

Décision du commissaire n° 1421
Commissioner's Decision #1421

SUJET : O00 (Évidence)

TOPIC : O00 (Obviousness)

Demande n° : 2 324 548
Application No. : 2 324 548

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 2 324 548 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, le commissaire rejette la demande.

Agent du demandeur :

RIDOUT & MAYBEE LLP

250, avenue University

5^e étage

TORONTO (Ontario)

M5H 3E5

INTRODUCTION

- [1] La présente recommandation concerne la révision de la demande de brevet refusée n° 2 324 548 intitulée « Système et procédé de sécurité destinés à des transactions commerciales avec des clients » et appartenant à Wachovia Corporation. La question à trancher est celle de savoir si l'objet revendiqué aurait été évident. La Commission d'appel des brevets a procédé à une révision de la demande refusée conformément à l'alinéa 30(6)c) des *Règles sur les brevets*.
- [2] Comme il est expliqué plus en détail ci-dessous, nous recommandons que la demande soit rejetée au motif qu'elle n'est pas conforme à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*, étant donné que l'objet des revendications 1 à 22 aurait été évident pour la personne versée dans l'art.

CONTEXTE

La demande

- [3] La demande de brevet 2 324 548 (la « présente demande »), fondée sur une demande PCT antérieurement déposée, est considérée comme ayant été déposée au Canada le 25 février 1999 et est devenue accessible au public le 23 septembre 1999.
- [4] La présente demande concerne des systèmes et des méthodologies permettant d'identifier des clients en vue d'autoriser des transactions financières, y compris des retraits au comptant (par exemple l'encaissement de chèques, la remise d'argent comptant à la suite d'un retrait au compte, etc.), effectuées par des banques et d'autres institutions financières ou entreprises.
- [5] La présente demande fournit un système de sécurité qui émet pour chaque client une carte d'identité personnalisée (« carte ID »), encodée d'au moins un numéro d'identification client personnalisé à plusieurs chiffres (« NIP ») avec lequel le client peut subséquemment être identifié. À un point de transaction (par exemple, un comptoir bancaire, un guichet automatique (GAB), etc.), la carte ID encodée est lue

par un dispositif de lecture électronique, après quoi le client doit entrer son NIP. Le dispositif de lecture électronique vérifie si le bon NIP a été saisi par le client. La carte peut également être encodée de renseignements personnels prédéterminés concernant le client qui en est détenteur. Des critères d'autorisation ou de refus individualisés peuvent être préalablement établis pour chaque client, en fonction des types de transactions commerciales que peut faire le client. Ces critères peuvent être stockés sous forme codée sur la carte d'identité de chaque client et/ou dans un dispositif central de stockage et de traitement des données.

Historique du traitement de la demande

- [6] Le 10 juillet 2014, une décision finale (« DF ») a été rédigée conformément au paragraphe 30(4) des *Règles sur les brevets*. Il est indiqué dans la DF que la présente demande est irrégulière, parce que l'objet des revendications 1 à 22 (les « revendications au dossier ») aurait été évident, et donc, la présente demande n'est pas conforme à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*.
- [7] Dans une réponse à la décision finale (« R-DF ») en date du 9 janvier 2015, le demandeur a fait valoir que l'objet des revendications au dossier n'est pas évident.
- [8] L'examineur ayant jugé la présente demande non conforme à la *Loi sur les brevets*, le 10 avril 2015, conformément au paragraphe 30(6) des *Règles sur les brevets*, la présente demande a été transmise à la Commission d'appel des brevets (« la Commission ») pour révision, accompagnée d'une explication présentée dans un résumé des motifs (« RM »). Dans le RM, l'examineur a maintenu que l'objet des revendications au dossier aurait été évident.
- [9] Dans une lettre en date du 30 juin 2015, la Commission a transmis une copie du RM au demandeur et a offert à ce dernier la possibilité de présenter des observations écrites supplémentaires et de participer à une audience. Dans une réponse à la lettre de la Commission en date du 29 septembre 2015, le demandeur a refusé l'offre de présenter des observations écrites supplémentaires ainsi que l'offre de participer à une audience.

[10] Le présent comité de révision (« le comité ») a été constitué dans le but de réviser la présente 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.

[11] Dans une lettre en date du 16 février 2017 (la « lettre du comité »), le comité a exposé son analyse préliminaire et les raisons pour lesquelles, d'après le dossier, il considère que l'objet des revendications au dossier n'est pas conforme à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*. Dans une réponse en date du 20 mars 2017, le demandeur a informé la Commission qu'il ne présenterait pas d'autres observations.

QUESTIONS

[12] La seule question à trancher dans le cadre de cette révision est celle de savoir si l'objet des revendications au dossier aurait été évident, au sens de l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*.

[13] Comme la lettre du comité constitue le fondement de notre conclusion, à savoir que l'objet revendiqué aurait été évident, notre recommandation présentée ci-après contient un aperçu de notre analyse et de nos motifs ayant été énoncés dans la lettre du comité. Le comité souligne que le demandeur n'a contesté aucune des positions du comité, ainsi qu'elles sont présentées dans la lettre du comité.

LÉGISLATION ET PRINCIPES JURIDIQUES

Interprétation téléologique

[14] Conformément à *Free World Trust c Électro Santé Inc*, 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 Corp c Camco Inc*, 2000 CSC 67, aux al 49f) et g) et au paragraphe 52). Tel qu'il est indiqué à la section 13.05 du *Recueil des pratiques du Bureau des brevets*, la première étape de l'interprétation téléologique des revendications consiste à identifier la personne versée dans l'art et ses connaissances générales courantes pertinentes (« CGC »).

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, telle qu'elle est revendiquée.

Évidence

[15] La *Loi sur les brevets* exige que l'objet d'une revendication ne soit pas évident.

L'article 28.3 de la Loi prévoit ce qui suit :

28.3 L'objet que définit la revendication d'une demande de brevet ne doit pas, à la date de la revendication, être évident pour une personne versée dans l'art ou la science dont relève l'objet, eu égard à toute communication :

a) qui a été faite, plus d'un an avant la date de dépôt de la demande, par le demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l'information à cet égard de façon directe ou autrement, de manière telle qu'elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs;

b) qui a été faite par toute autre personne avant la date de la revendication de manière telle qu'elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs.

[16] Dans l'arrêt *Apotex Inc c Sanofi-Synthelabo Canada Inc*, 2008 CSC 61 au paragraphe 67 (« *Sanofi* »), la Cour suprême du Canada a déclaré que, lors de l'examen relatif à l'évidence, il y a lieu de suivre la démarche à quatre volets suivante :

[TRADUCTION]

- (1) *a)* Identifier la « personne versée dans l'art »;
- b)* Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne;
- (2) Définir l'idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d'interprétation;

- (3) Recenser les différences, s'il en est, entre ce qui ferait partie de « l'état de la technique » et l'idée originale qui sous-tend la revendication ou son interprétation;
- (4) Abstraction faite de toute connaissance de l'invention revendiquée, ces différences constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l'art ou dénotent-elles quelque inventivité ?

ANALYSE

Interprétation des revendications

[17] Une interprétation des revendications n'est pas présentée explicitement, car aucune question n'est liée au caractère essentiel de l'ensemble des éléments des revendications ni aucune question ne concerne la signification d'un ou plusieurs termes employés dans les revendications. Ainsi qu'il est énoncé dans la lettre du comité, à la page 2, tous les éléments des revendications seront considérés comme essentiels aux fins de la présente révision.

Évidence

Étape (1)a de Sanofi – Identifier la « personne versée dans l'art »

[18] Dans la lettre du comité, à la page 2, la personne versée dans l'art est caractérisée comme suit [TRADUCTION] : « personne détenant des compétences dans les domaines bancaires ainsi que dans les technologies informatiques générales et les GAB », comme il est indiqué dans la DF à la page 2.

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

[19] Dans la lettre du comité, aux pages 2 et 3, les éléments suivants sont définis comme s'inscrivant dans les CGC de la personne versée dans l'art, comme en témoignent les sections de la présente demande et la DF :

- méthodes d'identification du client pour assurer la sécurité des transactions mettant en cause des chèques, y compris des moyens visuels permettant de reconnaître les clients (présente demande, page 1, lignes 9 à 16; DF, à la p. 2);
- limites de l'identification visuelle des clients à des fins de sécurité et augmentation de la fraude liée à l'encaissement de chèques (présente demande, page 1, lignes 16 à 23);
- cartes d'identité du client, y compris des cartes à bandes magnétiques encodées et des cartes « intelligentes » comportant une micropuce électronique intégrée (présente demande, page 9, lignes 8 à 14; DF à la p. 2);

- utilisation de NIP pour l'identification des clients à partir des dispositifs de lecture électronique, comme les GAB (DF, à la p. 2);
- procédures et critères pour l'encaissement de chèques de tiers par des clients (DF, à la p. 2);
- systèmes de transaction automatisés pour le traitement des transactions dans un emplacement central (DF, à la p. 2).

[20] À la page 3, la lettre du comité mentionne également un document représentatif des CGC et cité par l'Office européen des brevets lors du traitement de la demande de brevet européen correspondante : le brevet américain n° 4 109 238, publié le 22 août 1978 (le « brevet 238 »). Le brevet 238 divulgue un système de vérification de chèques à partir d'un terminal de point de service utilisé par le client, qui permet à celui-ci de vérifier plusieurs fonctions liées aux opérations par chèque. La vérification du chèque est confirmée par l'impression de renseignements, y compris un numéro de vérification au dos du chèque précis faisant l'objet de la vérification. Le numéro de vérification imprimé sur le chèque fourni par le client permet d'accepter de tels chèques ou de les encaisser au profit du marchand qui accepte les chèques vérifiés par ledit système (abrégé, brevet 238).

[21] La lettre du comité désigne les éléments suivants comme s'inscrivant dans les CGC, comme en témoignent les sections du brevet 238 :

- cartes d'identité du client utilisées en combinaison avec des NIP pour identifier les clients (lettre du comité, page 3);
- dispositif centralisé de stockage et de traitement des données pour la vérification et l'autorisation des chèques (lettre du comité, pages 6 et 7);
- système de vérification de chèques pour les chèques de tiers, comme les chèques émis par le gouvernement et les chèques de paye (lettre du comité, page 6);
- stockage central de renseignements personnels aux fins d'identification et préalablement déterminés (lettre du comité, page 6);

- dispositif centralisé de stockage et de traitement des données pour la compilation des données historiques de chaque client sur les chèques de tiers présentés par le client, où l'autorisation est déterminée en fonction des données historiques du client (lettre du comité, page 7).

[22] La lettre du comité relève également des éléments des CGC inclus dans le document D2 (brevet américain n° 5 053 607, Carlson et coll., publié le 1^{er} octobre 1991), comme cité dans la DF.

[23] D2 divulgue un dispositif de traitement de chèques, adapté pour l'utilisation par le détaillant/client au point de vente, qui communique avec la banque du client et la banque du détaillant afin de transférer les fonds du compte du client vers le compte du détaillant (abrégé, D2).

[24] La lettre du comité désigne les éléments suivants comme s'inscrivant dans les CGC, comme en témoigne le document D2 :

- postes de transaction situés dans les commerces et, par extension, postes de transaction situés dans les banques (lettre du comité, pages 6 et 7);
- postes de transaction exploités par un représentant de l'entreprise ou de la banque, et méthode d'affichage sur un écran, pour indiquer au représentant si le client a correctement saisi son numéro d'identification personnel et les renseignements personnels codés (lettre du comité, page 7).

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

[25] Comme tous les éléments des revendications sont considérés comme essentiels, l'idée originale de chaque revendication est indiquée dans la lettre du comité, à la page 3, comme étant la combinaison de l'ensemble des éléments d'une revendication.

[26] La revendication indépendante 1 est ainsi formulée [TRADUCTION] :

1. Un système de sécurité pour une entreprise, permettant d'identifier un client et d'autoriser l'acceptation de chèques émis par des tiers et présentés par ledit client, comprenant :
 - (a) un dispositif permettant d'émettre pour chaque client une carte d'identité du client individualisée comportant un support encodé d'un numéro d'identification du client personnalisé à plusieurs chiffres permettant l'identification subséquente du client;
 - (b) un dispositif centralisé de stockage et de traitement des données pour stocker les critères prédéterminés de chaque client, afin d'autoriser l'acceptation de chèques émis par des tiers présentés par le client;
 - (c) un poste de transaction pour la réception de chèques émis par des tiers présentés par les clients, ledit poste de transaction comprenant :
 - (i) un dispositif de lecture du support encodé intégré à la carte d'identité du client lorsque celle-ci est présentée par le client;
 - (ii) un dispositif de saisie, par le client, de son numéro d'identification personnalisé;
 - (iii) un moyen permettant de déterminer si le client a saisi correctement son numéro d'identification personnalisé;
 - (iv) un moyen permettant de communiquer avec le dispositif centralisé de stockage et de traitement des données afin de déterminer si un chèque émis par un tiers et présenté par le client satisfait aux critères d'approbation préalablement établis pour ce client.

[27] La revendication indépendante 9 énonce essentiellement les mêmes éléments que la revendication indépendante 1, mais comporte un autre élément, à savoir [TRADUCTION] « un dispositif centralisé de stockage et de traitement des données pour le stockage de données préalablement déterminées sur chaque client », ce qui comprend [TRADUCTION] « des renseignements personnels prédéterminés » et prévoit [TRADUCTION] « où la carte est munie d'un dispositif encodé d'au moins quelques-uns de ces renseignements personnels prédéterminés ».

[28] Les revendications dépendantes 2 à 8 et 10 à 22 énoncent d'autres caractéristiques et limites :

- revendications 2 et 11 : le poste de transaction est une machine automatisée (revendication 2) ou un GAB (revendication 11);
- revendications 3 et 12 : le poste de transaction est exploité par un représentant d'entreprise (revendication 3) ou un représentant de banque (revendication 12);
- revendications 4 et 16 : l'encodage de la carte d'identité du client individualisée comprend un support électronique de stockage de données;
- revendications 5 et 17 : le dispositif de lecture de la carte comporte une fente dans laquelle le client insère sa carte d'identité et le dispositif de saisie comporte un clavier numérique;
- revendications 6 et 18 : le poste de transaction comporte un dispositif de lecture de données à partir d'un chèque émis par un tiers et présenté par le client;
- revendications 7 et 20 : le dispositif centralisé de stockage et de traitement des données comprend une méthode permettant d'autoriser les chèques émis par des tiers et présentés par les clients, en fonction des critères prédéterminés établis pour chaque client (revendication 7) ou par l'exécution d'un algorithme d'autorisation-refus (revendication 20);
- revendications 8 et 21 : le dispositif centralisé de stockage et de traitement des données comprend un moyen permettant de compiler les données historiques de chaque client sur les chèques émis par des tiers qu'il présente;
- revendication 10 : le dispositif d'émission de cartes et le poste de transaction sont situés dans une banque, loin du dispositif centralisé de stockage et de traitement des données;
- revendication 13 : le poste de transaction comprend un dispositif permettant d'afficher, pour le représentant de la banque, la confirmation que le client a correctement saisi son numéro d'identification personnel;
- revendication 14 : où le poste de transaction comporte un dispositif permettant d'afficher, pour le représentant de la banque, les renseignements personnels

encodés au sujet du client, tels qu'ils sont lus sur la carte au moyen du dispositif de lecture à partir de la carte d'identité du client;

- revendication 15 : où le dispositif d'affichage comporte un écran;
- revendication 19 : le dispositif de lecture des chèques comprend un microlecteur;
- revendication 22 : la méthode d'autorisation comprend un algorithme d'autorisation-refus fondé sur les données historiques du client.

Étape 3 de Sanofi – 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

[29] La lettre du comité mentionne le document D1 (brevet américain n° 5 341 428, Schatz, publié le 23 août 1994), cité dans la DF à la page 4, comme représentant « l'état de la technique » dans l'étape 3 de l'analyse *Sanofi*.

[30] D1 divulgue une méthode de vérification de chèques, dans laquelle un algorithme de cryptage de données est appliqué à un NIP et à d'autres renseignements sélectionnés propres à un chèque (p. ex., le numéro ou le montant du chèque). La fonction dérivée qui en découle est imprimée sur le chèque au moment où le document est produit. Le bénéficiaire du chèque reçoit une carte exclusive (p. ex., une carte intelligente) qui contient un algorithme identique à celui utilisé lorsque le document a été produit. Lorsque le chèque est présenté pour encaissement, le titulaire de la carte est d'abord identifié lorsqu'il insère sa carte dans le terminal et saisit manuellement son NIP. Le caissier saisit les renseignements sélectionnés sur le devant du chèque, lesquels sont traités à l'aide du NIP précédemment saisi et de l'algorithme figurant sur la carte afin de dériver un nombre. Le nombre ainsi dérivé peut être comparé à la fonction dérivée imprimée au dos du chèque. Ainsi, cette méthode permet de valider que le titulaire est bien le détenteur légitime de la carte, qu'il est bien le détenteur légitime du chèque et que le chèque a été émis de façon légitime audit titulaire de la carte (D1, abrégé).

[31] Aux pages 4 et 5 de la lettre du comité, on souligne les différences suivantes entre l'état de la technique et l'idée originale contenue dans les revendications :

- critères d'admissibilité prédéterminés stockés dans un emplacement central (revendication 1);
- méthode utilisée pour déterminer l'autorisation de chèques émis par des tiers (revendication 1);
- le poste de transaction est un GAB (revendications 2 et 11);
- le poste de transaction est exploité par un représentant d'entreprise/banque (revendications 3 et 12);
- dispositif centralisé de stockage et de traitement des données pour déterminer l'autorisation (revendications 7 et 20);
- dispositif centralisé de stockage et de traitement des données pour la compilation des données historiques de chaque client sur les chèques de tiers présentés par le client, où l'autorisation est déterminée en fonction des données historiques du client (revendications 8, 21 et 22);
- stockage centralisé de renseignements personnels prédéterminés (revendication 9);
- dispositif d'émission de cartes et poste de transaction situés dans une banque (revendication 10);
- le poste de transaction comprend un dispositif permettant d'afficher, pour le représentant de la banque, la confirmation que le client a correctement saisi son numéro d'identification personnel ainsi que les renseignements personnels encodés, où le dispositif comprend un écran (revendications 13 à 15).

[32] À la page 5 de la lettre du comité, aucune autre différence n'est mentionnée entre l'état de la technique et l'idée originale des revendications dépendantes 4 à 6 et 16 à 19, au-delà des différences relevées dans les revendications indépendantes desquelles elles dépendent.

Étape (4) de Sanofi – 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 ?

[33] À la page 6 de la lettre du comité, il est soutenu que la personne versée dans l'art aurait une bonne connaissance de l'utilisation et des avantages du stockage centralisé de critères d'admissibilité prédéterminés, du stockage centralisé des renseignements personnels prédéterminés aux fins d'identification et du traitement centralisé des données pour la vérification et l'autorisation de chèques émis par des tiers grâce aux critères d'admissibilité prédéterminés, ainsi qu'en témoigne le brevet 238.

[34] Par conséquent, en ce qui concerne les différences relevées entre la revendication indépendante 1 et l'état de la technique, il aurait été évident pour la personne versée dans l'art, disposant du système de vérification de chèques issu de l'état de la technique de D1 et ayant besoin de stocker de façon centralisée des critères d'admissibilité et de traiter de façon centralisée des chèques émis par des tiers, de se tourner vers des techniques bien connues.

[35] Dans le même ordre d'idée, en ce qui concerne les différences relevées entre la revendication indépendante 9 et l'état de la technique, il aurait été évident pour la personne versée dans l'art, disposant du système de vérification de chèques issu de l'état de la technique de D1 et ayant besoin de stocker de façon centralisée des renseignements personnels prédéterminés à des fins d'identification, de se tourner vers des techniques bien connues.

[36] Aux pages 6 et 7 de la lettre du comité, d'autres différences relevées entre les revendications dépendantes et l'état de la technique sont analysées, et il est déterminé que ces autres différences font partie des CGC de la personne versée dans l'art. Par conséquent, les autres différences relevées constituent des étapes qui auraient été évidentes pour la personne versée dans l'art.

[37] Bref, comme il a précédemment été indiqué dans la lettre du comité, l'objet des revendications 1 à 22 au dossier aurait été évident pour la personne versée dans l'art et donc non conforme à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*.

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

[38] Pour les raisons exposées précédemment, le comité de révision recommande que la demande soit rejetée au motif que l'objet des revendications au dossier, à savoir les revendications 1 à 22, aurait été évident pour la personne versée dans l'art et n'est donc pas conforme à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*.

Lewis Robart
Membre

Ed MacLaurin
Membre

Mara Gravelle
Membre

DÉCISION

[39] Je souscris aux conclusions de la Commission ainsi qu'à sa recommandation de rejeter la demande parce que les revendications au dossier ne sont pas conformes à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*.

[40] Par conséquent, en application de l'article 40 de la *Loi sur les brevets*, je refuse d'octroyer un brevet relativement à cette demande. Conformément à 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 30^e jour de mai 2017