

Décision du commissaire n° 1431
Commissioner's Decision #1431

SUJET/TOPIC:

J10 (Programmes d'ordinateur/Computer Programs)

J40 (Processus psychologique/Mental Steps)

J50 (Simple Plan/Mere Plan)

O00 (Évidence/Obviousness)

Demande n° : 2 440 173

Application No.: 2,440,173

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 2 444 597 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, la commissaire rejette la demande.

Demandeur :

Omayma Moharram

225, Spruce Dr RR1

Carleton Place (Ontario) K7C 3P1

INTRODUCTION

[1] La présente recommandation concerne la révision de la demande de brevet refusée numéro 2 440 173, intitulée « Outil et méthode apportant une solution commerciale d'exploitation, de gestion, de capacité et de services pour un réseau de télécommunications ». Le demandeur est Omayma Moharram. 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 2 440 173 a été déposée le 4 septembre 2003 et publiée le 4 mars 2005.

[3] La demande concerne un outil et une méthodologie pour les fournisseurs de services de télécommunications leur permettant de déterminer avec exactitude le coût de diverses technologies et architectures de réseautage, y compris, surtout, les différents coûts de gestion que cela comporte, comme la gestion de réseaux, du service et de la clientèle. L'outil permet de faire une comparaison détaillée des coûts de différentes options pour éclairer les décisions que prendra le fournisseur de services de télécommunications au moment de développer la capacité de son réseau. Dans un mode de réalisation, l'outil consiste en une feuille de calcul qui permet de calculer les coûts en fonction d'architectures et de technologies données et des dépenses qu'elles génèrent en matière de gestion.

Historique du traitement de la demande

- [4] Le 25 février 2015, l'examineur a rédigé une décision finale (« DF ») conformément aux dispositions du paragraphe 30(4) des *Règles sur les brevets*. Il est indiqué dans la DF que la demande est irrégulière, au motif que les revendications 1 à 37 visent un objet ne s'inscrivant pas dans les catégories d'invention au sens de l'article 2 de la *Loi sur les brevets* (objet non prévu par la Loi) et visent un objet qui aurait été évident et donc non conforme à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*.
- [5] Le 26 mai 2015, en réponse à la décision finale (« R-DF »), le demandeur a soumis un ensemble de revendications proposées 1 à 35 et a présenté des arguments justifiant la conformité des revendications proposées à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets*.
- [6] L'examineur ayant jugé la demande non conforme à la *Loi sur les brevets*, la demande a été transmise à la Commission d'appel des brevets (« la Commission »), accompagnée d'une explication présentée dans un résumé des motifs (« RM »), conformément au paragraphe 30(6) des *Règles sur les brevets*. Dans le RM, les positions prises dans la DF sont maintenues et il est affirmé que les revendications proposées soumises avec la R-DF n'ont pas corrigé les irrégularités soulignées dans la DF.
- [7] Dans une lettre en date du 6 octobre 2015 (la « lettre d'accusé de réception »), la Commission a remis au demandeur une copie du RM et lui a offert l'occasion de présenter des observations écrites supplémentaires et de prendre part à une audience.
- [8] Le 4 décembre 2015, le demandeur a répondu à la lettre d'accusé de réception, soumettant une réponse au RM (« R-RM »). La R-RM contenait un nouvel ensemble de revendications proposées ainsi que des arguments en faveur de leur brevetabilité. Le demandeur a également accepté l'invitation de la Commission à prendre part à une audience.

[9] Le présent comité de révision de la Commission a été constitué pour effectuer l'examen de cette demande. Ayant procédé à un examen préliminaire, le comité de révision a présenté ses premières appréciations au demandeur dans une lettre en date du 21 juillet 2017 (« EP »). Le 18 août 2017, le demandeur a répondu à la lettre d'EP (« R-EP ») abordant les premières appréciations du comité et a fourni un nouvel ensemble de revendications proposées.

[10] Une audience a été tenue devant le comité le 8 septembre 2017.

QUESTIONS

[11] Les seules questions à trancher sont celles de savoir si a) aucune des revendications 1 à 37 ne vise un objet prévu par la Loi, ce qui est contraire à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*; et si b) les revendications 1 à 37 sont évidentes, ce qui est contraire à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*.

[12] Comme il a été expliqué au demandeur à l'audience, si le comité est d'avis que les revendications au dossier (les revendications 1 à 37) sont irrégulières, il examinera donc l'ensemble de revendications proposées le plus récent, c'est-à-dire les revendications 1 à 35 fournies avec la R-EP le 18 août 2017.

[13] Afin de traiter de ces questions, le comité doit d'abord procéder à l'interprétation téléologique des revendications.

PRINCIPES JURIDIQUES ET PRATIQUES DU BUREAU

Interprétation téléologique

[14] Conformément à *Free World Trust c. Électro Santé Inc.*, 2000 CSC 66 [*Free World Trust*], 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 aussi *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, 2000 CSC 67 [*Whirlpool*] aux al. 49f) et g) et 52). Tel qu'il est indiqué à la section 13.05 du *Recueil des pratiques du Bureau des brevets* [révisé en juin 2015], 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 présentée 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

[15] 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.

[16] Dans la foulée de la décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans *Canada (Procureur général) c. Amazon.com Inc.*, 2011 CAF 328 [*Amazon*], le Bureau a publié un énoncé de pratique (PN 2013-03 « *Pratique d'examen au sujet des inventions mises en œuvre par ordinateur* », accessible à l'adresse www.cipo.ic.gc.ca) qui clarifie la pratique d'examen du bureau en ce qui a trait aux inventions mises en œuvre par ordinateur.

[17] Comme il est indiqué dans PN 2013-03, 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.

Évidence

[18] 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.

[19] Dans *Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc.*, 2008 CSC 61, au paragraphe 67 (*Sanofi*), 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 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 téléologique

Les revendications au dossier (revendications 1 à 37)

[20] Pour faciliter la consultation, la revendication 1 est reproduite ci-dessous (à noter que les éléments *b*) et *c*) ont été omis dans la revendication originale)

[TRADUCTION] :

1. Un programme informatique, comprenant un support non transitoire lisible par ordinateur sur lequel sont stockées des instructions causant l'exécution par un ordinateur d'un procédé permettant d'évaluer des solutions d'affaires, celles-ci comprenant des procédés de gestion différents pour la gestion des architectures d'un réseau de télécommunications, ledit programme informatique comprenant des instructions pour :

a) recevoir, de la part d'un analyste, des données et des options de procédés de gestion différents qui comprennent des procédés de gestion de réseau ainsi que des procédés de gestion du service et de la clientèle;

[*b*) et *c*) sont omis dans l'original]

d) sélectionner les procédés de gestion de réseau ainsi que les procédés de gestion du service et de gestion de la clientèle, en fonction des données et des options reçues de l'analyste, pour gérer des architectures de réseau;

e) déterminer les coûts liés aux procédés de gestion pour les fournisseurs en ce qui a trait aux procédés de gestion de réseau ainsi qu'aux procédés de gestion du service et de gestion de la clientèle;

f) valider et étalonner les données et les options ainsi que les coûts liés aux procédés de gestion de réseau et aux procédés de gestion du service et de gestion de la clientèle;

g) déterminer les paramètres opérationnels pour les solutions d'affaires, selon les coûts liés aux architectures de réseau, aux procédés de gestion de réseau ainsi qu'aux procédés de gestion du service et de gestion de la clientèle;

h) stocker et afficher les paramètres opérationnels des solutions d'affaires pour le réseau de télécommunications.

[21] La revendication 26 est semblable, mais elle est exprimée en tant que méthode mise en œuvre par ordinateur, et se lit comme suit [TRADUCTION] :

26. Une méthode mise en œuvre par ordinateur pour évaluer des solutions d'affaires comprenant des procédés de gestion différents pour la gestion des architectures d'un réseau de télécommunications, ladite méthode comprenant les étapes suivantes exécutées par un ordinateur :

a) recevoir des données et des options de procédés de gestion différents qui comprennent des procédés de gestion de réseau ainsi que des procédés de gestion du service et de gestion de la clientèle;

[b) et c) sont omis dans l'original]

d) sélectionner les procédés de gestion de réseau ainsi que les procédés de gestion du service et de gestion de la clientèle pour la gestion des architectures de réseau;

e) déterminer les coûts liés aux procédés de gestion pour les fournisseurs en ce qui a trait aux procédés de gestion de réseau ainsi qu'aux procédés de gestion du service et de gestion de la clientèle;

f) valider et étalonner les données et les options ainsi que les coûts liés aux procédés de gestion de réseau et aux procédés de gestion du service et de gestion de la clientèle;

g) déterminer les paramètres opérationnels pour les solutions d'affaires, selon les coûts liés aux architectures de réseau, aux procédés de gestion de réseau ainsi qu'aux procédés de gestion du service et de gestion de la clientèle;

h) enregistrer les paramètres opérationnels des solutions d'affaires pour le réseau de télécommunications.

[22] Les autres revendications dépendent soit de la revendication 1, soit de la revendication 26.

Premières appréciations de l'interprétation téléologique adoptée

[23] Dans la R-EP, le demandeur a affirmé qu'il était d'accord avec les premières appréciations exprimées dans l'EP concernant la personne versée dans l'art, les CGC et les éléments essentiels. Bien qu'aucune observation n'ait été faite dans la R-EP

concernant le problème et la solution énoncés dans l'EP, il convient de les définir afin d'en arriver aux éléments essentiels. Mais comme il y a consensus au sujet des éléments essentiels, il n'est pas nécessaire d'examiner davantage le problème et la solution. Par conséquent, le comité adopte ses premières appréciations de la personne versée dans l'art, des CGC et des éléments essentiels, telles qu'elles sont énoncées ci-dessous.

Personne versée dans l'art

[24] Comme il est énoncé dans l'EP, la personne versée dans l'art est [TRADUCTION] « une équipe, y compris des gestionnaires, des ingénieurs et des planificateurs ayant pour rôle de superviser la mise en œuvre, l'entretien et l'exploitation d'une architecture de réseau pour un fournisseur de services » et « ... comprend également des programmeurs ».

CGC

[25] Comme il est énoncé dans l'EP, les CGC comprennent :

- a. la connaissance des principes relatifs à la planification et à l'ingénierie de réseau;
- b. la connaissance de la façon de sélectionner, de configurer ou de programmer un logiciel pour l'exécution de tout calcul, rapport, etc. nécessaires une fois ces besoins définis;
- c. la connaissance des fonctionnalités bien connues de génération de tableaux et de graphiques;
- d. la connaissance de la validation et de l'étalonnage de données ou de coûts et des procédures standards pour l'exécution des fonctions de validation et d'étalonnage de données et de coûts;
- e. la connaissance des statistiques financières comme l'EBITDA (résultat avant intérêts, impôts et amortissements), l'EBIT (résultat avant intérêts et impôts), les OPEX (dépenses d'exploitation) en tant que pourcentage du revenu, les dépenses totales en tant que pourcentage du revenu et le RCI à l'aide de la formule bien connue suivante.

Les éléments essentiels

[26] Le comité adopte le problème tel qu'il est énoncé dans la lettre d'EP, à savoir [TRADUCTION] : « évaluer des solutions d'affaires comprenant des procédés de gestion différents pour la gestion des architectures d'un réseau de télécommunications » et adopte la solution comme étant « une méthode de planification et d'établissement des coûts pour évaluer des solutions d'affaires comprenant des procédés de gestion différents pour la gestion des architectures d'un réseau de télécommunications ».

[27] Compte tenu de ce qui précède, le comité adopte les éléments essentiels tels qu'ils sont énoncés dans l'EP, comme suit [b) et c) ont été intentionnellement omis] [TRADUCTION] :

a) recevoir, de la part d'un analyste, des données et des options de procédés de gestion différents qui comprennent des procédés de gestion de réseau ainsi que des procédés de gestion du service et de la clientèle;

d) sélectionner les procédés de gestion de réseau, et les procédés de gestion du service et de gestion de la clientèle, en fonction des données et des options reçues de l'analyste, pour gérer les architectures de réseau;

e) déterminer les coûts liés aux procédés de gestion pour les fournisseurs en ce qui a trait aux procédés de gestion de réseau ainsi qu'aux procédés de gestion du service et de gestion de la clientèle.

[28] Comme il a été mentionné précédemment, dans sa R-EP, le demandeur a accepté les éléments essentiels tels qu'ils sont énoncés dans l'EP.

[29] Dans l'EP, le comité a ajouté que, [TRADUCTION] « dans la mesure où l'un ou l'autre des éléments sont mis en œuvre par ordinateur, le comité est d'accord avec l'évaluation que fait l'examineur dans la DF, à savoir que toute utilisation d'un ordinateur ne constitue pas un élément essentiel, mais fait plutôt partie du contexte d'exploitation. L'ordinateur et/ou le logiciel en soi ne servent pas à résoudre le problème susmentionné; il s'agit plutôt d'outils utilisés pour mettre en œuvre la méthodologie de planification et d'établissement des coûts de la gestion d'un réseau ».

[30] Le demandeur a dit être d'accord avec la R-EP, affirmant ceci [TRADUCTION] : « le demandeur est d'accord avec l'examineur et le comité pour dire que toute utilisation d'un ordinateur ne constitue pas un élément essentiel à la résolution du problème décrit dans la demande originale telle qu'elle a été publiée. L'ordinateur et/ou le logiciel en soi ne servent pas à résoudre le problème que vise l'invention revendiquée ». Le demandeur a aussi dit être d'accord avec l'évaluation lors de l'audience.

Objet prévu par la Loi

[31] Dans l'EP, le comité a exposé sa première appréciation, selon laquelle les revendications au dossier, à savoir les revendications 1 à 37, définissent un objet non prévu par la Loi. Le comité a exposé son point de vue portant que l'interprétation téléologique des revendications a démontré que les éléments essentiels ne comportent pas d'ordinateur et que [TRADUCTION] « aucun des éléments essentiels ne sont considérés comme définissant “une chose dotée d'une existence physique ou une chose qui manifeste un effet ou changement discernable” (*Amazon*, au paragraphe 66). Aucune autre caractéristique physique essentielle n'est définie dans les revendications ».

[32] Dans la R-EP, le demandeur a fait valoir que les deux revendications indépendantes, à savoir les revendications 1 et 26 (la R-EP fait référence aux revendications proposées du 18 août 2017 plutôt qu'aux revendications au dossier, donc la R-EP fait référence à la revendication 25 – et non à la revendication 26 – en tant que revendication indépendante), visent un objet s'inscrivant dans des catégories d'inventions prévues par la Loi, soit une fabrication et un procédé, respectivement.

[33] Le demandeur a fait valoir que la revendication 1 vise une fabrication, puisqu'elle décrit [TRADUCTION] « un support non transitoire lisible par ordinateur sur lequel sont stockées des instructions » et a fait valoir que la revendication 25 (faisant encore ici référence aux revendications proposées, la revendication au dossier correspondante étant la revendication 26) vise un procédé, puisqu'elle décrit

[TRADUCTION] « une méthode permettant de déterminer des procédés de gestion différents... ». Bien que le libellé de la revendication correspondante dans les revendications au dossier, soit la revendication 26, soit quelque peu différent, la revendication 26 fait référence à [TRADUCTION] « ...une méthode pour évaluer des solutions d'affaires comprenant des procédés de gestion différents... » dans laquelle sont décrites des étapes menant à la détermination de procédés de gestion. Par conséquent, le comité est d'avis que les observations du demandeur concernant la revendication 25 proposée s'appliquent tout autant à la revendication 26 des revendications au dossier.

[34] Quant au fait que la revendication 1 vise une fabrication, bien que le préambule de la revendication puisse laisser entendre qu'elle vise une fabrication dans sa description d'un support lisible par ordinateur, le comité a établi que les éléments essentiels de cette revendication n'incluent pas de support lisible par ordinateur.

[35] Quant à la revendication 26, l'EP expose la première appréciation du comité, laquelle démontre qu'une méthode permettant de déterminer quels procédés utiliser ne constitue pas un objet prévu par la Loi, indiquant ceci [soulignement présent dans l'original] [TRADUCTION] :

Comme l'a fait observer le demandeur, les procédés revendiqués concernent la détermination des procédés et non les procédés liés à la gestion de réseaux, du service et de la clientèle eux-mêmes. Selon la première appréciation du comité, la détermination des procédés à utiliser ne manifeste pas en soi un effet ou un changement perceptible. Une telle étape semble constituer une opération mentale, ou une opération pouvant être faite mentalement, et ne constitue pas un objet prévu par la Loi (voir le RPBB, à la section 12.06.02 et *Schlumberger Canada Ltd. c. Commissaire aux brevets* [(1981), 56 CPR (2nd), 204 (CAF)] à la p. 206).

[36] À l'audience, le demandeur a laissé entendre que la raison pour laquelle la question de l'objet prévu par la Loi a été soulevée repose potentiellement dans l'utilisation du terme « *business solution* » (solution d'affaires). Le comité a précisé à l'audience que la simple utilisation de ce terme ne constitue pas le fondement de l'irrégularité au titre de l'article 2. En outre, le comité souligne que ce terme n'est pas inclus dans le libellé des éléments essentiels.

- [37] À l'audience, le demandeur a fait valoir que les revendications décrivent des éléments physiques liés à un produit, p. ex., un outil de planification. Le demandeur a décrit l'outil comme étant quelque chose que l'on peut mettre sur un CD-ROM et développer à l'aide d'une feuille de calcul ou autre outil semblable.
- [38] Bien que le comité comprenne que la méthodologie décrite dans le mémoire descriptif puisse, concrètement, se présenter sous forme de logiciel (p. ex., un tableur ou une application) stocké sur un support lisible par ordinateur (p. ex., un CD-ROM ou autre dispositif de stockage), ces caractéristiques concernent le contexte opérationnel de l'invention et non les éléments essentiels. Ce point a été abordé par le comité dans l'EP (voir le paragraphe [29] ci-dessus).
- [39] Suivant les observations du demandeur à l'audience, le comité n'est pas convaincu que les éléments essentiels définissent autre chose que les processus intellectuels sous-jacents, les règles et les étapes de conception sur lesquels l'outil est fondé. Bien que des éléments physiques puissent découler de la mise en œuvre d'un plan de gestion de réseau généré par l'outil ou sa méthodologie, les éléments essentiels eux-mêmes n'englobent aucun élément physique ni résultat. La première appréciation du comité, portant sur le fait que la méthodologie comprise dans les éléments essentiels concerne une opération mentale, a plutôt été confirmée à l'audience. Le demandeur a expliqué à l'audience que la planification d'une simple architecture de réseau pourrait être effectuée avec papier et crayon (c.-à-d. manuellement et mentalement); cependant, plus d'aide est requise lorsqu'il s'agit de planifier des centaines d'éléments et de nœuds de réseau.
- [40] Par conséquent, les revendications telles qu'elles sont interprétées ne définissent pas un objet prévu par la Loi et ne sont donc pas conformes à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

Évidence

[41] Le comité expose ses premières appréciations sur l'examen relatif à l'évidence en quatre étapes dans l'EP.

[42] Dans la R-EP et à l'audience, le demandeur n'a fait aucune observation concernant les deux premières étapes de l'analyse *Sanofi*. Ainsi, le comité adopte ses premières appréciations à cet égard pour cette recommandation.

Étape 1 – Identifier la personne versée dans l'art et ses connaissances générales courantes pertinentes

[43] La personne versée dans l'art et ses CGC pertinentes sont présentées dans la section Interprétation téléologique (voir les paragraphes [24] et [25] ci-dessus).

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

[44] Tel qu'il est indiqué dans l'EP, en l'espèce, nous ne voyons aucune raison pour laquelle l'idée originale ne serait autre chose que les éléments essentiels des revendications (voir le paragraphe [27] ci-dessus).

Étape 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;

[45] La décision finale s'appuie principalement sur la demande de brevet canadien n° 2 475 103 de Ngi, *et coll.* (« D1 »), publiée le 21 août 2003.

[46] Le document D1 est intitulé « Procédé et appareil pour la planification de réseau et l'établissement de modèles ». Selon la décision finale, D1 [TRADUCTION] « enseigne un outil logiciel pour l'analyse d'un réseau qui permet d'imiter de nombreux

scénarios d'architecture de réseau différents et de fournir des rapports de coûts connexes et d'autres paramètres opérationnels ».

[47] Dans l'EP, le comité a établi que la différence entre D1 et les revendications au dossier était l'inclusion des coûts liés aux procédés de gestion (gestion de réseaux, du service et de la clientèle) dans l'évaluation des solutions d'affaires.

[48] À l'audience, le demandeur a expliqué que D1 n'inclut pas les procédés de gestion du service et de la clientèle et n'inclut pas tous les paramètres s'appliquant à la gestion de réseaux. Le demandeur a également fait valoir que l'antériorité citée est fondée sur une estimation; en revanche, le demandeur propose de décomposer chaque procédé en ses tâches constitutives et de s'y appuyer pour calculer les coûts.

[49] Les observations du demandeur à l'audience étaient conformes à la première appréciation du comité exposée dans l'EP, en ce sens que le comité a estimé que l'antériorité citée n'enseignait pas une liste complète des coûts liés à la gestion, mais que D1 divulgue au moins un coût lié à la gestion de réseaux relatifs à la formation en ingénierie des réseaux. Le comité, comme il est indiqué dans l'EP, convient que l'antériorité citée n'enseigne pas l'inclusion des coûts liés à la gestion du service et de la clientèle.

Étape 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?

[50] Dans la R-EP, le demandeur a affirmé que l'antériorité citée ne [TRADUCTION] « reproduit [pas] les éléments essentiels clés (a), (d) et (e) dans les revendications... » La Commission convient qu'il existe des différences entre la revendication telle qu'elle est interprétée et l'antériorité citée – ces différences sont énoncées ci-dessus à l'étape 3 de l'analyse *Sanofi*.

[51] Dans l'EP, le comité expose sa première appréciation portant que les revendications au dossier étaient évidentes, affirmant que la différence entre les revendications et l'art antérieur aurait été évidente pour la personne versée dans l'art [PVA].

Le comité estime que la différence entre les revendications au dossier et l'état de la technique aurait été évidente pour la [personne versée dans l'art].

Faisant référence à la section « *Background of the Invention* » (contexte de l'invention) du présent mémoire descriptif, la demande indique que l'art antérieur estimait le coût (OPEX [dépenses d'exploitation]) des procédés de gestion et qu'il s'agissait là d'une lacune abordée par la présente demande (voir le présent mémoire descriptif au paragraphe [0006]).

En revanche, les revendications proposent le calcul des coûts précis et détaillés des procédés de gestion, plutôt que le recours à une estimation.

Le fait de remplacer l'estimation par les coûts détaillés n'aurait pas nécessité d'ingéniosité. Les estimations sont un raccourci qui permet de simplifier des calculs plus longs. Le choix de ne pas utiliser le raccourci fourni par l'estimation et de plutôt calculer les coûts en détail ne relève pas en soi d'un esprit inventif.

En outre, D1 enseigne l'utilisation de son outil intégré pour calculer de nombreux paramètres opérationnels, y compris le [TRADUCTION] « Coût total d'exploitation » – une « mesure des coûts de télécommunications acceptée dans l'industrie » qui est « légèrement plus poussée que l'OPEX (dépenses d'exploitation) » (voir D1, tableau 2, au paragraphe [0123]).

Un exemple d'un procédé de gestion de réseaux figurant dans la présente demande concerne l'ingénierie de réseau. D1 semble proposer un établissement des coûts plus granulaire de la gestion de réseaux puisque, dans un mode de réalisation, la divulgation enseigne même l'inclusion de « coûts de formation (ingénierie de réseau, exploitation, soutien) » (D1 aux paragraphes [0121] à [0126]). Il est aussi fait état à plusieurs reprises du [TRADUCTION] « coût total de propriété ». Par conséquent, il semble que D1 suggère non seulement d'inclure les procédés de gestion dans l'établissement du coût d'une architecture, mais aussi de le faire en calculant des coûts très précis, comme la formation requise pour la gestion de réseaux.

La [personne versée dans l'art], à qui l'on présente l'enseignement de D1, comprendrait qu'une méthodologie d'établissement des coûts peut comprendre un nombre varié de coûts connus liés au cycle de vie d'un réseau donné (les « coûts de formation » n'étant qu'un exemple parmi d'autres). Qui plus est, le remplacement de simples estimations de tels coûts totaux globaux par des calculs plus précis, fondés sur des calculs standards de l'industrie, aurait été un choix de conception évident, selon le degré de précision requis et la quantité de ressources computationnelles accessibles.

Le comité comprend que les procédés de gestion de réseau, du service et de la clientèle étaient connus dans l'art antérieur – il semble qu'il n'y ait aucune suggestion indiquant le contraire. Aucune forme d'ingéniosité n'aurait été requise de la part de la [personne versée dans l'art] pour inclure dans les paramètres opérationnels un calcul des coûts précis de l'un ou de plusieurs de ces procédés de gestion connus, plutôt que de simplifier l'établissement des coûts à l'aide d'une estimation (comme ce qui a été fait dans l'art antérieur, selon ce que nous dit la demande au paragraphe [0006]).

[52] Comme il est énoncé dans l'EP, le comité estime que l'élargissement d'un modèle pour englober d'autres coûts afin de fournir une comptabilisation plus précise des coûts totaux ne suppose aucune étape inventive. Bien que l'on comprenne que D1 n'enseigne pas les coûts de gestion du service et de la clientèle, il contient des références à l'inclusion de certains coûts aussi spécifiques que ceux liés à la formation en ingénierie de réseau. En outre, comme il est affirmé dans l'EP, [TRADUCTION] « le comité comprend que les procédés de gestion de réseau, du service et de la clientèle étaient connus dans l'art antérieur – il semble qu'il n'y ait aucune suggestion indiquant le contraire ». Le comité est d'avis qu'aucune activité inventive n'aurait été requise de la part de la personne versée dans l'art pour intégrer d'autres coûts connus dans un modèle. Par conséquent, comme il est énoncé dans l'EP, l'objet défini par les revendications indépendantes 1 et 26 est considéré comme dépourvu d'ingéniosité.

[53] Aucune observation particulière n'a été formulée concernant les revendications dépendantes, mis à part le fait d'affirmer qu'elles ajoutent des détails et dépendent soit de la revendication 1, soit de la revendication 26. Comme l'a affirmé le comité dans l'EP [TRADUCTION] :

Le comité estime qu'aucune des revendications dépendantes n'ajoute de limite inventive aux revendications indépendantes évidentes, qu'elles soient considérées seules ou en combinaison. Nous soulignons, de plus, que le demandeur n'a fourni aucune indication de quelque nature précise que ce soit dans les revendications dépendantes, qui viennent corriger l'irrégularité liée à l'évidence.

Aucune observation importante ne semble avoir été formulée concernant le caractère évident des revendications dépendantes (2 à 25 et 27 à 37 des revendications au dossier), mis à part le fait qu'elles [TRADUCTION] « ajoutent des détails, des caractéristiques et des éléments pertinents » et qu'elles « sont toutes

directement ou ultimement dépendantes des revendications indépendantes parentes » (voir la R-RM, à la p. 12).

[54] Par conséquent, de l'avis du comité, les revendications au dossier (1 à 37) ne sont pas conformes à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*, puisqu'elles auraient été évidentes pour la personne versée dans l'art à la date pertinente.

REVENDEICATIONS PROPOSÉES

[55] De l'avis du comité, la modification aux revendications telle qu'elle est énoncée dans les revendications proposées 1 à 35 datant du 18 août 2017 ne vient corriger aucune des irrégularités.

[56] Comme l'a expliqué le demandeur à l'audience, les modifications comprises dans les revendications proposées ajoutent la caractéristique selon laquelle chaque procédé de gestion englobe un certain nombre de procédés et que ces procédés englobent à leur tour un certain nombre de tâches pour l'exécution de certaines fonctions. Le demandeur n'a fourni aucune raison précise expliquant comment cet ajout de procédés et de tâches viendrait corriger les irrégularités relevées dans les revendications au dossier.

[57] Au sujet des revendications proposées 1 et 25, elles décrivent des modes d'opération manuels et mécanisés pour les procédés de gestion et ajoutent d'autres détails à la méthodologie (p. ex., référence à chaque élément de réseau, référence à chaque lien des architectures de réseau et calcul des coûts par la multiplication de différentes valeurs). Ces changements ne modifient en rien la nature des revendications, puisqu'ils ne font que préciser ce qui a été compris du libellé des revendications au dossier, telles qu'interprétées par la personne versée dans l'art à la lecture du mémoire descriptif dans son ensemble (y compris la description). Par exemple, bien que la revendication 1 des revendications au dossier soit muette quant aux « modes d'opération manuels ou mécanisés » pour les procédés de gestion, le terme « procédés de gestion » tel qu'il figure dans la revendication 1 au dossier aurait été

interprété comme incluant à la fois les modes d’opération manuels et mécanisés, conformément aux enseignements de la description.

[58] Compte tenu de ce qui précède, le comité estime que les revendications proposées 1 à 35 ne corrigent pas les irrégularités présentes dans les revendications au dossier et, par conséquent, l’introduction de ces revendications ne constitue pas une modification déterminée qui est « nécessaire » aux termes du paragraphe 30(6.3) des *Règles sur les brevets*.

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

[59] Compte tenu de ce qui précède, le comité recommande de rejeter la demande aux motifs que les revendications au dossier définissent un objet non prévu par la Loi en contravention de l’article 2 de la *Loi sur les brevets* et que les revendications au dossier sont évidentes en contravention de l’article 28.3 de la *Loi sur les brevets*.

[60] En outre, les revendications proposées 1 à 35 ne corrigent pas les irrégularités présentes dans les revendications au dossier et, par conséquent, ne constituent pas une modification déterminée qui est « nécessaire » aux termes du paragraphe 30(6.3) des *Règles sur les brevets*.

Mark Couture
Membre

Andrew Strong
Membre

Stephen MacNeil
Membre

DÉCISION

[61] Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets ainsi qu'à sa recommandation de rejeter la demande aux motifs que les revendications au dossier définissent un objet non prévu par la Loi en contravention de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*, et que les revendications au dossier sont évidentes en contravention de l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*.

[62] Par conséquent, en application de l'article 40 de la *Loi sur les brevets*, je refuse d'accorder 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 à la Cour fédérale du Canada.

Johanne Bélisle

Commissaire aux brevets

Fait à Gatineau (Québec),

En ce 2^e jour de novembre 2017