

BUREAU CANADIEN DES BREVETS

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

Ayant été rejetée en vertu du paragraphe 30(3) des Règles sur les brevets, la demande de brevet no 2,237,438 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. Les conclusions de la

Commission et la décision du Commissaire s'énoncent ainsi :

Agent de la demanderesse :

FETHERSTONHAUGH & CO.

C.P. 11115 Royal Centre

2300 - 1055 West Georgia Street

VANCOUVER (Colombie-Britannique) V6E 3P3

INTRODUCTION

[1] IGT est titulaire de la demande de brevet no 2,237,438, intitulée « Jeu de poker électronique ». La demande décrit diverses manières de jouer au poker et cherche à protéger par brevet celles permettant que plusieurs mains puissent être jouées en ne faisant appel qu'à une seule décision de garder/écarter, mais les revendique sous la forme d'une mise en œuvre par ordinateur.

[2] La présente décision porte sur l'examen du refus de la demande de brevet, conformément au paragraphe 30(6) des Règles sur les brevets. De l'avis de l'examinateur, la demande vise un objet non brevetable (objet non prévu par la Loi) et qui, de plus, est évident.

[3] Il n'est pas nécessaire de traiter de la question de l'évidence du fait que la Commission conclut, pour les motifs exposés ci-après, que les revendications visent un objet non brevetable. Par conséquent, la présente recommandation portera uniquement sur le problème concernant l'objet non brevetable.

[4] La question de savoir si les présentes revendications visent un objet brevetable sera tranchée soit par le fait que les revendications satisfont à une « exigence du caractère matériel » soit par la nature abstraite de l'objet visé. Cependant, il convient d'abord de bien interpréter les revendications en faisant appel à une « interprétation téléologique ». En raison de l'exigence du caractère matériel, il est particulièrement important pour l'interprétation des revendications de la présente demande de déterminer si la composante électronique de la machine de vidéopoker (c.-à-d. l'« ordinateur ») mentionnée dans les revendications est essentielle à l'invention. Pour résoudre cette question, il convient d'abord d'aborder les observations de la Requérante concernant les

principes de construction.

[5] Par conséquent, les questions dont est saisie la Commission sont les suivantes :

1) Quels principes doivent être appliqués pour effectuer une interprétation téléologique des présentes revendications?

2) L'ordinateur est-il un élément essentiel des présentes revendications?

3) Les revendications interprétées visent-elles un objet abstrait ou satisfont-elles à l'exigence du caractère matériel?

NOTE PROCÉDURALE

[6] Alors que la présente demande faisait l'objet d'une procédure devant la Commission, la loi sur l'objet brevetable a été examinée par les tribunaux qui ont rejeté la pratique du Bureau qui avait été appliquée par l'examineur dans la présente affaire; voir *Amazon.com c. Canada*, 2011 CAF 328, inf. 2009 CF 1011.

[7] La Commission a fait parvenir à la Requérante une lettre expliquant son analyse des incidences de l'arrêt *Amazon CAF* sur la présente affaire. La Requérante a communiqué sa réponse dans un mémoire de 100 pages et a refusé l'offre d'une audience devant la Commission.

[8] La pratique du Bureau en matière d'objet brevetable a été ultérieurement établie; voir l'énoncé de pratique du 8 mars 2013 intitulé « Directives sur la pratique par suite de l'arrêt

Amazon CAF » et la note PN2013-02 qui l'accompagne. Bien que les observations de la Requérante aient été soumises avant la publication de l'énoncé de pratique, elles présentent de manière exhaustive son opinion sur les principes devant être appliqués dans la présente affaire.

CONTEXTE DE L'INVENTION

[9] La demande vise principalement les jeux de poker électroniques, mais comprend également des caractéristiques pouvant s'appliquer à des jeux de table de casino; voir la description de la présente demande à la page 1, lignes 15 et 16.

[10] En ce qui a trait au volet « ordinateur » du jeu de poker électronique, la description fait souvent référence à la manipulation de boutons, aux écrans tactiles classiques, à des affichages sur écran, à l'utilisation de commandes d'ordinateur et à la modification du logiciel installé sur l'appareil (voir phrase courant sur les pages 16 et 17).

[11] La demande décrit plusieurs variantes du jeu de poker, [TRADUCTION] « le commun dénominateur étant le fait que le joueur se voit proposer des cartes de remplacement, face sur le dessus, au moment où il doit décider quelles cartes garder et lesquelles écarter » (page 1, lignes 12-15 du mémoire descriptif).

[12] Parmi toutes les variantes décrites, seules celles comportant le « dédoublement » des cartes gardées au sein d'une ou de plusieurs mains additionnelles sont visées par les présentes revendications. Ce faisant, plusieurs mains (p. ex., deux, trois ou cinq) peuvent être jouées concurremment sur la base d'une seule et même décision sur les cartes à garder ou à écarter.

[13] Les figures 14-16 de la demande (reproduites ci-après) illustrent un exemple de variante, intitulée Version no 2H à la page 14 du mémoire descriptif, résumée comme suit.

[14] Comme le montre la figure 14, une main de cinq cartes, face en dessus, est distribuée à un joueur (410). Le joueur décide quelles cartes il garde et, s'il y a lieu, lesquelles il écarte.

[15] Ensuite, les cartes conservées (412-415) sont dédoublées dans chaque main additionnelle (420 et 430); voir figure 15.

[16] Enfin, des cartes additionnelles (416, 421 et 431) sont distribuées, face en dessus, de manière que chaque main comporte cinq cartes; voir figure 16. Chaque main est alors traitée comme étant une main séparée aux fins de paiement et d'évaluation de son rang.

QUESTION 1. QUELS PRINCIPES DOIVENT ÊTRE APPLIQUÉS POUR EFFECTUER
UNE INTERPRÉTATION TÉLÉOLOGIQUE DES PRÉSENTES REVENDICATIONS?

Considérations générales sur l'interprétation téléologique

[17] L'interprétation téléologique consiste à interpréter la signification des termes et des expressions utilisés dans les revendications ainsi qu'à « [différencier] les caractéristiques essentielles (« la substantifique moelle ») de celles qui ne sont pas essentielles » (voir *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, [2000] 2 R.C.S. 67, par. 48). Les deux tâches doivent être accomplies au moyen d'une lecture éclairée de l'ensemble du mémoire descriptif (qui englobe à la fois la description et les revendications) par une personne versée dans l'art.

[18] La question de savoir si un élément est essentiel est tranchée à la lumière des principes suivants établis dans l'arrêt *Free World Trust c. Electro Santé Inc.*, 2000 CSC 66, par. 31 (non souligné dans l'original) :

Suivant une interprétation téléologique, il ressort de la teneur des revendications que certains éléments de l'invention sont essentiels, alors que d'autres ne le sont pas. Les éléments essentiels et les éléments non essentiels sont déterminés :

- (i) en fonction des connaissances usuelles d'un travailleur versé dans l'art dont relève l'invention;
- (ii) à la date à laquelle le brevet est publié;
- (iii) selon qu'il était ou non manifeste, pour un lecteur averti, au moment où le brevet a été publié, que l'emploi d'une variante d'un composant donné ne

modifierait pas le fonctionnement de l'invention, ou

(iv) conformément à l'intention de l'inventeur, expresse ou inférée des revendications, qu'un composant en particulier est essentiel, peu importe son effet en pratique;

(v) mais indépendamment de toute preuve extrinsèque de l'intention de l'inventeur.

[19] la lumière du libellé utilisé aux alinéas (iii) et (iv) et dans les questions posées dans l'affaire *Improve* (voir ci-après), la Commission assimile l'expression « modifierait le fonctionnement de l'invention » à « effet en pratique » et « effet appréciable ».

[20] Sur la base de notre analyse des observations présentées par la Requérante, le lien entre les points (iii) et (iv) est au cœur du présent examen. La solution de rechange formulée par la Cour suprême constitue une considération fondamentale dans la discussion sur ces points.

[21] Dans son analyse des questions concernant l'objet brevetable, la Cour a remarqué dans l'arrêt *Amazon CAF* (au par. 41) que l'interprétation téléologique peut « éviter que la forme prenne le pas sur la substance », que « [i]nterpréter les revendications avec un "esprit désireux de comprendre" ne se traduit pas par un aveuglement volontaire » et que « [s]i l'inventeur ne revendique qu'une idée ou une théorie, les moyens de la mettre en œuvre (c.-à-d. l'esprit humain ou un ordinateur) pourraient être remplacés, et l'invention resterait essentiellement la même. »

[22] En outre, l'interprétation téléologique assure que le commissaire est « attentif à la possibilité qu'une revendication du brevet puisse être exprimée dans un langage qui soit trompeur, de manière délibérée ou par inadvertance »; voir *Amazon CAF*, par. 44.

[23] Étant donné que la demande revendique un objet d'invention associé à un ordinateur, il est important de s'appuyer sur les plus récentes lignes directrices que fournit la Cour dans l'arrêt Amazon CAF. Plus précisément, la Commission doit trancher la question de savoir si la mise en œuvre par ordinateur est un élément essentiel suivant une interprétation téléologique.

Analyse - principes d'interprétation

[24] Les observations de la Requérante sur l'interprétation soulèvent deux questions. Premièrement, est-ce que l'intention de l'inventeur a nécessairement priorité sur l'influence appréciable d'un élément? Deuxièmement, est-ce qu'un élément est essentiel si n'importe quelle variante concevable a une influence appréciable sur le fonctionnement de l'invention? La Requérante voudrait que nous répondions par l'affirmative à ces deux questions.

[25] Accepter l'ensemble des observations de la Requérante sur l'interprétation téléologique signifierait que la forme prend le pas sur la substance, ce qui est en contradiction avec l'arrêt Amazon CAF, par. 41. De plus, la simple mention d'un ordinateur dans une demande « aurait pour effet de transformer en objet brevetable ce qui, autrement, ne serait clairement pas brevetable » ce qui est contraire à la décision Schlumberger Canada Ltd c .Canada (Commissaire aux brevets) [1982] 1 CF 845 (CAF).

Est-ce que l'intention de l'inventeur a nécessairement priorité sur l'influence appréciable d'un élément ?

[26] Pour évaluer la question du caractère essentiel, la Requérante soutient qu'il convient de

répondre aux questions énoncées dans *Improve Corp. c. Remington Consumer Products Ltd.*, [1990] F.S.R. 181. Les questions énoncées dans l'arrêt *Improve* établissent que l'intention de l'inventeur est déterminante en ce qui a trait au caractère essentiel comme cela est soulevé à la troisième question de la séquence suivante [non souligné dans l'original] :

(1) La variante influence-t-elle de façon appréciable le fonctionnement de l'invention?

Dans l'affirmative, la variante ne tombe pas sous le coup de la revendication. Dans la négative : --

(2) Le fait que la variante n'influence pas de façon appréciable le fonctionnement de l'invention aurait-il été évident, à la date de la publication du brevet, pour un expert du domaine? Dans la négative, la variante ne tombe pas sous le coup de la revendication.

Dans l'affirmative : --

(3) L'expert du domaine conclurait-il malgré tout, à la lecture de la teneur de la revendication, que le breveté considérerait qu'une stricte adhésion au sens premier constituait une condition essentielle de l'invention? Dans l'affirmative, la variante ne tombe pas sous le coup de la revendication.

[27] La troisième question soulevée dans l'arrêt *Improve* fait donc de l'intention de l'inventeur un facteur dominant. C'est-à-dire que si le libellé de la revendication indique que l'intention de l'inventeur requiert une stricte adhésion à un élément (p. ex., la présence d'un ordinateur), cet élément est alors essentiel sans égard à toute influence appréciable de la variante.

[28] Les principes de l'interprétation téléologique fournissent un cadre souple et éclairant pour interpréter les revendications. Pour les motifs exposés ci-dessous, la Commission considère que l'interprétation téléologique n'a pas l'obligation de tenir compte des questions rigides soulevées

dans l'arrêt *Improve*.

[29] Premièrement, bien que la Cour suprême cite ces questions dans l'affaire *Free World Trust*, il ne semble pas qu'elle en exige l'application dans tous les cas. En effet, dans les cas ultérieurs à *Free World Trust*, « les questions posées dans l'arrêt *Improve* ne sont presque jamais évoquées »; voir Siebrasse, N., *The Essential Elements Doctrine in Patent Infringement: Free World and Whirlpool in Light of Kirin-Amgen* 22 IPJ 223, 2011, p. 2.

[30] Deuxièmement, exiger que l'interprétation prenne en compte les questions de l'arrêt *Improve* serait contraire au critère établi dans *Free World Trust* où les facteurs « influence appréciable » et « intention » (voir points (iii) et (iv) au par. 18 plus haut) sont énoncés à titre subsidiaire; voir *Easton Sports Canada Inc. c. Bauer Hockey Corp.*, 2011 CAF 83, aux par. 33 et 40.

[31] Enfin, l'interprétation de *Free World Trust* par la Requérante va à l'encontre des critères établis dans *Amazon CAF* et *Schlumberger*; le non-brevetable deviendrait brevetable uniquement parce que l'inventeur a l'intention de rendre un ordinateur essentiel. En effet, cela serait le cas en l'espèce : considérant le mémoire descriptif comme un tout et le fait que la Requérante a modifié ses revendications pour y inclure les composants électroniques, il est difficile de conclure que l'inventeur n'avait pas l'intention de rendre ces composants essentiels.

[32] Pour les motifs énumérés plus haut, nous ne pouvons être d'accord avec les affirmations contenues dans le mémoire descriptif de la Requérante selon lesquelles un élément ne peut être considéré non essentiel que si [TRADUCTION] « le libellé du brevet montre que l'inventeur était bien au fait que la modification proposée n'aurait aucun effet sur le fonctionnement de

l'invention »; voir *Martinray Industries Ltd c. Fabricants National Dagendor Manufacturing Ltd* (1991), 41 C.P.R. (3d) 1 (C.F. 1re inst.).

[33] Étant donné la nature de l'objet en l'espèce, les critères sur l'« essence » seront ceux établis dans *Free World Trust* et *Amazon CAF*. Le « caractère essentiel » sera déterminé par la question d'« influence appréciable ».

Est-ce qu'un élément est essentiel si toute variante concevable a une influence appréciable sur le fonctionnement de l'invention?

[34] La Requérante soutient qu'un élément est essentiel si toute variante exerce une influence appréciable. Cela veut dire que toutes les variantes concevables doivent être prises en considération et non seulement la variante identifiée dans un dispositif ou processus qui constitue la contrefaçon présumée ou divulguée dans l'art antérieur invoqué pour invalider la revendication. La Requérante invoque le paragraphe 49(a) de l'arrêt *Whirlpool* pour étayer son point de vue.

[35] Ce passage de l'arrêt *Whirlpool* cite *Catnic Components Ltd v Hill & Smith Ltd*, [1982] RPC 183 qui a utilisé l'expression « toute variante » dans le contexte de la détermination de l'intention du breveté en tant que facteur dominant :

[...] les personnes ayant une connaissance et une expérience pratiques [...] comprendraient-elles que le breveté voulait que l'interprétation stricte d'une expression ou d'un mot descriptif particulier figurant dans une revendication constitue une condition essentielle de l'invention, de manière à ce que toute variante soit exclue du monopole revendiqué même s'il se peut qu'elle n'ait aucun effet important sur la façon dont

l'invention fonctionne.

Par conséquent, « toute variante » dans Catnic s'applique au facteur de l'intention examiné plus haut au par. 18.

[36] Parce que nous avons déjà établi que la question du « caractère essentiel » sera, dans le présent cas, évaluée en fonction de l'influence appréciable et non de l'intention, la notion de « toute variante » ne s'applique pas.

[37] Il s'ensuit que, en l'espèce, l'ordinateur peut être considéré comme non essentiel si son absence n'a aucune influence appréciable sur le fonctionnement de l'invention.

Conclusion - principes d'interprétation

[38] En résumé, la question du « caractère essentiel » est tranchée, dans le présent cas, par la réponse donnée à la question de savoir si une variante donnée d'un élément aurait une influence appréciable sur le fonctionnement de l'invention.

[39] Après avoir abordé les principes de l'interprétation, nous examinerons maintenant la question du « caractère essentiel » de l'ordinateur dans les présentes revendications.

QUESTION 2. L'ORDINATEUR EST-IL UN ÉLÉMENT ESSENTIEL DES PRÉSENTES REVENDEICATIONS?

[40] La revendication 1 de la demande originale se lit comme suit : [TRADUCTION]

1. Une méthode de jouer un jeu de cartes, comprenant :

- a) distribution d'une première main comportant au moins cinq cartes, toute face sur le dessus;
- b) sélection, parmi les cartes de la première main distribuées face sur le dessus, d'aucune, d'une ou de plusieurs cartes devant être gardées;
- c) dédoublement des cartes gardées parmi celles de la première main en vue de constituer une deuxième main;
- d) dédoublement des cartes gardées parmi celles de la première main en vue de constituer une troisième main;
- e) rejet, parmi les cartes de la première main distribuées face sur le dessus, des cartes non gardées et remplacement de chacune d'entre elles par une carte face sur le dessus;
- f) distribution de cartes, face sur le dessus, de manière que la deuxième main comporte au

moins cinq cartes;

f) distribution de cartes, face sur le dessus, de manière que la troisième main comporte au moins cinq cartes;

h) détermination du rang des mains de poker de la combinaison des cartes des première, deuxième et troisième mains.

[41] La revendication dont nous sommes saisis se lit maintenant comme suit (les éléments associés à « ordinateur » sont soulignés) : [TRADUCTION]

1. Un procédé pour faire fonctionner une machine de vidéopoker électronique comportant un dispositif d'affichage vidéo, le procédé comprenant :

a) la distribution, sur le dispositif d'affichage vidéo, d'une première main comportant au moins cinq cartes, toute face sur le dessus;

b) la réception d'instructions du joueur qui sélectionne pour les garder, soit aucune, soit une ou plusieurs cartes parmi celles de la première main distribuées face sur le dessus;

c) le dédoublement des cartes gardées parmi celles de la première main en vue de constituer une deuxième main montrée sur le dispositif d'affichage vidéo;

d) le dédoublement des cartes gardées parmi celles de la première main en vue de constituer une troisième main montrée sur le dispositif d'affichage vidéo;

e) le rejet, parmi les cartes de la première main distribuées face sur le dessus, des cartes non gardées et remplacement de chacune d'entre elles par une carte face sur le dessus montrée sur le dispositif d'affichage vidéo;

f) la distribution de cartes, face sur le dessus, montrées sur le dispositif d'affichage vidéo, de manière que la deuxième main comporte au moins cinq cartes;

g) la distribution de 20 cartes supplémentaires, face sur le dessus, montrées sur le

dispositif d'affichage vidéo, de manière que la troisième main comporte au moins cinq cartes;

h) détermination du rang des mains de poker de la combinaison des cartes des première, deuxième et troisième mains.

[42] La question centrale, en l'espèce, est de savoir si les éléments informatiques (soulignés ci-dessus) sont essentiels; en effet, cela déterminera si l'objet visé par la demande est brevetable.

[43] Pour répondre à cette question, nous examinerons le problème que les inventeurs cherchaient à régler et la solution décrite dans le mémoire descriptif. Toutefois, il importe dans un premier temps de tenir compte de la personne versée dans l'art et dotée des compétences usuelles à qui le mémoire descriptif est destiné et les connaissances générales courantes que cette personne possède.

Personne versée dans l'art et connaissances générales courantes

[44] La Requérante et l'examineur étaient, de manière générale, d'accord sur le fait que la « personne versée dans l'art », à qui le mémoire descriptif est destiné, serait une

[TRADUCTION] « personne versée dans le domaine des jeux de table de casino et des jeux de vidéopoker électroniques y compris leur développement, conception, programmation et mise à l'essai ».

[45] La Requérante a ajouté que le « développement » et la « conception » ne suggèrent aucun degré d'inventivité, et que la personne possède des compétences générales dans le domaine des machines de jeux électroniques en général et n'est pas spécialisée dans les jeux de vidéo poker

électroniques. Nous sommes d'accord avec cette description de la Requérante.

Problème et solution

[46] L'identification du problème et la solution fournie par l'invention éclairent l'interprétation téléologique des revendications (se reporter à la position du Bureau sur cette question présentée dans l'énoncé de pratique précité).

[47] Dans sa réponse à la Commission, la Requérante a abordé le problème que règle l'objet visé par la demande bien que cela ait été dans le contexte d'une discussion sur « l'idée originale » visée par les présentes revendications. La Requérante soutient que le problème auquel s'attaque la présente demande était de permettre à un joueur de miser sur plusieurs mains, dans un laps de temps donné, de manière à augmenter leur nombre de « mains à l'heure » (ma/h). Avant la présente demande, les joueurs devaient utiliser concurremment plusieurs machines de vidéopoker pour réussir à augmenter leur ma/h. Toutefois, chaque main sur chaque machine demandait une décision de garder/écarter de la part du joueur, ce qui ralentissait la cadence du jeu.

[48] La solution à ce problème est fournie par l'objet visé par la présente demande : le procédé de fonctionnement d'une machine de vidéopoker électronique de la revendication 1. La Requérante soutient que son [TRADUCTION] « utilisation novatrice d'un seul dispositif d'affichage vidéo permet à un joueur de miser sur plusieurs mains reliées entre elles par la sélection de cartes dédoublées communes, et ce, sur une seule machine de jeu ».

[49] La Requérante soutient de plus que c'est l'étape de dédoublement en particulier qui permet au joueur de détenir simultanément plusieurs mains à partir d'une seule décision de garder/écarter.

La plus grande rapidité du jeu est attribuée à la décision de garder/écarter simple.

[50] Après avoir examiné le mémoire descriptif dans son ensemble, la Commission ne trouve aucune justification à cette caractérisation du problème; en outre, la Commission n'est pas d'accord avec l'affirmation voulant que la personne versée dans l'art comprenne, à la lecture du mémoire descriptif, qu'il s'agirait là du problème à la lumière des connaissances générales courantes.

[51] D'autre part, le mémoire descriptif met l'accent sur une multitude de variantes des règles du poker, telles que « Super Poker I », « Super Poker II » (y compris des versions 2A-J avec divers schèmes de mises) et des schèmes de mises pour jeux de poker connus tels que « Let it Ride » et « Texas Hold'em » et « Vingt et un et Stud Poker combinés ». Aucune référence n'y est faite quant aux questions d'éviter le recours à plusieurs machines ou de l'augmentation du nombre de mains à l'heure.

[52] Parmi toutes les variantes du poker et des fonctionnalités optionnelles décrites dans le mémoire, la description des jeux visés par la demande apparaît pour la première fois à la page 12 pour un jeu désigné comme la « version #2G » tel qu'illustré aux figures 12 et 13 de la demande. Comme il a déjà été mentionné, un second jeu correspondant à l'objet visé par la demande est la « version #2H », illustrée aux figures 14 à 16. Les versions décrites avant #2G et #2H ne semblent avoir aucun lien avec l'objet visé par la demande.

[53] Après avoir examiné l'ensemble du mémoire descriptif et à la lumière des connaissances générales courantes que possède une personne versée dans l'art, le problème posé semble être de fournir des variantes du jeu de poker. La solution est l'ensemble des règles qui définissent le jeu

et, tout particulièrement, l'intégration d'une décision de garder/écarter simple partagée par plusieurs mains, comme cela est exposé dans le mémoire descriptif.

L'« ordinateur » est non essentiel dans la revendication 1

[54] La Requérante soutient que l'ordinateur, dans ce cas-ci une machine de vidéopoker électronique avec dispositif d'affichage, est essentiel, parce que l'étape de dédoublement des cartes [TRADUCTION] « ne pourrait être faite d'aucune manière pratique par une variante hypothétique de laquelle les composants électroniques seraient absents ».

[55] Selon la Requérante, si un joueur devait jouer avec un jeu de cartes, un croupier ne pourrait pas [TRADUCTION] « avec ses seules facultés mentales créer spontanément de nouveaux dédoublements des cartes à jouer physiques en jeu ».

[56] La Commission est d'accord avec le fait qu'une machine exécuterait plus aisément la tâche de dédoublement; toutefois, il n'est pas nécessaire de jouer à ce jeu sur un ordinateur. De l'avis de la Commission, une personne versée dans l'art conclurait que, compte tenu des connaissances générales courantes et après lecture de la présente demande, il existe au moins deux manières de jouer à ce jeu sans un ordinateur.

Variante I : utilisation de plusieurs jeux de cartes

[57] Dans une variante, le jeu pourrait être joué avec plusieurs jeux de cartes. Lorsqu'une carte doit être dédoublée, le croupier rechercherait une ou plusieurs copies de la même carte dans les autres jeux et placerait ces copies dans une ou plusieurs des mains additionnelles. Les jeux

additionnels pourraient être triés de manière à faciliter le repérage des cartes recherchées.

[58] Il va de soi que cette manière de procéder serait beaucoup plus lente que si le tout était exécuté par une machine de poker électronique. Toutefois, la commodité et la rapidité qu'un ordinateur confère au jeu ne rendent pas automatiquement l'ordinateur essentiel au fonctionnement au jeu de poker.

[59] Dans l'affaire Schlumberger, il n'y a aucun doute qu'il était plus rapide et pratique que les calculs aient été exécutés sur un ordinateur. Néanmoins, l'arrêt Amazon CAF a expliqué que [TRADUCTION] « la Cour [dans Schlumberger] n'a pas semblé considérer que l'ordinateur était un 'élément essentiel' de l'invention »; voir Amazon CAF, au par. 44.

Variante II : cartes communes ou communautaires

[60] Subsidiairement, une seconde variante pourrait être tirée du concept de cartes « communes » ou « communautaires » comme on les utilise dans des jeux, tels que « Texas Hold'em » et « Let it Ride », dont le fonctionnement ferait partie des connaissances générales courantes que possède une personne versée dans l'art; voir le mémoire descriptif à la page 20.

[61] Dans une telle variante, un joueur sélectionnerait les cartes à écarter parmi celles de la première main distribuées face sur le dessus. Les cartes écartées pourraient alors être retirées de manière à indiquer qu'elles ont été rejetées. Une ou plusieurs mains, alignées à la verticale sur les cartes retenues, seraient distribuées face sur le dessous (fermées), comblant les positions verticales alignées correspondantes aux positions des cartes rejetées. Les cartes conservées de la première donne seraient dédoublées par visualisation mentale dans chacune des mains

verticalement alignées. De cette manière, les jeux revendiqués pourraient être facilement joués avec un seul jeu de cartes sans avoir à rechercher dans des jeux additionnels les copies des cartes conservées de la première donne.

[62] Le besoin de visualiser mentalement les cartes dédoublées est une aptitude couramment employée dans des jeux, tels que Texas Hold'em, dans lequel un joueur et les observateurs visualisent mentalement la meilleure main du joueur formée par les deux cartes détenues par le joueur et les cinq cartes communes. Cette compétence est couramment requise dans des variantes du poker comme Texas Hold'em.

Conclusion : variantes I et II

[63] Comme la Requérante l'a réitéré à maintes reprises dans ses observations auprès de la Commission, le facteur décisif est de permettre de jouer plusieurs mains à partir d'une seule décision de garder/écarter. Le dédoublement sur un ordinateur des cartes retenues est une manière, mais non pas la seule, d'y arriver; la recherche dans un ou des jeux additionnels de copies additionnelles des cartes ou le fait de visualiser mentalement les doubles des cartes communes permettent d'obtenir les mêmes résultats sans influencer de manière appréciable le fonctionnement de l'invention.

Manière/Fonction/Résultat

[64] Dans l'évaluation de l'influence d'une variante sur le fonctionnement de l'invention, la Requérante soutient que « fonctionner de la même manière » en principe (iii) signifie

[TRADUCTION] « accomplir essentiellement la même fonction, d'une manière essentiellement

identique pour obtenir essentiellement le même résultat ». Bien que ce critère ait été retenu dans Free World Trust, il n'est pas nécessaire d'examiner si son application est une exigence législative puisque le résultat en l'espèce ne serait pas modifié.

[65] L'invention le jeu de poker satisfait à ce critère, du fait que le jeu n'est pas modifié, qu'il soit exécuté sur un ordinateur ou que l'on fasse appel à la variante I ou II. Sans égard à la manière dont le jeu est exécuté, une première main est distribuée, une seule décision de garder/écarter est prise et des cartes sont dédoublées, d'une manière ou d'une autre, dans une ou plusieurs mains additionnelles, permettant ainsi à un joueur de tenir concurremment plusieurs mains à partir d'une seule décision de garder/écarter.

Conclusion interprétation de la revendication 1

[66] Par conséquent, aux fins de la présente révision, l'interprétation téléologique de la revendication 1 confirme qu'il s'agit bel et bien de la revendication 1 dans sa teneur originale accompagnant la demande puisque les composants électroniques (l' « ordinateur ») sont non essentiels. Il n'est pas nécessaire de poursuivre l'interprétation des revendications puisque rien ne porte sur leurs éléments restants.

Conclusion valide pour toutes les autres revendications

[67] Cette conclusion s'applique également à toutes les revendications visant le procédé dont chacune exige au moins une étape de dédoublement.

[68] Quant aux revendications au dossier visant une machine et une fabrication, elles

concernent également les manières de jouer au poker. Comme cela a été indiqué dans Amazon CAF au par. 44 : « ce qui, à première vue, semble être la revendication d'une "réalisation" ou d'un "procédé" peut, dans le cadre d'une interprétation appropriée, constituer la revendication d'une formule mathématique. » De même en l'espèce, ce qui, à première vue, semble être des revendications visant une machine et une fabrication s'avère, à la lumière d'une interprétation téléologique, être des revendications visant une méthode. En l'espèce, les références à des machines et à des fabrications qui se trouvent dans la demande servent à fournir l'environnement opérationnel d'une manière pratique de faire fonctionner l'invention. Or, ils n'ont aucune influence appréciable sur le fonctionnement de l'invention.

[69] la lumière de l'interprétation des revendications, nous nous demandons si l'objet des revendications ainsi interprétées est brevetable.

QUESTION 3 LES REVENDICATIONS INTERPRÉTÉES VISENT-ELLES UN OBJET

ABSTRAIT OU SATISFONT-ELLES L'EXIGENCE DU CARACTÈRE MATÉRIEL?

Objet prévu par la Loi : principes

[70] Certains objets peu importe qu'ils soient nouveaux, utiles et originaux ne sont pas brevetables, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas prévus par la Loi.

[71] Pour être considéré brevetable, l'objet doit correspondre à l'une des cinq catégories d'invention au sens de l'article 2 de la Loi sur les brevets : réalisation, procédé, machine, fabrication ou composition de matières.

[72] De plus, pour satisfaire à la définition d'« invention » au sens de l'article 2, l'objet doit satisfaire à une « exigence du caractère matériel »... « puisqu'un brevet ne peut être octroyé pour une idée abstraite, il est implicite dans la définition d'« invention » qu'un objet brevetable doit être une chose dotée d'une existence physique ou une chose qui manifeste un effet ou changement discernable »; Amazon CAF, au par. 66. Les idées abstraites ne sont pas brevetables parce que l'alinéa 27(8) de la Loi stipule qu'« [i]l ne peut être octroyé de brevet pour de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques ».

[73] Ainsi, si les revendications, suivant une interprétation téléologique, visent une idée abstraite, elles ne sont pas brevetables. Par contre, elles pourraient être brevetables si elles satisfont à l'« exigence du caractère matériel ». L'« exigence du caractère matériel » n'est pas satisfaite uniquement parce que l'objet présente une application pratique. Dans le cas où l'invention est une idée abstraite, le fait qu'elle ait trait à l'utilisation d'un ordinateur, bien que cela

soit pratique, ne suffit pas pour satisfaire à l'exigence; voir Amazon CAF, aux par. 61 et 69.

Est-ce que les présentes revendications satisfont à l'exigence du caractère matériel?

[74] La Requérante souligne que les revendications ne sont pas abstraites puisqu'elles satisfont à l'exigence du caractère matériel soit en manifestant un effet discernable soit en incluant un élément ayant une existence physique.

[75] Afin d'illustrer l'effet discernable, la Requérante invoque les modifications discernables sur le dispositif d'affichage vidéo au moment de la distribution des cartes, de leur rejet et de leur dédoublement. En ce qui concerne l'exigence du caractère matériel sur la base de l'existence physique, la Requérante invoque la présence de la machine électronique de vidéopoker et de son écran.

[76] Toutefois, les observations de la Requérante ne peuvent contribuer à l'évaluation de la conformité à l'exigence du caractère matériel des revendications interprétées du fait que l'interprétation de ces revendications par la Commission l'a amenée à conclure que l'ordinateur n'est pas essentiel.

[77] Les revendications, telles qu'elles ont été interprétées, visent des méthodes de jouer aux cartes (poker). Chaque revendication décrit un ensemble d'étapes ou de règles. Ces règles dictent, par exemple, le nombre de cartes à distribuer, le nombre de mains pouvant être jouées concurremment, quand et sur quoi miser, le nombre de mains dans lesquelles insérer les cartes dédoublées, l'octroi de bonus.

[78] De telles règles sont de nature abstraite. Parce que des idées abstraites ne satisfont pas à

l'exigence du caractère matériel, l'objet revendiqué ne saurait être une « réalisation » au sens de l'article 2 de la Loi. De plus, en raison de leur nature abstraite, les revendications ne sont pas brevetables en vertu du paragraphe 27(8) de la Loi.

[79] Les présentes revendications sont assimilables à la situation analysée dans Amazon CAF au paragraphe 61 où la Cour a établi qu'une pratique commerciale abstraite qui est réalisée par sa programmation dans un ordinateur n'a pas le caractère matériel requis pour être brevetable. De même, une idée abstraite, tel un ensemble de règles dictant une méthode de jouer au poker, programmée dans un ordinateur au moyen d'un algorithme, lequel est aussi une idée abstraite, manque du caractère matériel requis pour être brevetable.

CONCLUSION

[80] la lumière des raisons énumérées plus haut, la Commission conclut que les revendications de la présente demande, suivant une interprétation téléologique, visent un objet abstrait et ne sont pas conformes à l'article 2 et au paragraphe 27(8) de la Loi.

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

[81] La Commission conclut qu'aucune des revendications de la demande no 2,237,438 ne définit un objet brevetable. Par conséquent, la Commission recommande que la demande soit refusée.

Mark Couture

Ed MacLaurin

Stephen MacNeil

Membre

Membre

Membre

DÉCISION DU COMMISSAIRE

[82] Je souscris aux conclusions et à la recommandation de la Commission d'appel des brevets à savoir que la demande soit refusée au motif qu'elle n'est pas conforme à l'article 2 et au paragraphe 27(8) du fait qu'elle revendique un objet abstrait.

[83] 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 Requérante dispose d'un délai de six mois pour interjeter appel de ma décision à la Cour fédérale du Canada.

Sylvain Laporte

Commissaire des brevets

Fait à Gatineau (Québec)

ce 20e jour de juin 2013

Traduction certifiée conforme

Pierre Henrichon