

Décision du commissaire n° 1451

Commissioner's Decision #1451

SUJETS : 000 Évidence

TOPICS: 000 Obviousness

Demande n° 2 415 071

Application No: 2,415,071

BUREAU CANADIEN DES BREVETS

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

Ayant été refusée en vertu du paragraphe 30(3) des *Règles sur les brevets* [DORS/96-423], la demande de brevet numéro 2 415 071 a conséquemment 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, la commissaire rejette la demande.

Agent du demandeur

GARDINER ROBERTS LLP
Bay-Adelaide Centre – tour Est
22, rue Adelaide Ouest, bureau 3600
TORONTO (Ontario)
M5H 4E3

INTRODUCTION

- [1] La présente recommandation concerne la révision de la demande de brevet canadien refusée n° 2 415 071 (« la présente demande »), qui est intitulée « **SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE PRÉSENTATION ET DE PAIEMENT ÉLECTRONIQUES DES FACTURES** » et appartient à JPMORGAN CHASE BANK, NA (« le demandeur »). La Commission d'appel des brevets (« la Commission ») 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 à la commissaire aux brevets de rejeter la demande.
- [2] La présente recommandation et la décision de la commissaire sont publiées simultanément avec la recommandation et la décision de la commissaire concernant la demande de brevet canadien numéro 2 819 055, qui a été déposée à titre de demande complémentaire à la présente demande.

CONTEXTE

La demande

- [3] La présente demande, qui est fondée sur une demande déposée antérieurement en vertu du Traité de coopération en matière de brevet (PCT), est considérée comme ayant été déposée au Canada le 27 juin 2001 et a été mise à la disponibilité du public le 10 janvier 2002.
- [4] La présente demande a trait à un système de présentation et de paiement électroniques de factures (« PPEF »), selon lequel un utilisateur inscrit au système de facturation est avisé, par exemple par courriel, de l'échéance prochaine d'un paiement de facture. L'avis comprend des renseignements sommaires qui sont présentés dans un format équivalant à celui d'un bordereau de paiement classique utilisé pour le paiement d'une facture selon une méthode classique de paiement sur support papier. L'avis propose à l'utilisateur la possibilité de faire imprimer les renseignements sommaires sous la forme d'un bordereau

de paiement et de transmettre cet imprimé avec le paiement par courrier postal ou d'activer un hyperlien intégré qui permet à l'utilisateur d'accéder aux renseignements de facturation complets et de payer la facture par voie électronique.

Historique du traitement de la demande

- [5] Le 13 mars 2015, une décision finale (« DF ») a été rédigée conformément au paragraphe 30(4) des *Règles sur les brevets*. La DF indiquait que la demande est irrégulière au motif que les revendications 1 à 30 qui figuraient au dossier au moment de la rédaction de la DF (« les revendications au dossier ») auraient été évidentes et qu'elles sont, par conséquent, non conformes à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*.
- [6] Dans une réponse à la DF (« R-DF ») en date du 11 septembre 2015, le demandeur a proposé d'apporter des modifications d'ordre grammatical aux revendications au dossier et a présenté des arguments à l'appui de la non-évidence des revendications.
- [7] L'examineur ayant jugé que la demande n'était pas conforme à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets*, le 22 janvier 2016, la demande a été transmise à la Commission pour révision conformément au paragraphe 30(6)c) des *Règles sur les brevets*, accompagnée d'une explication présentée dans un résumé des motifs (« RM »). Le RM indiquait que les revendications au dossier étaient toujours considérées comme irrégulières pour cause d'évidence et que les modifications proposées dans la R-DF ne remédiaient pas à cette irrégularité.
- [8] Dans une lettre en date du 2 février 2016, la Commission a transmis une copie du RM au demandeur et a offert à ce dernier la possibilité de présenter des observations supplémentaires et/ou de participer à une audience.
- [9] Dans une communication écrite en date du 27 avril 2016, le demandeur a sollicité la tenue d'une audience et a indiqué que des observations écrites seraient présentées. Le demandeur

a indiqué qu'il serait opportun de tenir l'audience relative à la présente demande et celle concernant la demande complémentaire n° 2 819 055 simultanément.

[10] Le présent comité (« le comité ») a été constitué dans le but de procéder à la révision de la présente demande et de la demande complémentaire connexe n° 2 819 055 en vertu de l'alinéa 30(6)c) des *Règles sur les brevets*.

[11] Dans une lettre de révision préliminaire (« Lettre de RP ») en date du 19 octobre 2017, le comité a exposé son analyse préliminaire de la question de l'évidence à l'égard des revendications au dossier ainsi que des revendications proposées présentées dans la R-DF. À la lumière de la suggestion du demandeur de traiter la présente demande et la demande complémentaire no 2 819 055 simultanément, le comité a également proposé une date pour la tenue d'une seule audience pour les deux révisions.

[12] Le 15 novembre 2017, le demandeur a présenté des observations écrites en réponse à la Lettre de RP (« R-RP ») en prévision de l'audience. Les observations comprenaient les revendications proposées 1 à 29 (« revendications proposées ») ainsi que des arguments à l'appui de la non-évidence des revendications au dossier et des revendications proposées.

[13] Une audience a été tenue par vidéoconférence le 29 novembre 2017.

QUESTIONS

[14] La question à trancher dans le cadre de la présente révision est la suivante :

- Les revendications 1 à 30 au dossier auraient-elles été évidentes?

[15] Si les revendications au dossier sont jugées irrégulières, nous examinerons les revendications proposées 1 à 29 afin de déterminer si elles constituent des modifications nécessaires pour rendre la demande conforme à la Loi et aux Règles.

PRINCIPES JURIDIQUES ET PRATIQUE DU BUREAU

Interprétation des revendications

[16] 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 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* [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 proposée 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

[17] La *Loi sur les brevets* exige que l'objet d'une revendication ne soit pas évident pour la personne versée dans l'art. L'article 28.3 de la *Loi sur les brevets* 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)** i 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.

[18] Dans *Apotex Inc c Sanofi-Synthelabo Canada Inc*, 2008 CSC 61 au paragraphe 67, la Cour suprême du Canada a indiqué qu'il est utile, pour évaluer l'évidence, de suivre la démarche en quatre étapes présentée ci-dessous :

- (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

La personne versée dans l'art

[19] Dans la Lettre de RP, la personne versée dans l'art a été définie comme suit

[TRADUCTION] :

une équipe dont les membres sont collectivement qualifiés dans l'art de la présentation et du paiement électroniques de factures (« PPEF ») et connaissent les opérations financières et l'infrastructure du système de TI généralement apparentées.

Les connaissances générales courantes pertinentes

[20] Dans la Lettre de RP, les CGC pertinentes ont été décrites comme comprenant les suivantes :

- Connaissance des systèmes et procédés classiques de paiement de factures, lesquels comprennent ce qui suit :
 - La fourniture d'une facture sommaire souvent imprimée sur un talon de paiement qui est destiné à être retourné avec un chèque, la facture contenant des renseignements sommaires qui comprennent les suivants :
 - le montant dû
 - la date d'échéance du paiement
 - un numéro de compte client
 - le nom et l'adresse de l'émetteur (p. ex., l'émetteur de la facture)
 - La fourniture d'une enveloppe de retour préadressée
 - Une facture détaillée répertoriant les éléments facturés
 - Des documents de marketing
 - Des paiements généralement effectués selon les étapes suivantes : émettre un chèque, déposer le chèque et le talon de paiement dans l'enveloppe préadressée, sceller l'enveloppe, apposer un timbre et envoyer le paiement à l'émetteur de la facture.
- Connaissance des systèmes de PPEF qui permettent à l'émetteur d'une facture de présenter à un client une version électronique d'une facture, qu'il s'agisse d'une copie numérisée d'une version papier ou d'une version électronique spécialement formatée.
- Connaissance de la transmission de factures sous forme électronique à un ordinateur ou à un autre dispositif d'affichage par courriel ou en accédant à un site Web exigeant une authentification du client, laquelle peut prendre la forme d'un identificateur d'utilisateur et d'un mot de passe.
- Connaissance de la réception et du traitement des paiements de facture, que ces derniers soient effectués sur support papier ou sous forme électronique, et de l'infrastructure correspondante.
- Connaissance de l'utilisation des bureaux de services de paiement électronique de factures qui permettent aux clients de payer des factures par téléphone ou au moyen d'un ordinateur personnel. Ces bureaux reçoivent des paiements de clients et transmettent ces paiements aux émetteurs de facture, soit un à un soit sous forme de lots.
- Connaissance des chambres de compensation automatisée (Automated Clearing House – « ACH ») qui sont autorisées par des clients à prélever dans leurs comptes bancaires les montants qui sont dus à un émetteur de factures.
- Connaissance de l'utilisation d'un réseau de paiement centralisé qui permet aux clients participants de payer des factures à des émetteurs de factures participants en transmettant un ordre de paiement à leur institution bancaire. L'institution bancaire envoie ensuite un message de paiement à un réseau de

paiement afin que la somme prévue soit débitée du compte du client et créditée dans le compte de l'émetteur de la facture.

- Connaissance de l'utilisation de clés de chiffrement publiques et secrètes dans le cadre d'opérations électroniques effectuées sur des réseaux.
- Connaissance de l'utilisation des systèmes de PPEF centralisés qui servent d'intermédiaires entre les émetteurs de factures et les clients. Les systèmes peuvent rassembler les factures au nom d'un client et les transmettre au client aux fins de paiement.
- Connaissance du scepticisme dont font preuve certains clients face à l'utilisation des systèmes de PPEF en raison d'un manque perçu de contrôle sur les procédés de paiement.
- Connaissance du fait qu'il existe divers systèmes de TI clients, ce qui peut engendrer des problèmes à la fois pour les émetteurs de factures et pour les clients lors de la présentation et du paiement des factures.
- Connaissance de la possibilité réduite de faire un paiement selon la méthode classique sur support papier lorsque la facturation est effectuée à l'aide d'un système de PPEF.

Précisions

[21] Dans la R-RP, le demandeur a semblé être en désaccord avec le niveau de CGC attribué à la personne versée dans l'art par le comité, mais n'a fourni aucune précision quant aux aspects des CGC qui étaient contestés. À l'audience, le demandeur a précisé que le désaccord ne concernait pas la teneur des CGC établies par le comité, mais bien la façon dont ces CGC ont été combinées à l'art antérieur pour arriver à la conclusion que les revendications au dossier auraient été évidentes. Nous traiterons de cette question plus loin dans la présente recommandation, dans le cadre de l'étape 4 de la démarche de *Sanofi*. À la lumière de cette précision, la personne versée dans l'art et les CGC pertinentes sont adoptées telles qu'elles sont définies ci-dessus.

Éléments essentiels

[22] En ce qui concerne la détermination des éléments essentiels/non essentiels et la signification des termes utilisés dans les revendications, nous avons indiqué ce qui suit dans la Lettre de RP [TRADUCTION] :

En l'espèce, il n'y a au dossier aucune question ou aucun débat quant à la signification de l'un quelconque des termes des revendications, et le

comité estime, de même, qu'il n'y a pas lieu de se questionner à cet égard. Le comité n'a pas entrepris d'effectuer une interprétation détaillée de chacune des revendications, car, ainsi qu'il est expliqué ci-dessous dans la section Évidence, le comité est d'avis à titre préliminaire que, même en tenant compte de toutes les caractéristiques des revendications au dossier, les revendications 1 à 30 au dossier auraient toutes été évidentes. L'omission d'un quelconque élément essentiel n'aurait, par conséquent, aucune incidence sur le résultat en l'espèce.

Évidence

(1)a) Identifier la « personne versée dans l'art »

[23] La personne versée dans l'art a été définie ci-dessus dans la section Interprétation des revendications, au paragraphe [19].

(1)b) Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne.

[24] Les CGC pertinentes ont également été définies ci-dessus dans la section Interprétation des revendications, au paragraphe [20].

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

[25] En ce qui concerne les concepts inventifs des revendications au dossier, nous avons indiqué, dans la Lettre de RP, avoir tenu compte en l'espèce de toutes les caractéristiques des revendications dans l'évaluation de l'évidence [TRADUCTION] :

Aux fins de l'évaluation de l'évidence, nous avons tenu compte, en l'espèce, de toutes les caractéristiques des revendications au dossier. Comme nous l'avons souligné ci-dessus relativement à l'interprétation des revendications, notre opinion préliminaire est que, même en partant de ce point, les revendications au dossier auraient été évidentes. Il s'ensuit que le résultat de notre évaluation n'aurait pas été modifié par la détermination d'un concept inventif ayant une portée moindre que l'ensemble des caractéristiques revendiquées. Nous soulignons que, dans la DF concernant la présente demande ainsi que dans la DF concernant la demande complémentaire, toutes les caractéristiques des revendications ont été prises en compte dans l'évaluation des différences entre elles et l'état de la technique, à l'étape 3 de la démarche de *Sanofi*.

[26] Cette opinion n'a pas été contestée par le demandeur, de sorte que nous l'appliquons dans le cadre de notre analyse.

[27] La revendication 1 au dossier, que le comité considère comme représentative des revendications au dossier, est reproduite ci-dessous par souci de commodité
[TRADUCTION] :

1. Un système de présentation et de paiement électroniques de factures fournissant un service de facturation aux payeurs disposant d'appareils utilisateurs permettant d'effectuer un paiement auprès d'au moins un émetteur de factures, le système comprenant :

au moins une mémoire informatique dans laquelle sont stockées des instructions et des données;

au moins un processeur informatique ayant accès à la mémoire et exécutant les instructions consistant à accomplir des étapes, y compris les suivantes :

héberger un site Web pour l'établissement et l'administration des renseignements de facturation d'utilisateurs;

envoyer des données aux appareils utilisateurs, y compris des appareils mobiles ayant accès à un navigateur Web, les données comprenant un courriel comportant l'adresse URL du site Web hébergé, le courriel transmettant à l'appareil utilisateur un avis quant à la possibilité pour les payeurs de s'inscrire au service de facturation et de devenir des utilisateurs inscrits;

formater au moins une partie d'un sommaire de facturation sous la forme d'un bordereau de paiement, sachant que l'étape de formatage supplémentaire rend le bordereau de paiement imprimable et permet d'utiliser ce dernier pour effectuer un paiement selon une méthode classique sur support papier;

envoyer des avis de facturation aux utilisateurs inscrits, les avis de facturation comprenant un courriel comportant a) le sommaire de facturation permettant à l'utilisateur inscrit de payer la facture soit par voie électronique soit au moyen du bordereau de paiement, et b) une adresse URL intégrée permettant à l'utilisateur inscrit d'accéder aux renseignements de facturation complets;

une fois que l'utilisateur inscrit a sélectionné l'adresse URL, authentifier l'utilisateur et présenter un relevé de facturation complet aux fins du paiement électronique;

traiter le paiement conformément aux exigences de l'utilisateur inscrit.

(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

[28] Dans la Lettre de RP, nous avons indiqué ce qui suit relativement à l'état de la technique

[TRADUCTION] :

[d]eux antériorités ont été citées dans la DF, mais seule l'antériorité suivante a été appliquée aux fins de notre analyse de l'évidence :

D1 : CA 2 275 211 Power 18 juin 1998

Dans la DF, les différences entre l'état de la technique et les revendications ont été évaluées à la lumière du document de l'art antérieur D1. Nous convenons que le document D1 est celui qui représente le mieux l'état de la technique et nous l'utilisons aux fins de notre évaluation ci-dessous.

Le document D1 divulgue un système de PPEF, plus particulièrement un système sécurisé et interactif de transmission de relevés électroniques qui convient à une utilisation sur un réseau ouvert tel qu'Internet. Bien que le document D1 soit principalement axé sur la sécurité des communications dans un contexte de présentation et de paiement de factures, il divulgue également, de façon générale, un système et un procédé de présentation et de paiement de factures.

Le document D1 divulgue un procédé selon lequel un client peut s'inscrire auprès d'un émetteur de factures afin de recevoir des factures électroniques (figure 7A, page 14, ligne 28 à page 16, ligne 25 de D1). La figure 8 du document D1 illustre un procédé selon lequel un émetteur de factures peut envoyer une facture ou un autre relevé de compte à un client. À chaque date de facturation, des données de facturation sommaires et détaillées sont envoyées aux clients par courriel (page 16, ligne 26 à page 17, ligne 6 de D1). Le courriel comprend des données de facturation sommaires ainsi que des liens activables de façon facultative qui permettent d'accéder aux données de facturation détaillées ainsi qu'à des documents publicitaires, et d'enclencher le paiement électronique de la facture (page 17, lignes 7 à 9 de D1).

Ainsi qu'il est divulgué à la page 18, aux lignes 11 à 13 :

[s]i un client n'active aucune des options, la transmission de la facture est effectuée au niveau du bloc 808. Le client peut faire imprimer la facture ou la garder en mémoire dans l'ordinateur. Le client peut payer la facture par courrier ou par voie électronique.

À l'instar des données de facturation sommaires, les données de facturation détaillées peuvent contenir des liens vers des documents publicitaires et/ou un

procédé ou un système de paiement électronique de factures (page 19, lignes 10 et 11 de D1).

L'activation des liens publicitaires dirige le client vers la page Web d'un annonceur. L'activation des liens de paiement électronique enclenche un procédé de paiement électronique qui peut ou non être offert par l'institution bancaire accréditée du client.

La figure 10 du document D1 représente un exemple de facture sommaire qui contient des renseignements tels que le nom de l'émetteur de la facture, le numéro de compte du client, le nom et l'adresse du client, la liste des éléments facturés, une description des éléments facturés, l'adresse de retour de l'émetteur de la facture et des renseignements relatifs au service à la clientèle. Les renseignements relatifs au service à la clientèle comprennent le numéro de téléphone et l'adresse courriel du service à la clientèle de l'émetteur de la facture, ainsi qu'une adresse URL qui peut être utilisée pour communiquer avec l'émetteur de la facture. Ainsi qu'il est divulgué à la page 23 du document D1, aux lignes 14 à 16 :

[1] Les renseignements sommaires contenus dans la zone d'information 1010 de la facture sommaire correspondent généralement aux renseignements qui figureraient [20] sur le talon de paiement d'une facture papier expédiée par courrier.

La figure 10 révèle la présence d'un bouton « Imprimer » sur la facture sommaire qui, lorsqu'il est activé, entraîne la production d'une copie papier de la facture sommaire (page 23, lignes 29 et 30 de D1).

[29] Après examen de la DF et des observations présentées par le demandeur dans la R-DF, nous étions d'avis, à titre préliminaire, que les différences entre les revendications indépendantes 1 et 16 au dossier et l'état de la technique représenté par le document D1 étaient les suivantes [TRADUCTION] :

1. Les appareils utilisateurs comprennent les appareils mobiles ayant accès à un navigateur Web;
2. Le courriel transmet à l'appareil de l'utilisateur un avis quant à la possibilité pour les payeurs de s'inscrire au service de facturation et de devenir des utilisateurs inscrits;
3. Les renseignements sommaires produits par le système de PPEF sont spécialement formatés sous la forme d'un bordereau de paiement.

[30] Dans la R-RP, qui était principalement axée sur les revendications proposées, le demandeur a soutenu que le document de l'art antérieur D1 ne contient aucun enseignement menant à un quelconque type de système classique de paiement sur support

papier faisant intervenir un bordereau de paiement, et qu'il est plutôt axé sur un système de PPEF strictement électronique. À l'audience, le demandeur a soutenu que le document D1 se rapporte exclusivement à un tel système de PPEF. Plus particulièrement, dans la R-RP, le demandeur a fait valoir ce qui suit en ce qui concerne l'objet des revendications 1 et 16 au dossier (et celui des revendications proposées, qui sont examinées plus loin) :

- Le document D1 n'évoque pas l'utilisation d'un bordereau de paiement, car le document D1 vise un système de PPEF;
- Le document D1 ne montre pas une facture sommaire prenant la forme d'un bordereau de paiement;
- Le document D1 n'enseigne pas et n'évoque pas l'envoi d'avis de facturation comprenant un sommaire de facturation qui offre la possibilité d'effectuer le paiement soit par voie électronique soit sur support papier.

[31] Nous convenons que le document de l'art antérieur D1 est axé sur la fourniture d'un système de PPEF, mais, comme nous l'avons indiqué dans la Lettre de RP et l'avons de nouveau souligné ci-dessus, nous sommes d'avis que le document D1 divulgue bel et bien l'utilisation d'une facture sommaire qui est fournie à un client, une facture sommaire qui prend généralement la forme d'un bordereau de paiement utilisé dans le cadre d'une méthode classique de paiement sur support papier.

[32] En ce qui concerne les deux premiers points de la liste à puces ci-dessus, dans la Lettre de RP, nous avons attiré l'attention sur les passages pertinents du document D1 qui décrivent les renseignements contenus dans la facture sommaire comme [TRADUCTION] « [correspondant] généralement aux renseignements qui figureraient 20 [sic] sur le talon de paiement d'une facture papier expédiée par courrier » (page 23, lignes 14 à 16 de D1). Nous reconnaissons, ainsi qu'il appert des différences entre les revendications indépendantes 1 et 16 au dossier et le document D1 qui ont été énoncées dans la Lettre de RP et qui sont énumérées ci-dessus, que le document D1 ne divulgue pas explicitement que la facture sommaire est formatée sous la forme d'un bordereau de paiement classique.

[33] De plus, en ce qui concerne le dernier point de la liste à puces, dans la Lettre de RP, nous avons attiré l'attention sur les passages du document D1 qui indiquent que le client reçoit un avis de facture par courriel et que ce courriel contient des liens permettant d'accéder aux données de facturation détaillées, d'obtenir des documents publicitaires et d'enclencher le paiement électronique de la facture (page 17, lignes 7 à 9 de D1). La possibilité de faire imprimer la facture sommaire contenue dans le courriel et de transmettre le paiement selon la méthode classique sur support papier est énoncée clairement à la page 18 du document D1, aux lignes 11 à 13, qui indiquent que [TRADUCTION] :

[s]i un client n'active aucun des [liens électroniques], la transmission de la facture est effectuée au niveau du bloc 808. Le client peut faire imprimer la facture ou la garder en mémoire dans l'ordinateur. Le client peut payer la facture par courrier ou par voie électronique. (soulignement ajouté)

[34] À notre avis, la divulgation explicite du paiement par courrier indique que la facture sommaire imprimée est utilisée pour effectuer le paiement selon la méthode classique sur support papier, laquelle est également mentionnée dans la section « État de la technique antérieure » du document D1 et considérée comme faisant partie des CGC de l'époque.

[35] À l'audience, nous avons attiré l'attention du demandeur sur la figure 10 du document D1 qui, comme nous l'avons indiqué dans la Lettre de RP, représente un exemple de la facture sommaire fournie par le système du document D1. La facture sommaire comprend un bouton « IMPRIMER » qui permet de faire imprimer le sommaire et de l'utiliser pour effectuer un paiement sur support papier. Des renseignements comprenant l'adresse postale à laquelle le paiement peut être envoyé sont également inclus à proximité de la mention [TRADUCTION] « Transmettre le paiement à : »; de tels renseignements ne seraient pas nécessaires si le système du document D1 se rapportait exclusivement à la fourniture d'un système de PPEF.

[36] Compte tenu de ce qui précède, nous sommes d'avis que les différences entre l'objet des revendications indépendantes 1 et 16 au dossier et l'état de la technique sont les différences 1 à 3 énoncées dans la Lettre de RP qui sont énumérées ci-dessus.

[37] En ce qui concerne les revendications dépendantes, comme nous l'avons souligné dans la Lettre de RP, nous n'avons recensé que deux autres différences entre elles et l'art antérieur, lesquelles n'ont pas été contestées par le demandeur dans la R-RP. Nous examinerons ces différences à l'étape 4 ci-dessous.

(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?

[38] Dans la lettre d'EP, nous avons formulé l'opinion préliminaire que les revendications 1 et 16 au dossier auraient été évidentes [TRADUCTION] :

En ce qui concerne la première différence mentionnée ci-dessus, c'est-à-dire le fait que les appareils utilisés dans le cadre du système de PPEF comprennent les appareils mobiles, nous sommes d'avis à titre préliminaire que l'utilisation d'appareils mobiles dans le contexte d'un système de PPEF n'est qu'un exemple d'un dispositif électronique pouvant être utilisé et constitue une variante qui aurait été évidente pour la personne versée dans l'art. Ainsi qu'il appert des CGC énumérées ci-dessus, la personne versée dans l'art avait parfaitement connaissance du fait que l'interaction entre un client et un système de PPEF était rendue possible grâce à un ordinateur personnel ou un autre dispositif d'affichage, et que les clients pouvaient effectuer le paiement au moyen d'un ordinateur ou d'un téléphone. Un appareil mobile n'étant, en réalité, qu'un exemple d'ordinateur, l'utilisation de tels appareils aurait été évidente pour la personne versée dans l'art.

En ce qui concerne la deuxième différence, le document de l'art antérieur D1 divulgue un système selon lequel les utilisateurs peuvent s'inscrire auprès d'un émetteur de factures afin de recevoir des factures électroniques (voir, par exemple, figure 7A de D1). Il est implicite, dans le contexte d'un tel procédé, que l'utilisateur a été informé de l'existence d'une telle possibilité au moyen d'information à diffusion générale ou adressée à un groupe précis. À notre avis, la personne versée dans l'art aurait considéré comme évident le fait de transmettre cette information par courriel, sachant que le courriel était l'un des moyens connus pour

communiquer ce genre d'information à des utilisateurs potentiels d'un système de PPEF.

En ce qui a trait à la troisième différence, nous sommes d'avis à titre préliminaire que le formatage des renseignements inclus dans la facture sommaire sous la forme d'un bordereau de paiement aurait également été évident pour la personne versée dans l'art dans le contexte d'un système de PPEF. Dans sa section sur l'état de la technique antérieure, le document de l'art antérieur D1, qui a trait à un système de PPEF, divulgue des méthodes classiques de paiement de factures sur support papier selon lesquelles un bordereau de paiement détachable contenant des renseignements sommaires est joint à une facture, afin d'effectuer un paiement auprès d'un émetteur de facture selon la méthode classique par chèque.

De plus, comme nous l'avons souligné ci-dessus à l'étape 3 au sujet du système de PPEF proposé, le document D1 divulgue la présentation de renseignements de facturation sommaires qui [TRADUCTION] « correspondent généralement aux renseignements qui figureraient sur le talon de paiement d'une facture papier expédiée par courrier » (page 23, lignes 14 à 16 de D1) et qui peuvent être imprimés. Le document D1 divulgue également que, après avoir reçu la facture sous forme électronique, [TRADUCTION] « [l]e client peut faire imprimer la facture ou la garder en mémoire dans l'ordinateur. Le client peut payer la facture par courrier ou par voie électronique » (page 18, lignes 12 et 13 de D1). À notre avis, ces passages indiquent clairement à la personne versée dans l'art que la possibilité d'un paiement classique sur support papier est envisagée dans le document D1 et que si cette méthode est choisie, les renseignements sommaires fournis au client sous forme électronique peuvent être imprimés et ainsi servir de bordereau de paiement classique sur support papier. Nous soulignons également que les renseignements sommaires fournis dans le cadre du système du document D1 et présentés à la figure 10 correspondent aux renseignements qui figurent sur un bordereau de paiement classique ainsi qu'il est indiqué dans l'énumération des CGC pertinentes ci-dessus.

Compte tenu de ce qui précède, nous sommes d'avis à titre préliminaire que les revendications indépendantes 1 et 16 au dossier auraient été évidentes à la lumière du document de l'art antérieur D1 et des CGC pertinentes.

[39] Le demandeur n'a pas expressément répondu aux motifs exposés ci-dessus, ni dans la R-RP ni à l'audience, autrement que dans le cadre de son argument selon lequel certaines des caractéristiques des revendications n'ont pas été divulguées dans le document D1, argument dont nous avons déjà traité à l'étape 3.

- [40] Dans la R-RP, le demandeur a toutefois soutenu que le comité n'avait pas correctement appliqué le critère juridique relatif à l'évidence, affirmant que, lorsqu'il s'agit d'évaluer l'évidence, il faut tenir compte aussi bien de la conception que de la mise en œuvre de l'invention, conformément aux principes énoncés dans *Diversified Products Corp c Tye-Sil Corp* (1991), 35 CPR (3d) 350 (CAF). Or, le demandeur n'a pas indiqué en quoi exactement l'évaluation du comité était incompatible avec ces principes.
- [41] À l'audience, le demandeur a précisé que, selon lui, une des caractéristiques centrales de l'invention consiste à offrir la possibilité d'effectuer un paiement par voie électronique ou selon une méthode classique sur support papier, dans le cadre d'un système de PPEF, et qu'il ne contestait pas la teneur des CGC attribuées à la personne versée dans l'art, mais bien la façon dont les CGC avaient été combinées aux enseignements contenus dans le document de l'art antérieur D1 pour arriver à la conclusion qu'une telle invention aurait été évidente.
- [42] En ce qui concerne la possibilité d'effectuer un paiement par voie électronique ou selon la méthode classique sur support papier, dont il a été question à l'étape 3, nous sommes d'avis que cette possibilité a été divulguée dans le document D1, qui porte également sur un système de PPEF.
- [43] Quant à la façon dont le comité a combiné les CGC et les enseignements du document D1 pour en arriver à l'invention, le demandeur n'a fourni aucune raison particulière à savoir en quoi la combinaison effectuée par le comité était incorrecte. À la page 4 de la R-RP, il est indiqué que le comité aurait [TRADUCTION] « incorrectement élargi les CGC de manière à rendre la revendication 1 évidente », mais, à notre avis, ce passage ne fait que reprendre en des termes différents l'objection générale du demandeur.
- [44] À l'étape 4 de la démarche de *Sanofi*, il s'agit de déterminer si les différences recensées à l'étape 3 constituent des étapes qui auraient été évidentes pour la personne versée dans l'art, qui possède les CGC pertinentes. À notre avis, les petites différences entre les revendications 1 et 16 au dossier et le document D1, examinées ci-dessus, auraient

constitué des étapes évidentes pour la personne versée dans l'art à la lumière des CGC. À titre d'exemple et bien qu'il ne soit pas explicitement mentionné dans le document D1, le formatage de la facture sommaire sous la forme d'un bordereau de paiement classique aurait tout de même, à notre avis, été évident, car même dans le cadre d'un système classique sur support papier, le format exact varierait d'un émetteur de facture à l'autre. En outre, même dans la présente demande, le demandeur n'a pas fourni d'exemple de ce qui est considéré comme un format classique de bordereau de paiement, lequel aurait pu servir de fondement à une comparaison avec l'art antérieur.

[45] Compte tenu de ce qui précède, nous concluons que les revendications 1 à 16 au dossier auraient été évidentes et qu'elles sont, par conséquent, non conformes à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*.

[46] En ce qui concerne les revendications dépendantes, dans la Lettre de RP, nous avons exprimé l'opinion préliminaire que ces revendications auraient également été évidentes [TRADUCTION] :

En ce qui concerne les revendications dépendantes, seules deux autres différences ont été recensées dans la DF entre ces dernières et l'état de la technique représenté par le document D1, comme nous l'avons souligné ci-dessus. Selon la DF, ces différences auraient constitué des étapes évidentes et aucune observation n'a été présentée dans la R-FR en réponse à cette position.

Nous sommes d'avis, à titre préliminaire, que ces différences auraient constitué des étapes évidentes pour la personne versée dans l'art à la lumière du document D1 et des CGC pertinentes. En ce qui concerne l'authentification de l'utilisateur, le document D1 divulgue un système de PPEF qui permet à un client d'avoir accès à des renseignements de facturation détaillés après avoir reçu des renseignements de facturation sommaires par voie électronique. Dans le document D1, les données de facturation détaillées ne peuvent être récupérées qu'une fois l'identité du client authentifiée au moyen de signatures numériques et de clés de session (voir, par exemple, page 18, ligne 24 à page 19, ligne 9 de D1). Or, comme nous l'avons souligné ci-dessus dans l'énumération des CGC pertinentes, l'utilisation d'identificateurs d'utilisateur et de mots de passe était une méthode bien connue d'authentification des clients dans le cadre de telles opérations. À notre avis, la personne versée dans l'art aurait considéré l'utilisation d'une telle méthode comme une solution de remplacement évidente.

Le recours à des chambres de compensation automatisée (ACH) qui sont autorisées par les clients à prélever dans leurs comptes bancaires les montants qui sont dus à un émetteur de factures faisait, de même, partie des CGC pertinentes. Il aurait été évident pour la personne versée dans l'art d'utiliser un tel système dans une situation où un client n'aurait pas été client auprès de l'institution bancaire exploitant le système de PPEF, car, autrement, il n'y aurait eu aucune raison d'avoir recours à un tel intermédiaire pour l'opération de paiement.

- [47] Bien qu'il n'ait pas directement répondu aux opinions du comité sur l'évidence des revendications dépendantes au dossier, le demandeur a, dans le cadre des revendications proposées, incorporé les caractéristiques des revendications dépendantes 9 et 15 au dossier aux revendications indépendantes 1 et 16 proposées. Nous nous pencherons donc sur les caractéristiques des revendications 9 et 15 au dossier.
- [48] La revendication 9 au dossier indique que c'est un tiers fournisseur de services de facturation qui fournit les services de facturation pour le compte d'un émetteur de factures, plutôt que l'émetteur de factures qui transmet les factures directement au client. À notre avis, l'utilisation de tels services en conjugaison avec un système de PPEF tel que celui du document D1 aurait été évidente, car cette option et ses effets étaient bien connus de la personne versée dans l'art, car ils faisaient partie des CGC énumérées ci-dessus dans la section Interprétation des revendications.
- [49] La revendication 15 au dossier définit les renseignements minimaux qui doivent être inclus dans les renseignements sommaires accompagnant l'avis de facture électronique. Il a été déterminé que ces renseignements faisaient partie des CGC pertinentes de la personne versée dans l'art en ce qui concerne les systèmes classiques de paiement sur support papier. Bien que la variante consistant à fixer un [TRADUCTION] « montant minimal dû » n'ait pas été mentionnée dans les CGC énumérées dans la Lettre de RP, comme l'a souligné le comité à l'audience et comme l'a reconnu le demandeur, les renseignements « classiques » qui figurent sur un bordereau de paiement sont décrits dans la présente demande, de la page 7, ligne 26 à la page 8, ligne 2, et ils comprennent un montant minimal dû.

[50] Compte tenu de ce qui précède, nous concluons que les revendications dépendantes au dossier auraient été évidentes et qu'elles sont, par conséquent, non conformes à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*.

Conclusions quant à l'évidence des revendications au dossier

[51] Après examen du dossier dont nous sommes saisis, y compris les observations formulées par le demandeur dans la R-RP et à l'audience, nous concluons que les revendications 1 à 30 au dossier auraient été évidentes et qu'elles sont, par conséquent, non conformes à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*.

Revendications proposées

[52] Dans la R-RP, le demandeur a soumis les revendications proposées 1 à 29. Comme nous l'avons souligné ci-dessus, les revendications indépendantes proposées 1 et 16 incorporent les caractéristiques des revendications 9 et 15 au dossier. Comme nous l'avons indiqué ci-dessus, nous sommes d'avis que ces caractéristiques, considérées individuellement, ne rendraient pas les revendications non évidentes, car elles constituaient des options bien connues dans le cadre d'un système de PPEF. Nous sommes également d'avis que ces options, considérées conjointement dans le cadre des revendications proposées 1 et 16, ne rendraient pas ces revendications non évidentes, car elles ne mènent à aucun résultat inattendu.

[53] Le demandeur a également soumis une nouvelle revendication dépendante proposée 15 qui est axée sur la fourniture de factures sommaires électroniques par des fournisseurs de services de facturation pour chacun des comptes clients d'une pluralité de comptes clients à partir de données de facturation en masse, de façon périodique. À notre avis, ces caractéristiques découlent simplement de la nécessité de fournir des factures périodiques distinctes aux clients une fois qu'il est connu que ces factures sommaires sont fournies dans le cadre d'un système de PPEF, comme c'est le cas dans le document de l'art antérieur D1.

[54] D'autres changements mineurs au libellé des revendications ont également été proposés, mais ces changements n'auraient pas d'incidence sur nos conclusions.

[55] Compte tenu de ce qui précède, nous concluons que les revendications proposées 1 à 29 ne remédient pas à l'irrégularité liée à l'évidence et que, 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*.

CONCLUSIONS

[56] Nous avons déterminé que les revendications 1 à 30 au dossier auraient été évidentes et qu'elles sont, par conséquent, non conformes à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*. Nous avons également déterminé que les revendications proposées 1 à 29 ne remédient pas à l'irrégularité liée à l'évidence et que, 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

[57] Compte tenu de ce qui précède, la Commission recommande que la demande soit rejetée au motif que les revendications au dossier, à savoir les revendications 1 à 30, auraient été évidentes et qu'elles sont, par conséquent, non conformes à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*.

[58] De plus, les revendications proposées 1 à 29 ne remédient pas à l'irrégularité liée à l'évidence 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*.

Stephen MacNeil

Membre

Leigh Matheson

Membre

Lewis Robart

Membre

DÉCISION

[59] Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets ainsi qu'à sa recommandation de rejeter la demande au motif que les revendications 1 à 30 au dossier auraient été évidentes et qu'elles sont, par conséquent, non conformes à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*.

[60] 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 10^e jour de mai 2018