

Commissioner=s Decision #1334
D cision du Commissaire n1 1334

TOPIC: J00, O00
SUJET : J00, O00

Application No. : 2,306,540
Demande n  : 2,306,540

SOMMAIRE DE LA DÉCISION DU COMMISSAIRE

D.C. 1334, Demande 2,306,540

Objet prévu par la loi, évidence

La demande de brevet a trait au suivi des paiements requis ou des remboursements des taxes à valeur ajoutée pour les envois postaux. La décision finale a rejeté la demande pour des raisons d'évidence basées sur les deux références d'antériorité. La Commission d'appel des brevets a examiné la demande et évalué les revendications relatives à la conformité avec l'article 2 de la *Loi sur les brevets* ainsi que l'évidence.

Infirmé : Le Commissaire des brevets a constaté que les revendications n'étaient pas évidentes et avaient trait à un objet qui était une invention selon la définition de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

DANS LA DÉCISION RENDUE PAR

LE COMMISSIONNAIRE AUX BREVETS DU BUREAU DES BREVETS CANADIENS

Le numéro de demande de brevets 2,306,450 a été rejeté par l'examineur en vertu du paragraphe 30(3) de la *Loi sur les brevets*. Le rejet a été pris en compte par un comité de la Commission d'appel des brevets et par le Commissaire aux brevets. Voici les conclusions du comité et la décision du commissaire :

Agent du demandeur

Matthew D. Powell
SIM & MCBURNEY
6th Floor
330 University Avenue
TORONTO Ontario
M5G 1R7

Introduction

[1] La décision découle d'un examen de la Commission d'appel des brevets et du Commissaire aux brevets pour le numéro de demande de brevet 2,306,540, qui a été déposé le 25 avril 2000 et qui est intitulé * SYSTÈME DE CAPTURE D'INFORMATION EN PROVENANCE D'UN DISPOSITIF D'EMPREINTES D'AFFRANCHISSEMENT AFIN DE PRODUIRE UN RAPPORT QUI RENDRA COMPTE DES TAXES ET DES FRAIS AJOUTÉS. + Cette demande revendique la priorité d'une demande déposée aux États-Unis le 23 avril 1999. Le demandeur est PITNEW BOWES INC. et les inventeurs sont Robert Law and Ronald Sansone.

[2] L'examen a été demandé le 25 avril 2000 et deux rapports ont été émis à partir du 3 octobre 2002. Le 19 septembre 2003, en réponse à un rapport, le demandeur a exigé que la prochaine décision soit finale (p. ex. advenant que l'examineur n'envisage pas accueillir la demande). L'examineur a rejeté la demande dans une décision finale rendue le 16 décembre 2003 pour des raisons d'évidence et d'imprécision. Le demandeur a présenté des arguments en réponse à la décision finale le 11 juin 2004. La réponse modifiait la revendication 1 et subséquemment, l'examineur était d'avis que l'objection en raison d'imprécision venait d'être écartée. Le résumé des motifs fourni par l'examineur confirmait que les revendications étaient évidentes.

[3] Une audience devant un comité (* le comité +) de la Commission d'appel des brevets (CAB) a été tenue le 13 février 2008 [* l'audience +]. M. Matthew D. Powell et M. Davis Ruston de la firme Sim & McBurney représentaient le demandeur. M. Leigh

Matheson, l'examineur responsable de la demande, et M. André Gélinas, chef de section, étaient présents à l'audience.

Questions de procédure

[4] Suite à la décision finale et à l'audience, le 5 mars 2009, le Commissaire [dans DC 1290, *concernant la demande d'Amazon.com*, alinéas 124 à 166, *Amazon.com*] définissait une approche à suivre pour l'évaluation des objets d'inventions brevetables en vertu de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*. Dans une lettre datée du 8 mai 2009, le comité a invité le demandeur à présenter tout renseignement qu'il jugeait nécessaire pour être en conformité avec l'article 2 de la *Loi sur les brevets*, conformément à l'approche définie au dossier *Amazon.com*. À la demande du comité, l'examineur a fourni une analyse supplémentaire soulignant les particularités de l'irrégularité en vertu de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*, qui avait été fournie au demandeur. Dans la même lettre, le demandeur a également été invité à se conformer à chacune des quatre étapes de l'approche *Windsurfing/Pozzoli* afin d'évaluer l'évidence définie dans *Sanofi-Synthelabo Canada Inc. c. Apotex Inc.*, 2008 C.S.C. 61, 69 C.P.R. (4e) 251 [*Sanofi*]. Le demandeur a répondu à la lettre dans une réponse datée du 5 août 2009.

[5] Le 24 novembre 2011, la Cour d'appel fédérale, dans l'affaire *Canada (Procureur général) c. Amazon.com Inc.*, 2011 CAF 328 [*Amazon CAF*], a rendu un jugement qui était en désaccord avec l'approche prise dans la DC1290. En prenant compte de ce jugement, le comité n'a pas considéré nécessaire dans cette affaire d'inviter le demandeur à présenter d'autres renseignements.

Contexte de l'invention

[6] L'invention a trait au suivi des paiements requis ou des remboursements des taxes à valeur ajoutée pour les envois postaux. L'information relative à l'affranchissement appliqué à un envoi postal, le propriétaire de l'envoi postal, les caractéristiques de l'envoi postal et le montant de la taxe à valeur ajoutée qui est inclus dans l'affranchissement fait l'objet de suivi. Une fois que l'envoi postal est transmis au bureau de poste d'entrée, le

système recalcule la TVA appropriée et produit un rapport concernant les envois postaux pour lesquels trop ou pas assez de taxes ont été payées, les envois qui n'en ont pas payées et qui auraient dû en payer et inversement.

[7] Se reportant à la Figure 1, la demande décrit un envoi postal 11 (les numéros de référence sont ceux utilisés dans les figures ci-dessous) qui comporte un champ d'adresse du destinataire 12 et un champ d'adresse de l'expéditeur 13, avec empreintes d'affranchissement 14 qui y sont apposées. L'indice 14 comporte l'affranchissement payé 15, la date 16 à laquelle les empreintes d'affranchissement 14 ont été apposées sur l'envoi postal 11, l'endroit où l'envoi postal a été posté 17, le numéro de série du compteur postal 18, un nombre de pièce 10 et le type d'envoi postal 9. D'autres renseignements tels que la date et l'heure de mise à la poste y figurent également.

[8] Le système fonctionne comme suit (voir la Figure 3 ci-dessous) : un compteur postal 50 imprime l'information mentionnée plus haut sur l'enveloppe, enregistre cette information et la transmet au centre de données d'affranchissement par modem 53.

L'information stockée et transmise inclut également un chiffre supplémentaire qui indique le nom du propriétaire du contenu de l'envoi postal 11. Le chiffre supplémentaire peut être le numéro d'identification aux fins d'impôt du propriétaire du contenu de l'envoi postal. Au centre de données, la base de données des envois postaux de l'expéditeur 56 enregistre l'information reçue des compteurs.

[9] Une fois que l'envoi postal 11 est mis à la poste et arrive au bureau de poste d'entrée, un analyseur optique de reconnaissance de caractères 65 analyse l'envoi postal 11 et saisit les données figurant sur l'envoi postal 11. L'envoi postal 11 est ensuite acheminé et livré de la manière habituelle. L'information provenant de l'analyseur 65 est transmise au centre de données après une mise en forme qui facilite la comparaison et est ensuite enregistrée dans une base de données des envois postaux du service des postes 59.

[10] L'ordinateur 57 lit les numéros enregistrés dans la base de données des envois postaux de l'expéditeur 56 et dans la base de données du service des postes 59, identifie l'envoi postal qui correspond aux chiffres stockés et détermine si la TVA a été payée ou non pour l'envoi postal qui correspond aux numéros enregistrés. Les numéros de l'envoi postal sont répartis dans deux bases de données (60, 61) : une pour le courrier dont la TVA est payée et une pour le courrier dont la TVA n'est pas payée. L'ordinateur 57 applique les règlements, les tarifs et les règles figurant dans la base de données des règles et des tarifs 58 à l'information enregistrée dans les bases de données 60 et 61 et détermine si la TVA a bien été appliquée aux envois postaux comme requis. Un rapport est généré pour indiquer : les envois postaux pour lesquels un montant trop élevé de TVA

a été appliqué; les envois postaux pour lesquels la TVA appliquée n'est pas suffisante; les envois postaux pour lesquels aucune TVA n'a été payée alors qu'elle aurait dû l'être; et les envois postaux pour lesquels la TVA a été payée alors qu'elle n'aurait pas dû l'être.

Interprétation de la revendication

Les revendications

[11] Lors de l'audience, le demandeur a été informé que les pages 4 et 5 de la réponse du demandeur, qui comparent les revendications de l'antériorité, font référence à des caractéristiques supplémentaires de la revendication 1 qui ne se retrouvent pas dans la version officielle de la revendication 1 de la demande modifiée. Le texte suivant illustre comment la revendication dans la réponse diffère de la revendication dans la demande; les caractéristiques supplémentaires revendiquées sont soulignées et les caractéristiques supprimées sont rayées :

1. Un système de contrôle du courrier ~~taxe~~-à valeur ajoutée, ledit système comprend: ~~plusieurs~~ plusieurs unités numériques de l'expéditeur qui enregistrent l'information unique contenue dans les empreintes d'affranchissement-apposées sur un envoi postal, le type d'envoi postal et l'information qui identifie le propriétaire du contenu de l'envoi, où l'information unique comprend un montant de taxe à valeur ajoutée payée pour chaque pièce de l'envoi postal et le type de chacune de ces pièces; ~~plusieurs~~ plusieurs unités postales qui relèvent et enregistrent l'information unique contenue dans les empreintes d'affranchissement; et un centre de données qui contient des bases de données pour l'enregistrement des taxes à valeur ajoutée pour chaque type d'envoi postal et pour ~~enregistrer~~ l'enregistrement de l'information reçue des bases de données postales de la valeur ajoutée et l'information unique relevée par les unités postales pour déterminer si le montant approprié de la taxe à valeur ajoutée a été payé pour le service et

la manutention du courrier en comparant l'information enregistrée dans les unités de l'expéditeur, les bases de données postales et l'information unique relevée par les unités postales, où le centre de données comporte également : les moyens de générer des rapports qui indiquent les envois postaux dont la taxe à valeur ajoutée payée était trop élevée; dont la taxe à valeur ajoutée payée était insuffisante; dont aucune taxe à valeur ajoutée n'a été payée alors qu'elle devrait l'être; dont la taxe à valeur ajoutée a été payée alors qu'elle ne devrait pas l'être.

[Le texte présenté dans la réponse comprend le texte entre parenthèses qui n'est pas inclus ci-dessus.]

[12] En résumé, en ce qui a trait à la revendication 1, la réponse indique que la fonction de comparaison dans le centre de données est une comparaison de *l'information enregistrée dans les unités de l'expéditeur, les bases de données postales et l'information unique relevée par les unités postales*. Aux fins de cet examen, le comité considère la revendication 1 comme incluant les caractéristiques définies dans la réponse du demandeur.

[13] Les autres revendications (c.-à-d., les revendications 2 à 16) indiquent : les limitations supplémentaires relatives au contenu de l'information qui est inclus dans l'information unique (revendications 2 à 4); l'inclusion d'un analyseur dans les unités postales (revendication 5); le centre de données effectuant la corrélation de l'information unique enregistrée dans les unités postales et l'information unique contenue dans les empreintes d'affranchissement relevées par les unités postales (revendication. 6); les moyens pour trier l'information reçue de chaque unité de l'expéditeur, par unité de l'expéditeur qui a envoyé l'information (revendication 7); les unités de l'expéditeur étant des compteurs postaux numériques, des compteurs postaux informatisés ou des compteurs postaux virtuels (revendications 8 à 10); l'analyseur produisant un dossier indiquant qu'une empreinte spécifique a été produite (revendication 11); les moyens de générer certains rapports (revendications 12 à 14); les moyens de générer certains rapports ou d'informer un bureau de poste du fait que * *le courrier et les unités de*

l'expéditeur qui ont apposé l'empreinte d'affranchissement sur le courrier où un montant incorrect de taxes à valeur ajoutée a été payé + (revendications 15 et 16).

[14] À l'audience, le comité a noté que la revendication 3, indiquant que l'information unique dans l'empreinte postale pourrait inclure le montant de la taxe à valeur ajoutée payée pour le courrier, est considérée comme redondante du fait que la même limitation apparaît dans la revendication 1. Dans le même ordre d'idées, les revendications 12 à 14 définissant les moyens de générer des rapports qui indiquent * *quel courrier a payé un montant de taxe à valeur ajoutée incorrect [ou correct]* +, sont également considérées comme redondantes du fait que ces mêmes limitations figurent dans la revendication 1. À l'audience, le demandeur a pris note de ces différences et a indiqué qu'il verrait à modifier les revendications de sorte que la demande soit conforme aux exigences, si cela était nécessaire.

Points en litige (irrégularités présumées)

[15] Le comité doit analyser les points suivants :

- _ Les revendications 1 à 16 auraient-elles été évidentes à la date pertinente, en vertu de l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets* (l'irrégularité identifiée dans la décision finale)?
- _ Les revendications 1 à 16 sont-elles en lien avec un objet non brevetable et donc non conformes à l'article 2 de la *Loi sur les brevets* (l'irrégularité identifiée dans l'analyse supplémentaire)?

Évidence ↔ evidence

Antériorités invoquées

[16] Les références suivantes mentionnées dans la décision finale ont été prises en compte :

D1 : N1 de demande de brevet européen 0 768 625
Wakabayashi et al.
Publié le 16 avril 1997

D2 : N1 de brevet américain 5 712 787
Yeung
Publié le 27 janvier 1998

[17] L'antériorité susmentionnée est pertinente en vertu de l'article 28.3(b) de la *Loi sur les brevets* étant donné que la date de priorité de la demande est le 23 avril 1999.

Points de vue de l'examineur et du demandeur ↔ Points de vue de l'examineur et du demandeur

[18] Les points particuliers soulevés par l'examineur et le demandeur sont vérifiés comme requis dans l'analyse ci-dessous. Les points de vue suivants sont écartés ici et seront pris en compte ultérieurement.

[19] La décision finale et le résumé des motifs préparés par l'examineur établissaient le raisonnement sur la base que le * *contenu de l'information enregistrée, imprimée et relevée n'a pas un effet brevetable sur le système qui l'enregistre, l'imprime et le relève* + [voir la page 3, Décision finale], en faisant valoir que l'invention revendiquée n'était pas inventive. Nous comprenons cet énoncé voulant que l'examineur était d'avis que les caractéristiques non techniques (non obligatoires) ne peuvent pas contribuer à l'inventivité. Dans sa réponse à la décision finale, comme à l'audience, le demandeur a fait référence à ces arguments. Dans le cas présent, la conclusion en ce qui a trait à l'évidence ne repose pas sur cette question.

[20] Dans notre lettre datée du 8 mai 2009, le demandeur était invité à fournir un

exposé abordant chacune des quatre étapes de *Sanofi*. Dans sa réponse datée du 5 août 2009, le demandeur n'a pas abordé de façon précise chacune des quatre étapes de *Sanofi*. Le demandeur a plutôt indiqué qu'il serait inapproprié même de songer à ouvrir le dossier présent à une requête d'* essai allant de soi +. Nous sommes d'accord qu'une telle requête ne serait pas appropriée dans le présent dossier.

Principes de loi (évidence)

[21] L'article 28.3 de la *Loi sur les brevets* stipule que ** 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 +.*

[22] Une approche en quatre étapes pour évaluer l'évidence est définie dans *Sanofi (supra)* comme suit :

- (1) (a) Définir la * personne fictive versée dans l'art +;
(b) Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne;
- (2) Définir le concept inventif 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 le concept inventif 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?

Analyse (Sanofi)

*Étape (1)(a) Définir la * personne fictive versée dans l'art +*

[23] Le demandeur n'a pas caractérisé la personne versée dans l'art. Le dossier nous indique que la personne versée dans l'art est une personne qui connaît les compteurs postaux de type classique et les concepts des systèmes de traitement du courrier.

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

[24] Les connaissances générales courantes (CGC) de la personne versée dans l'art incluent :

- i. Une connaissance des systèmes de poste conventionnels, incluant ceux dont l'affranchissement (physique) est acheté au moment de la mise à poste, et un permis de poste, où un numéro de permis imprimé sur l'envoi, dans le cas d'un expéditeur contractuel, est accepté comme preuve de paiement. Dans D2 (colonne 1, lignes 4 à 33), pour un permis de poste conventionnel, il est stipulé qu'une Déclaration de dépôt (incluant les quantités, les services, les dimensions) accompagnerait l'envoi physique soit pour facturer ou pour porter au compte du client.
- ii. Une connaissance des facteurs de coûts reliés à la poste tels que le type de service, les taxes applicables, etc. et qu'il s'agit d'une autorité fiscale (p. ex. un gouvernement) qui promulgue une TVA et définit les dispositions de son administration.
- iii. Une connaissance de la TVA ainsi que des règlements et des règles associés à la TVA. Par exemple, à la page 2 (lignes 7 à 15) de la présente demande, il est noté que le gouvernement du Canada a institué la TPS (taxe sur les produits et services), qui est un pourcentage du coût total des biens et des services achetés. Par ailleurs, les règles de la TPS indiquent que certaines personnes ou institutions sont exonérées de la TPS et que le courrier adressé vers des destinations étrangères exigeant des frais de poste totalisant 5,00 \$ ou plus n'est pas assujéti à la TPS.
- iv. Une connaissance du mode de programmation du système de traitement conventionnel du courrier.

Étape (2) Définir le concept inventif de la revendication en cause, au besoin par voie d'interprétation

Le problème résolu par l'invention

[25] D'après les discussions de fond relatives à la demande, nous savons qu'une TVA a été instaurée en 1954 en France et a ensuite été adoptée par d'autres pays. Il s'agit d'une taxe sur la différence entre le coût des matériaux et autres dépenses encourues dans la fabrication d'un produit et la valeur finale du produit fini. En 1991, le Canada a instauré une taxe sur les produits et services (TPS) qui est également une taxe à valeur ajoutée et qui s'applique, en autres, sur les tarifs des postes et d'autres services, avec quelques exceptions. Par exemple, la demande indique ** les Indiens canadiens et les gouvernements provinciaux sont exonérés de la TPS. Le courrier adressé vers des destinations étrangères exigeant des frais d'envoi totalisant 5,00 \$ ou plus (un article unique ou un achat cumulatif) et les produits commandés auprès du service des postes du Canada et expédiés directement par celui-ci vers une destination étrangère, tels que des produits philatéliques ou de vente au détail, ne sont pas assujettis à la TPS. +*

[26] Par ailleurs, la personne qui a autorisé l'envoi postal (le propriétaire du contenu) est responsable du paiement de la TVA et non l'expéditeur en masse qui a préparé l'envoi postal. Ainsi, comme l'envoi postal est préparé par une tierce partie, si un montant de TVA excédentaire est payé, le propriétaire de l'envoi postal devra remplir et présenter les formulaires du gouvernement pour obtenir un remboursement. Cela exige de la partie qu'elle conserve ou obtienne un dossier de l'affranchissement apposé à l'envoi postal et du montant de la TVA qui est inclus dans le coût d'affranchissement. Un effort complexe et nécessitant du temps est requis pour obtenir un remboursement du paiement excédentaire de la TVA.

[27] Compte tenu de ce qui précède, étant donné qu'avant la présente invention, l'enregistrement de l'affranchissement et de la TVA était fait seulement sur une base

individuelle, information qui pouvait alors être utilisée pour obtenir un remboursement, on pourrait dire que dans le présent cas, le problème que les demandeurs disent résoudre par la présente invention consiste à améliorer ou faciliter le processus d'enregistrement et de manipulation du paiement de l'affranchissement et de la TVA pour simplifier l'obtention d'un remboursement du gouvernement.

Le concept inventif

[28] Notre analyse commencera par la revendication 1 et les revendications dépendantes au besoin.

[29] D'après nos discussions concernant les connaissances préalables et le problème à résoudre, et d'après l'information limitée identifiée comme connaissances générales courantes (systèmes de poste conventionnels, permis de poste, qui est un type de système de paiement préautorisé de dépôt en nombre sans transfert automatisé de l'information entre les dispositifs postaux, et les règles générales concernant le paiement de la TVA), il n'y avait aucune suggestion dans les CGC en dossier de l'idée de suivre des données comme la TVA à l'intérieur du système global de traitement de la poste (c.-a-d., l'utilisation d'un compteur postal, d'unités postales à un centre de tri et une base de données postales centrale) et d'utiliser ce système pour transmettre des rapports aux individus concernant des paiements incorrects de la TVA. Pour cette raison, nous considérons que le système en lui-même fait partie du concept inventif en offrant une solution au problème décrit plus haut ainsi que les fonctionnalités associées du système.

[30] Nous définissons le concept inventif de la revendication 1 comme un système de surveillance de la TVA postale comprenant :

- _ plusieurs unités numériques de l'expéditeur qui enregistrent les données que les unités ont apposées sur un envoi postal comme composantes des empreintes d'affranchissement (incluant les données de paiement de la TVA et les données

concernent le type d'envoi postal) et qui enregistrent une autre donnée d'identification du propriétaire;

- _ plusieurs unités postales qui relèvent et enregistrent l'information apposée sur l'envoi postal; et
- _ un centre de données qui contient des bases de données pour l'enregistrement de l'information transférée des unités numériques de l'expéditeur et des unités postales, ainsi qu'une base de données pour l'enregistrement des règles et des règlements portant sur le calcul du paiement de la TVA, le centre de données utilisant l'information fusionnée des unités numériques de l'expéditeur et des unités postales, y compris les données du propriétaire, pour calculer le montant de TVA approprié et signaler les paiements incorrects.

[31] En conséquence du concept inventif susmentionné, même si l'émetteur de courrier en nombre est facturé pour un certain montant de TVA lors de la préparation des envois postaux d'un tiers, l'autorité postale pourra, d'après le suivi des données et le rapprochement effectués par le système, produire un rapport pour le tiers indiquant les erreurs de paiement et qui pourra être utilisé pour obtenir un remboursement.

[32] En bref, le concept inventif peut se définir comme un système de surveillance de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) imputée aux envois postaux, qui enregistre une certaine * information unique + (montant de la TVA, type d'envoi, propriétaire) apposée sur les envois postaux, laquelle est communiquée à un centre de données qui reçoit l'information numérisée (par les unités postales) des envois postaux individuels, effectue la référence croisée avec l'information reçue directement, et génère un rapport d'erreurs après le recalcul de la TVA due ou non due selon les règles et les règlements qui régissent le paiement de la TVA.

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

[33] L'examineur a examiné (1) D1 et les connaissances générales courantes; et (2) D2 et les connaissances générales courantes, séparément. Plutôt que de réaliser deux analyses distinctes, nous effectuerons une analyse unique, en considérant l'état de la technique cité par l'examineur dans son ensemble.

Aperçu de D1 (*Wakabayashi et al.*)

[34] D1 [les numéros de référence ci-dessous sont ceux utilisés dans D1] décrit un système de traitement du courrier permettant de conserver des enregistrements du courrier sortant et des frais connexes, ainsi que des dispositifs qu'il comprend, incluant les compteurs postaux, une machine de tri et un ordinateur hôte (colonne 1, lignes 6 à 8). Le problème porte sur une détection plus rapide des fraudes. La solution à ce problème qui est décrite consiste à comparer périodiquement en un emplacement central (l'ordinateur hôte 13), les ensembles de données obtenus de deux emplacements distincts dans le circuit de traitement du courrier. Un ensemble de données est obtenu directement du compteur postal 11 (par le terminal 14; Figure 1 - flèches * d + et * e +; colonne 3, lignes 36 à 57) qui est généré et enregistré sur une carte CI B (voir les Figures 2 et 3) quand le compteur postal imprime l'affranchissement sur le courrier sortant. L'autre ensemble de données est obtenu de la machine de tri 12 (dans un bureau de poste; Figure 1 - flèche * b +) qui numérise et enregistre les mêmes données d'un envoi postal qui ont été imprimées initialement sur l'envoi par le compteur postal 11 de D1.

[35] Au moyen du compteur postal 11, le tarif d'affranchissement est calculé pour chaque envoi postal en utilisant l'entrée 16 conformément aux tarifs applicables selon la classification du courrier (courrier ordinaire, livraison spéciale, courrier recommandé, courrier intérieur, outre-mer, etc.), la dimension du courrier (ordinaire ou surdimensionné), et le poids affiché (colonne 4, lignes 1 à 15). Les données imprimées sur chaque envoi postal peuvent être un symbole identifiant le compteur postal 11 qui l'a traité et son tarif (colonne 3, lignes 45 à 47).

[36] Le compteur postal 11 enregistre les données sous la forme d'une topographie mémoire M1 ou M2 et la machine de tri au bureau de poste enregistre et communique les données numérisées (provenant des enveloppes postées) sous la forme d'une topographie mémoire M3 qui stocke le nombre total d'envois traités (* Nombre total +) et le tarif d'affranchissement total (* Tarif total + correspondant à chacun des symboles indicateurs identifiant le dispositif des compteurs postaux 11.

[37] À l'ordinateur hôte 13, les données lues sur la carte CI B et les données communiquées par la machine de tri sont mises en correspondance en utilisant le symbole indicateur identifiant le dispositif afin de récupérer les données appropriées des mémoires. Comme les nombres et les tarifs cumulatifs devraient être presque identiques en tenant compte d'un certain décalage, toute divergence excédant une valeur seuil spécifiée est signalée (ou affichée) au moyen d'un symbole d'avertissement (colonne 7, lignes 35 à 41, lignes 48 à 57).

Aperçu de D2 (Yeung)

[38] D2 [les numéros de référence ci-dessous sont ceux utilisés dans D2] s'intitule * Compteur postal électronique + (CPE) et consiste en un processus activé par un logiciel installé dans l'ordinateur d'un expéditeur qui génère une adresse, incluant un identifiant de code à barres (Figure 1, 1b), et en un manifeste électronique (Figure 1, 1k). Un objectif de D2 (colonne 1, lignes 4 à 33) est de permettre aux expéditeurs * *d'acheter les produits et services du bureau de poste au moyen d'un système sécurisé, sans devoir apposer d'affranchissement physique conventionnel comme une empreinte d'affranchissement ou un timbre sur un envoi postal.* + L'invention de D2 utilise les capacités de la technologie de virement électronique de fonds (VEF), les communications électroniques et un logiciel spécifique pour imprimer un identifiant de code à barres sur le courrier et communiquer un manifeste électronique par voie électronique.

[39] L'adresse et l'identifiant de code à barres sont imprimés sur les envois individuels à poster et le code à barres est numérisé/saisi par un dispositif de tri des codes à barres

(Figure 1, 1g) relié au siège social (SCP). Le manifeste électronique est communiqué par voie électronique à l'environnement informatique du siège social (SCP) (Figure 1, 1e), qui a également accès aux données provenant des identifiants de codes à barres numérisés. De cette façon, deux circuits de données sont créés et la SCP peut effectuer le rapprochement de façon à ce que les exceptions et les écarts soient signalés et statistiquement surveillés. Les envois postaux suspects peuvent être retirés du traitement automatique en utilisant l'identifiant de code à barres.

[40] Dans D2, l'identifiant de code à barres placé sur l'envoi postal consiste en des éléments de données génériques permettant d'identifier les services postaux souhaités, l'adresse et les éléments de données d'origine, de date et de numéro de série identifiant l'envoi postal et son origine et d'un code de sécurité.

[41] Les données transmises dans le manifeste contiennent, comme le confirme la description (colonne 2, lignes 45 à 61 et colonne 3, lignes 45 à 52), les dimensions de l'emballage, le poids et les exigences du service de livraison. Ces données du manifeste électronique sont les mêmes données entrées par l'expéditeur afin d'obtenir une estimation du tarif d'affranchissement qui sera exigé, c.-à-d., que ces données sont intégrées à la structure de tarification de la SCP (siège social) et aux rabais incitatifs et promotionnels afin d'obtenir l'estimation des coûts, sur la base de laquelle l'expéditeur choisit de poster le ou les envois en utilisant la méthode de paiement sélectionnée.

[42] L'identifiant de code à barres numérisé à partir de l'envoi postal peut être facilement apparié avec le manifeste électronique correspondant. Comme indiqué à la colonne 4, aux lignes 18 à 54, les données de l'expéditeur sont réévaluées à la SCP, et ces données réévaluées sont rapprochées avec les données contenues dans le manifeste électronique (qui sont récupérées en numérisant l'identifiant de code à barres sur chaque envoi postal). Les écarts sont signalés. Un tarif d'affranchissement final et approprié est ensuite calculé par la SCP, après quoi le paiement est facturé.

Différences entre l'état de la technique et le concept inventif de la revendication 1

[43] À la page 3 de sa réponse, le demandeur souligne que ce sont les enseignements du demandeur qui identifient le problème de fournir un système permettant de vérifier la TVA sur les tarifs d'affranchissement d'un envoi postal individuel. Nous sommes d'accord avec le demandeur et notons qu'étant donné que le but de l'invention en D1 est le rapprochement des frais d'affranchissement cumulatifs pour chaque compteur, il n'y a aucune nécessité de créer une base de données sur les règles et règlement postaux pour une utilisation avec l'ordinateur hôte 13 en D1. Par conséquent, une différence fondamentale entre D1 et le concept inventif est qu'il n'y a pas de base de données spécifique en un emplacement central comme une base de données sur les règles et règlements postaux utilisée dans le concept inventif.

[44] En ce qui concerne D2, bien que les caractéristiques techniques qu'il contient puissent être utilisées pour enregistrer et transmettre une information similaire à celle qui pourrait être enregistrée dans le cas présent comme une partie intégrante des empreintes d'affranchissement apposées sur l'envoi postal (l'information telle que les services postaux, le point de livraison, l'origine de l'envoi postal, le numéro de série de l'envoi postal, etc. est transférée du logiciel postal et de la machine de tri des codes à barres du siège social vers une application de rapprochement des données), les processus techniques indiqués ici utilisent moins de bases de données et à des moments différents du processus comparativement à la présente demande.

[45] Par exemple, la revendication 1 de la présente demande utilise de nombreuses bases de données pour l'enregistrement au centre de données, qui comme le décrit la présente demande, met en cause un processus qui exige que les numéros des envois postaux soient triés dans deux bases de données (60, 61), une où la TVA est payée, et une où la TVA n'est pas payée. L'ordinateur 57 applique les bases de données des règlements, des tarifs et des règles 58 à l'information enregistrée dans les bases de données 60 et 61 et détermine si la TVA a été appliquée aux envois postaux appropriés. Un rapport est généré conformément à la revendication 1.

[46] D'autre part, avant que l'envoi postal ne reçoive un identifiant de code à barres, D2 utilise la base de données de production du courrier 1c de l'expéditeur conjointement avec la structure tarifaire de la SCP et les rabais incitatifs et promotionnels (provenant du serveur client 1e de la SCP). La fonction de rapprochement se produit entre les données saisies à partir des identifiants de codes à barres, des balayages linéaires des envois postaux et de l'information contenue dans le manifeste électronique. À ce stade-ci, il n'y a aucune exigence explicite dans D2 d'une base de données de règles et de règlements dans les serveurs du siège social de la SCP afin d'effectuer le rapprochement. Cela est dû au fait que D2 * *vérifie les conditions d'admission servant à déterminer l'affranchissement* + (voir la colonne 4, lignes 51 à 52).

[47] On peut prétendre que l'avis d'ajustement retourné par le serveur client de la SCP au CPE de l'expéditeur exige l'utilisation d'une base de données de règles et de règlements parce qu'il précise * *les changements et les raisons des changements* + (colonne 4, ligne 58). Cependant, D2 n'indique pas clairement l'utilisation de bases de données comme l'envisage le processus utilisé par la présente demande.

[48] Plus loin, tel que discuté à la page 7 de la présente demande, l'ordinateur 54 de gestion des compteurs communique avec les compteurs postaux 50 et 51 en utilisant un processus qui exige que * *les fichiers par lots d'utilisation des compteurs soient téléversés avec le contenu d'identification des propriétaires* + (page 7, lignes 25 à 26 - * *Bloc 222* +; lignes 28 à 30 - * *Bloc 224* +; lignes 32 et 33 - * *Le bloc 225 réinitialise les mémoires tampons d'utilisation* +). Comme nous l'avons mentionné au sujet de la Figure 8 à la page 11 (lignes 5 à 21), le système utilise une * *base de données des propriétaires de contenu 501* +. Cette fonctionnalité n'existe pas dans D2 (ou D1). Par conséquent, l'identification du propriétaire a une incidence importante sur le fonctionnement du système.

[49] En résumé, l'état de la technique porte sur deux types de systèmes de compteurs postaux offrant des processus de rapprochement similaires au présent concept inventif.

Toutefois, la fonctionnalité technique relative au processus de rapprochement du concept inventif ne se retrouve pas dans l'état de la technique, particulièrement en ce qui concerne les nombreuses bases de données utilisées au bureau de poste. De plus, certaines opérations du système dépendent de l'entrée de l'information sur le propriétaire. Le concept inventif comporte, à tout le moins, ces différences par rapport à l'état de la technique.

- (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 requièrent-elles un certain degré d'inventivité?*

[50] Quand nous avons identifié le concept inventif plus haut, nous avons indiqué que le problème auquel était confrontée la personne versée dans l'art était d'améliorer et/ou faciliter le processus d'enregistrement du paiement de l'affranchissement et de la TVA et utiliser de cette information enregistrée pour obtenir un remboursement du gouvernement. Nous avons également constaté qu'il n'y avait aucune suggestion dans les CGC de suivre et de signaler les erreurs de telles données dans le système global de traitement du courrier, contrairement à une base individuelle.

[51] Les divulgations combinées de D1 et D2 comprennent toutes les caractéristiques techniques requises pour arriver au concept inventif de la revendication 1, à l'exception de l'utilisation d'une base de données des règles et des règlements et de certains processus qui dépendent de l'entrée de l'information sur le propriétaire. Même si cette différence n'existait pas, le simple fait qu'une combinaison de deux divulgations antérieures comporte toutes les caractéristiques d'un concept inventif ne serait pas, selon nous, un fondement convenable pour conclure qu'il est évident. La question que nous nous posons est si la personne versée dans l'art et possédant les connaissances générales courantes du métier, était confrontée au problème d'améliorer et/ou de faciliter le processus d'enregistrement de l'affranchissement et de paiement de la TVA et l'utilisation de l'information enregistrée pour obtenir un remboursement du gouvernement, et disposant des divulgations D1 et D2, arriverait sans difficulté au concept inventif de la revendication 1.

[52] Nous croyons que la personne versée dans l'art ne le pourrait pas. Bien que D1 et D2 tous les éléments techniques permettant d'en arriver à la solution de la revendication 1, la personne versée dans l'art, sans la préconnaissance de la réponse fournie par le concept inventif devrait faire un choix sélectif des caractéristiques des deux divulgations, chacune concernant un système différent, tout en ajoutant également la fonctionnalité relative à la base de données des règles et des règlements pour le processus de rapprochement. Nous ne croyons pas qu'il serait évident de le faire.

[53] Pour ces raisons, nous concluons que la revendication 1 n'aurait pas été évidente selon l'état de la technique, compte tenu des connaissances générales courantes.

[54] Les revendications 2 à 16, qui dépendent toutes directement ou indirectement de la revendication 1, sont par conséquent considérées également comme non évidentes.

Objet brevetable (section 2)

[55] Tel que noté précédemment, le 5 août 2009, le demandeur a contesté l'approche d'évaluation des objets brevetables établie par le Bureau dans la DC 1290 [*Amazon.com*]. Le 24 novembre 2011, la Cour d'appel fédérale a formulé des observations sur l'analyse de l'objet prévu par la loi en vertu de la *Loi sur les brevets* [*Amazon FCA*].

Principes de droit (objet prévu par la loi)

[56] Ce ne sont pas toutes les inventions utiles, nouvelles et non évidentes qui sont admissibles à la protection d'un brevet. Certains types d'objet sont exclus de la brevetabilité.

[57] La définition d'une invention est établie à l'article 2 de la *Loi sur les brevets* :

* invention + signifie toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l'un deux, présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité.

[58] Dans *Amazon FCA*, la Cour d'appel fédérale a statué, aux alinéas 62 et 63 :

[62] *Schlumberger* illustre une tentative infructueuse de breveter une méthode de collecte, d'enregistrement et d'analyse de données sismiques au moyen d'un ordinateur programmé selon une formule mathématique. Cette utilisation d'un ordinateur était une application pratique et l'information résultante était utile. Mais la demande de brevet a été rejetée pour manque d'objet brevetable parce que la Cour a conclu que le seul nouvel aspect de l'invention revendiquée était la formule mathématique qui, en tant que * simple principe scientifique ou conception théorique +, ne peut pas être l'objet d'un brevet en raison de l'interdiction au paragraphe 27(8).

[63] On peut soutenir que les revendications du brevet en cause dans ce cas pourraient être rejetées pour le même raisonnement, selon qu'une interprétation utilitaire des revendications en cause mène à la conclusion que *Schlumberger* ne peut pas être différencié parce que le seul aspect inventif de l'invention revendiquée est l'algorithme, une formula mathématique, qui est programmé dans l'ordinateur afin de lui permettre d'effectuer les étapes nécessaires pour faire un achat en ligne en un seul clic. En revanche, on peut également soutenir qu'une interprétation utilitaire des revendications pourrait mener à la conclusion que *Schlumberger* est différenciable parce qu'une nouvelle méthode en un clic d'effectuer un achat en ligne ne constitue pas l'invention entière, mais seulement un des nombreux éléments essentiels dans une nouvelle combinaison. Selon moi, la tâche de l'interprétation utilitaire des revendications dans ce cas devrait être reprise par le commissaire, avec un esprit ouvert à la possibilité qu'une nouvelle méthode commerciale puisse être un élément essentiel d'une revendication de brevet valide.

L'argument du demandeur

[59] L'essentiel de la position du demandeur sur l'objet est exprimé à la page 4 de la

réponse datée du 5 août 2009 :

Les revendications 1 à 16 de la présente revendication sont explicitement dirigées vers un système. L'examinateur a noté que la forme du système revendiqué est une * machine + en vertu de l'article 2 de la Loi sur les brevets (Voir l'Analyse supplémentaire page 2, premier paragraphe).

Pour mémoire, on remarquera que la revendication 1, de laquelle dépendent les revendications 2 à 16, prévoit de nombreuses unités numériques avec différentes caractéristiques et capacités, de nombreuses unités postales avec différentes caractéristiques et capacités et un centre de données avec différentes caractéristiques et capacités. Les revendications 1 à 16 sont dirigées vers un système et par conséquent cadrent parfaitement avec cette définition en tant qu'au moins un des termes * machine +, * fabrication + et * composition de matières +. Il ne devrait pas, par conséquent, y avoir de débat à savoir si ce qui est prévu est un objet admissible en vertu de l'article 2 de la Loi sur les brevets.

Analyse - brevetabilité (revendications 1 à 16)

[60] Plus haut, nous avons résumé le concept inventif comme étant un système de surveillance de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) imputée aux envois postaux, qui enregistre une certaine * information unique + (montant de la TVA, type d'envoi, propriétaire) apposée sur les envois postaux, laquelle est communiquée à un centre de données qui reçoit l'information numérisée (par les unités postales) des envois postaux individuels, effectue la référence croisée avec l'information reçue directement, et génère un rapport d'erreurs après le recalcul de la TVA due ou non due selon les règles et les règlements qui régissent le paiement de la TVA. Nous considérons le système en lui-même comme partie intégrante du concept inventif ainsi que les fonctionnalités associées du système.

[61] En appliquant les lignes directrices d'*Amazon FCA* à ce cas, les revendications

interprétées en fonction de leur objet comprennent les éléments essentiels qui composent le concept inventif identifié ci-dessus. Le demandeur a utilisé ces caractéristiques et capacités technologiques pour proposer une amélioration du système de compteur postal conventionnel. En conséquence, nous sommes d'accord avec le demandeur que l'invention est en fait un système de surveillance du courrier, qui est une nouvelle machine. La revendication 1 est donc conforme à l'article 2.

[62] L'invention dans les revendications 2 à 16 comprend l'invention de la revendication 1 et notre conclusion concernant la brevetabilité s'étend à ces revendications.

[63] Nous concluons, à partir des faits dont nous sommes saisis, que les revendications 1 à 16 sont un objet brevetable en vertu de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

Conclusions et recommandation

[64] En résumé, le comité conclut que :

1 Les revendications 1 à 16 ne sont pas évidentes en vertu de l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*;

2 Les revendications 1 à 16 sont conformes à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*;

[65] Comme nous l'avons indiqué lors de l'audience, le demandeur a été informé que la revendication 1 telle que mentionnée aux pages 4 et 5 de la réponse du demandeur n'était pas la même revendication soumise comme un ensemble de revendications modifiées. De plus, nous avons noté que la revendication 3, indiquant que l'information unique dans l'empreinte postale pourrait inclure le montant de la taxe à valeur ajoutée payée pour le courrier, est considérée comme redondante du fait que la même limitation apparaît dans la revendication 1. De façon similaire, les revendications 12 à 14, établissant les moyens de générer des rapports qui indiquent * *quels envois ont payé un montant incorrect [et/ou correct] de taxe sur la valeur ajoutée +*, sont également considérées comme étant redondantes du fait de la présence des mêmes limitations dans la revendication 1.

[66] Comme le montre clairement notre analyse, l'utilisation de multiples bases de données est une distinction essentielle entre l'invention de la demande présente en comparaison aux antériorités. Cette caractéristique doit être définie dans les revendications pour les rendre brevetables. Notamment, la revendication 1 décrite dans la réponse du demandeur établit que la fonction de comparaison dans le centre de données est une comparaison de *l'information enregistrée dans les unités de l'expéditeur et les*

bases de données postales et de l'information unique lue par les unités postales.

[67] Nous recommandons que le demandeur soit informé conformément à l'alinéa 31(c) des *Règles sur les brevets*, que les modifications suivantes, et uniquement les modifications suivantes de la demande sont nécessaires pour être en conformité avec la *Loi sur les brevets* et les *Règles sur les brevets* :

- a. remplacement de la revendication 1 par la revendication 1 présentée dans la réponse du demandeur datée du 11 juin 2004 (tel que discuté à l'audience)

1. Un système de contrôle du courrier à valeur ajoutée, ledit système comprend: plusieurs unités numériques de l'expéditeur qui enregistrent l'information unique contenue dans les empreintes d'affranchissement apposées sur un envoi postal, le type d'envoi postal et l'information qui identifie le propriétaire du contenu de l'envoi, où l'information unique comprend un montant de taxe à valeur ajoutée payée pour chaque pièce de l'envoi postal et le type de chacune de ces pièces; plusieurs unités postales qui relèvent et enregistrent l'information unique contenue dans les empreintes d'affranchissement; et un centre de données qui contient des bases de données pour l'enregistrement des taxes à valeur ajoutée pour chaque type d'envoi postal et pour l'enregistrement de l'information reçue des bases de données postales de la valeur ajoutée et l'information unique relevée par les unités postales pour déterminer si le montant approprié de la taxe à valeur ajoutée a été payé pour le service et la manutention du courrier en comparant l'information enregistrée dans les unités de l'expéditeur, les bases de données postales et l'information unique relevée par les unités postales, où le centre de données comporte également : les moyens de générer des rapports qui indiquent les envois postaux dont le montant de la taxe à valeur ajoutée payé était trop élevé; dont le montant de la taxe à valeur ajoutée payé était insuffisant; dont aucune taxe à valeur ajoutée

n'a été payée alors qu'elle aurait dû l'être; dont la taxe à valeur ajoutée a été payée alors qu'elle n'aurait pas dû l'être.

- b. suppression de la revendication 3 et des revendications 12 à 14, et renumérotation des revendications restantes;

P. Fitzner
Membre

S. MacNeil
Membre

P. Sabharwal
Membre

La décision du commissaire

[68] Je suis d'accord avec les conclusions de la Commission d'appel des brevets et ses recommandations. En conséquence, j'invite le demandeur à effectuer les modifications mentionnées plus haut, et uniquement les modifications mentionnées plus haut dans un délai de trois mois à partir de la date de la présente décision, à défaut de quoi, je refuserai la demande.

Sylvain Laporte
Commissaire aux brevets

Fait à Gatineau, au Québec,

ce 14^e jour de janvier 2013.