

Décision du Commissaire n° 1321

Commissioner=s Decision #1321

SUJETS : O00, B00

TOPICS: O00, B00

Demande n° : 2, 397, 287
Application No: 2,397,287

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DU COMMISSAIRE

D.C. 1321 Demande n° 2,397,287

La demande porte sur des méthodes et systèmes permettant d'attester le paiement des tarifs postaux. La demanderesse propose un [TRADUCTION] * carnet numérique de timbres + pour remplacer le carnet physique conventionnel et l'empreinte d'affranchissement créée par une machine à affranchir. Une fois complétés l'achat d'un module logiciel et son téléchargement d'un site à distance, l'utilisateur peut, au besoin, imprimer une empreinte d'affranchissement sur des articles postaux, à peu près comme on se servirait d'un carnet de timbres conventionnel.

Évidence

L'ensemble des revendications de la demande ont été rejetées par l'examineur comme étant évidentes eu égard à une combinaison de deux antériorités.

Décision : le rejet fondé sur ces motifs a été confirmé.

Le commissaire a conclu que le rejet des revendications de la demande fondé sur la combinaison de la demande de brevet canadien n° 2,266,644 et du brevet américain n° 5,655,023 était justifié.

Imprécision

L'examineur a rejeté les revendications 5 à 8, estimant qu'elles étaient imprécises et donc non conformes au paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*.

Décision : le rejet fondé sur ces motifs a été confirmé.

Le commissaire a estimé que les revendications 5-8 étaient inutilement ambiguës, et donc imprécises.

Par conséquent, la demande a été refusée.

BUREAU DES BREVETS DU CANADA

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

Ayant été rejetée aux termes du paragraphe 30(3) des *Règles sur les brevets*, la demande de brevet numéro 2,397,287 a fait l'objet d'une révision par la Commission d'appel des brevets et le commissaire aux brevets, conformément au paragraphe 30(6) des mêmes *Règles*. Voici les conclusions de la Commission et la décision du commissaire :

Agent de la demanderesse

Sim & McBurney

6^e étage

330, University Avenue

Toronto (Ontario)

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne la révision de la demande de brevet n° 2,397,287 intitulée * DISTRIBUTEUR DE TIMBRES BASE LOGICIEL + par le commissaire aux brevets. La demanderesse est PITNEY BOWES INC. Les inventeurs sont Gary M. Heiden, Richard W. Heiden et Chunhua Li.

[2] L=invention porte sur des méthodes et systèmes permettant d=attester le paiement de l=affranchissement (c=est-à-dire d=offrir la preuve du paiement de port relatif à un article postal), *via* un ordinateur personnel.

[3] Comme le révèle le * Contexte de l=invention +, les services postaux américains (USPS) ont approuvé, dans le cadre de leur *Information Based Indicia Program* (* IBIP +), l=utilisation de systèmes d=affranchissement ouverts opérants sur PC, où un logiciel d=affranchissement exécuté par ordinateur est relié à une imprimante et à une unité de comptabilisation postale connue sous le nom de dispositif de sécurité postale (* DSP +). Ces systèmes créent des empreintes d=affranchissement composées d=un code à barres bidimensionnel accompagné d=une signature numérique. Cette signature comprend les informations liées à la preuve d=affranchissement et permet d=authentifier l=empreinte produite. Les * machines à affranchir virtuelles + sont une variante des systèmes d=affranchissement ouverts opérants sur PC : les fonctions de comptabilisation du DSP s=effectuent à distance à partir du PC et peuvent être accessibles *via* Internet, par exemple.

[4] Les systèmes opérants sur PC offrent une flexibilité opérationnelle bien supérieure puisque l=ordinateur et l=imprimante à laquelle il est relié ne sont pas uniquement destinés à la comptabilisation et à l=impression postales, contrairement aux systèmes d=affranchissement fermés traditionnels où une imprimante est couplée à un mécanisme de comptabilisation par une connexion sécurisée, et ne sert qu=à l=affranchissement. Cependant, ces systèmes ouverts opérants sur PC ont aussi des restrictions, si ce n=est des inconvénients.

[5] La location d=un DSP ou l=approvisionnement d=un compte dans un centre de données pour autoriser l=affranchissement coûtent plus cher que les timbres et, d=après la demanderesse, les particuliers ou les utilisateurs de petits bureaux ne seront pas forcément prêts à consentir cette

dépense. Dans le cas d'un système de * machines à affranchir virtuelles +, il est possible que les utilisateurs ne veuillent pas se connecter à Internet chaque fois qu'ils doivent apposer une empreinte d'affranchissement sur un article postal. D'autres préoccupations plus générales tiennent à l'absence d'un système fiable de vérification des empreintes de type IBIP, problème d'autant plus compliqué à résoudre que ces empreintes doivent être vérifiées en même temps que celles qui sont produites par des systèmes fermés (lesquelles ne sont pas dotées du code à barres bidimensionnel comme les empreintes de systèmes ouverts). Il existe d'ailleurs différents types d'empreintes créées par des machines à affranchir à système fermé mécaniques et électroniques.

[6] Pour remédier à ces limitations, la demanderesse propose une solution de rechange au programme IBIP et à l'usage des timbres traditionnels pour les particuliers et les propriétaires de petites entreprises. Elle divulgue l'emploi d'un carnet de timbres * numérique +, qui est une version électronique du carnet de timbres physique traditionnel. Ce carnet comprend un * module logiciel de lecture seule, lequel imprime chaque timbre-poste numérique à l'aide d'informations associées aux timbres contenues dans le module +; on peut se le procurer sur un réseau (Internet, par exemple).

[7] Tel que divulgué, le module logiciel inclut des données relatives aux timbres et un logiciel d'application destiné à générer et à imprimer les timbres à partir de ces données. Subsidiairement, le module logiciel comprend la version des timbres en topogramme binaire ainsi qu'un logiciel d'application pour l'impression.

HISTORIQUE DE LA DEMANDE

[8] La présente demande a été déposée le 20 décembre 2000 en vertu du Traité de coopération en matière de brevet. Comme elle est entrée dans la phase nationale canadienne le 31 juillet 2002, sa date de dépôt international sera la même que celle du dépôt au Canada. La demande revendique la priorité à l'égard d'une demande de brevet américain déposée le 29 décembre 1999, qui est la date de revendication applicable aux termes de l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*.

[9] L'examineur a rejeté la demande dans une décision finale datée du 27 mars 2006 : les revendications 1 à 42 ont toutes été refusées en raison de leur évidence eu égard à la demande canadienne n° 2,266,644 de Kara, mise à la disponibilité du public le 9 avril 1998, et au brevet américain n° 5,655,023 délivré à Cordery *et al.* le 5 août 1997 [Cordery]. Les revendications 1 à 4 ont été rejetées car la description de leur objet ne relevait pas des catégories statutaires de

l'article 2 de la *Loi sur les brevets*. Les revendications 5 à 8 l'ont été également car elles contrevenaient au paragraphe 27(4) de la *Loi* en raison de leur ambiguïté.

[10] Dans sa réponse à la décision finale datée du 26 septembre 2006, la demanderesse n'a pas modifié la demande, mais fourni des arguments en faveur des revendications au dossier. N'ayant aucun motif raisonnable de croire que la demande était conforme à la *Loi* et aux *Règles*, l'examineur a déferé l'affaire à la Commission d'appel des brevets en vue d'une révision aux termes du paragraphe 30(6) des *Règles*, en joignant un résumé des motifs à l'appui de sa position, qu'il a communiqué à la demanderesse le 5 janvier 2009.

[11] Il est à noter que le défaut des revendications au titre de l'article 2 de la *Loi* n'était pas repris dans le résumé des motifs. Le 2 mars 2009, la demanderesse a indiqué qu'elle ne solliciterait pas d'audience et qu'elle souhaitait que la Commission examine les documents déjà déposés au dossier.

[12] Le 17 novembre 2010, la demanderesse a été invitée à présenter les observations qu'elle jugeait nécessaires pour réagir à la décision de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Apotex Inc. c Sanofi-Synthelabo Canada Inc.*, 2008 CSC 61, [2008] 3 RCS 265 [*Sanofi*]. À la demande de la Commission, l'analyse complémentaire de l'examineur, tenant compte de l'approche en quatre étapes proposée dans l'arrêt *Sanofi* pour évaluer le caractère évident d'une revendication, a été remise à la demanderesse.

[13] Dans une conversation téléphonique datant du 19 janvier 2011, l'agent de brevet de la demanderesse, Matthew Powell, du cabinet Sim & McBurney, indiquait que sa cliente ne présenterait aucune autre observation et qu'elle s'en tiendrait aux précédentes, mais qu'elle n'acquiesçait à aucun des arguments de l'examineur. M. Powell notait aussi que la demanderesse réclamait simplement une évaluation indépendante de la Commission d'appel des brevets.

QUESTIONS

[14] Les questions en suspens qu'il faut résoudre sont les suivantes :

- Les revendications 1 à 42 auraient-elles paru évidentes, et donc non conformes à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*, à une personne versée dans l'art, en date de la revendication, compte tenu des enseignements de Kara et Cordery?
- Les revendications 5 à 8 sont-elles ambiguës et donc non conformes au paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*?

LES REVENDICATIONS

[15] Les revendications indépendantes 1, 5, 23, 28 et 39 se rapportent à des méthodes et des systèmes permettant de produire et d'imprimer des timbres-poste numériques, chaque revendication comprenant les caractéristiques suivantes (si des numéros sont indiqués, la caractéristique ne figure que dans les revendications correspondantes) :

- une demande d'un nombre précis de timbres-poste numériques est envoyée d'un PC à un centre de données;
- les opérations de paiement des timbres-poste numériques sont traitées (revendications 1 et 5);
- un carnet numérique de timbres-poste est généré pour répondre à la demande;
- le carnet numérique comprend un * module logiciel de lecture seule, lequel imprime chaque timbre-poste numérique à l'aide d'informations associées aux timbres et contenues dans le module +;
- le carnet de timbres est ensuite envoyé au PC;
- le module peut être exécuté sur le PC afin de générer et d'imprimer les timbres-poste numériques (revendication 39).

[16] La revendication indépendante 14 concerne un support lisible par un ordinateur stockant le module logiciel du carnet de timbres numérique; ce module fonctionne à l'aide d'un processeur programmable qui, après avoir reçu une demande de timbre-poste numérique venant d'une application ne servant pas à l'affranchissement, vérifie l'identité de l'utilisateur à partir d'un mot de passe, extrait du module logiciel du carnet de timbres numérique les informations concernant l'utilisateur ou le serveur, et les données uniques relatives au timbre, associées à un premier timbre-poste numérique et à une première signature numérique pour un utilisateur ou (et) un serveur ou (et) des données uniques relatives au timbre; le processeur commande ensuite l'impression du timbre-poste numérique.

[17] Il convient de clarifier plusieurs points avant de passer à l'analyse de l'évidence.

[18] Premièrement, la demanderesse fait valoir en page 4 de sa réponse à la décision finale, qu'une interprétation téléologique de la revendication 1 permet de déduire que le module logiciel est spécifique aux PC (c'est-à-dire configuré pour n'être utilisé que sur un PC). Bien que cette caractéristique de l'invention ait été soulignée dans la section * Résumé de l'invention +, les

revendications indépendantes ne font état d'aucune restriction de la sorte. Seul un examen de la revendication dépendante 3 permet de constater que les informations associées aux timbres sont censées inclure des [TRADUCTION] * informations identifiant l'auteur d'une demande et le premier PC + [non souligné dans l'original]. La revendication 3 étant une version plus raffinée de l'expression générale * informations associées aux timbres + employée dans la revendication 1, le principe de différenciation des revendications (voir *Halford c. Seed Hawk Inc.*, 2004 CF 88, au paragraphe 93, 31 C.P.R. (4th) 434; confirmée par 2006 CAF 275, aux paragraphes 28 à 33, 54 C.P.R. (4th) 130), implique que la seconde n'est pas restreinte de la sorte et que cette réalisation n'est pas nécessairement spécifique aux PC. Ce raisonnement vaut aussi pour les autres revendications indépendantes, hormis la 39 à laquelle ne se rapporte aucune revendication dépendante de ce genre. Cependant, comme elle ne fait mention d'aucune restriction spécifique aux PC et qu'elle emploie un langage conforme aux autres revendications indépendantes, la revendication 39 ne sera pas non plus comprise comme une réalisation propre aux PC.

[19] Deuxièmement, l'expression * carnet de timbres-poste numérique + requiert des clarifications. Comme l'exposent les revendications, le carnet de timbres-poste numérique comprend un module logiciel. Comme le montre la figure 5, ce module inclut un logiciel d'application (c'est-à-dire un fichier exécutable) ainsi qu'un fichier contenant des données associées aux timbres (illustré par plusieurs composantes de données : données relatives aux timbres, à l'utilisateur, etc.). Le logiciel d'application contient des algorithmes permettant de générer des timbres à partir du fichier de données relatives aux timbres contenu dans le carnet (voir p. ex. page 5, lignes 28 à 30; page 6, lignes 3 à 5; page 9, lignes 4 à 6 et 22 à 25; page 10, lignes 21 à 23; page 11, lignes 2 à 12; et la figure 5).

[20] La description ne précise pas comment le module logiciel est intégré au moment de sa distribution à un premier PC conformément, par exemple, à la revendication 1. Les seules indications quant à sa structure sont présentées en rapport avec les figures 5 et 6, discutées en page 11. Tout ce que nous pouvons dire de ces parties descriptives figure au paragraphe précédent, à savoir que le module logiciel comprend une composante logiciel d'application et un fichier de données relatives aux timbres-poste numériques.

[21] Finalement, dans la réponse à la décision finale, la question s'est posée de savoir si les timbres devaient nécessairement avoir un tarif préétabli. Cet élément a été abordé dans le résumé des motifs soumis à la Commission. Après examen des revendications, et en particulier des revendications dépendantes, la Commission estime que les revendications indépendantes ne se

limitent pas à une telle réalisation. Par exemple, la caractéristique d=inclusion du tarif du timbre-poste numérique dans les informations associées au timbre stockées dans le module logiciel n=est mentionnée que dans les revendications dépendantes 4, 8, 17, 25 et 30.

[22] Par conséquent, en vertu du principe précité de différenciation des revendications, on ne peut considérer que les revendications indépendantes comportent une telle restriction. Même s'il est évident, à la lecture des revendications et de la description, qu'il y a un nombre précis de timbres-poste numériques dans le module logiciel (voir p. ex. les fichiers de données relatives aux timbres-poste numériques à la page 11, lignes 5 à 12), les revendications générales ne se limitent pas à la livraison de timbres-poste numériques à tarif fixe. Cette interprétation concorde également avec la réalisation plus générale de l= invention divulguée en page 6 :

[TRADUCTION] Une autre réalisation permet à l'utilisateur d=acheter un carnet de timbres dont le tarif, c=est-à-dire la valeur totale de l'affranchissement, n=est pas préétabli. Le module logiciel de timbres numériques comprend alors une interface utilisateur par laquelle ce dernier sélectionne le tarif de chaque timbre à imprimer à concurrence du montant disponible dans le carnet de timbres.

ÉVIDENCE

Principes juridiques

[23] L'article 28.3 de la *Loi sur les brevets* interdit les revendications évidentes :

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.

[24] Dans l=arrêt *Sanofi*, la Cour suprême a énoncé un critère en quatre étapes pour évaluer l'évidence, où l=* essai allant de soi + intervient en quatrième lieu; il n=est pas en cause dans la présente affaire :

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 dénote-t-elle quelque inventivité?

[25] Au paragraphe 65 de l=arrêt *Sanofi*, le juge Rothstein assimile la locution * aller de soi + à quelque chose de * très clair +.

[26] Pour les cas comme celui-ci, où l=argument selon lequel l=invention aurait été évidente en regard d=une combinaison d=antériorités a été avancé, la juge Snider a formulé les directives suivantes dans la décision *Laboratoires Servier c. Apotex Inc.*, 2008 CF 825, au paragraphe 254, 67 C.P.R. (4th) 241; confirmée par 2009 CAF 222, 75 C.P.R. (4th) 443 :

Comme l=a reconnu Servier, il est possible de réunir une mosaïque de réalisations antérieures afin de faire en sorte qu=une revendication soit évidente. On suppose que même des techniciens non inventifs versés dans l=art lisent différentes revues professionnelles, participent à différents congrès et appliquent les enseignements tirés d=une source à un autre contexte ou qu=ils combineraient même les sources. Toutefois, ce faisant, la partie faisant valoir l=évidence doit être en mesure de montrer non seulement l=existence de réalisations antérieures, mais aussi la manière dont la personne normalement versée dans l=art aurait été amenée à combiner les éléments pertinents provenant de la mosaïque des réalisations antérieures.

Analyse conforme à l=approche en quatre étapes de l=arrêt *Sanofi*

1)a) Identifier la personne versée dans l=art

[27] Dans son analyse complémentaire, l=examinateur a ainsi décrit la personne versée dans l=art :

[TRADUCTION] [...] notamment les gens d=affaires, les ingénieurs et autres technologues B confrontés à la difficulté de créer une solution de rechange au *Information-Based Indicia Program* (IBIP) des services postaux américains, ainsi qu=une infrastructure technologique pour la soutenir. Le travailleur (ou l=équipe) versé dans l=art est très intéressé par la conception d=une solution de rechange pour les petites entreprises ou les entreprises à domicile, dont le volume de courrier envoyé ne justifierait

pas les coûts d'achat d'une machine à affranchir, d'un dispositif de sécurité postale, ou l'ouverture d'un compte dans un centre de données.

[28] Cet extrait semble décrire non seulement la personne versée dans l'art, mais aussi ses connaissances générales courantes, dont il est question à l'étape 1b). Dire que les personnes versées dans l'art incluent des gens d'affaires, des ingénieurs et autres technologues paraît trop général. La personne versée dans l'art devrait à tout le moins œuvrer dans le domaine pertinent de l'invention. Aux fins de la présente évaluation, nous décrivons la personne versée dans l'art plus simplement comme un technicien ayant de l'expérience dans le domaine des machines à affranchir et des systèmes de traitement, et comme une personne se tenant au courant des développements technologiques ayant trait aux preuves d'affranchissement.

1)b) Les connaissances générales courantes pertinentes

[29] D'après l'examineur, les connaissances générales courantes de la personne versée dans l'art concernent notamment :

[TRADUCTION] [...] les dispositifs d'achat et de distribution d'affranchissement, les technologies liées aux machines à affranchir et l'IBIP.

[30] L'examineur évoque la section des renseignements généraux de la présente demande et l'état antérieur de la technique à l'appui de ce qui précède. Il inclut aussi dans les connaissances générales courantes le brevet américain n° 5,510,992 mentionné dans la section des renseignements généraux de la demande de Kara.

[31] Ce que la demanderesse décrit comme faisant partie des connaissances générales courantes dans sa propre analyse de l'état antérieur de la technique peut être considéré comme tel (voir *Merck & Co., Inc. c. Pharmascience, Inc.*, 2010 CF 510, au paragraphe 8, 85 C.P.R. (4th) 179). Compte tenu de ce qui précède, l'examineur peut, durant le traitement de la demande, considérer comme une présomption réfutable que de telles informations relèvent des connaissances générales courantes.

[32] Cependant, même si certains éléments de la section des renseignements généraux ayant trait à l'état antérieur de la technique peuvent à juste titre être considérés comme relevant des connaissances générales courantes, lorsqu'il est question dans ce contexte d'une divulcation de brevet antérieur spécifique, on ne saurait présumer, sans autre précision, que les informations

spécifiques ci-incluses ont été amplement diffusées au point de devenir * des connaissances que possède généralement une personne versée dans l=art en cause au moment considéré + (*Sanofi*, au paragraphe 37). Le fait qu'un document fasse partie des antériorités ne veut pas dire qu'il relève des connaissances générales courantes (*Abbot Laboratories c. Canada (Ministre de la Santé)*, 2010 CAF 168, au paragraphe 27, 85 C.P.R. (4th) 279, *Eli Lilly and Co. c. Apotex Inc.* (2009), 80 C.P.R. (4th) 1, aux paragraphes 95 à 105; confirmée par (2010), 90 C.P.R. (4th) 327).

[33] Nous retrouverons tous les éléments que l=examinateur considère comme relevant des connaissances générales courantes dans l=évaluation des renseignements généraux de la demande qui sera entreprise ci-après aux paragraphes 34 à 40. Il n=est donc pas nécessaire d=établir quelles connaissances générales courantes procèdent effectivement de l=état antérieur de la technique.

[34] Si l=on se fie à la présentation du contexte de l=invention aux pages 1 à 4 de la présente demande, la personne versée dans l=art connaîtrait bien :

- différents types de systèmes d'affranchissement, y compris les systèmes ouverts et fermés, et leurs caractéristiques distinctives;
- l=*Information-Based Indicia Program* (IBIP) des services postaux américains, ses caractéristiques, incluant l=emploi d'un dispositif de sécurité postale (DSP), un dispositif sécurisé de comptabilisation fonctionnant à l=aide d'un processeur, couplé à un ordinateur personnel (PC), qui attribue et comptabilise le tarif postal stocké dans le DSP en système ouvert.
- la création de jetons ou de signatures numériques intégrant des informations codées relatives aux preuves d'affranchissement, dont l=altération est détectable par des procédures standards de vérification, et qui sont affichées sur l'article postal dans un code à barres bidimensionnel.

[35] Étant au fait du mémoire descriptif relatif à l=IBIP, la personne versée dans l=art saurait également que :

- dans un système ouvert, le traitement de l'affranchissement s=effectue entre le PC et le DSP auquel il est couplé;
- les transactions d=inscription et de recharge associées au centre de données s=effectuent par une connexion Internet/modem locale ou en réseau;

- les transactions de débit et de crédit passant par ce DSP sont comptabilisées à l'échelle locale;
- les applications de PC comme les traitements de texte ou la mise en forme d'enveloppes peuvent interagir avec le logiciel d'application de l'affranchissement.

[36] D'après les renseignements généraux, une personne versée dans l'art saurait aussi qu'il existe une configuration de système * d'affranchissement virtuel + dans laquelle :

- les fonctions du DSP s'effectuent sur un serveur éloigné du PC et accessible *via* Internet;
- les PC clients exécutent le logiciel d'application pour demander et formater les empreintes d'affranchissement, mais toutes les fonctions du DSP s'opèrent sur les serveurs situés au centre de données;
- les PC clients se connectent tous au centre de données pour traiter des transactions telles que la distribution d'empreintes d'affranchissement, et l'enregistrement ou la recharge de la machine.

[37] La personne versée dans l'art connaîtrait également les systèmes modernes d'affranchissement fermés, comme le Personal Post Office^{MC} fabriqué par Pitney Bowes, qui utilise un lien cryptographié entre les mécanismes de comptabilisation et d'impression, éliminant ainsi la nécessité de l'inspection physique traditionnelle des machines.

[38] La personne versée dans l'art serait également au fait des restrictions inhérentes aux systèmes modernes d'affranchissement, notamment :

- le coût prohibitif de la location d'une machine ou du maintien d'un compte dans un centre de données, comparativement à l'emploi de timbres réguliers, dans des milieux où l'échelle de volume postal est plus modeste, tel qu'il en est question en page 4 de la présente demande;
- l'inconvénient de devoir se connecter à Internet chaque fois que l'affranchissement doit se faire par le biais d'une * machine virtuelle +.

[39] En citant plus haut l'extrait de la description de la personne versée dans l'art proposée par l'examineur, nous faisons remarquer qu'elle faisait intervenir des notions de connaissances

générales courantes. Nous aimerions ajouter ici que même si, d'après les renseignements généraux de la demanderesse, cette personne devait être consciente des restrictions des systèmes modernes d'affranchissement, rien n'indique que des recherches globales aient été en cours pour offrir une solution de rechange aux petites entreprises ou aux entreprises à domicile, comme le suggère l'examinateur. Tout au plus, nous estimons qu'il existait des raisons connues de ne pas employer de système tel que celui décrit par l'IBIP. L'autre possibilité aurait consisté à acheter des timbres au bureau de poste, ce qui pose des difficultés intrinsèques pour les articles postaux multiples.

[40] Il est également question, en page 4 de la présente demande, du problème connu touchant la vérification de la preuve d'affranchissement, et notamment le fait que les empreintes de système ouvert et fermé doivent toutes être vérifiées à un centre de traitement du courrier, quoique leurs caractéristiques soient bien différentes.

[41] Dans sa réponse à la décision finale, la demanderesse ne semble pas contester l'argument avancé par l'examinateur dans l'analyse complémentaire selon lequel l'offre de biens à la vente par téléchargement *via* Internet, notamment de logiciels et de données, fait partie des connaissances générales courantes (voir page 3 de la lettre). La demanderesse estime simplement que cela est dépourvu de pertinence. On peut en dire autant de l'assertion de l'examinateur dans la décision finale voulant que le logiciel de lecture seule fût connu. La Commission reconnaît donc que ces deux caractéristiques relevaient des connaissances générales courantes.

2) *Le concept inventif*

[42] Dans l'analyse complémentaire, l'examinateur a passé en revue les concepts inventifs se rattachant aux revendications du brevet. En ce qui concerne les revendications indépendantes, ils ont été présentés en ces termes :

[TRADUCTION] Les revendications 1, 5, 23 et 28 exposent des méthodes et des systèmes permettant l'achat, par ordinateur, d'un * carnet de timbres-poste numérique +. Le * carnet numérique + est un module logiciel de lecture seule qui, lorsqu'il est exécuté par ordinateur, imprime des * timbres + ou des empreintes d'affranchissement à l'aide des informations contenues dans le module.

La revendication 14 décrit un support stockant un module logiciel qui, lorsqu'il est exécuté par ordinateur, peut recevoir une demande à partir d'une application ne servant pas à l'affranchissement, vérifier le mot de passe d'un utilisateur, extraire du module des informations relatives à

l=utilisateur ou au serveur ainsi que des données uniques relatives aux timbres, produire une signature numérique pour certaines de ces données à partir du module, et imprimer un timbre ou une empreinte d=affranchissement.

La revendication 39 décrit une méthode analogue à celle qui est présentée dans les revendications 1 et 5, mais précise que l=ordinateur à distance sert à l=achat du * carnet de timbres-poste numérique+ à partir d=un serveur situé dans un centre de données (qui produit le * carnet +); elle inclut aussi l=étape d=exécution du module logiciel pour la production et l=impression des timbres.

[43] Comme nous le notions plus haut, même si elle a décidé de ne pas présenter d=observations en réponse à l=analyse complémentaire, la demanderesse ne voulait pas donner l=impression d=acquiescer aux avis de l=examineur. Ses préoccupations touchant la description qu=il avait donnée de l=invention dans la décision finale ont été formulées en ces termes :

[TRADUCTION] L=examineur ne peut établir le bien-fondé de ses arguments relatifs à l=évidence en comparant une paraphrase dénaturée et amplifiée de l=objet avec l=état de la technique. Ce facteur ne peut être examiné qu=en interprétant correctement les revendications. L=examineur a omis, par exemple, la nature du logiciel et l=objectif global de la revendication, à savoir la production de timbres-poste numériques. La transaction de paiement ne constitue qu=une partie de la revendication.

[44] D=autres caractéristiques des revendications sont implicitement visées par la déclaration de l=examineur sur le concept inventif citée plus haut. Par exemple, les étapes consistant à demander le carnet, à traiter la transaction de paiement et à délivrer le carnet, sont inhérentes à l=* achat + du carnet de timbres.

[45] La Commission concentrera d=abord son analyse sur les revendications indépendantes de la demande avant de passer, si nécessaire, à l=évaluation de l=objet des revendications dépendantes. Pour ce faire, les concepts inventifs des revendications indépendantes peuvent être présentés et regroupés de la manière proposée dans les paragraphes suivants, afin de rendre explicite ce qui est analysé aux fins de la brevetabilité.

[46] Les revendications indépendantes 1, 5, 23, 28 et 39 se rapportent à des méthodes et à des systèmes destinés à la production et à l=impression de timbres-poste numériques qui incluent les caractéristiques suivantes :

- une demande émanant d'un PC à distance est envoyée à un centre de données pour l'achat d'un nombre précis de timbres-poste numériques;
- la transaction de paiement des timbres-poste numériques peut alors être traitée (revendications 1 et 5);
- un carnet de timbre-poste numérique est produit pour répondre à la demande : il comprend un * module logiciel de lecture seule, lequel imprime chaque timbre-poste numérique à l'aide d'informations associées aux timbres et contenues dans le module +;
- le carnet numérique de timbres-poste est ensuite envoyé au PC à distance où il est stocké;
- le module peut être exécuté sur le PC pour créer et imprimer un timbre-poste numérique (revendication 39).

[47] La revendication indépendante 14 concerne un support lisible par un ordinateur dans lequel se trouve le module logiciel de carnet de timbres numériques; ce module fonctionne à l'aide d'un processeur programmable qui, après avoir reçu une demande de timbre-poste numérique provenant d'une application ne servant pas à l'affranchissement, vérifie l'identité de l'utilisateur à partir d'un mot de passe, puis crée et imprime un timbre-poste numérique à partir des informations concernant l'utilisateur ou le serveur et des données uniques relatives au timbre, ainsi qu'une première signature numérique pour l'utilisateur ou (et) le serveur ou (et) les données uniques.

3) Différences entre l'état de la technique + et le concept inventif

[48] Les arguments de l'examinateur relatifs à l'évidence reposent sur la combinaison de Kara et Cordery. Ces antériorités sont ci-après évaluées individuellement de manière à établir les différences entre les concepts inventifs et l'information divulguée dans chacune d'elle.

Kara

[49] Kara divulgue ce qu'il conviendrait de qualifier de * machine à affranchir virtuelle +, suivant le langage employé par la demanderesse dans la présente demande. Il s'agit d'un système dans lequel l'affranchissement (c'est-à-dire l'évaluation du paiement et l'autorisation d'affranchissement) se fait à distance du PC de l'utilisateur. Plusieurs systèmes fonctionnant à l'aide d'un processeur peuvent alors bénéficier d'un accès à distance pour réclamer l'affranchissement.

[50] Un programme désigné comme le programme de * demande + est mis en mémoire dans le premier PC situé au domicile ou au bureau de l'utilisateur. Ce programme accepte les informations concernant le tarif d'affranchissement désiré et l'article postal auquel il est destiné. Ces informations servent à adresser une demande d'affranchissement à une machine à affranchir à distance, qui est le second PC situé au bureau du fournisseur d'affranchissement ou à une autre source centrale.

[51] Le second PC contient un programme désigné comme le programme * d'affranchissement +, lequel vérifie les demandes et transmet électroniquement l'empreinte d'affranchissement désirée au premier PC sous la forme d'un paquet de données. Lorsque le programme de demande reçoit ce paquet, l'empreinte d'affranchissement peut être imprimée grâce à une imprimante ou une étiqueteuse spéciale. Cette empreinte peut contenir des informations sécurisées que le service postal utilisera à des fins de sécurité ou autres.

[52] Dans ce système, le PC dans lequel le programme * d'affranchissement + est mis en mémoire ressemble beaucoup au DSP décrit dans la section des renseignements généraux de la présente demande.

Revendications indépendantes 1, 5, 23, 28 et 39

[53] S'agissant du nombre précis de timbres-poste numériques réclamés au centre de données par un PC à distance, même s'il fonctionne comme un système d'affranchissement typique en ce sens que l'information sert à créer une empreinte d'affranchissement personnalisée pour un article postal donné, le système Kara divulguait également des réalisations permettant de réclamer plus d'une empreinte dans une même demande d'affranchissement (voir page 23, lignes 18 à 23).

[54] Pour remplacer les diverses informations habituelles servant à déterminer l'affranchissement nécessaire, Kara divulgue des réalisations permettant à l'utilisateur de soumettre simplement un tarif désiré d'affranchissement pour l'empreinte (voir page 18, lignes 17 à 19, et page 25, lignes 30 et 31).

[55] Compte tenu de ces options, Kara divulgue une réalisation grâce à laquelle le premier PC (le PC de demande) réclame un nombre précis de timbres-poste numériques à un centre de données (le second PC ou PC d'affranchissement).

[56] Pour ce qui est de la transaction de paiement, elle peut s=effectuer dans le cadre de la demande de différentes façons. Par exemple, le paiement peut se faire à partir d=un compte dans un centre de données ou à l=aide de méthodes de points de vente comme une carte bancaire valide (voir Kara, pages 19, 20 et 26, aux lignes 6 à 19). Les informations relatives au paiement peuvent être stockées dans le PC de demande, à l=extérieur ou au sein même du programme de demande (voir page 20, lignes 3 à 8). Subsidiairement, le paiement peut être soumis par l=utilisateur au moment de la création de la demande (voir page 20, lignes 9 à 11).

[57] Compte tenu de la nature des options ci-dessus offertes par Kara (p. ex., soumettre simplement l=affranchissement désiré et les informations relatives au paiement au point de vente, réclamer plus d=une empreinte à la fois, etc.), leur utilisation pourrait revenir à une réalisation où les attributs du PC de demande correspondent au module logiciel de la présente demande (c=est-à-dire un élément logiciel et un fichier de données ou * paquet + contenant les informations nécessaires à la production d=un timbre). Pour plus de commodité, nous désignerons cet aspect comme le * logiciel de demande élémentaire + de Kara dans l=analyse qui suit.

[58] Kara ne préconise aucun module logiciel de * carnet de timbres-poste numérique + téléchargé sur un PC, qui inclut à la fois un fichier de données relatives aux timbres et un logiciel d=application pour la production de timbres. Kara divulgue plutôt un logiciel de demande élémentaire qui utilise des paquets de données (c=est-à-dire des fichiers de données relatives aux timbres) reçus à partir d=un centre de données, pour produire des timbres.

[59] Les présentes revendications décrivent le téléchargement (c=est-à-dire l=envoi) du module logiciel comprenant à la fois le logiciel d=application et les données relatives aux timbres sur un PC, tandis que Kara ne divulgue ni quand ni comment le logiciel de demande élémentaire est stocké dans le PC de demande.

[60] Pour ce qui est de la spécification * lecture seule + du module logiciel, nous tenons pour acquis que tout logiciel présenté par Kara, comme son programme de demande, sert intrinsèquement à la * lecture seule +. Quand bien même ce ne serait pas le cas, la demanderesse reconnaît qu=une telle option relevait des connaissances générales courantes, au sens où nous l=indiquions plus haut à l=étape 1) b) de notre analyse de l=arrêt *Sanofi*.

[61] Pour ce qui est de la caractéristique relative à l=envoi et au stockage du carnet de timbres dans le PC à distance, le programme de demande est, suivant l=analyse qui précède, *en quelque*

sorte déjà présent sur le PC de demande. En revanche, le paquet de données est envoyé au PC de demande. Ce paquet, comme nous l'avons déjà mentionné, peut contenir un groupe d'empreintes à un tarif désiré, qui serait mis en mémoire dans le PC de demande jusqu'à leur impression.

[62] Quant à la caractéristique relative à l'exécution du module logiciel sur le PC en vue de produire et d'imprimer un timbre-poste numérique, le programme de demande de Kara (ou dans sa forme la plus simple, le logiciel de demande élémentaire) utilise les informations du paquet de données pour obtenir et imprimer les timbres-poste numériques.

[63] Compte tenu de ce qui précède, les divulgations de Kara et les revendications indépendantes 1, 5, 23, 28 et 39 sont distinctes en ceci que Kara ne divulgue pas que le logiciel d'application et les données relatives aux timbres sont téléchargés ensemble comme un module logiciel.

Revendication indépendante 14

[64] Comme nous venons de le voir dans notre évaluation des différences entre les autres revendications indépendantes et Kara, une fois qu'un ou plusieurs paquets de données contenant un nombre précis de timbres-poste sont téléchargés sur le PC de demande, on aboutit à quelque chose d'équivalent au module logiciel qui fait l'objet des présentes revendications. Le logiciel permettant de générer et d'imprimer le timbre et le paquet de données contenant les informations prévues à cette fin seraient stockés dans le PC de demande de Kara sur un support lisible par un ordinateur (c'est-à-dire le disque dur du PC).

[65] En ce qui concerne les demandes de timbre émanant d'une application ne servant pas à l'affranchissement, Kara divulgue à la page 8 que le programme de demande peut être couplé à un programme de traitement de texte permettant à l'utilisateur de réclamer et d'imprimer une empreinte d'affranchissement sur des articles générés par le processus combiné. Kara divulgue ainsi une demande de timbres-poste générés par le biais d'une application ne servant pas à l'affranchissement, quoique par l'intermédiaire du programme de demande. En outre, comme nous le notions plus haut à l'étape 1)b) de notre évaluation des critères de l'arrêt *Sanofi*, la demanderesse reconnaît que dans le cadre du mémoire descriptif relatif à l'IBIP des services postaux américains, les applications sur PC comme les traitements de texte ou la mise en forme d'enveloppes peuvent accéder au logiciel d'application d'affranchissement. Il en irait de même

pour un module logiciel générant des empreintes d'affranchissement comme celui que revendique la demanderesse.

[66] Pour ce qui est de la vérification du mot de passe, Kara divulgue en page 15 qu'après activation du programme de demande, un mot de passe d'utilisateur est demandé puis validé. Ainsi, Kara a divulgué les mesures de sécurité associées au logiciel qui produit les timbres-poste.

[67] En ce qui a trait aux informations stockées dans le module logiciel de la revendication 14, Kara divulgue aux pages 26 et 27 que les informations contenues dans le paquet de données concernent notamment la date de l'expédition, le montant de l'affranchissement (c'est-à-dire le tarif), un identificateur unique de la transaction (c'est-à-dire des données uniques relatives au timbre) et l'identification du dispositif d'affranchissement (c'est-à-dire les données du serveur associées au timbre). Le paquet de données peut aussi contenir l'adresse de retour de l'expéditeur (qui comprendrait un code postal d'origine). À la page 7, Kara divulgue que le paquet de données peut également inclure les coordonnées du destinataire ainsi que les numéros de série du programme de demande (ce numéro permettrait d'identifier le PC de demande et donc certainement l'utilisateur).

[68] À la page 8, Kara divulgue que le programme de demande peut transmettre au programme d'affranchissement une variété d'informations à encoder dans l'empreinte d'affranchissement au moyen d'une technologie faisant usage de symboles lisibles par une machine, de manière à pouvoir déceler les falsifications. Ces informations peuvent également être encodées dans un code à barres imprimé séparément de l'empreinte d'affranchissement. À la page 23, Kara laisse entendre que les informations comme l'adresse de retour, l'adresse de destination, la date, l'heure ou les données uniques telles que le numéro de série du programme de demande ou le numéro de transaction, sont encodés dans l'empreinte d'affranchissement dans un format lisible par une machine. D'après ces faits, Kara divulgue l'équivalent d'une première signature numérique pour certaines informations concernant l'utilisateur, le serveur et les données uniques relatives au timbre. Par ailleurs, dans le système de Kara, le timbre numérique est imprimé en réponse à la demande.

[69] Compte tenu de ce qui précède, il n'existe aucune différence entre la revendication 14 et la divulgation de Kara : en effet, contrairement aux autres revendications indépendantes, la revendication 14 porte sur le module logiciel stocké sur un support lisible par un ordinateur, après la création et la distribution.

Cordery

[70] Dans la section des renseignements généraux, Cordery évoque l'état de la technique en ce qui a trait aux systèmes d'affranchissement utilisant des jetons numériques qui peuvent se comparer aux paquets de données divulgués dans Kara, à ceci près que ces jetons contiennent nécessairement des renseignements chiffrés qui seront imprimés sur l'article postal. Les informations comme la valeur de l'empreinte, le code postal d'origine, l'adresse ou le code postal du destinataire, la date et le nombre d'articles de courrier, y sont encodés puis gravés sur l'article postal. Ceci garantit un niveau de protection élevé puisqu'il est ainsi possible de détecter toute tentative de modification du bloc de recettes postales. Ces jetons numériques doivent être calculés et imprimés dans le bloc de recettes postales pour chaque article postal. L'inconvénient de cette approche est que les clés d'encodage des données doivent être partagées par le dispositif de preuve d'affranchissement, son fabricant ou son vendeur, et le service postal ou de messagerie. Ce partage soulève des préoccupations en matière de sécurité. De même, le réapprovisionnement en fonds du dispositif de preuve d'affranchissement requiert des clés distinctes ainsi qu'un processus de gestion afférent.

[71] L'invention divulguée dans Cordery se rapporte à l'utilisation de jetons numériques précalculés et stockés en vue d'un emploi ultérieur. Les jetons numériques précalculés peuvent avoir la valeur du jeton et d'autres données cryptées, puis être stockés, en vue d'une extraction et d'un emploi ultérieurs, dans un support d'enregistrement portatif. Ainsi, il n'est pas nécessaire de calculer les jetons numériques lorsqu'il s'agit d'envoyer un article postal. Plusieurs ensembles distincts et distribuables de données cryptées (timbres) sont générés, chaque ensemble ayant une valeur spécifique. Ces ensembles sont enregistrés sur un support portatif en même temps qu'un montant de paiement anticipé qui permet d'en limiter le nombre. Ce support peut être muni d'une fonction d'enregistrement qui sauvegarde le montant du paiement anticipé. Les ensembles distincts de données cryptées sont reformatés en vue de l'impression. Un ensemble sélectionné de données cryptées est communiqué à l'extérieur du site d'hébergement si le montant mis en mémoire dans le registre est au moins égal à sa valeur.

[72] En somme, le système Cordery calcule au préalable tous les jetons susceptibles d'être utilisés pendant une période prédéterminée, et les enregistre sur un support de données tel qu'une carte à puce ou un CD-ROM, une mémoire non volatile de lecture seule, ou encore tout autre dispositif approprié (voir col. 4, lignes 54 à 58).

[73] Le système comprend un dispositif de lecture (106) destiné à recevoir le dispositif portatif et un contrôleur de périphérique (108) entre le lecteur et une imprimante. L'utilisateur qui souhaite se servir du système entre la date et le tarif d'affranchissement désiré (il peut aussi entrer la classification de tarif ou d'autres paramètres de tarification pour établir les frais d'affranchissement). Si le tarif requis et les fonds sont disponibles, les frais sont alors soustraits du registre prépayé. Les données numériques sur les jetons et le nombre d'articles de courrier sont extraites et envoyées vers un sous-programme de formatage des blocs de recettes postales à l'étape 420 (figure 4); ce sous-programme sert à formater les données pour l'impression, tel qu'illustré à la figure 2.

Revendications indépendantes 1, 5, 23, 28 et 39

[74] En ce qui concerne les revendications indépendantes spécifiques, Cordery ne divulgue rien qui se rapporte à une demande de jetons numériques adressée d'un PC à distance à un centre de données, puisque le dispositif de stockage portatif sécurisé est chargé au * centre de données + correspondant et que l'utilisateur peut alors le transporter chez lui pour produire les empreintes d'affranchissement. Cordery n'évoque pas non plus les transactions de paiement effectuées. Cependant, nous tenons pour acquis que l'implémentation d'un tel système suppose une transaction de paiement, puisque les timbres doivent être achetés au préalable et stockés dans le registre du dispositif de stockage portatif sécurisé.

[75] Dans le système Cordery, lorsque le dispositif de stockage portatif sécurisé est chargé à la demande de l'acheteur, il l'est avec des jetons numériques qui n'équivalent pas en soi au module logiciel de lecture seule dont il est question dans les revendications indépendantes. Les jetons numériques contiennent les données nécessaires pour produire les empreintes d'affranchissement. À la colonne 9, rangées 40 à 43, il est indiqué que le sous-programme de formatage des blocs de recettes postales qui reformate les données pour l'impression, se trouve de préférence à l'extérieur du dispositif de stockage sécurisé. Cependant, comme il ne s'agit que de la réalisation privilégiée, rien n'empêche l'inclusion du sous-programme de formatage dans le dispositif portatif. Celui-ci produirait alors quelque chose d'équivalent au module logiciel de lecture seule de la présente demande en ce sens que le dispositif portatif contiendrait les données nécessaires à la production du timbre postal et le logiciel nécessaire à son formatage aux fins d'impression. Comme nous l'avons noté plus tôt pour la divulgation de Kara, tous les sous-programmes de formatage exclusifs comme ceux de Cordery servent intrinsèquement à la lecture seule, bien que

cela ne soit pas explicitement mentionné. Quoiqu'il en soit, la demanderesse reconnaît encore une fois que cette option relevait des connaissances générales courantes.

[76] Dans le système Cordery, plutôt que d'envoyer des jetons numériques à un PC à distance, et possiblement le sous-programme qui sert à formater les données pour l'impression, les jetons sont chargés sur le dispositif de stockage portatif sécurisé qui peut alors être transporté et couplé à un système d'affranchissement à distance pour produire les timbres-poste. Lorsqu'ils sont couplés au contrôleur de périphérique à distance (108), les jetons numériques sont extraits et transférés à une imprimante pour impression, en réponse à une entrée de données. Au stade de la création des timbres-poste, le système Cordery semble équivalent au module logiciel de la présente demande exécuté pour générer et imprimer un timbre.

[77] Compte tenu de ce qui précède, les différences entre les revendications indépendantes 1, 5, 23, 28 et 39 et le système Cordery concernent l'absence dans Cordery de transfert d'un module logiciel pour la production de timbres numériques *via* un réseau (c'est-à-dire d'un serveur à un PC à distance), ou de demande à distance relative à un tel module. Le carnet de timbres numérique est plutôt stocké dans un dispositif portatif qui peut alors être physiquement raccordé au système de l'utilisateur pour créer des timbres.

Revendication indépendante 14

[78] À la lumière de cette analyse, il est clair que Cordery décrit l'équivalent d'un module logiciel de carnet de timbres-poste numérique stocké sur un support lisible par un ordinateur, à savoir le dispositif de stockage portatif sécurisé. Toutefois, Cordery ne divulgue rien qui concerne la réception d'une demande de timbres-poste à partir d'une application ne servant pas à l'affranchissement. Dans ce système, le dispositif de stockage portatif sécurisé est couplé à un système d'affranchissement évolué (102), qui peut semble-t-il se comparer à une machine à affranchir. Cordery ne mentionne pas non plus de vérification de mot de passe en réponse à une demande d'affranchissement.

[79] À la colonne 6, lignes 4 à 55, Cordery aborde le type d'informations contenues dans le jeton numérique. Elles incluent le montant d'affranchissement (c'est-à-dire le tarif, les données relatives à l'utilisateur), l'empreinte graphique (204), le code du bureau de poste original (206) (pour identifier le système qui a généré les jetons), le code d'identification du vendeur (208), le

dispositif de stockage portatif sécurisé (ID 210) et le numéro de série des jetons numériques (219) (c'est-à-dire les données uniques relatives aux timbres).

[80] Les jetons numériques produits dans le système Cordery sont équivalents à ceux des antériorités, telles que décrites dans la section des renseignements généraux de Cordery, à la différence qu'ils sont précalculés avant d'être distribués à l'utilisateur. Comme il est indiqué dans Cordery à la colonne 2, lignes 22 à 30, les informations telles que la valeur de l'empreinte, le code postal d'origine, les coordonnées du destinataire (ou son code postal), la date et le nombre d'articles de courrier peuvent être encodées dans le jeton numérique et gravées sur un article postal, garantissant ainsi une protection élevée contre les abus. À ce titre, les jetons numériques produits par le système Cordery créent également des données cryptées représentant une signature numérique des données.

[81] Dans le système Cordery, lorsque l'utilisateur demande un timbre à partir du dispositif de stockage portatif sécurisé via le contrôle de périphérique (108), le jeton numérique est extrait et formaté pour l'impression.

[82] Compte tenu de ce qui précède, les différences entre le système Cordery et la revendication 14 ont trait à l'absence d'interfaces avec une application ne servant pas à l'affranchissement, et à l'absence de vérification d'un mot de passe d'utilisateur avant l'autorisation de l'extraction du timbre.

4) Les différences auraient-elles été évidentes?

Revendications indépendantes 1, 5, 23, 28 et 39

[83] Avant d'établir si la combinaison de Kara et de Cordery aurait rendu l'invention de la demanderesse évidente, nous nous devons d'aborder un argument avancé par cette dernière.

[84] Dans sa réponse à la décision finale, la demanderesse soutenait que comme le système Kara ne produit pas de * timbres + et que celui de Cordery vise à offrir des tarifs prédéterminés, ils ne peuvent être combinés de manière à rendre évidente l'invention revendiquée. Dans l'analyse complémentaire, l'examineur faisait valoir que ces deux inventions pouvaient être combinées, puisqu'elles se rapportaient au même domaine et qu'elles entendaient toutes deux offrir une solution de rechange au système d'affranchissement.

[85] Comme nous l'avons montré à l'étape 3, Kara divulgue des réalisations grâce auxquelles il est possible de soumettre un montant d'affranchissement désiré dans la demande d'empreinte. Kara suggère également qu'une autre réalisation permet de réclamer plusieurs empreintes en une même séance de téléchargement sur le PC de demande, de manière à ce que l'auteur de la demande puisse obtenir plusieurs empreintes à des tarifs spécifiques. Ainsi, Cordery et Kara laissent tous deux entendre qu'il est possible de fournir à l'utilisateur un groupe de timbres numériques dont les tarifs sont variables. Par conséquent, l'argument de la demanderesse ayant trait à la combinaison des antériorités ne peut aboutir.

[86] Les autres arguments présentés à l'appui de la non-évidence dans la réponse à la décision finale peuvent se résumer ainsi :

[TRADUCTION]

1. La revendication ne porte pas sur une méthode d'achat de logiciel, comme l'a fait valoir l'examineur, et le fait que le sous-élément module logiciel participe à la production de timbres-poste numériques crée donc une * différence brevetable +.
2. Le fait que les logiciels et données destinés à la création d'empreintes d'affranchissement numériques soient déjà vendus sur des réseaux n'est pas pertinent. Ce qui l'est, d'après les revendications, c'est la manière dont les timbres-poste sont générés.
3. Il est possible que le logiciel de lecture seule soit connu, mais compte tenu de Kara, cela n'amènerait pas la personne versée dans l'art à créer un logiciel de ce type pour produire des timbres plutôt que des empreintes d'affranchissement : c'est justement ce qu'offre Kara et ce qui se distingue de l'invention.
4. Les avantages inhérents à l'invention revendiquée (p. ex., pas de compte requis auprès d'un fournisseur d'empreintes d'affranchissement, pas de connexion avec un fournisseur pour chaque impression) doivent être considérés aux fins de la brevetabilité.

[87] En ce qui concerne les arguments 1 et 2 de la demanderesse, la Commission n'a pas qualifié l'invention de méthode d'achat de logiciel. Le module logiciel et ses fonctions ont été pris en compte au moment d'évaluer les différences à l'étape 3. Même si, comme nous l'avons indiqué précédemment à l'étape 1)b), la vente de logiciel et de données par le biais d'un téléchargement *via* Internet relevait de connaissances courantes, cela ne prêche pas à conséquence puisque cela représentait de toute façon l'état de la technique et qu'il ne s'agissait donc pas d'une différence établie à partir de l'étape 3.

[88] Il en va de même de l'argument 3 de la demanderesse : comme le format * lecture seule + du logiciel relevait des connaissances générales courantes, il ne s'agissait pas non plus d'une différence établie à partir de l'étape 3.

[89] En ce qui concerne l'argument 4 de la demanderesse, suivant lequel les avantages inhérents à l'invention doivent être pris en compte, nous estimons, compte tenu de notre évaluation de Kara et Cordery effectuée plus haut à l'étape 3, que de tels avantages résulteraient des deux documents, qui décrivent des systèmes permettant la création et l'impression d'empreintes d'affranchissement à partir d'un groupe d'empreintes précédemment téléchargées, là où se trouve l'utilisateur, sans qu'il soit nécessaire de communiquer avec un fournisseur ou de maintenir un compte pour chaque empreinte générée.

[90] Si l'on commence par le document de technique antérieure Kara (comme l'a fait l'examineur dans la décision finale), la question consiste alors à savoir s'il aurait été évident de modifier ce système de manière à ce que le logiciel nécessaire à la création et à l'impression des empreintes soit transmis à l'utilisateur avec les données requises, sous la forme d'un module logiciel; subsidiairement, les différences ont-elles requis un certain degré d'ingéniosité?

[91] Le document de technique antérieure Cordery, comme celui de Kara, divulgue l'offre d'un * carnet numérique de timbres-poste + à l'utilisateur. Néanmoins, il suggère plus clairement que le sous-programme de formatage (équivalent à la composante logiciel d'application de la présente invention) est, ainsi que nous l'avons noté à l'étape 3, inclus dans les données au moment du transfert à l'utilisateur, comme dans les revendications présentes.

[92] Pour ce qui est du programme de demande proposé par Kara, il revient à la personne versée dans l'art d'établir comment il arrive jusqu'au PC de demande. Comme nous l'avons déjà noté, le téléchargement du logiciel relevait des connaissances générales courantes. Par conséquent, le téléchargement du programme de demande était l'une des options offertes à la personne versée dans l'art.

[93] Kara et Cordery semblent être des variantes d'une méthode de distribution d'un groupe d'empreintes d'affranchissement numériques à un utilisateur. Si elle examinait ces antériorités combinées, la personne versée dans l'art serait en mesure de choisir le mode de distribution : les empreintes pourraient être transférées sur un réseau, comme dans Kara, ou de manière physique à

l'utilisateur *via* un dispositif de stockage portatif comme dans Cordery. Dans les deux cas, les timbres numériques sont stockés dans une mémoire à laquelle l'utilisateur peut accéder pour les extraire. Compte tenu de ces divulgations, on aurait pu également opter pour l'inclusion du logiciel d'application destiné à la génération de l'empreinte d'affranchissement avec les données nécessaires à la production du timbre. En gardant les directives de l'arrêt *Servier* à l'esprit, nous estimons que la personne versée dans l'art et dotée des compétences usuelles aurait disposé de plusieurs options pour la distribution des timbres-poste numériques à l'utilisateur, compte tenu de Kara et Cordery. Comme le choix de la demanderesse de distribuer un élément logiciel d'application avec les données nécessaires à la création d'un timbre-poste numérique relève de ces options connues, nous estimons qu'un tel choix était évident ou * très clair + (voir *Sanofi* précité), car rien n'indique qu'une telle réalisation a des avantages inattendus par rapport aux autres, que les documents d'antériorités cités ne rendaient pas déjà évidents.

[94] Compte tenu de l'analyse qui précède, nous concluons que les revendications indépendantes 1, 5, 23, 28 et 39 auraient été évidentes compte tenu de Kara et Cordery.

Revendication indépendante 14

[95] Comme nous l'avons indiqué à l'étape 3 de notre analyse de l'arrêt *Sanofi*, nous n'avons décelé aucune différence entre la revendication 14 et certaines réalisations divulguées par Kara. Après examen de l'analyse complémentaire, ce point de vue paraît concorder avec celui de l'examineur, dans la mesure où les différences relevées dans ce document entre Kara et les revendications ne semblent se rapporter qu'aux caractéristiques des revendications dépendantes.

[96] Comme il n'y a pas de différences, on aurait pu considérer que la revendication 14 était antériorisée; cependant, la question de l'antériorité n'a pas été soulevée. Par conséquent, nous concluons que la revendication 14 était évidente en regard des antériorités Kara et Cordery, eu égard aux différences entre cette revendication et Cordery notées plus haut, en tenant compte simplement d'une possible variation de la fonctionnalité du module logiciel stocké sur le support lisible par un ordinateur.

Les revendications dépendantes

[97] Comme nous le verrons dans les paragraphes suivants, l'ajout des caractéristiques des revendications dépendantes à celles des revendications indépendantes était évident. Ces

caractéristiques additionnelles représentent des restrictions déjà connues avec les empreintes électroniques de Kara et (ou) Cordery, ou suggérées par leurs divulgations. Nous concluons que la demanderesse n'a fait valoir aucun avantage inattendu découlant de l'ajout de ces caractéristiques.

[98] Les revendications dépendantes 2, 6, 26, 31 et 42 précisent que le module logiciel est transféré *via* Internet. Dans le système Kara, le lien entre le PC de demande et le PC d'affranchissement est décrit à la page 14 comme s'effectuant de préférence *via* des lignes de télécommunication publiques et un équipement de commutation, ou par une communication numérique sur Internet ou une passerelle publique équivalente couvrant une vaste zone. Compte tenu de ces caractéristiques et de l'analyse du caractère évident de la création du module logiciel revendiqué, le choix spécifié dans les revendications dépendantes précitées était également évident compte tenu de la combinaison de Kara et Cordery.

[99] Les revendications dépendantes 3, 4, 7, 8, 17, 24, 25, 29 et 30 ajoutent des restrictions en vertu desquelles les informations associées au timbre de la revendication 1 (et des autres revendications indépendantes connexes) incluent :

- une première information pour chaque timbre d'affranchissement;
- une deuxième information permettant d'identifier l'auteur de la demande et le PC;
- une troisième information propre au timbre-poste;
- une première signature numérique pour au moins une de ces première, deuxième et troisième information;

d'autre part, elles offrent plus de détails sur les informations spécifiques comprises dans chaque groupe.

[100] Aux pages 7, 23 et 26, Kara traite des informations susceptibles d'être intégrées à l'empreinte d'affranchissement, telles que l'adresse de retour (qui comprend le code postal du PC de l'utilisateur), l'adresse du destinataire, la date de l'expédition (c'est-à-dire la date de la demande), le montant d'affranchissement (c'est-à-dire le tarif), un identificateur unique de transaction (c'est-à-dire les informations propres au timbre telles qu'un numéro de séquence), l'identification du dispositif d'affranchissement (c'est-à-dire du serveur qui génère l'empreinte) et le numéro de série du programme de demande (tel qu'indiqué précédemment, ce numéro de série permet d'identifier le PC de demande et donc fort probablement l'utilisateur). Les lignes 24 et 25 de la page 7 indiquent aussi que le paquet de données peut comprendre des informations qui ne le rendent utilisable que par un programme de demande sélectionné, comme le programme de

demande qui soumet effectivement la demande d'affranchissement. Pour ce qui est de la spécification du * statut du serveur + dans les données concernant le serveur nécessaires à la création d'une empreinte, nous considérons qu'il ne s'agit là que d'un type d'information parmi de nombreux autres susceptibles d'être choisis par la personne versée dans l'art pour identifier les données servant à former l'empreinte.

[101] Bien que les revendications dépendantes que nous avons citées ne précisent pas que les informations touchant la signature du PC permettent d'assurer des opérations spécifiques aux PC, cet objectif ressort clairement de la description; nous estimons que la suggestion de Kara selon laquelle les informations incluses dans le paquet de données visent à restreindre l'utilisation à un programme de demande particulier (c'est-à-dire un PC particulier), rend évidentes les informations particulières sélectionnées parmi les possibilités connues en la matière. Cordery divulgue des informations analogues qui sont incorporées dans l'empreinte (voir la colonne 6).

[102] Pour ce qui est de la création d'une première signature numérique, comme nous en avons discuté durant l'évaluation des différences en regard de la revendication 14, Kara et Cordery divulguent tous deux l'emploi d'une signature numérique dérivée des informations contenues dans le paquet de données ou dans le jeton numérique, respectivement.

[103] Compte tenu de ce qui précède, nous concluons que les revendications 3, 4, 7, 8, 17, 24, 25, 29 et 30 étaient également évidentes.

[104] La revendication dépendante 9 précise que le module logiciel est exécuté sur le PC afin de générer et d'imprimer l'un des timbres-poste. Comme Kara et Cordery envisagent tous deux que le logiciel soit exécuté par l'utilisateur pour générer et imprimer un timbre à partir des données fournies, la revendication 9 était évidente.

[105] La revendication dépendante 10 ajoute à la revendication 9 une restriction en vertu de laquelle la signature du PC est vérifiée avant de créer et d'imprimer le timbre et les données utilisées à cette fin deviennent inutilisables après l'impression. Nous avons déjà établi que la spécification d'une signature de PC comme information requise pour autoriser des opérations spécifiques à ce PC était évidente. Par conséquent, l'étape explicite de vérification de ces informations avant la création du timbre était également évidente. L'étape consistant à rendre inutilisables les données associées au timbre imprimé l'était aussi, compte tenu de Kara et

Cordery. À la page 22, Kara divulgue la destruction du paquet de données après une impression réussie, comme le fait Cordery à la colonne 8, lignes 14 à 19, pour le jeton numérique.

[106] Les revendications dépendantes 11 et 41 précisent que le module logiciel est désinstallé de la mémoire lorsque tous les timbres-poste du carnet numérique ont été imprimés. Comme nous l'avons noté avec la revendication 10, Kara et Cordery divulguent tous deux l'étape consistant à rendre inutilisables les données associées au timbre une fois celui-ci imprimé. Ils ne mentionnent pas la désinstallation du * module logiciel + contenant ces données, au sens des présentes revendications. Cependant, nous estimons que la création et l'utilisation d'un tel module étaient évidentes. Par conséquent, les résultats découlant naturellement de l'emploi d'un tel module doivent être envisagés. Si, comme nous l'avons établi, la création et le stockage d'un tel module logiciel sur un PC en réponse à une demande de carnet numérique de timbres-poste, puis l'exécution du module pour produire et imprimer l'empreinte étaient évidents, il en va de même à notre avis de la désinstallation du module une fois les timbres disponibles épuisés. Si l'on doit télécharger ce module qui inclut les algorithmes de génération d'image et les données servant à la créer chaque fois qu'on achète une série de timbres, on se retrouve alors en fin de compte avec un groupe de modules contenant seulement le logiciel de génération d'image, sans aucun fichier de données utilisables. Il serait alors tout à fait logique de supprimer ce logiciel inutile du PC. Par analogie avec le carnet de timbres papier traditionnel, une fois qu'on a utilisé tous les timbres, on jette normalement le paquet inutilisable qui les contenait.

[107] Les revendications dépendantes 12, 13, 18 et 19 précisent qu'une seconde signature numérique des informations relatives au destinataire est créée puis imprimée, et qu'il s'agit d'une concaténation de la première et des informations relatives au destinataire. Notons que dans sa propre présentation de l'état antérieur dans cette demande, que nous avons évoquée à l'étape 1)b) de notre analyse de l'arrêt *Sanofi*, et dont l'examinateur a fait mention dans l'analyse complémentaire, la demanderesse a admis que les systèmes imprimant des informations cryptées sur un article postal comme éléments d'une empreinte étaient connus. Ces informations cryptées, communément désignées comme un jeton ou une signature numérique, permettent d'authentifier et de protéger l'intégrité des informations, et servent à déceler les fraudes par des procédures standards de vérification. Il a également été reconnu que l'IBIP des services postaux américains utilise des techniques de signature numérique pour produire une empreinte vérifiable pour chaque article postal, et requiert un code à barres bidimensionnel dont la signature est numérique. Compte tenu de ces faits, même si cette seconde signature numérique n'est pas explicitement décrite dans les systèmes Kara ou Cordery, nous considérons que la personne versée

dans l=art aurait trouvé évident d=en concevoir une, comme il nous paraît évident qu=il existe une variété d=informations à sélectionner pour la création de ces signatures (p. ex., informations relatives au destinataire, à l=envoyeur, valeur d=affranchissement, etc.). Le choix particulier du type d=information ne correspond qu=à une sélection parmi des possibilités connues, il est donc assez évident.

[108] Les revendications dépendantes 15, 16, 34 et 35 ajoutent la restriction en vertu de laquelle la production d=un timbre numérique s=accompagne de la représentation du timbre à partir des données stockées dans le module logiciel, ou d=une image graphique du timbre extraite du module. Kara divulgue, aux pages 8 et 27, que le paquet de données peut contenir l=empreinte à imprimer, ou les données nécessaires pour que le programme de demande génère l=empreinte, tout en précisant les avantages/inconvénients associés à chaque option. Par conséquent, compte tenu de Kara et Cordery, les revendications 15, 16, 34, et 35 étaient évidentes pour la personne versée dans l=art.

[109] Les revendications dépendantes 20 à 22 précisent en outre que le support lisible par un ordinateur se trouve dans le PC, plus particulièrement dans un disque dur, comme dans la revendication 22. La revendication dépendante 40 précise de même que le module logiciel est stocké dans la mémoire du PC à distance. Même si, dans le système Cordery, les jetons numériques sont stockés dans un support portatif, Kara divulgue l=autre option du carnet de timbres stocké dans un PC (le PC de demande). Les réalisations spécifiques liées au stockage des timbres dans la mémoire du PC à distance, notamment dans le disque dur, étaient donc connues à partir de Kara. Compte tenu de Kara et Cordery, une telle réalisation n=aurait représenté qu=un simple choix parmi des options connues en matière de site de stockage du carnet de timbres numérique accessible à l=utilisateur.

[110] La revendication 20 précise également que le module logiciel est téléchargé sur l=ordinateur personnel *via* Internet. Une telle caractéristique aurait été évidente, pour les mêmes motifs que pour la revendication 2, tel que noté précédemment.

[111] Les revendications dépendantes 27 et 32 spécifient en outre qu=une transaction de paiement s=effectue pour le carnet de timbres numérique. Comme nous l=indiquons plus haut au sujet des revendications indépendantes, ces étapes sont connues grâce à Kara et Cordery et n=accordent donc pas de brevetabilité aux revendications.

[112] La revendication dépendante 33 aurait été évidente pour le même motif que celui qui concerne la revendication 10 pour la vérification et la signature du PC avant la création du timbre numérique.

[113] La revendication dépendante 36 aurait été évidente pour le même motif que celui qui concerne la revendication 10, pour ce qui est de rendre les données relatives au timbre inutilisables après l'impression.

[114] Les revendications dépendantes 37 et 38 spécifient en outre qu'un système de vérification en place permet d'attester le paiement à partir du timbre-poste numérique et de vérifier la signature numérique du timbre. Comme nous avons noté plus haut à l'étape 2, la demanderesse reconnaît que la signature numérique d'une empreinte d'affranchissement est bien connue et que l'altération des informations cryptées imprimées est décelable par des procédures standards de vérification. Compte tenu de cette divulgation, l'emploi de telles caractéristiques connues dans un système d'affranchissement utilisant les timbres numériques de la présente demande (p. ex. Kara et Cordery) aurait été évident.

[115] Compte tenu de l'analyse qui précède, nous concluons que les revendications dépendantes auraient également été évidentes compte tenu de Kara et Cordery.

IMPRÉCISION

Principes juridiques

[116] Le paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets* énonce les exigences auxquelles les revendications doivent satisfaire :

27(4) Le mémoire descriptif se termine par une ou plusieurs revendications définissant distinctement et en des termes explicites l'objet de l'invention dont le demandeur revendique la propriété ou le privilège exclusif.

[117] Le sens pratique de cette disposition a été examiné dans le passage désormais classique de la décision *Minerals Separation North American Corp. v. Noranda Mines Ltd.* [1947] Ex.C.R. 306, à la page 352 (*Minerals Separation*) eu égard à l'ancien paragraphe 14(1) équivalent :

[TRADUCTION] En formulant ses revendications, l'inventeur érige une clôture autour des champs de son monopole et met le public en garde contre toute violation de sa propriété. La délimitation doit être claire afin de donner l'avertissement nécessaire, et seule la propriété de l'inventeur doit être clôturée. La teneur d'une revendication doit être exempte de toute ambiguïté ou obscurité pouvant être évitée, et sa portée ne doit pas être flexible; elle doit être claire et précise de façon que le public puisse savoir non seulement où il lui est interdit de passer, mais aussi où il peut passer sans risque. Si une revendication ne remplit pas ces conditions, elle ne peut être valide.

[118] En gardant cette interprétation à l'esprit, nous nous pencherons maintenant sur les faits dont nous sommes saisis.

Analyse

[119] Le défaut allégué des revendications 5 à 8 est énoncé en ces termes dans la décision finale :

[TRADUCTION] La revendication 5 indique dans son préambule qu'elle porte sur une méthode d'achat et d'impression de timbres-poste numériques, sans toutefois décrire les étapes aboutissant à l'impression des timbres.

[...]

[L]e préambule implique qu'il y aura une étape d'impression, mais la méthode revendiquée n'en contient aucune. Le reste de la revendication contredit de fait le préambule.

[120] Comme les revendications 6 à 8 dépendent de la revendication 5 et omettent également cette étape, l'examineur fait valoir qu'elles sont aussi lacunaires.

[121] En réponse à l'affirmation de l'examineur, la demanderesse cite une analyse récente concernant l'ambiguïté issue de la décision *Pfizer Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé)* (2005), 46 C.P.R. (4th) 244 (C.F.) : * [u]ne revendication n'est pas invalide du simple fait qu'elle n'est pas un modèle de concision et de netteté +. Voici la position de la demanderesse telle qu'elle est formulée en page 14 de sa réponse :

[TRADUCTION]

(i) une étape implicite ne soulève pas dans l'esprit d'une personne versée dans l'art le type de doute qu'un tribunal qualifierait d'* ambiguïté +; (ii) l'exigence touchant le caractère * explicite + de la revendication s'étend à la définition du privilège exclusif. Ainsi, si l'étape liée à une méthode n'était pas distinctive, eu égard à l'état de la technique, il ne serait pas nécessaire qu'il en soit fait mention exclusivement dans une revendication; (iii) il n'y a pas lieu de répéter

deux fois la même chose pour être explicite. L'impression est explicitement mentionnée dans le préambule qui fait partie de la revendication. Même si une *étape* peut être implicite, l'activité en soi est explicite. La *Loi sur les brevets* exige des *revendications définies en des termes explicites*, et non pas des *étapes explicites*. En réalité, il n'est pas question des étapes dans la Loi.

[122] En ce qui concerne le point (i), même s'il n'est pas toujours vrai qu'une étape implicite compromet la clarté des revendications, cela peut être le cas dans une situation particulière. Si un élément de la revendication n'est évoqué qu'en termes implicites, il n'est donc pas, par définition, explicitement exposé; toutefois, il est possible que cela ne soit pas nécessaire dans ce cas particulier (p. ex., la personne versée dans l'art saurait qu'il était toujours tacite). Quant au point (ii), nous devons d'abord reproduire la revendication 5 :

[TRADUCTION]

5. Une méthode permettant d'acheter et d'imprimer des timbres-poste numériques par le biais d'un PC, comprenant les étapes suivantes :

établir des communications entre le PC et un serveur de centre de données;

envoyer une demande du PC au serveur pour un nombre précis de timbres-poste numériques;

fournir des informations relatives au paiement nécessaires pour compléter la transaction pour le nombre désiré de timbres-poste numériques;

recevoir un carnet numérique de timbres-poste, qui inclut un module logiciel de lecture seule, lequel imprime chaque timbre-poste numérique à l'aide d'informations associées aux timbres contenues dans le module;

stocker le carnet numérique de timbres-poste dans une mémoire de stockage à laquelle le PC peut accéder.

[123] Même s'il est vrai qu'il y a pas lieu de décrire une étape particulière de la méthode dans les revendications si elle ne sert pas à établir une distinction avec l'état de la technique, puisqu'il s'agirait alors d'une restriction inutile (à moins bien entendu qu'une telle étape soit indispensable au bon fonctionnement de l'invention), nous estimons qu'il n'est pas nécessaire non plus d'y faire allusion. Comme l'a déclaré la Cour dans la décision *Minerals Separation*, la revendication doit être exempte de toute ambiguïté ou obscurité évitable. La revendication 5 mentionne une [TRADUCTION] * méthode permettant l'achat et l'impression de timbres-poste numériques [...] + mais, comme le fait remarquer l'examineur, ne présente aucune étape d'impression dans le reste de la revendication.

[124] Au point (iii), la demanderesse fait valoir que même si l'étape est implicite, l'activité elle-même est explicite. Nous estimons respectueusement, sur la base du raisonnement suivant, que tel n'est pas le cas.

[125] À notre avis, il suffit de nous référer à la revendication 9, qui dépend de la revendication 8 et par extension de la revendication 5, pour résoudre cette question. La revendication 9 ajoute la restriction suivante :

[TRADUCTION] exécuter le module logiciel sur le PC pour générer et imprimer un des timbres-poste contenus dans le carnet numérique.

[126] Nous avons évoqué plus tôt le principe de la différenciation des revendications et expliqué comment les restrictions d'une revendication dépendante ne peuvent s'appliquer à la revendication indépendante à laquelle elles se rapportent. Conformément à ce principe, comme la revendication 9 décrit explicitement l'étape d'exécution du module en vue de générer et d'imprimer le timbre, la revendication 5 n'est pas visée par une telle restriction et n'implique pas nécessairement une étape d'exécution du module et d'impression du timbre-poste.

[127] Il s'ensuit que le fait d'exposer une méthode d'impression dans le préambule, mais pas les étapes de cette opération, rend à notre avis les revendications 5 à 8 inutilement ambiguës. Même si l'on pouvait considérer que la revendication 5 n'incluait pas nécessairement d'étape d'impression en vertu du principe de différenciation des revendications, il reste qu'on a tenté d'en restreindre la portée par une telle activité, ce qui crée une contradiction apparente qui aurait pu être évitée. Il existe plusieurs façons de rectifier le tir. Par exemple, l'aspect * impression + pourrait être supprimé du préambule de la revendication 5, ou encore les restrictions de la revendication 9 ajoutées à la revendication 5. Cependant, comme nous avons conclu que les revendications étaient également évidentes, de telles modifications ne serviraient à rien.

[128] Par conséquent, nous concluons que les revendications 5 et 8 sont imprécises et qu'elles contreviennent donc au paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*.

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

[129] Compte tenu des conclusions qui précèdent, la Commission recommande que le rejet de l'appel soit confirmé pour les motifs suivants :

- 1) les revendications 1 à 42 auraient été évidentes compte tenu de la demande canadienne n° 2,266,644 relative à Kara et du brevet américain n° 5,655,023 accordé à Cordery *et al.*; elles contreviennent donc à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*;
- 2) les revendications 5 à 8 sont imprécises et contreviennent donc au paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*.

Stephen MacNeil
Membre

Mark Couture
Membre

Andrew Strong
Membre

DÉCISION DU COMMISSAIRE

[130] Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets et à sa recommandation de confirmer le rejet de la demande pour les motifs suivants :

- 1) les revendications 1 à 42 auraient été évidentes compte tenu de la demande canadienne n° 2,266,644 relative à Kara et du brevet américain n° 5,655,023 accordé à Cordery *et al.*; elles contreviennent donc à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*;
- 2) les revendications 5 à 8 sont imprécises et contreviennent au paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*.

[131] Par conséquent, je refuse d'accorder le brevet visé par cette demande. En vertu de l'article 41 de la *Loi sur les brevets*, la demanderesse dispose d'un délai de six mois pour interjeter appel de ma décision devant la Cour fédérale du Canada.

Sylvain Laporte

Commissaire des brevets

Fait à Gatineau (Québec)

le 3 janvier 2012