

Décision du commissaire n° 1439
Commissioner's Decision #1439

SUJET : J50 (Simple Plan)

TOPIC: J50 (Mere Plan)

Demande n° : 2 829 411
Application No. : 2,829,411

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 2 829 411 a subséquemment 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 :

BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Scotia Plaza
40 rue King Ouest
TORONTO (Ontario)
M5H 3Y4

INTRODUCTION

[1] Cette recommandation concerne la révision de la demande de brevet refusée numéro 2 829 411, intitulée « Produits financiers fondés sur un indice de flux groupé » appartenant à International Exchange Holdings, inc. L'irrégularité à traiter est relative à la question de savoir si les revendications au dossier visent un objet non prévu par la Loi. 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*. Ainsi qu'il est expliqué plus en détail ci-dessous, nous recommandons que la demande soit rejetée.

CONTEXTE

La demande

[2] La demande de brevet 2 829 411 a été déposée au Canada le 8 octobre 2013 et publiée le 4 mars 2014.

[3] La demande concerne des méthodes et des systèmes de commercialisation d'un nouveau type d'instrument financier, qui suit un indice de marché et est configuré pour conserver chaque version de l'indice lorsque l'indice subit des changements.

Historique du traitement de la demande

[4] Le 9 juin 2015, une décision finale (« DF ») a été rédigée conformément au paragraphe 30(4) des *Règles sur les brevets*. La DF indique que les revendications au dossier visent un objet qui ne relève pas de la définition d'une invention au sens de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

[5] Dans une réponse à la DF (« R-DF ») datée du 9 décembre 2015, le demandeur a présenté un ensemble de revendications modifiées (les « revendications proposées ») qui, selon le demandeur, « surmontent les objections de l'examineur et définissent plus précisément l'objet de la présente demande ». Le demandeur a également fourni

des arguments sur la raison pour laquelle l'objet de la demande vise un objet prévu par la Loi en vertu de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

- [6] Comme l'examineur n'a pas été convaincu par les arguments et les revendications modifiées proposées par le demandeur, la demande a été transmise à la Commission d'appel des brevets (« la Commission ») pour révision, accompagnée d'un résumé des motifs (« RM ») maintenant les irrégularités décelées dans la DF concernant les revendications au dossier. Le RM a également conclu que les arguments soulevés dans la DF s'appliquent également aux revendications proposées et, par conséquent, l'irrégularité soulevée dans la DF n'a pas été surmontée par les modifications proposées.
- [7] Dans une lettre en date du 11 février 2016, 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/ou de participer à une audience. Le 11 avril 2016, le demandeur a exprimé le souhait de participer à une audience par vidéoconférence. Dans la même lettre, le demandeur a fourni une réponse au RM (« R-RM ») et d'autres arguments détaillés expliquant pourquoi la demande de brevet est conforme à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets*.
- [8] Le présent comité a été constitué 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 9 juin 2017 (la « Lettre du comité »), nous avons exposé notre analyse préliminaire et les raisons pour lesquelles, d'après le dossier dont nous disposons, nous considérons que les revendications au dossier ne définissent pas l'objet prévu par la Loi, et ainsi, n'est donc pas conforme à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*. En ce qui concerne les revendications proposées, nous avons déclaré que notre point de vue préliminaire quant à la nature non statutaire de l'objet des revendications au dossier n'aurait pas changé si les revendications proposées avaient été adoptées. Dans la Lettre du

comité, le demandeur est également invité à présenter d'autres observations écrites en réponse à la révision préliminaire du comité.

[9] Le 24 juillet 2017, le demandeur a répondu à la Lettre du comité (la « Réponse ») et a présenté des observations écrites concernant les points de vue du comité de révision et l'approche du Bureau en matière d'interprétation téléologique. Dans la même lettre, le demandeur a également présenté une autre revendication proposée, la revendication 42.

[10] Une audience (« l'Audience ») a été tenue par vidéoconférence le 1^{er} août 2017. Pendant l'Audience, le demandeur a présenté des arguments s'ajoutant à ceux déjà présentés dans la Réponse.

QUESTION

[11] Il y a une question à traiter dans le cadre de cette révision : celle de savoir si les revendications au dossier visent un objet non prévu par la Loi, contraire à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

PRINCIPES JURIDIQUES ET PRATIQUES DU BUREAU

Interprétation téléologique

[12] Conformément à *Free World Trust c. Électro Santé inc.*, 2000 CSC 66 (*Free World*), 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 alinéas 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 [RPBB]*, révisé en juin 2015 (OPIC), la première étape de l'interprétation téléologique d'une revendication consiste à identifier la personne versée dans l'art (« PVA ») 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, telle qu'elle est revendiquée.

Objet prévu par la Loi

[13] 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.

[14] L'énoncé de pratique du Bureau PN2013-03 intitulé « *Pratique d'examen au sujet des inventions mises en œuvre par ordinateur – PN2013-03* » clarifie la pratique d'examen relativement à la démarche adoptée par le Bureau à l'égard des inventions mises en œuvre par ordinateur.

[15] Comme il est indiqué dans l'énoncé de pratique PN2013-03, lorsqu'un ordinateur est jugé comme un élément essentiel d'une revendication interprétée, l'objet revendiqué sera généralement prévu par la Loi. 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 sans présence physique, ou les inventions où l'objet revendiqué est simplement une idée, un projet, un plan ou une série de règles), la revendication ne sera pas conforme à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

ANALYSE

Interprétation téléologique

La PVA et les CGC pertinentes

[16] Dans la Lettre du comité, nous avons adopté les évaluations de la PVA et des CGC faites dans la DF.

[17] Le demandeur n'a pas indiqué qu'il était en désaccord avec cette approche dans la Réponse ou lors des plaidoiries à l'Audience.

[18] En conséquence, la PVA est constituée de commerçants d'instruments financiers et d'experts en technologies de l'information ayant une expérience dans les systèmes informatisés de traitement des données de négociations financières.

[19] En ce qui concerne les CGC détenues par la PVA, telles qu'elles sont énoncées dans la Lettre du comité, elles comprennent des compétences et de l'expérience dans :

- la commercialisation d'instruments financiers qui reflètent ou suivent la performance d'un indice de marché;
- la commercialisation d'instruments financiers impliquant des installations de négociation et des bourses;
- l'atténuation des risques grâce à la couverture;
- les composantes informatiques, les dispositifs, les réseaux, et les applications informatiques, y compris leur conception, leur mise en œuvre, leur fonctionnement et leur entretien, y compris, mais sans s'y limiter :
 - les ordinateurs à usage général, les ordinateurs à usage spécial, les dispositifs informatiques, les processeurs et les interfaces utilisateur d'un système de négociation financière;
 - les réseaux informatiques, les communications de données, et les technologies et protocoles d'interconnexion de réseaux;
 - les bases de données informatiques;
 - les logiciels.

Le problème à résoudre et la solution proposée

- [20] Dans la Lettre du comité, nous avons défini le problème à résoudre comme un « besoin d'instruments financiers qui permettraient à un investisseur d'investir dans des versions antérieures, actuelles et futures d'un indice boursier ».
- [21] Le demandeur a reconnu dans la lettre de Réponse que le problème susmentionné à résoudre « n'est pas déraisonnable dans la mesure où il existe ».
- [22] Néanmoins, le demandeur a soutenu lors de l'Audience que la commercialisation devrait également être un aspect du problème que doit résoudre l'invention (au moins en ce qui concerne les modes de réalisation définis dans les revendications 1, 14 et 16), puisque la flexibilité permise à un investisseur par l'instrument financier est inutile sauf si l'instrument financier est commercialisé.
- [23] Bien que nous convenions que l'instrument financier envisagé est commercialisable, il est commercialisable de la même manière que les instruments financiers « classiques » qui reflètent la performance d'un indice de marché ou de tout autre instrument financier communément connu sont commercialisables. Par conséquent, à notre avis, le problème n'implique aucune question liée spécifiquement à la commercialisation d'un instrument financier qui suit un indice sérialisé une fois que cet instrument a été créé.
- [24] Cependant, nous considérons que notre énoncé du problème à résoudre peut être reformulé pour désigner plus explicitement la négociabilité inhérente de l'instrument financier. Par conséquent, nous sommes d'avis que la PVA estimerait que le problème à résoudre est la nécessité *de commercialiser* un nouveau type d'instrument financier qui permettrait à un investisseur d'investir dans des versions antérieures, actuelles et futures d'un indice boursier.
- [25] En ce qui concerne la solution, nous avons exprimé l'avis dans la Lettre du comité que « la PVA considérerait que la solution proposée au problème défini est de

fournir un nouveau type d'instrument financier qui suit un indice sérialisé dans lequel chaque instrument financier spécifie quelle version (passé, présente ou future) d'un indice sérialisé il suit » (« solution déterminée par le comité »).

[26] Dans la Réponse à la page 7, le demandeur a exprimé son désaccord avec la solution déterminée par le comité et a soutenu que la solution proposée est de « fournir une nouvelle méthode et un nouveau système de gestion et de création d'instruments financiers pour suivre n'importe quelle version d'un indice sérialisé, et, à son tour, pour spécifier la version suivie ("**Solution déterminée par le demandeur**") » [Soulignement présent dans l'original].

[27] À notre avis, la solution à la nécessité d'un nouveau type d'instrument financier pour négocier (c.-à-d. qui permettrait à un investisseur d'investir dans les versions antérieures, actuelles et futures d'un indice boursier) n'entraîne pas une nouvelle méthode et/ou un nouveau système de gestion de l'instrument financier nécessaire, parce que nous considérons qu'une méthode ou un système de gestion/commercialisation du nouveau type d'instrument financier est en dehors des préoccupations du problème défini.

[28] Le demandeur a également contesté l'avis préliminaire du comité selon lequel la création de la version d'un indice sérialisé spécifié par un instrument financier après l'échange de l'instrument n'est pas essentielle à la création de l'instrument lui-même. Le demandeur a souligné que « l'instrument financier désiré n'est créé qu'après l'exécution de la transaction pour les instruments financiers cotés » et que « la création de la version d'un indice sérialisé spécifié par l'instrument financier après l'échange de l'instrument financier envisagé est exécutée, comme indiqué dans la revendication 1, garantit que l'instrument financier créé suit toutes les versions d'un indice sérialisé de manière à les refléter avec précision pour permettre à un investisseur d'investir dans n'importe quelle version de l'indice ».

[29] Nous considérons que la PVA comprendrait de la spécification dans son ensemble que l'instrument financier n'est pas créé seulement après que l'échange pour l'instrument financier coté est exécuté. Il s'agit plutôt de l'indice sérialisé spécifié par l'instrument financier qui est créé après l'échange.

[30] À la lumière de ce qui précède, nous estimons que la solution au problème défini est la disposition du nouveau type d'instrument financier en *soi* (la « solution déterminée par le comité »). Cette solution guidera notre analyse en ce qui concerne les éléments des revendications qui sont essentiels à la création du nouveau type d'instrument financier.

Les éléments essentiels permettant de résoudre le problème défini

[31] Dans la Lettre du comité, nous avons déterminé les revendications indépendantes 1, 14, 16 et 25 comme étant représentatives de l'objet revendiqué. Les revendications sont libellées comme suit [TRADUCTION]:

1. Une méthode de commercialisation d'instruments financiers, comprenant : l'inscription d'un instrument financier au moyen d'un ou de plusieurs dispositifs informatiques, ledit instrument financier spécifiant quelle version d'un indice sérialisé l'instrument financier suit; recevoir une indication électronique d'achat ou de vente de l'instrument financier à une bourse financière électronique; l'échange financier électronique exécute une transaction impliquant l'instrument financier; réglant l'instrument financier en fonction de la version de l'indice sérialisé spécifié par l'instrument financier; et dans lequel la version spécifiée par l'instrument financier est créée après l'exécution de la transaction.

14. Une méthode de commercialisation d'instruments financiers, comprenant : la génération au moyen d'un ou de plusieurs dispositifs informatiques d'un instrument financier et la spécification de la version d'un indice sérialisé que l'instrument financier suit; l'inscription de l'instrument financier au moyen d'un ou de plusieurs dispositifs informatiques, ledit instrument financier spécifiant

quelle version d'un indice sérialisé l'instrument financier suit; recevoir une indication électronique d'achat ou de vente de l'instrument financier à une bourse financière électronique; l'échange financier électronique exécutant une transaction impliquant l'instrument financier; et régler l'instrument financier en fonction de la version de l'indice sérialisé spécifié par l'instrument financier.

16. Une méthode de commercialisation d'instruments financiers, comprenant : la génération au moyen d'un ou de plusieurs dispositifs de calcul d'un indice sérialisé composé d'une pluralité de versions d'indice; la génération, au moyen d'un ou de plusieurs dispositifs informatiques, d'un ou plusieurs instruments financiers suivant la pluralité de versions d'indice; l'inscription à des fins de commercialisation, au moyen d'un ou de plusieurs dispositifs informatiques, du ou des instruments financiers, chacun ou plusieurs instruments financiers effectuant le suivi d'une version différente de la pluralité de versions d'indice; et l'exécution au moyen d'un ou de plusieurs dispositifs informatiques d'au moins un échange impliquant au moins l'un ou plusieurs instruments financiers.

25. Une méthode pour maintenir un indice sérialisé, comprenant : la définition, par un ou plusieurs dispositifs informatiques, d'une ou de plusieurs versions d'un indice sérialisé; la transmission de la première d'une ou de plusieurs versions de l'indice sérialisé à un ou plusieurs serveurs d'institutions financières; et la transmission d'une seconde ou de plusieurs secondes versions de l'indice sérialisé à un ou plusieurs serveurs d'une institution financière, dans lequel les première et seconde versions de l'indice sérialisé sont suivies simultanément par deux ou plusieurs instruments financiers.

[32] À la page 4, la DF a relevé les éléments suivants dans les revendications ci-dessus :

- A. la génération d'un indice sérialisé composé d'une ou plusieurs versions d'indice (revendications 16 et 25, inférées dans les revendications 1 et 14);
- B. la communication de la ou des versions de l'indice sérialisé à un ou plusieurs établissements financiers (revendication 25, inférée dans les revendications 1, 14 et 16);
- C. la génération d'un ou de plusieurs instruments financiers qui suivent la ou les versions d'indice (revendications 14, 16 et 25, inférées dans la revendication 1);

- D. l'inscription du ou des instruments financiers (revendications 1, 14 et 16);
- E. la réception des ordres d'achat ou de vente d'un ou de plusieurs instruments financiers (revendications 1 et 14; inférées dans la revendication 16);
- F. conclure une transaction sur un ou plusieurs instruments financiers (revendications 1, 14 et 16);
- G. régler la transaction en fonction de la version de l'indice sérialisé spécifié par le ou les instruments financiers (revendications 1 et 14, inférées dans la revendication 16).

[33] Dans la Lettre du comité, nous avons exprimé l'avis préliminaire que la PVA considère que le ou les instruments financiers qui précisent chacun quelle version passée, présente ou future d'un indice sérialisé il suit sont le seul élément essentiel des revendications indépendantes au dossier.

[34] Dans la Réponse et/ou lors de l'Audience, le demandeur a présenté à nouveau des arguments présentés durant la poursuite avant et après la DF et a présenté des observations supplémentaires expliquant pourquoi les éléments essentiels des revendications au dossier ne devraient pas être limités à un ou plusieurs instruments financiers qui, dans chaque cas, précisent quelle version passée, présente ou future d'un indice sérialisé ils suivent. Ces observations sur ce point peuvent être résumées comme suit :

- i) Les analyses de l'examineur et du comité de révision ont été guidées par la note d'examen PN2013-03 qui détaillait l'approche du Bureau concernant les inventions mises en œuvre par ordinateur et l'approche du Bureau pour l'interprétation de la revendication énoncée à la section 13.05. du RPBB. Ces approches ne respectent pas les autorités juridiques existantes en matière d'interprétation téléologique, notamment les principes énoncés dans *Free World* et *Whirlpool*, ainsi que les récentes interprétations de *Free World* (voir *Shire Canada inc. c. Apotex Inc.*, 2016 cf. 382 et *Bauer Hockey Corp. c. Easton Sports Canada inc.*, 2010 cf. 361). Plus précisément, le demandeur soutient qu'un élément de revendication ne peut pas être jugé non essentiel malgré l'intention de l'inventeur exprimée de manière explicite ou implicite dans le libellé de la revendication;

- ii) Tous les éléments A-G (énumérés ci-dessus) donnent la solution complète au problème à résoudre, et pas seulement l'élément de « générer un ou plusieurs instruments financiers qui spécifient chacun la version passée, présente ou future d'un indice sérialisé qu'il suit », comme allégué par le comité de révision;
- iii) Les composants d'ordinateur ou les fonctions informatisées cités sont essentiels pour résoudre le problème défini par le comité parce que :
 - (a) il existe des insuffisances techniques des systèmes existants qui les rendent incapables de manutention et, par le fait même, de fournir des instruments financiers tels que décrits dans la présente demande;
 - (b) il ne serait pas raisonnable de conclure que la PVA identifiée ne considérerait pas les composants informatiques ou les fonctions informatisées cités comme essentiels.

Nos réponses aux observations ci-dessus sont les suivantes.

i) L'approche du Bureau en matière d'interprétation téléologique

[35] Dans la Lettre du comité, nous avons traité des observations antérieures du demandeur concernant l'approche du Bureau en matière d'interprétation téléologique et sa conformité à la jurisprudence.

[36] À notre avis, après avoir examiné les arguments du demandeur, la jurisprudence citée par le demandeur continue de s'inspirer des principes d'interprétation téléologique établis dans la jurisprudence antérieure, tels que *Free World Trust* et *Whirlpool*. La jurisprudence citée établit, entre autres principes, que le libellé de la revendication doit être interprété sur la base d'une lecture du brevet dans son ensemble du point de vue de la personne versée dans l'art, qu'une interprétation

téléologique ne peut être déterminée uniquement sur la base l'interprétation des revendications de brevet, et que, puisque le libellé de la revendication peut être délibérément ou par inadvertance trompeur, une caractéristique d'une revendication peut ne pas faire partie de l'ensemble des éléments essentiels d'une invention revendiquée.

[37] Les directives du RPBB mentionnées à la section 13.05.02 *b* décrivent l'interprétation du droit canadien des brevets par le Bureau en ce qui concerne l'interprétation téléologique telle qu'elle est appliquée à l'examen d'une demande de brevet. La pratique du bureau spécifie qu'une interprétation téléologique correctement informée doit considérer la mémoire descriptive dans son ensemble, telle que lue par les yeux de la PVA, par rapport au contexte des CGC dans le domaine ou les domaines pertinents à l'invention, afin de déterminer le problème et la solution abordés par la demande. L'identification du problème dépend de la compréhension qu'a l'examineur des CGC dans l'art et des enseignements contenus dans la description. La solution à ce problème entraîne la détermination des éléments essentiels : tout élément qui affecte matériellement le fonctionnement d'un mode de réalisation donné n'est pas nécessairement essentiel à la solution.

[38] Après avoir examiné les observations du demandeur et la poursuite de la demande, nous sommes d'avis que l'interprétation téléologique des revendications a été effectuée d'une manière compatible avec l'approche du Bureau en matière d'interprétation téléologique.

ii) Tous les éléments A-G donnent la solution complète au problème à résoudre

[39] Les observations du demandeur selon lesquelles tous les éléments A-G qui donnent la solution complète au problème à résoudre reposent sur la solution déterminée par le demandeur. Cependant, pour les raisons détaillées ci-dessus et dans la Lettre du comité, nous n'acceptons pas la solution déterminée par le demandeur. À notre avis, la solution au problème défini est le nouveau type d'instrument financier *en soi*.

iii) L'essentialité des composants informatiques ou des fonctionnalités informatisées

[40] Dans la Réponse, le demandeur a fait valoir que les systèmes existants présentent des lacunes techniques qui les rendent incapables de traiter et, par le fait même, de fournir les instruments financiers décrits dans la présente demande, et tous les éléments informatiques ou éléments informatisés cités sont donc essentiels pour résoudre le problème défini par le comité.

[41] En toute déférence, nous ne sommes pas d'accord. Premièrement, nous avons indiqué ci-dessus notre considération que la solution au besoin d'un nouveau type d'instrument financier pour la négociation n'implique pas une nouvelle méthode ou un nouveau système de gestion de l'instrument financier proposé. À notre avis, les composants d'ordinateur ou les caractéristiques informatisées cités dans les revendications ne relèvent pas du problème défini et ne sont donc pas essentiels à la solution déterminée.

[42] En outre, la présente spécification ne met pas en évidence des déficiences particulières dans les systèmes informatiques de négociation financière électroniques conventionnels, et nous ne connaissons aucune indication dans la description indiquant que la création et la commercialisation de l'instrument financier proposé requièrent nécessairement de remédier aux insuffisances techniques des systèmes existants. À cet égard, nous sommes d'avis que les systèmes de négociation financière existants sont capables de « générer et gérer des indices multiples et de lier des indices à des instruments financiers », une fonctionnalité spécifiée dans la Réponse comme étant absente des systèmes existants. Cet avis est soutenu par les CGC décrites ci-dessus en ce qui concerne les systèmes de négociation financière existants qui permettent la génération et la commercialisation de multiples instruments financiers « classiques » qui tentent de refléter la performance de différents indices de marché ou qui sont liés à la valeur d'un indice de marché à une date spécifiée. Nous considérons que le fait de coter et commercialiser les instruments financiers qui précisent quel indice A, B ou C ils suivent plutôt que de

coter et commercialiser des instruments financiers qui précisent quelle version 1, 2 ou 3 d'un indice ils suivent est essentiellement la même chose.

[43] Pendant l'Audience, le demandeur a remarqué qu'il ne serait pas raisonnable de conclure que la PVA identifiée ne considérerait pas les composants informatiques ou les fonctions informatisées cités comme essentiels. Le demandeur a soutenu que des commerçants d'instruments financiers et des experts technologie de l'information ayant de l'expérience avec les systèmes informatisés de traitement des données financières ne trouveraient pas qu'un ordinateur soit un choix facultatif d'environnement de travail pour cette invention, ne se tourneraient pas vers des moyens mentaux ou stylo-papier pour réaliser l'invention et ne considéreraient pas que la négociation financière, y compris la révision des valeurs passées et présentes passées pour créer une transaction en temps réel, puisse se faire sans ordinateur.

[44] Comme indiqué ci-dessus, la section 13.05.02c du RPBB aide à démontrer que tout élément affectant matériellement le fonctionnement d'un mode de réalisation donné n'est pas nécessairement essentiel à la solution. Nous sommes d'avis que les éléments informatiques tels que les processeurs, les dispositifs informatiques, les modules, les serveurs, etc., ne sont pas des éléments formant la solution au problème exposé ci-dessus. Nous considérons que la PVA comprendrait que de tels composants définissent l'environnement de travail spécifique pour l'invention. Tous les avantages d'utiliser des fonctionnalités informatiques pour réaliser l'invention découlent des capacités connues des ordinateurs dans l'exécution de calculs ainsi que dans la manipulation, l'organisation et le stockage de données. Par conséquent, nous maintenons notre point de vue voulant que la PVA considère que les éléments informatiques cités constituent un environnement opérationnel convenable, mais qu'aucun des éléments informatiques cités n'est essentiel à la disposition d'un nouveau type d'instrument financier pour négocier, un qui permettrait à un investisseur d'investir dans des versions antérieures, actuelles et futures d'un indice de marché.

[45] De plus, bien que nous convenions qu'il est raisonnable de soutenir que la PVA pourrait utiliser des dispositifs informatiques convenables plutôt que des moyens mentaux ou stylo-papier pour réaliser l'invention, comme nous l'indiquions dans la Lettre du comité, étant donné la nature de l'instrument financier et de l'indice de marché sérialisé qu'il suit, les instruments financiers cités peuvent néanmoins être fournis et échangés par d'autres moyens manuels et mentaux. En ce qui concerne le prétendu aspect « temps réel » de l'invention, nous notons que cet aspect n'a pas été considéré comme faisant partie du problème à résoudre, n'a pas été considéré comme faisant partie de la solution déterminée par le demandeur, n'est pas une caractéristique trouvée dans les revendications au dossier ou dans les revendications proposées et n'est pas implicitement ou explicitement souligné dans la présente spécification comme une caractéristique critique pour la création et l'échange du nouveau type d'instrument financier ou la maintenance d'un indice sérialisé suivi par l'instrument financier.

[46] Compte tenu de ce qui précède et pour les raisons exposées dans la Lettre du comité, nous estimons que la PVA estimerait que le seul élément essentiel des revendications au dossier est un ou plusieurs instruments financiers précisant chacun la version passée, présente ou future d'un indice sérialisé qu'il suit.

[47] De plus, même si nous avons considéré comme essentielles toutes les étapes énumérées dans les revendications au dossier concernant la commercialisation d'un instrument financier ou le maintien d'un indice sérialisé, nous serions toujours d'avis que la PVA considérerait que les composants de l'ordinateur cités définissent l'environnement de travail pour l'invention, ne traitent pas d'un problème informatique et ne sont donc pas essentiels. Nous aurions également été d'avis que la PVA considérerait que toutes les étapes citées peuvent être exécutées par des moyens manuels et mentaux alternatifs, ce qui rendrait également les composants de l'ordinateur non essentiels.

[48] Après avoir révisé les revendications indépendantes 8, 29 et 38 et toutes les revendications dépendantes, nous considérons que ces revendications contiennent d'autres limitations qui définissent des composants informatiques non essentiels capables d'effectuer les étapes citées dans les revendications. Par conséquent, nous sommes d'avis que la PVA estimerait que l'élément essentiel des revendications au dossier est aussi un ou plusieurs instruments financiers précisant chacun la version passée, présente ou future d'un indice sérialisé qu'il suit.

Conclusion concernant l'interprétation téléologique des revendications au dossier

[49] À la lumière de ce qui précède et des motifs détaillés dans la Lettre du comité, nous sommes d'avis que la PVA considérerait que l'élément essentiel des revendications indépendantes 1, 14, 16 et 25, des revendications indépendantes 8, 29 et 38 et de toutes les revendications dépendantes, comme interprété, est un ou plusieurs instruments financiers qui spécifient chacun la version passée, présente ou future d'un indice sérialisé qu'il suit.

Objet prévu par la Loi

[50] Dans la Lettre du comité, nous avons indiqué que chaque instrument financier envisagé est un accord juridique commercialisable désincarné et intangible, fondé sur une version d'indice sérialisé immatériel sous-jacent qu'il suit. Nous avons considéré qu'un tel élément n'est pas quelque chose ayant une existence physique ou quelque chose qui manifeste un effet discernable ou un changement de caractère ou de condition dans un objet physique et, par conséquent, avons exprimé l'avis préliminaire que les revendications au dossier ne définissent pas un objet prévu par la Loi.

[51] Dans la Réponse et/ou lors de l'Audience, le demandeur a fait valoir ce qui suit :

- i) l'interprétation par le comité de révision de la définition de « l'invention » offerte dans *Canada (Procureur général) c. Amazon.com, inc.*, 2011 CAF

328 (*Amazon*) ne peut exclure l'objet revendiqué des catégories brevetables d'une invention parce que :

- (a) un instrument financier *en soi* a une existence physique une fois qu'il est imprimé et peut être transmis et échangé en tant que produit;
 - (b) l'instrument financier enregistre toutes les versions variables d'un indice qui sont perceptibles aux investisseurs en temps réel, ce qui peut être compris comme un effet perceptible ou un changement;
 - (c) lors de la création de l'instrument financier, l'inscription, la réception, l'exécution et la commercialisation de l'instrument financier sont toutes liées à la manipulation physique de l'instrument financier par des moyens manuels ou électroniques.
- ii) le rejet de la présente demande n'est pas fondé sur les pouvoirs légaux actuellement en vigueur concernant la détermination de l'objet brevetable et n'est donc pas conforme à la *Loi sur les brevets*;
 - iii) *Amazon* soutient le fait qu'une pratique commerciale sans l'intervention d'un ordinateur n'est pas nécessairement non brevetable;
 - iv) *Amazon* ne requiert pas nécessairement de changement physique;
 - v) *Amazon* a déclaré que, si *Schlumberger c. Commissaire des brevets* 63 CPR (2) 261 (*Schlumberger*) peut être distingué, cela dépend de la nature de l'aspect inventif de l'invention revendiquée et que les fonctionnalités informatisées revendiquées doivent être vues comme faisant partie de l'aspect inventif de l'objet revendiqué.

Nos réponses aux observations ci-dessus sont les suivantes.

i) Les revendications englobent un objet qui possède une existence physique, est lié à une manipulation physique et/ou peut être compris comme un effet discernable ou un changement

[52] Nous sommes d'avis, tel qu'il a été énoncé précédemment dans la Lettre du comité, que chaque instrument financier envisagé est un accord juridique commercialisable désincarné et intangible, fondé sur une version d'un indice sérialisé sous-jacent (une série de constructions mathématiques intangibles) qu'il suit. À notre avis, un tel élément n'est pas une chose d'existence physique ou quelque chose qui manifeste un effet discernable ou un changement de caractère ou de condition dans un objet physique. Même si une interprétation téléologique avait considéré toutes les étapes de la commercialisation d'instruments financiers ou le maintien d'un indice sérialisé comme étant des étapes essentielles (ce que nous n'avons pas fait pour les raisons énoncées ci-dessus), cela n'aurait pas changé notre avis exprimé quant à l'objet des revendications au dossier, car aucune des étapes ne manifeste un effet perceptible ou un changement de caractère ou de condition dans l'instrument financier, puisque seul le concept abstrait de propriété de l'accord juridique est modifié. Nous sommes du même avis en ce qui concerne une méthode de maintien d'une série de constructions mathématiques intangibles qui représentent un indice sérialisé, ainsi que les étapes de définition abstraite d'une ou plusieurs versions d'un indice sérialisé et de transmission de renseignements sur les versions possibles.

ii) Le rejet de la présente demande n'est pas fondé sur les pouvoirs légaux actuellement en vigueur concernant la détermination de l'objet brevetable

[53] Nous considérons que l'élément essentiel des revendications au dossier interprétées (c.-à-d. un ou plusieurs instruments financiers précisant chacun quelle version passée, présente ou future d'un indice sérialisé il suit) se limite à un élément exclu de la définition d'invention de la *Loi sur les brevets* parce qu'un tel concept abstrait n'est pas quelque chose ayant une existence physique ou quelque chose qui manifeste un effet discernable ou un changement de caractère ou de condition dans un objet physique et, par conséquent, selon les indications de la note PN2013-03

concernant l'examen, les revendications au dossier ne sont pas conformes à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

iii) Amazon soutient le fait qu'une pratique commerciale sans l'intervention d'un ordinateur n'est pas nécessairement non brevetable;

[54] Nous notons que cette révision ne cherche pas à savoir si l'invention est une pratique commerciale mise en œuvre par ordinateur, mais plutôt si la méthode de commercialisation d'instruments financiers ou de maintien d'un indice sérialisé, interprétée de façon téléologique, comprend un ou plusieurs éléments essentiels qui sont des éléments exclus de la définition de l'invention par la Loi ou par des interdictions jurisprudentielles. Notre point de vue énoncé ci-dessus est qu'ils le sont.

iv) Amazon ne requiert pas nécessairement de changement physique

[55] Selon le demandeur, les revendications en cause dans *Amazon* et finalement accordées par le Bureau concernaient un acheteur, un vendeur, des ordinateurs, des données, des manipulations de données et la conclusion de la transaction. Par conséquent, le demandeur a soutenu qu'aucune distinction ne peut être faite avec les revendications au dossier ou les revendications proposées sur le changement physique. Nous considérons que chaque cas doit être révisé en fonction des circonstances qui lui sont propres. Il suffit de dire que nous considérons, dans le présent cas, que les composants informatiques et les fonctionnalités informatisées cités ne sont pas des éléments essentiels.

v) Le présent cas peut être distingué de Schlumberger

[56] La question de savoir si le cas présent se distingue ou non de *Schlumberger* dépend de la manière dont les revendications sont interprétées (voir *Amazon* au paragraphe 63). Sur la base de l'interprétation des revendications conformément à l'approche du Bureau en matière d'interprétation téléologique, les composants

informatiques ou les fonctionnalités informatisées ont été jugés non essentiels pour les raisons détaillées ci-dessus. Nous avons plutôt considéré que le seul élément essentiel des revendications est un instrument financier commercialisable désincarné et intangible et que, dans tous les cas, les étapes non essentielles citées permettant l'échange des nouveaux instruments financiers ou le maintien d'un indice sérialisé peuvent également être effectuées par d'autres moyens manuels et mentaux. Par conséquent, nous sommes d'avis que les considérations de *Schlumberger* sont directement applicables au présent objet, car si les étapes permettant l'échange des nouveaux instruments financiers ou le maintien d'un indice sérialisé ne devaient pas être causées par des éléments informatiques, les revendications ne définiraient pas un objet prévu par la Loi, étant donné que les instruments financiers cités et les étapes n'impliquent pas quelque chose ayant une existence physique et ne manifestent pas un effet discernable ou un changement de caractère ou de condition dans un objet physique.

Conclusion concernant l'objet visé par les revendications au dossier

[57] Compte tenu de ce qui précède, nous considérons que les revendications au dossier telles qu'interprétées ne définissent pas un objet prévu par la Loi et sont, par conséquent, non conformes à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

Revendications proposées

Revendications proposées 1 à 41

[58] Dans la Lettre du comité, ayant évalué les revendications proposées 1 à 41, nous avons mentionné que notre point de vue quant au fait que l'objet des revendications au dossier est non prévu par la Loi n'aurait pas changé si les revendications proposées 1 à 41 avaient été adoptées. Nous avons donc indiqué que les revendications proposées ne satisfont pas aux exigences d'une modification « nécessaire » aux termes du paragraphe 30(6.3) des *Règles sur les brevets*. Le demandeur n'a pas émis de remarque particulière sur notre point de vue concernant les revendications 1 à 41 proposées dans la Réponse ou lors de l'Audience.

[59] Compte tenu de nos points de vue exprimés ci-dessus quant au problème à résoudre, la solution déterminée et l'élément essentiel des revendications au dossier, qui sont compatibles avec notre avis préliminaire énoncé dans la Lettre du comité, nous maintenons que notre avis quant au fait que l'objet visé par les revendications au dossier est non prévu par la Loi s'applique également aux revendications 1 à 41 proposées.

Revendication additionnelle proposée 42

[60] Dans la Réponse et lors de l'Audience, le demandeur a fait valoir que la nouvelle revendication 42 proposée avec la Réponse comprend un objet prévu par la Loi au moins pour les raisons suivantes :

- elle décrit un système qui fournit une solution informatisée pour le suivi des indices liés les uns aux autres et reliant les indices suivis aux offres d'instruments financiers et résout également le problème pratique de la réalisation de transactions;
- elle décrit un certain nombre de fonctionnalités techniques visant à résoudre le problème réel de la gestion des indices connexes; et
- elle n'est pas différente des revendications en cause dans *Amazon* et finalement accordées par le Bureau.

[61] Nous considérons que la revendication additionnelle 42 propose un système comprenant trois serveurs remplissant respectivement les fonctions suivantes :

- (a) créer et maintenir un indice sérialisé;

- (b) créer et maintenir une base de données financière comprenant de l'information relative à des offres d'instruments financiers dans lesquelles les offres d'instruments financiers suivent les versions connexes de l'indice sérialisé;
- (c) l'inscription des offres d'instruments financiers, la réception d'ordres d'achat ou de vente d'instruments financiers, l'achèvement d'un échange d'offres d'instruments financiers et le règlement des offres d'instruments financiers.

[62] En ce qui concerne les revendications au dossier, nous sommes d'avis que le problème à résoudre est la nécessité de commercialiser un nouveau type d'instrument financier de négociation qui permettrait à un investisseur d'investir dans des versions antérieures, actuelles et futures d'un indice boursier et que la solution correspondante est le nouveau type d'instrument financier *en soi*. Compte tenu de ce problème et de cette solution, nous considérons que l'élément essentiel de la revendication additionnelle 42 proposée est l'offre d'instruments financiers *en soi*, un équivalent correspondant du ou des instruments financiers qui spécifient chacun la version passée, présente ou future d'un indice sérialisé qu'il suit. Par conséquent, la revendication additionnelle proposée 42 ne modifierait pas le résultat de l'analyse de l'objet fournie à l'égard des revendications au dossier.

[63] De plus, nous avons déjà considéré dans notre analyse des revendications au dossier des éléments similaires à ceux énumérés aux points (a) à (c) ci-dessus, ainsi que les composants informatiques correspondants. Nous avons énoncé que si nous considérions comme essentiels tous les éléments concernant la commercialisation d'un instrument financier ou le maintien d'un indice sérialisé, nous serions d'avis que la PVA considérerait que les composants de l'ordinateur cités définissent l'environnement de travail pour l'invention et ne sont donc pas essentiels. Nous avons également déclaré que nous aurions également été d'avis que la PVA

considérerait que toutes les étapes ou fonctionnalités informatisées peuvent être effectuées par d'autres moyens manuels et mentaux.

[64] Par conséquent, nous estimons que notre avis quant au fait que l'objet visé par les revendications au dossier est non prévu par la Loi s'applique également à la revendication additionnelle proposée 42, car les différences dans la revendication additionnelle proposée 42 n'auraient pas modifié nos conclusions en ce qui concerne le problème à résoudre, la solution déterminée ou l'élément essentiel.

Conclusion concernant l'objet visé par les revendications proposées 1 à 42

[65] Il s'ensuit que nous ne considérons pas que les revendications proposées 1 à 42 constituent des modifications particulières qui sont « nécessaires » en vertu du paragraphe 30(6.3) des *Règles sur les brevets*.

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

[66] Nous recommandons que la demande soit rejetée au motif que les revendications 1 à 41 définissent un objet non prévu par la Loi et que, par conséquent, elles ne sont pas conformes à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

[67] En outre, nous ne sommes pas convaincus que les modifications particulières proposées par le demandeur sont nécessaires pour rendre la demande conforme à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets*. En conséquence, nous ne recommandons pas au commissaire d'aviser le demandeur qu'elles sont nécessaires en vertu du paragraphe 30(6.3) des *Règles sur les brevets*.

Marcel Brisebois
Membre

Stephen MacNeil
Membre

Andrew Strong
Membre

DÉCISION

[68] Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets ainsi qu'à sa recommandation de rejeter la demande parce que les revendications au dossier ne sont pas conformes à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

[69] En conséquence, je refuse d'accorder un brevet relativement à la présente 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 à la Cour fédérale du Canada.

Johanne Bélisle

Commissaire aux brevets

Fait à Gatineau (Québec),

En ce 12^e jour de février 2018