderesse le laissait entendre dans sa lettre du 4 novembre 2003 (page 5, dernier paragraphe). D'ailleurs, l'ajout de dessins sur les bons de réduction, entre autres, était bien connu à la date en question (voir l'étape 1 b) ci-dessus).

[52] Nous avons reconnu qu'il s'agissait de connaissances générales courantes que d'ajouter des bordures sur divers imprimés, y compris sur des bons de réduction, pour attirer l'attention. Dans les éléments d'appréciation de la demande, à la page 3, la demanderesse reconnaît qu'il était habituellement souhaitable de produire un bon de réduction qui accroche le regard (c.-à-d. qui attire l'attention des consommateurs). Par conséquent, nous considérons la présence de bordures sur un bon de réduction comme étant l'une des quelques possibilités offertes à la personne versée dans l'art pour créer un bon de réduction attirant le regard et pour faire en sorte que les bons de réduction soient différents les uns des autres.

[53] Comme nous l'avons remarqué à l'étape 3, Off *et al.* enseigne l'impression conditionnelle de bons de réduction, même si ces bons ne présentent pas de bordure. Compte tenu de la

variabilité inhérente de la présentation dans la technique mentionnée et étant donné que la conception d'un bon de réduction présentant une bordure aurait été une possibilité pour la personne versée dans l'art, nous ne croyons pas que de l'ingéniosité aurait été nécessaire pour adapter les enseignements d'Off *et al.* et en arriver à l'objet maintenant revendiqué. Dans un sens, la demanderesse ne fait qu'étendre les capacités connues de l'impression conditionnelle d'une forme d'imprimé (le contenu des bons de réduction d'Off *et al.*) à une autre (une bordure). Selon nous, cette dernière est semblable à la première. Voici ce que l'examineur déclare dans son résumé des motifs :

[TRADUCTION]

Off *et al.* propose déjà la fabrication de l'imprimé [d'un bon de réduction] (p. ex. mots, valeur, article réduit, date d'expiration, etc.) selon les détails et les conditions relatives à la réduction par bon. Une bordure constitue aussi un imprimé [...]

Nous ne voyons aucune différence matérielle entre l'impression conditionnelle de l'imprimé constituant le bon de réduction d'Off *et al.* et l'impression conditionnelle de l'imprimé avec bordure.

[54] L'argument que la demanderesse a soumis à la Commission est qu'il ne s'agissait pas de connaissances générales courantes que de varier les dessins sur les bons de réduction ou les reçus dans le contexte du temps de réaction et en fonction des produits déclencheurs. Malgré tout, la Commission considère qu'il aurait été évident de faire varier les dessins eu égard à l'état de la technique d'Off *et al.*, compte tenu de la variabilité alléguée dans les détails du bon de réduction par rapport à la transaction et de la variabilité inhérente qui, selon nous, aurait existé dans la représentation graphique des détails du bon de réduction.

[55] Compte tenu de notre conclusion susmentionnée, nous considérons aussi que la variation présente sur les bordures par rapport aux détails de la transaction est évidente. Comme il est indiqué ci-haut, il est connu qu'Off *et al.* fait varier l'information présente sur les bons de réduction, représentée par les données mémorisées dans le dossier de la réduction par bon, selon les détails de la transaction. Étant donné que les détails sur la bordure seraient aussi représentés dans les données du dossier de la réduction par bon, on s'attendrait à ce que les détails sur la bordure soient eux aussi variables, selon les détails de la transaction.

[56] Dans son argumentation visant à prouver que la capacité de fournir des bordures facultatives est inventive, la demanderesse a souligné que les revendications énumèrent soit la détermination d'imprimer ou non une bordure, soit la variation des bordures d'après les détails d'une transaction, et elle a donné plusieurs exemples qui appuient l'ingéniosité de ces différences. La demanderesse a indiqué que les bordures (en couleur ou en noir) améliorent la sûreté des bons de réduction et qu'elles peuvent être utilisées pour mettre en évidence certains bons de réduction dans le but d'attirer l'attention ou de soutenir la stratégie de marque. Il sera question plus bas de chacun de ces arguments.

Couleur

[57] Eu égard à notre conclusion selon laquelle il s'agissait de connaissances générales courantes que d'utiliser de la couleur pour améliorer la sûreté des articles imprimés, nous considérons évident le fait qu'une personne versée dans l'art utilise cette caractéristique pour n'importe quel article imprimé, y compris pour la bordure d'un bon de réduction. Notamment, il n'y avait aucun doute que l'état de la technique offrait la capacité d'imprimer en couleur, car le mémoire descriptif des pages 19 à 21 exige l'utilisation d'une imprimante couleur ordinaire (p. ex. imprimante thermique IBM, modèle n° 4116). Il incomberait à la personne versée dans l'art de déterminer comment utiliser la couleur sur le produit imprimé. Par conséquent, nous croyons que l'utilisation de la couleur pour la bordure d'un bon de réduction aurait été l'un des choix qui s'offraient à la personne versée dans l'art, comme il aurait été évident d'utiliser de la couleur sur une autre partie du bon de réduction pour en améliorer la sûreté.

[58] En ce qui concerne les revendications précisant une variation de la couleur selon les détails de la transaction, nous estimons qu'elles sont évidentes pour le même motif qui explique pourquoi la variation des bordures selon les détails de la transaction est évidente.

Utilisation de bordures comme caractéristique de sécurité

[59] La Commission n'est pas d'accord avec le fait qu'une bordure constituerait une caractéristique de sécurité efficace pour réduire la contrefaçon. Comme la demanderesse l'indique à la page 3 de la description:

[TRADUCTION]

[...] les bons de réduction ordinaires et autres éléments du même ordre, surtout les bons en noir et blanc, sont susceptibles d'être reproduits par photocopie.

Les arguments déposés n'indiquent pas comment une bordure en noir et blanc déjoue la contrefaçon. Même si les bordures en couleur, comme elles sont énumérées dans certaines revendications, peuvent rendre un bon de réduction plus difficile à reproduire, nous ne considérons pas la reproduction comme un résultat inattendu B comme il est indiqué plus haut, il s'agit de connaissances générales courantes que d'utiliser de la couleur pour améliorer la sécurité d'une gamme de documents de sécurité (p. ex. billets de banque, timbres, etc.). Par conséquent, aucun résultat inattendu ne découle de l'utilisation d'une bordure, qu'elle soit en couleur ou en noir, pour protéger les revendications d'une conclusion d'évidence.

Utilisation de bordures pour attirer l'attention

[60] Sur ce point, nous nous reportons au volet 1, où il est question des connaissances générales courantes. Plus particulièrement, l'utilisation de bordures pour attirer l'attention est bien connue. Le fait d'attirer l'attention ne constitue donc pas un résultat inattendu de l'utilisation de bordures.

Stratégie de marque

[61] Un autre avantage d'être en mesure de fournir des bordures, selon les arguments de la demanderesse, est qu'une bordure en couleur peut être utilisée pour appuyer la stratégie de marque. L'exemple de la demanderesse était l'utilisation d'une bordure brune pour être uniforme avec une campagne publicitaire d'UPS. Nous ne reconnaissons pas cet avantage dans le mémoire descriptif déposé. Les avantages reconnus par la suite ne pèsent pas lourd dans la balance, sauf dans des cas extraordinaires (*Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Ltd.*, 2007 CAF 217, au paragraphe 26). Dans tous les cas, nous doutons que la personne versée dans le domaine ne connaisse pas cette application.

Deuxième différence par rapport à l'état de la technique B Filigranes

[62] En l'espèce, dans le cadre de l'examen du caractère évident, nous sommes incapables de relever une différence entre un filigrane imprimé et une bordure imprimée. Le filigrane et la bordure sont produits de la même façon, au moyen de la même imprimante. En effet, dans sa réponse à la décision finale, la demanderesse attire l'attention sur un passage de la description qui porte sur l'impression de bordures pour appuyer les revendications relatives à l'impression de filigranes.

[63] En outre, en ce concerne l'allégation selon laquelle les filigranes imprimés revendiqués constituent une caractéristique de sécurité pour un bon de réduction, nous sommes d'avis qu'il n'y a pas de raison de considérer comme étant différents les filigranes imprimés et les bordures imprimées pour ce qui est de la sécurité. L'ingéniosité requise est également absente dans ce cas-ci.

Autres caractéristiques énumérées

[64] Bon nombre des caractéristiques additionnelles énumérées dans les revendications sont proposées dans *Off et al.* ou constituent des extensions évidentes des enseignements d'*Off et al.* À titre d'exemple, *Off et al.* révèle :

- le lien entre le montant de la réduction et le nombre d'articles déclencheurs ou d'autres facteurs prédéterminés (col. 3, lignes 7-9; col. 12, lignes 59-62);
- l'impression d'un bon de réduction à la suite du non-achat d'articles sélectionnés;
- l'impression d'un bon de réduction en fonction de facteurs additionnels, comme l'achat d'un nombre minimal d'articles ou d'un montant minimal (col. 2, lignes 56-59);
- l'impression d'un bon de réduction par défaut.

En outre, la demanderesse n'a fourni aucun argument pour justifier l'ingéniosité de l'une ou l'autre des caractéristiques * secondaires +. Selon nous, ces dernières se rangent avec les autres revendications en raison du manque d'ingéniosité.

Conclusion sur le caractère évident

[65] L=ajout de l=impression de bordures ou de filigranes, sous certaines conditions, aux enseignements que nous fournit Off et al. n=apporte aucune ingéniosité. Nous ne décelons en outre aucune ingéniosité dans les caractéristiques additionnelles décrites dans l=une ou l=autre des différentes revendications. La Commission conclut que les revendications 1 à 37 auraient été évidentes aux yeux de la personne versée dans l=art à la date de la revendication.

IMPRÉCISION

[66] Bien que nos conclusions portant sur le caractère évident des revendications rendent théoriques les autres questions en litige, nous les examinerons rapidement par souci d=exhaustivité.

[67] L=examineur a conclu que les revendications 7, 9 à 11, 13, 14, 21 et 22 sont mal définies parce qu=elles ne traitent pas de la production d=un bon de réduction à la suite de l=achat d=un article ou d=un produit non sélectionné (ou non déclencheur), fonction promise dans le préambule de ces revendications. Nous avons examiné les arguments de la demanderesse et les revendications modifiées à la suite de la décision finale et, en grande partie, nous sommes d=accord avec l=examineur.

[68] Le préambule des revendications 9 à 11 indique qu=un bon de réduction doit être produit à la suite de l=achat d=articles présélectionnés ou non sélectionnés. Toutefois, les revendications énumèrent par la suite que la production du bon de réduction est déclenchée par [TRADUCTION] * l=achat d=au moins un produit déclencheur +, mais rien ne porte sur la production d=un bon de réduction à la suite de l=achat d=un produit non sélectionné.

[69] Bien que la terminologie utilisée diffère quelque peu, les revendications 13, 14, 21 et 22 souffrent du même défaut.

[70] Bien que nous ne soyons pas d=accord avec les motifs exprimés par l=examineur pour soutenir que la portée de la revendication 7 était trop large, cette revendication bénéficierait des avantages de modifications additionnelles.

[71] Contrairement aux autres revendications que l=examineur a relevées comme étant mal définies, la revendication 7 traite effectivement du fait que l=émission du bon de réduction est déclenchée par l=achat ou le non-achat d=un produit déclencheur et elle énumère ensuite que le bon de réduction est imprimé [TRADUCTION] * sans l=intervention ni la participation du consommateur autrement que par l=achat ou le non-achat du [...] produit déclencheur +. Cependant, le destinataire versé dans l=art doit d=abord supposer que l=* article présélectionné + comme l=entend la demanderesse signifie la même chose que le * produit déclencheur + (problème également présent dans les revendications 9 à 11). Il faudrait modifier ces revendications pour en uniformiser la terminologie. L=emploi de deux termes différents pour désigner la même chose complique inutilement un groupe de revendications déjà complexe.

[72] Dans la mesure où l=objet de ces revendications était jugé inventif en appel, les revendications nécessiteraient des modifications afin de les rendre conformes aux dispositions du paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*.

LES REVENDICATIONS MODIFIÉES 23 ET 27

[73] Les revendications 23 et 27, telles que modifiées à la suite de la décision finale, décrivent l'impression des filigranes. Parmi les défauts, l'examineur a relevé que cette modification ajoute un nouvel objet de l'invention. En fait, les revendications comme elles ont été déposées (voir la revendication 37) décrivaient l'impression des filigranes. De ce point de vue, la Commission est d'avis que la modification n'ajoute pas un nouvel objet.

[74] Un certain nombre d'autres défauts (comme ils sont résumés ci-dessus dans la partie * Historique de la demande +) ont été repérés par l'examineur; ils se rapportent tous à l'impression des filigranes.

[75] L'examineur maintient son point de vue selon lequel les filigranes ne peuvent être imprimés et que ce terme ne peut que désigner les filigranes créés par la variation de l'opacité du papier, comme les filigranes proposés par Harris.

[76] En appliquant les principes de l'interprétation des revendications, nous ne voyons aucun problème pour les filigranes imprimés, comme ils sont décrits dans les revendications 23 et 27. Les revendications doivent être interprétées par les personnes versées dans l'art à la date de publication, où nous remarquons que le terme * filigrane + était utilisé pour désigner les filigranes imprimés et les filigranes créés. En effet, Microsoft Word 97 englobait la possibilité de demander l'impression d'un filigrane dans un document antérieur à la date de publication. La personne versée dans l'art qui interprète les revendications 23 et 27 aurait compris que la demanderesse désignait les filigranes imprimés. Le fait que les filigranes étaient aussi connus comme étant créés, conformément à Harris, n'aurait pas causé de difficulté à la compréhension de ces revendications.

[77] La Commission conclut que les modifications aux revendications 23 et 27 ne sont pas entachées d'irrégularités pour les motifs exprimés par l'examineur dans son résumé des motifs.

RECOMMANDATION

Caractère évident

[78] En résumé, la Commission conclut que les revendications au dossier sont évidentes et qu'elles ne sont pas conformes aux dispositions du paragraphe 28.3 de la *Loi sur les brevets*. En conséquence, la Commission recommande que la demande soit refusée.

Imprécision

[79] Dans l'éventualité où un tribunal concluait en appel que les revendications sont inventives, il serait nécessaire de modifier les revendications 7, 9 à 11, 13, 14, 21 et 22 afin de les rendre conformes aux dispositions du paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*.

Modifications aux revendications 23 et 27

[80] La Commission recommande que les conclusions de l'examineur concernant les modifications aux revendications 23 et 27 soient infirmées.

Mark Couture

Membre

Stephen MacNeil

Membre

Paul Sabharwal

Membre

DÉCISION DE LA COMMISSAIRE

[81] Je souscris à la conclusion de la Commission selon laquelle les revendications au dossier sont évidentes. En conséquence, j'accepte sa recommandation et refuse de délivrer le brevet visé par la présente demande.

[82] En vertu de l'article 41 de la *Loi sur les brevets*, la demanderesse dispose d'un délai de six (6) mois pour interjeter appel de ma décision devant la Cour fédérale du Canada.

[83] Dans l'éventualité où l'appel serait accueilli, je conclus que les revendications 7, 9 à 11, 13, 14, 21 et 22 doivent être modifiées afin d'être conformes aux dispositions du paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*.

[84] Enfin, je souscris à la recommandation de la Commission concernant les revendications 23 et 27.

Mary Carman

Commissaire aux brevets

Fait à Gatineau (Québec)

ce 24 jour de novembre, 2010