

Décision du commissaire n° 1425

Commissioner's Decision #1425

SUJETS : J-00 Signification de la technique
J-50 Simple plan
O-00 Évidence

TOPICS: J-00 Meaning of Art
J-50 Mere plan
O-00 Obviousness

Demande n° : 2 767 500

Application No.: 2,767,500

BUREAU CANADIEN DES BREVETS

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

Ayant été refusée en vertu du paragraphe 30(3) des *Règles sur les brevets*, la demande de brevet numéro 2 767 500 a fait l'objet d'une révision, conformément à l'alinéa 30(6)c) des *Règles sur les brevets*. Conformément à la recommandation de la Commission d'appel des brevets, la commissaire rejette la demande.

Agent du demandeur :

GOWLING WLG (CANADA) LLP
160, rue Elgin, bureau 2600
Ottawa (Ontario) K1P 1C3

INTRODUCTION

[1] La présente recommandation concerne la révision de la demande de brevet refusée n° 2 767 500, intitulée « Système et méthode d'activation de débit mis en vigueur progressivement », qui est inscrite au nom de Target Brands. Les irrégularités qui subsistent et qui ont été signalées dans la décision finale (DF) sont liées au fait que les revendications ne définissent pas un objet prévu par la Loi, ce qui est contraire à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*, et au fait qu'elles sont évidentes, ce qui est contraire à l'alinéa 28.3b) de la *Loi sur les brevets*. La Commission d'appel des brevets (la Commission) a procédé à la révision de la demande en vertu de l'alinéa 30(6)c) des *Règles sur les brevets*. Ainsi qu'il est expliqué ci-dessous, nous recommandons que la demande soit rejetée.

CONTEXTE

La demande

[2] La demande de brevet canadien 2 767 500 a été déposée le 10 février 2012 et publiée le 19 avril 2012.

[3] La demande concerne l'activation progressive par phase d'une carte rechargeable à usage général (RUG), où chaque phase active des fonctions supplémentaires pour la carte et le compte qui y est associé.

Historique du traitement de la demande

[4] Le 24 juillet 2014, une DF été rédigée conformément au paragraphe 30(4) des *Règles sur les brevets*. La DF indique que la présente demande est irrégulière pour deux motifs. Premièrement, les revendications au dossier (c.-à-d. les revendications 1 à

42) ne sont pas conformes à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*, et deuxièmement, elles ne sont pas conformes à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*.

- [5] Dans une réponse à la DF (R-DF) en date du 26 janvier 2015, le demandeur a soutenu les motifs pour lesquels la demande est conforme à la *Loi sur les brevets*. Plus particulièrement, le demandeur a prétendu que les revendications comprennent des éléments physiques et techniques (et visent donc un objet prévu par la Loi) et que les revendications ne sont pas évidentes eu égard aux références citées dans la DF.
- [6] Comme l'examineur estimait que la demande n'était pas conforme à la *Loi sur les brevets*, le 17 avril 2015, la demande a été transmise à la Commission aux fins d'examen, en vertu du paragraphe 30(6) des *Règles sur les brevets*, accompagnée d'un résumé des motifs (RM) soutenant que les revendications au dossier ne définissent pas un objet prévu par la Loi et sont évidentes.
- [7] Dans une lettre en date du 30 juin 2015, la Commission a transmis au demandeur une copie du RM et a offert à ce dernier la possibilité de présenter des observations écrites supplémentaires et de participer à une audience. Dans sa réponse (R-RM) en date du 30 septembre 2015, le demandeur a refusé l'offre de participer à une audience et a demandé que l'examen soit fait en fonction du dossier écrit dans sa forme actuelle.
- [8] Un comité a été formé dans le but de réviser la demande conformément à l'alinéa 30(6)c) des *Règles sur les brevets* et de présenter une recommandation au commissaire quant à la décision à rendre. Dans une lettre en date du 27 janvier 2017 (la lettre du comité), nous avons exposé notre analyse préliminaire et les motifs pour lesquels, d'après le dossier dont nous disposons, nous considérons que l'objet des revendications au dossier n'est pas conforme à l'article 2 et à l'alinéa 28.3b) de la *Loi sur les brevets*.

[9] Dans sa lettre du 24 février 2017, le demandeur a demandé une prolongation de délai pour répondre à la lettre du comité. La prolongation de délai a été accordée. Le 27 mars 2017, le demandeur a répondu à la lettre du comité par une lettre (la lettre de réponse), soutenant que la demande est conforme à la *Loi sur les brevets* et présentant d'autres arguments à l'appui.

QUESTIONS

[10] Les deux questions que doit trancher le comité sont les suivantes :

- L'objet défini par les revendications au dossier est-il inclus dans la définition d'invention qui est énoncée à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*?
- L'objet défini par les revendications au dossier aurait-il été évident, et donc non conforme à l'alinéa 28.3b) de la *Loi sur les brevets*?

LÉGISLATION ET PRINCIPES JURIDIQUES

Interprétation téléologique

[11] Conformément à *Free World Trust c. Électro Santé*, 2000 CSC 66, les éléments essentiels sont déterminés au moyen d'une interprétation téléologique des revendications faite à la lumière de l'ensemble de la divulgation, y compris le mémoire descriptif et les dessins (voir également *Whirlpool c. Camco*, 2000 CSC 67, aux al 49f) et g) et au paragraphe 52). Conformément au chapitre 13.05 du *Recueil des pratiques du Bureau des brevets* (OPIC, juin 2015) [RPBB], la première étape de l'interprétation téléologique d'une revendication consiste à identifier la personne versée dans l'art et ses connaissances générales courantes (CGC) pertinentes. L'étape suivante consiste à définir le problème abordé par les inventeurs et la solution divulguée dans la demande. Les éléments essentiels peuvent ensuite être déterminés; il s'agit de ceux qui sont indispensables à l'obtention de la solution divulguée, tel qu'elle est revendiquée.

Objet prévu par la Loi

[12] La définition d'« invention » est énoncée à l'article 2 de la *Loi sur les brevets* :

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

[13] La « Pratique d'examen au sujet des inventions mises en œuvre par ordinateur », PN2013-03 (OPIC, mars 2013) [PN2013-03] vient clarifier la méthode utilisée par l'Office pour déterminer si une invention mise en œuvre par un ordinateur est un objet prévu par la Loi.

[14] Comme il est énoncé dans la PN2013-03, lorsqu'un ordinateur est jugé comme un élément essentiel d'une revendication interprétée, l'objet revendiqué sera généralement brevetable (prévu par la Loi). Si, par ailleurs, s'il est déterminé que les éléments essentiels d'une revendication interprétée se limitent aux objets exclus de la définition d'invention — par exemple, les beaux-arts, les méthodes de traitement médical, les inventions où l'objet revendiqué est simplement une idée, un plan ou une série de règles —, l'objet revendiqué ne sera pas conforme à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

Évidence

[15] L'article 28.3 de la *Loi sur les brevets* exige que l'objet revendiqué ne soit pas évident.

L'objet que définit la revendication d'une demande de brevet au Canada 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; et

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.

[16] Dans *Apotex c. Sanofi-Synthelabo Canada*, 2008 CSC 61 au par. 67, la Cour suprême du Canada a indiqué qu'il est utile, pour évaluer l'évidence, de suivre la démarche en quatre étapes suivante [TRADUCTION] :

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

ANALYSE

Interprétation téléologique

[17] Ainsi qu'il est expliqué ci-dessous, nous estimons qu'il existe généralement deux principaux groupes de revendications dans la demande, l'un concernant deux phases d'activation et l'autre concernant trois phases d'activation. Par souci de commodité, les revendications 16 et 19 sont reproduites ci-dessous à titre de revendications représentatives de ces deux groupes [TRADUCTION] :

16. Une méthode d'activation et de mise à jour d'un compte rechargeable à usage général (RUG), ladite méthode comprenant :
- la réception, depuis un point de vente (PDV), d'un numéro d'identification de compte correspondant au compte RUG, de renseignements d'identification correspondant à un consommateur qui soumet une demande de compte RUG et d'une valeur monétaire initiale à charger dans le compte RUG;
 - l'activation du compte RUG selon un premier niveau d'activation où le compte RUG est accessible pour payer des achats dont la valeur ne dépasse pas la valeur monétaire initiale et où l'activation du compte RUG se fait lorsque le consommateur qui soumet une demande de compte RUG se trouve au terminal du

PDV, et dans ce premier niveau d'activation, le compte RUG n'est pas accessible pour le rechargement d'une valeur monétaire supplémentaire;

la vérification des renseignements d'identification après l'activation du compte RUG au premier niveau;

après la vérification des renseignements d'identification, l'activation du compte RUG à un deuxième niveau selon lequel le compte RUG peut être rechargé d'une valeur monétaire supplémentaire.

19. La méthode de l'une des revendications 16 à 18, comprenant en outre :

la génération d'un numéro d'identification personnel (NIP) pour le consommateur à la suite de l'activation du compte RUG au deuxième niveau;

l'envoi du NIP au consommateur et l'activation du compte RUG à un troisième niveau, lequel est le seul niveau parmi le premier, le deuxième et le troisième qui permet d'effectuer des retraits d'espèces du compte RUG.

La personne versée dans l'art

[18] Dans la lettre du comité, nous avons identifié la personne versée dans l'art comme étant un ou plusieurs distributeurs ou planificateurs de produits financiers ainsi que les programmeurs et autres technologues expérimentés dans la création et la mise à jour d'outils et d'infrastructures pour ces professionnels. Le demandeur n'a pas contesté cette caractérisation.

Les CGC

[19] Dans la DF, les concepts suivants sont désignés comme étant les CGC. Nous avons convenu, dans la lettre du comité, que ces concepts font partie des CGC et le demandeur n'a pas contesté leur inclusion :

- les instruments de paiement (comme le crédit, le débit et les cartes prépayées) et le traitement des paiements;
- les dispositifs informatiques à usage général et techniques de programmation appropriées;
- l'activation des produits de crédit au point de vente, et l'offre de comptes et de cartes RUG aux consommateurs qui n'en ont pas (c.-à-d. ceux qui ne sont pas

admissibles aux services bancaires conventionnels ou dont le niveau de qualification est faible pour obtenir ceux-ci);

- le fait que les exigences réglementaires et de l'industrie qu'il faut respecter relativement aux cartes RUG nécessitent la collecte et la vérification des renseignements sur le demandeur de la carte au moyen, par exemple, de la vérification d'une banque de données de tiers ou de l'examen physique de documents produits par le gouvernement;
- les terminaux de PDV, les réseaux de transactions financières, les bases de données et l'utilisation de ces infrastructures pour activer, charger, recharger et accepter les paiements à partir de cartes RUG;
- l'utilisation d'un terminal de PDV pour lire le numéro d'identification d'un compte RUG à partir d'une carte RUG;
- la collecte des renseignements d'identification du demandeur de la carte RUG (à un moment donné) en vue de leur transmission à un réseau de transactions financières;
- l'utilisation d'un terminal de DV pour soumettre au réseau de transactions financières une valeur monétaire initiale à charger dans le compte RUG;
- la réception d'une autorisation d'activation de la part du réseau de transactions financières au terminal de PDV et la communication de l'activation initiale du compte de la carte RUG au demandeur de la carte.

[20] Dans la lettre du comité, nous avons indiqué que nous estimons également que la personne versée dans l'art est bien au fait des éléments suivants :

- il est souhaitable de faire en sorte qu'il soit facile de recharger et d'utiliser la carte RUG;
- il serait préférable que le vendeur d'une carte d'accès prépayée saisisse les renseignements d'identification du demandeur de la carte au PDV, étant donné sa position unique qui lui permet de le faire en personne;
- des exigences réglementaires et de l'industrie différentes s'appliquent aux fonctions et services d'accès prépayé différents. Par exemple, pour accéder à la fonction de recharge — contrairement à d'autres fonctions et services —, le

titulaire ou le demandeur de la carte doit fournir des renseignements d'identification aux fins de vérification;

- l'activation progressive par phase des cartes RUG peut être mise en œuvre, celle-ci étant telle que l'accès aux fonctions est accru au fur et à mesure que les vérifications sont faites.

[21] Notre acceptation de ces concepts et de ces éléments en tant que CGC est corroborée par les exemples compris dans :

- la brève description des exigences légales (paragraphe 14) dans la présente demande;
- McGimpsey, « Selecting a secure and compliant prepaid reloadable card program » (First Data, 2009) dans l'encadré de la page 2;
- *Amendment to the Bank Secrecy Act Regulations*, 75 Rég. féd. 123,36589 (2010) (modifiant 31 C.F.R. § 103) aux pages 36 598 à 36 603, 36 605 et 36 606 [*FinCEN*];
- « A guide to prepaid cards for transit agencies » TC-10002 (Princeton Junction, US: Smart Card Alliance, mars 2010) aux pages 15 et 23 [*Smart Card Alliance*].

[22] Le demandeur n'a pas soutenu que l'un quelconque de ces concepts ou de ces éléments ne s'inscrive pas dans les CGC, mais il a plutôt contesté les citations de *FinCEN* et de *Smart Card Alliance* qui, contrairement à celle de McGimpsey, ont été présentées au demandeur dans la lettre du comité.

[23] Dans sa lettre en réponse, le demandeur affirme ceci :

[I] est souligné que la Commission a présenté deux nouveaux documents d'antériorité qui n'ont jamais été identifiés pendant l'instruction de la demande. Le demandeur soutient respectueusement que cela est contraire à l'intention de la *Loi sur les brevets* et des *Règles sur les brevets* et que, de ce fait, le demandeur se voit privé de l'application de procédure équitable. Pendant l'instruction de la demande, le demandeur est libre de modifier les revendications et de s'entretenir avec l'examineur, et il a généralement plusieurs occasions de le faire. Cependant, rien de tout cela n'est possible devant la Commission d'appel des brevets. Si la Commission est d'avis que ces documents

s'appliquent à l'objet revendiqué, la *Loi sur les brevets* exige que la demande soit renvoyée à l'examineur aux fins d'instruction adéquate.

[24] Premièrement, le demandeur a simplement affirmé qu'il est contraire à l'intention de la *Loi sur les brevets* et des *Règles sur les brevets* que la Commission examine des CGC n'ayant pas été préalablement abordées. Cette affirmation ne nous convainc pas. Les CGC pertinentes doivent être établies avant que les revendications puissent faire l'objet d'une interprétation téléologique et que les questions en suspens soient tranchées. Il s'agit d'un élément essentiel de la réalisation adéquate d'un examen en vertu de l'alinéa 30(6)c) des *Règles sur les brevets*.

[25] Deuxièmement, pour assurer l'application de procédure équitable en l'espèce, nous avons utilisé la lettre du comité pour inviter le demandeur à fournir toute observation écrite qu'il souhaitait présenter, y compris celles concernant notre identification des CGC dans cette lettre.

[26] Enfin, nous ne pouvons pas renvoyer la demande à l'examineur puisqu'il n'existe aucun mécanisme réglementaire pour le faire.

[27] Comme il a été indiqué précédemment, la lettre de réponse ne soutient aucunement que l'un quelconque des concepts ou éléments définis comme s'inscrivant dans les CGC n'était pas généralement connu. On y indique plutôt que, surtout dans le cas de la citation tirée de *FinCEN*, un document peut seulement être considéré comme s'inscrivant dans les CGC que s'il est très bien connu dans le domaine, et l'on y fait valoir que [TRADUCTION] :

[U]ne personne versée dans l'art de l'écriture de codes logiciels pour cartes-cadeau au Canada n'a probablement jamais entendu parlé des *U.S. Bank Secrecy Act Regulations*. Et, quoi qu'il en soit, aucune preuve physique n'a été fournie pour montrer qu'un tel document serait « généralement connu » d'une telle personne. Ainsi, le demandeur soutient que la Commission ne peut s'appuyer sur cette référence.

[28] Nous observons d'abord que la personne versée dans l'art peut vivre dans n'importe quel pays. Ensuite, le demandeur n'a pas contesté notre identification de la personne versée dans l'art comme étant une équipe comprenant un ou plusieurs planificateurs ou distributeurs de produits financiers, qui sont au courant des exigences réglementaires et de l'industrie qu'il faut respecter relativement aux cartes RUG et aux autres services d'accès prépayé. Les exigences du *Bank Secrecy Act Regulations* sont un exemple de telles exigences réglementaires et nous sommes donc d'avis que la personne versée dans l'art les connaîtrait.

[29] Peu importe, *FinCEN* (comme d'autres références) n'est pas cité comme la source des CGC pertinentes, mais comme un indicateur de celles-ci. *FinCEN* (voir à titre d'exemple les pages 36 589 à 36 593) explique que les règles qu'il propose [TRADUCTION] « ont pour but de combler les écarts réglementaires qui découlent de la prolifération d'innovations en matière de cartes prépayées au cours des dix dernières années et de leur utilisation accrue comme méthode de paiement acceptée ». Les propositions sont fondées sur la recherche du Financial Crimes Enforcement Network au sujet de la réglementation du fonctionnement de l'industrie des cartes prépayées; cette recherche comprend un examen du développement de l'industrie, des consultations avec l'industrie ainsi que la publication de propositions et de règlements. Nous estimons que ce que *FinCEN* décrit fait partie des CGC pertinentes, du moins en ce qui a trait aux éléments des CGC définis ci-dessus.

Le problème à résoudre

[30] La DF et le RM définissent le problème comme étant l'incapacité d'activer les cartes RUG de l'art antérieur jusqu'à la satisfaction d'exigences légales particulières. Dans la R-DF, le demandeur n'était pas d'accord avec cette caractérisation, décrivant plutôt le problème comme étant lié à la façon d'activer progressivement une carte RUG à un terminal de PDV, avec l'autorisation sécurisée d'un réseau de transactions financières.

- [31] Comme il est expliqué dans la lettre du comité, nous voyons que cette description n'est pas centrée sur le fonctionnement des terminaux de PDV, sur la façon de leur permettre d'interagir avec les cartes RUG ou sur la façon d'utiliser des terminaux de PDV pour communiquer avec des réseaux de transactions financières ou d'en obtenir une autorisation. En outre, comme il a été souligné précédemment, ces détails font partie des CGC, ce que le demandeur n'a pas contesté.
- [32] En revanche, bien que le concept de l'activation progressive par phase des cartes RUG s'inscrive également dans les CGC, ce concept et sa mise en œuvre correspondent au point central évident et déclaré de la demande. Par conséquent, le problème ne semble pas reposer dans les aspects de la carte RUG physique elle-même ni dans l'infrastructure, y compris le terminal du PDV, le réseau de transactions financières et la base de données, mais plutôt dans le processus d'activation progressive par phase.
- [33] Donc, selon le mémoire descriptif (p. ex., aux paragraphes 1, 2 et 11 à 15), la personne versée dans l'art comprendrait que le problème est lié au fait que les cartes et les comptes RUG ne peuvent généralement pas être utilisés avant l'achèvement du processus d'activation et la satisfaction des exigences légales, ce qui pourrait frustrer les consommateurs.
- [34] Bien que le demandeur, dans sa lettre de réponse, ne soit pas d'accord avec le résultat de l'interprétation de la revendication énoncée dans la lettre du comité, je n'ai pas précisément contesté la définition du problème.

La solution proposée

- [35] Comme il est expliqué dans la lettre du comité, la demande propose d'offrir une carte RUG unique pour laquelle des fonctions peuvent être ajoutées progressivement, par phase. Pendant la phase initiale, la carte peut seulement être utilisée comme instrument de paiement. Pendant la deuxième phase, la carte peut également être

rechargée en y versant des fonds. Pendant la troisième phase, la carte peut également être utilisée à des terminaux désignés (en saisissant un NIP) pour retirer des fonds du compte associé. Ainsi, le consommateur se voit accorder un accès à des fonds initialement versés dans le compte RUG, alors que le processus d'activation et les vérifications légales (requis pour d'autres fonctions) sont toujours en cours.

[36] Bien que le demandeur, dans sa lettre de réponse, ne soit pas d'accord avec le résultat de l'interprétation de la revendication énoncée dans la lettre du comité, je n'ai pas précisément contesté la définition de la solution.

Les éléments essentiels

[37] Comme il est expliqué dans la lettre du comité, nous croyons que, s'appuyant sur les CGC pertinentes ainsi que sur le problème et la solution, tels qu'ils sont énoncés dans la demande, la personne versée dans l'art comprendrait que l'ensemble des éléments essentiels des revendications 1 à 18, 22 à 25, 27 à 32 et 34 à 42 pour la facilitation de l'activation d'une carte RUG comprend :

- la collecte de renseignements d'identification auprès d'un demandeur d'une carte RUG et la transmission de ceux-ci pour l'approbation de l'activation;
- le versement d'une valeur monétaire initiale associée à la carte RUG;
- une fois l'activation approuvée, la communication de l'activation initiale au demandeur, où :
 - l'activation initiale de la carte RUG consiste en la première phase d'une activation à phases multiples;
 - la carte RUG et le compte associé ne sont accessibles que pour payer des achats pendant la phase d'activation initiale;
 - la carte RUG et le compte associé peuvent également être rechargés par le versement d'une valeur monétaire supplémentaire pendant la deuxième phase d'activation.

[38] Les revendications 19 à 21, 26 et 33 concernent également la troisième phase; nous interprétons donc l'ensemble des éléments essentiels de ces revendications pour la facilitation de l'activation d'une carte RUG comme comprenant les mêmes éléments que ceux désignés ci-dessus, et où :

- la carte RUG et le compte associé peuvent également être rechargés par le versement d'une valeur monétaire supplémentaire pendant la deuxième phase d'activation.

[39] Comme il a été souligné ci-dessus, les revendications font également référence à des éléments ou à des détails physiques, comme les cartes RUG, les terminaux de PDV et d'autres infrastructures. Dans sa R-DF et sa R-RM, le demandeur a prétendu que ces éléments physiques, y compris la carte RUG et le terminal de PDV, font également partie des éléments essentiels.

[40] Ces renseignements ne s'inscrivent pas dans l'esprit du problème et de la solution, comme il a été expliqué précédemment. Ils peuvent faire partie du contexte ou de l'environnement de travail des inventions revendiquées, mais ne constituent pas des éléments essentiels des inventions elles-mêmes. Ainsi, on peut les omettre. Comme il est indiqué dans la section 13.05.02c du RPBB, tout élément qui affecte matériellement le fonctionnement d'un mode de réalisation donné n'est pas nécessairement essentiel à la solution.

[41] Dans sa R-DF, le demandeur a fait référence à la primauté du libellé de la revendication et a indiqué qu'une interprétation téléologique n'est nécessaire que pour déterminer la signification d'un libellé de revendication qui n'est pas clair; lorsque le libellé de la revendication est clair, conclut-il, une interprétation littérale des revendications suffit.

[42] Le renvoi à la divulgation aux fins d'interprétation des revendications n'est pas réservé aux cas où les revendications manquent de clarté ou sont ambiguës. Comme il est expliqué dans la section 13.05.02b du RPBB, même si l'interprétation d'une

revendication lors de l'examen doit rester ancrée dans le libellé des revendications, elle « ne peut pas reposer exclusivement sur une interprétation littérale » des revendications. Une interprétation téléologique bien éclairée doit tenir compte de la demande dans son ensemble. La forme du libellé des revendications choisie par l'inventeur ne peut l'emporter sur l'ensemble des autres considérations dans l'interprétation téléologique des revendications.

Objet prévu par la Loi

- [43] Conformément à l'interprétation téléologique ci-dessus, les éléments essentiels des revendications 1 à 42 sont des étapes et des règles qui définissent l'activation progressive par phase de la carte et du compte RUG. Ils sont caractérisés par les modalités de la relation entre le titulaire de la carte et l'émetteur de celle-ci, et par ce que le titulaire de la carte est autorisé à faire avec celle-ci dans le cadre des différentes phases du processus d'activation.
- [44] Comme il est expliqué dans la Lettre du comité, un tel objet ne présente aucun effet ni changement visible de la nature ou de l'état de l'objet physique. Il suppose simplement l'exécution d'un plan ou l'application d'un principe d'action, et aucun résultat physique ne découle directement de la mise en application du plan ou du principe même. Par conséquent, nous estimons qu'il s'agit simplement d'une idée, d'un plan ou d'un ensemble de règles, et que les ensembles d'éléments essentiels des revendications 1 à 42 ne s'inscrivent pas dans les catégories d'invention au sens de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.
- [45] Par conséquent, les revendications 1 à 42 sont considérées comme définissant un objet non prévu par la Loi et ne sont donc pas conformes à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

Évidence

Identifier la personne versée dans l'art et les CGC pertinentes

[46] La personne versée dans l'art a déjà été identifiée ci-dessus. La définition susmentionnée des CGC pertinentes est également considérée comme s'appliquant aux fins d'examen de l'évidence.

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

[47] Comme les revendications ont déjà fait l'objet d'une interprétation téléologique ci-dessus, leurs interprétations ont été considérées comme représentant également les idées originales.

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

[48] En plus des documents susmentionnés, nous avons également cité, dans la lettre du comité, le document suivant, lequel était cité dans la DF :

- US 7 252 226 7 août 2007 Risafi et coll.

[49] Comme il est indiqué dans la lettre du comité, nous considérons que le document de présentation technique de McGimpsey non seulement illustre les CGC (comme il a été expliqué précédemment), mais constitue aussi la référence la plus pertinente, étant donné les idées originales définies précédemment. McGimpsey a expliqué que l'offre de cartes RUG prépayées aux consommateurs dans un point de vente au détail est connue. Le consommateur paie un prix d'achat et un montant initial est versé sur la carte, ce qui l'active comme instrument de paiement; la carte est ensuite activée comme carte rechargeable lorsque le titulaire de la carte communique avec l'émetteur et lui fournit les renseignements personnels exigés par la loi.

[50] McGimpsey (pages 2 à 5) mentionne l'utilisation de cartes RUG prépayées pour effectuer des achats, payer des factures et retirer des fonds d'un GBA, de la recharge

des cartes RUG prépayées et des exigences réglementaires et de l'industrie liées à l'émission et à l'utilisation de telles cartes. McGimpsey (page 5) mentionne également que le cycle de vie des cartes RUG prépayées comporte plusieurs phases, de leur émission jusqu'à leur dernière utilisation.

[51] Le demandeur a prétendu dans la lettre en réponse que McGimpsey ne divulguait pas des cartes RUG comportant plusieurs phases dans ce contexte [TRADUCTION] :

Mais le seul texte pertinent dans McGimpsey est une phrase qui se lit comme suit : « un gestionnaire d'expérience en matière de cartes prépayées peut schématiser les diverses exigences en regard de chaque phase du cycle de vie de la carte (de l'émission à la dernière utilisation) ». McGimpsey ne fait état d'aucune « phase » au sens que l'entend le demandeur; c'est-à-dire au sens où l'on commence par une carte de fidélité ou une carte de points, laquelle est convertie en carte-cadeau et subséquemment en carte de débit, etc. Par « phases », McGimpsey ne peut entendre autre chose que la fabrication d'une carte prépayée, sa disposition en magasin, son chargement, son utilisation contre de l'argent, l'utilisation du solde et l'élimination de la carte. Il n'est aucunement fait état dans McGimpsey, ni dans l'une quelconque des autres références, de « phases » dans le contexte de l'invention revendiquée. **Toutes les cartes décrites dans McGimpsey et dans les autres références ne sont conçues que pour un usage unique et une fonction unique.** [Texte en gras présent dans l'original.]

[52] Bien que le texte cité de McGimpsey (page 5) n'englobe pas clairement et explicitement le même type « d'activation à phases multiples », il montre par ailleurs que le cycle de vie d'une carte RUG est constitué de phases différentes, lesquelles supposent des exigences réglementaires et administratives différentes. Cela laisse entendre que la carte aurait également des fonctions différentes connexes pour au moins certaines de ces phases.

[53] Quoiqu'il en soit, McGimpsey a explicitement divulgué ailleurs (encadré de la page 2) l'activation à phases multiples des cartes RUG [TRADUCTION] :

Les cartes RUG prépayées peuvent être achetées par des consommateurs dans un point de vente au détail ou en ligne. Un prix d'achat est payé et un montant initial est versé sur la carte. La carte est ensuite activée en tant que carte rechargeable lorsque le titulaire appelle le service à la clientèle (ou s'inscrit sur le site Web sécurisé) pour fournir des renseignements personnels requis par l'*USA Patriot Act*.

Certains programmes enverront ensuite au client une nouvelle carte sur laquelle figure son nom embossé sur la carte.

- [54] Par conséquent, une différence entre l'état de la technique et les idées originales repose dans le fait que McGimpsey n'a pas explicitement divulgué la séquence d'étapes exacte — il n'a pas décrit le demandeur de la carte comme étant celui qui fournit tous les renseignements personnels requis au début du processus d'activation à phases multiples. En outre, en ce qui concerne l'idée originale des revendications 19 à 21, 26 et 33, McGimpsey n'a pas divulgué de troisième phase d'activation (suivant la phase d'activation pour paiement seulement et la phase d'activation pour paiement et recharge seulement).

Ces différences constituent-elles des étapes qui auraient été évidentes pour la personne versée dans l'art ou dénotent-elles quelque inventivité?

- [55] Le demandeur prétend que le concept d'activation à phases multiples des cartes RUG, où les cartes ont différentes fonctions selon les différentes phases, n'est pas suggéré dans l'antériorité.
- [56] Comme il est expliqué dans la lettre du comité, non seulement nous considérons que le concept d'une carte RUG avec processus d'activation à phases multiples relève des CGC, mais McGimpsey a aussi démontré qu'il était connu d'offrir des cartes RUG prépayées comportant au moins deux phases d'activation, où la carte ne peut pas être rechargée avant d'être entrée dans la deuxième phase. La collecte de renseignements d'identification sur le demandeur de la carte au début du processus de demande aurait été une solution de recharge évidente à la collecte ultérieure de tels renseignements, rendant le processus d'activation de la carte en tant que carte rechargeable, et de recharge de la carte, plus facile pour le titulaire. Les renseignements étaient nécessaires pour obtenir une carte RUG entièrement activée — l'objectif du processus de demande de carte — et plus tôt l'information est recueillie, plus tôt toute étape administrative et vérification réglementaire nécessaires auraient été amorcées et ultimement achevées. Une autre raison de recueillir des

renseignements d'identification à cette étape-ci aurait été de tirer profit de l'interaction en personne unique entre le demandeur de la carte et le vendeur au PDV.

- [57] Comme il est indiqué dans la lettre du comité, il aurait donc été évident de savoir comment mettre en place le concept d'une carte RUG avec un processus d'activation à phases multiples. Par conséquent, nous ne voyons pas de différences entre l'idée originale des revendications 1 à 18, 22 à 25, 27 à 32 et 34 à 42 et la divulgation de McGimpsey comme ayant nécessité quelque degré d'inventivité, étant donné les CGC.
- [58] En ce qui a trait à l'idée originale des revendications 19 à 21, 26 et 33, la présente description (p. ex., paragraphes 12, 15, 40, 41 et 47) n'explique pas pourquoi la fonction de retrait d'espèces est réservée pour une phase d'activation ultérieure. Il semble que la seule raison d'utiliser une troisième phase d'activation pour l'ajout de la fonction de retraits d'espèces soit que le fournisseur pourrait ne pas être en mesure d'ajouter cette fonction plus tôt — les vérifications réglementaires et les étapes administratives nécessaires pourraient prendre plus de temps que celles requises pour la possibilité de faire des paiements ou de recharger la carte. Selon la présente description (paragraphe 41), dès qu'un NIP peut être fourni pour la demande de carte, le compte RUG entre dans la troisième phase.
- [59] Comme il est expliqué dans la lettre du comité, puisqu'il relève des CGC (ou ce qui est du moins connu d'après McGimpsey) de rendre certaines des fonctions d'une carte RUG prépayée accessibles au titulaire avant que soient complétées les vérifications réglementaires et étapes administratives nécessaires aux autres fonctions, il aurait été évident d'appliquer cette solution de façon segmentée, c'est-à-dire d'offrir des fonctions supplémentaires de manière progressive dans différentes phases une fois les vérifications et étapes applicables terminées. Comme il est indiqué dans le RM, une telle démarche aurait permis d'accroître la commodité pour le consommateur.

[60] McGimpsey ne discute pas des règlements ni d'autres renseignements nécessaires à l'utilisation des cartes RUG pour effectuer des retraits en espèces, mais la présente description n'en fait pas davantage (p. ex., paragraphes 12, 15, 40, 41 et 47). Par conséquent, ces renseignements doivent être considérés comme faisant partie des CGC définies précédemment concernant le traitement des paiements. Quoi qu'il en soit, Risafi et coll. (colonnes 4, 7 et 14) ont discuté de telles transactions.

[61] Par conséquent, nous ne voyons aucune différence entre les idées originales et l'objet cité nécessitant tout degré d'inventivité de la part de la personne versée dans l'art.

Conclusions

[62] Nous sommes d'avis que les revendications 1 à 8, 22 à 25, 27 à 32 et 34 à 42 auraient été évidentes pour la personne versée dans l'art compte tenu de la divulgation de McGimpsey et des CGC pertinentes, et que les revendications 19 à 21, 26 et 33 auraient été évidentes à la lumière des divulgations combinées de McGimpsey et de Risafi et coll. et des CGC pertinentes.

[63] Par conséquent, les revendications 1 à 42 ne sont pas conformes à l'alinéa 28.3b) de la *Loi sur les brevets*.

RECOMMANDATION À LA COMMISSION

[64] Compte tenu de ce qui précède, le comité recommande que la demande soit rejetée au motif que les revendications 1 à 42 :

- définissent un objet non prévu par la Loi et, par conséquent, ne sont pas conformes à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*;
- définissent un objet qui aurait été évident et, par conséquent, ne sont pas conformes à l'alinéa 28.3b) de la *Loi sur les brevets*.

Leigh Matheson
Membre

Marcel Brisebois
Membre

Andrew Strong
Membre

DÉCISION

[65] Je souscris aux conclusions de la Commission ainsi qu'à sa recommandation de rejeter la demande. Les revendications au dossier ne sont pas conformes à l'article 2 ni à l'alinéa 28.3b) de la *Loi sur les brevets*.

[66] En conséquence, je refuse d'accorder un brevet relativement à la présente demande. Conformément aux dispositions de l'article 41 de la *Loi sur les brevets*, le demandeur dispose d'un délai de six mois pour interjeter appel de ma décision devant la Cour fédérale du Canada.

Johanne Bélisle
Commissaire aux brevets
Fait à Gatineau (Québec),
en ce 7^e jour d'août 2017