

Décision du commissaire n° 1452
Commissioner's Decision #1452

SUJETS : A11 Nouvelle matière
B00 Caractère ambigu ou indéfini
D00 Division
F00 Nouveauté
O00 Évidence

TOPICS: A11 New Matter
B00 Ambiguity or Indefiniteness
D00 Division
F00 Novelty
O00 Obviousness

Demande n° : 2 819 055
Application No : 2,819,055

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 2 819 055 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, 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] Cette recommandation concerne la révision de la demande de brevet canadien refusée numéro 2 819 055 (« la présente demande »), intitulée « SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE PRÉSENTATION ET DE PAIEMENT ÉLECTRONIQUES DES FACTURES » et qui 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 2 415 071, qui est la demande parent dont la présente est une demande complémentaire.

CONTEXTE

La demande

- [3] La présente demande a été reçue au Bureau canadien des brevets le 5 juin 2013. La date de dépôt de la demande parent n° 2 415 071, soit le 27 juin 2001, lui a d'abord été accordée, et la date de mise à la disposition du public du 10 janvier 2002 a donc été accordée. Toutefois, comme nous le verrons plus loin, son statut en tant que demande complémentaire, et donc sa date de dépôt réelle, est en cause.
- [4] La présente demande concerne un système de présentation et de paiement électroniques des factures (« PPEF ») dans lequel un utilisateur inscrit du système de facturation est notifié, par exemple par courrier électronique, d'un paiement de facture à venir. La notification comprend des renseignements récapitulatifs qui sont formatés d'une manière équivalente à un bordereau de paiement traditionnel utilisé pour accompagner le paiement d'une facture dans un mode de paiement papier traditionnel. La notification offre à

l'utilisateur la possibilité d'imprimer les renseignements récapitulatifs formatés comme un bordereau de paiement et de remettre cette partie avec son paiement par courrier ordinaire ou d'activer un lien hypertexte incorporé qui permet à l'utilisateur d'accéder à tous les renseignements de facturation et d'effectuer le paiement électronique de la facture.

Historique du traitement de la demande

- [5] Le 29 juillet 2015, une décision finale (DF) a été rédigée conformément au paragraphe 30(4) des *Règles sur les brevets*. La DF indiquait que la présente demande est irrégulière pour les motifs suivants : les revendications 1 à 37 au dossier au moment de la DF (« revendications au dossier ») étaient antériorisées par la demande parent n° 2 415 071 (étant donné qu'il ne s'agissait pas d'une demande complémentaire appropriée) et, par conséquent, non conformes à l'alinéa 28.2(1)a) de la *Loi sur les brevets*; que les revendications au dossier auraient été évidentes et donc non conformes à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*; que les revendications 7, 26 et 33 au dossier contenaient un nouvel objet qui ne peut raisonnablement s'inférer du mémoire descriptif ou des dessins originaux et, par conséquent, n'étaient pas conformes à l'article 38.2 de la *Loi sur les brevets*; et que les revendications 31 à 33 au dossier manquaient de clarté et n'étaient donc pas conformes au paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*.
- [6] Dans une réponse à la DF datée du 28 janvier 2016 (« R-DF »), le demandeur a proposé des modifications aux revendications au dossier, y compris la suppression des revendications 7, 26 et 33, des modifications pour régler le problème de manque de clarté et certaines modifications mineures pour améliorer le libellé des revendications indépendantes. Le demandeur a également présenté des arguments visant à établir la brevetabilité des revendications.
- [7] L'examineur ayant jugé la demande non conforme à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets*, le 16 mars 2016, la demande a été transmise à la Commission pour révision, accompagnée d'une explication présentée dans un résumé des motifs (« RM »), conformément au paragraphe 30(6)c) des *Règles sur les brevets*. Le RM énonçait que les

revendications au dossier étaient toujours jugées irrégulières en raison de l'antériorité, de l'évidence, du nouvel objet et d'un manque de clarté et que les modifications proposées dans la R-DF ne remédiaient pas à ces irrégularités.

- [8] Dans une lettre datée du 6 avril 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 datée du 5 mai 2016, le demandeur a sollicité la tenue d'une audience et a indiqué que des observations écrites seraient présentées. Le demandeur a également indiqué qu'il serait opportun de tenir l'audience pour la présente demande et la demande parent n° 2 415 071 simultanément.
- [10] Le présent comité (« le comité ») a été constitué dans le but de procéder à une révision de la présente demande ainsi que la demande parent 2 415 071 au titre de l'alinéa 30(6)c) des *Règles sur les brevets*.
- [11] Dans une lettre de révision préliminaire (« lettre de RP ») datée du 19 octobre 2017, le comité a exposé son analyse préliminaire des questions à l'égard des revendications au dossier et des revendications proposées accompagnant la R-DF. À la lumière de la suggestion du demandeur de tenir une seule audience pour traiter à la fois la présente demande et la demande parent n° 2 415 071, le comité a également proposé une date d'audience unique pour les deux révisions.
- [12] Des observations écrites en réponse à la lettre de RP (« R-RP ») ont été fournies le 15 novembre 2017 par le demandeur avant la tenue de l'audience. Les observations comprenaient les revendications proposées 1 à 34 (les « revendications proposées ») ainsi que des arguments visant à établir la brevetabilité des revendications au dossier ainsi que des revendications proposées.
- [13] Une audience a été tenue par téléconférence le 29 novembre 2017.

QUESTIONS

[14] Les questions à trancher dans le cadre de la présente révision, dans l'ordre de présentation ci-dessous, consistent à déterminer si :

- Les revendications 31 à 33 au dossier manquent de clarté;
- Les revendications 7, 26 et 33 au dossier contiennent un nouvel élément inadmissible;
- La présente demande est une demande complémentaire appropriée de la demande parent n° 2 415 071;
- Les revendications 1 à 37 au dossier sont antériorisées par la demande parent, à la lumière de l'évaluation du statut complémentaire;
- Les revendications 1 à 37 auraient été évidentes.

[15] Si les revendications au dossier sont jugées irrégulières, nous pourrions examiner les revendications proposées 1 à 34 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. Electro 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 paragraphes 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 des revendications 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 préconisée dans la demande. Les éléments essentiels peuvent ensuite être identifiés; il s'agit de ceux qui sont indispensables à l'obtention de la solution divulguée, tel qu'elle est revendiquée.

Clarté/caractère indéfini des revendications

[17] Le paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets* prévoit ce qui suit :

(4) Le mémoire descriptif se termine par une ou plusieurs revendications définissant distinctement et en des termes explicites l'objet de l'invention dont le demandeur revendique la propriété ou le privilège exclusif.

[18] Dans *Minerals Separation North American Corp. c. Noranda Mines Ltd.*, [1947] C. de l'Éch. 306, 12 CPR 99, à la page 146, la Cour a insisté sur l'obligation du demandeur d'exposer clairement dans les revendications l'étendue du monopole qu'il cherche à obtenir et d'employer dans ses revendications des termes clairs et précis [TRADUCTION] :

En formulant ses revendications, l'inventeur érige une clôture autour des champs de son monopole et met le public en garde contre toute violation de sa propriété. La délimitation doit être claire afin de donner l'avertissement nécessaire, et seule la propriété de l'inventeur doit être clôturée. La teneur d'une revendication doit être exempte de toute ambiguïté ou obscurité pouvant être évitée, et sa portée ne doit pas être flexible; elle doit être claire et précise de façon que le public puisse savoir non seulement où il lui est interdit de passer, mais aussi où il peut passer sans risque.

Introduction d'un nouvel élément

[19] Le paragraphe 38.2(2) de la *Loi sur les brevets* prévoit ce qui suit :

(2) Le mémoire descriptif ne peut être modifié pour décrire des éléments qui ne peuvent raisonnablement s'inférer de celui-ci ou des dessins faisant partie de la demande, sauf dans la mesure où il est mentionné dans le mémoire qu'il s'agit d'une invention ou découverte antérieure.

[20] La question de savoir si une modification introduit un nouvel élément dans le mémoire descriptif est évaluée du point de vue de la personne versée dans l'art, qui possède nécessairement les CGC dans l'art pertinent, et exige de comparer le mémoire descriptif à l'étude avec le mémoire descriptif tel que déposé : voir *Re Uni-Charm Corp.* (2013), 119 CPR (4th) 462, DC n° 1353, ainsi que la décision du commissaire citée dans cette décision. Il n'est pas nécessaire que l'objet soit explicitement mentionné dans le mémoire descriptif tel que déposé : il suffit de pouvoir inférer sa présence pour conclure que la modification est conforme aux Règles.

Statut de demande complémentaire inadéquat

[21] Les conditions dans lesquelles une demande de brevet peut obtenir le statut de demande complémentaire sont énoncées au paragraphe 36(2) de la *Loi sur les brevets* :

(2) Si une demande décrit plus d'une invention, le demandeur peut restreindre ses revendications à une seule invention, toute autre invention divulguée pouvant faire l'objet d'une demande complémentaire, si celle-ci est déposée avant la délivrance d'un brevet sur la demande originale.

[22] D'après ce qui précède, pour qu'une demande ait un statut complémentaire, ses revendications doivent viser une « autre invention » que celle des revendications de la demande originale, toute autre invention ayant également été décrite dans la demande originale. Tel que précisé à la section 14.13 du *RPBB* (révisé en novembre 2013), « [l]e contenu du mémoire descriptif et des dessins de la demande supposée complémentaire sont comparés à ceux de la demande originale pour déterminer si les revendications de la demande complémentaire visent une invention différente de celle visée par les revendications de la demande parent ».

Antériorité/absence de nouveauté

[23] L'alinéa 28.2(1)a) de la *Loi sur les brevets* énonce l'exigence que l'objet d'une revendication doit être nouveau compte tenu d'une divulgation par le demandeur lui-même :

28.2(1) L'objet que définit la revendication d'une demande de brevet ne doit pas :

a) plus d'un an avant la date de dépôt de celle-ci, avoir fait, de la part du demandeur ou d'un tiers ayant obtenu de lui l'information à cet égard de façon directe ou autrement, l'objet d'une communication qui l'a rendu accessible au public au Canada ou ailleurs.

[24] Deux exigences distinctes doivent être remplies pour établir qu'une invention revendiquée est antériorisée par un document d'antériorité : l'objet revendiqué doit avoir fait l'objet d'une divulgation antérieure et la divulgation antérieure doit permettre à une personne versée dans l'art de réaliser l'objet revendiqué (*Apotex Inc. c. Sanofi Synthelabo Canada Inc.*, 2008 CSC 61 [*Sanofi*], aux paragraphes 24 à 29).

[25] « Divulgation antérieure » signifie que l'état de la technique doit divulguer ce qui, une fois réalisé, contreferait nécessairement le brevet. La personne versée dans l'art qui examine la divulgation est [TRADUCTION] « censée tenter de comprendre ce que l'auteur de la description [du brevet antérieur] a voulu dire » (paragraphe 32). À cette étape, les essais successifs sont exclus. La personne versée dans l'art se contente de lire le brevet antérieur pour [TRADUCTION] « en comprendre la teneur » : voir *Sanofi*, au paragraphe 25, citant *Synthon B.V. c. SmithKline Beecham plc*, [2006] 1 All ER 685, [2005] UKHL 59.

[26] Le « caractère réalisable » signifie la possibilité qu'une personne versée dans l'art ait pu réaliser l'invention sans trop de difficultés. On suppose que la personne versée dans l'art est disposée à procéder par essais successifs pour arriver à l'invention : *Sanofi*, aux paragraphes 26 et 27.

Évidence

[27] 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) 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.

[28] Dans *Sanofi*, au paragraphe 67, la Cour suprême du Canada a déclaré que, lors de l'examen relatif à l'évidence, il y a lieu de suivre la démarche à quatre volets suivante [TRADUCTION] :

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

b) Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne;

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

(3) Recenser les différences, s'il en est, entre ce qui ferait partie de « l'état de la technique » et l'idée originale qui sous-tend la revendication ou son interprétation;

(4) Abstraction faite de toute connaissance de l'invention revendiquée, ces différences constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l'art ou dénotent-elles quelque inventivité?

ANALYSE

Interprétation des revendications

[29] Dans la R-RP, le demandeur semblait être en désaccord avec le niveau de CGC attribué à la personne versée dans l'art par le comité, mais n'a pas fourni de détails sur les points en litige. À l'audience, le demandeur a précisé que le litige ne portait pas sur le contenu des CGC établi par le comité, mais plutôt sur la façon dont ces CGC ont été combinées à l'état de la technique pour arriver à la conclusion que les revendications au dossier auraient été évidentes, une question qui sera abordée plus loin dans cette recommandation, à l'étape 4 de la démarche en quatre étapes établie dans *Sanofi*. À la lumière de cette précision, la personne versée dans l'art et les CGC pertinentes sont exposées ci-dessous, comme elles l'ont été dans la lettre de RP.

La personne versée dans l'art

[30] Dans la lettre de RP, la personne versée dans l'art a été caractérisée comme étant :

une équipe versée dans l'art de la présentation et du paiement électroniques des factures (« PPEF ») et familière avec les transactions financières et l'infrastructure du système de TI généralement connexes.

Les connaissances générales courantes pertinentes

[31] Dans la lettre de RP, les CGC pertinentes ont été décrites comme englobant ce qui suit :

- La connaissance des processus et des systèmes de paiement de factures traditionnels qui comprennent :
 - La fourniture d'une facture récapitulative souvent imprimée sur un talon de paiement détachable qui est destiné à être retourné avec un chèque, la facture renfermant des renseignements récapitulatifs comprenant :
 - Le montant dû
 - La date d'échéance du paiement
 - Un numéro de compte client

- Le nom et l'adresse de l'émetteur du relevé (p. ex., l'émetteur de la facture)
 - La fourniture d'une enveloppe de retour préadressée
 - Une facture détaillée des frais
 - Du matériel promotionnel
 - Les paiements généralement effectués en faisant un chèque, en plaçant le chèque et le talon de versement dans l'enveloppe préadressée, en scellant l'enveloppe, en apposant un timbre-poste et en envoyant le paiement à l'émetteur de la facture.
- La connaissance des systèmes de PPEF qui permettent à un émetteur de factures de présenter une version électronique d'une facture à un client, qu'il s'agisse de la numérisation d'une version papier ou d'une version électronique spécifiquement formatée.
- La connaissance de la fourniture de factures sous forme électronique à un ordinateur ou autre dispositif d'affichage par courrier électronique ou par l'accès à un site Web nécessitant une authentification du client, laquelle authentification peut prendre la forme d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe.
- La connaissance de la réception et du traitement des paiements de factures soit sous forme papier ou sous forme électronique, ainsi que de l'infrastructure associée.
- La connaissance de l'utilisation des bureaux de service de paiement de factures électroniques qui permettent aux clients de payer leurs factures par ordinateur ou par téléphone. Ces bureaux reçoivent les paiements des clients et les transmettent à l'émetteur de factures, individuellement ou collectivement.
- La connaissance de l'utilisation des chambres de compensation automatisées (« CCA ») qui sont autorisées par les clients à déduire les montants qui sont dus à un émetteur de factures de leurs comptes bancaires.
- La connaissance de l'utilisation d'un réseau de paiement centralisé où les clients participants peuvent payer des factures aux émetteurs de factures participants en transmettant un ordre de paiement à leur banque. La banque soumet ensuite un message de paiement à un réseau de paiement et le compte du client est débité tandis que le compte bancaire de l'émetteur de factures est crédité.
- La connaissance de l'utilisation du chiffrement à clé publique et secrète dans les transactions électroniques sur des réseaux.
- La connaissance de l'utilisation des systèmes de PPEF centralisés qui servent d'intermédiaires entre les émetteurs de factures et les clients. Les systèmes peuvent recueillir des factures au nom d'un client et les communiquer au client pour paiement.
- La connaissance du scepticisme de certains clients à l'égard de l'utilisation des systèmes de PPEF en raison d'un manque perçu de contrôle sur les processus de paiement.
- La connaissance de la diversité des systèmes de TI des clients, qui peuvent créer des problèmes tant pour les émetteurs de factures que pour les clients dans la présentation des paiements et les paiements eux-mêmes.
- La connaissance du manque de souplesse pour effectuer un paiement de manière traditionnelle sur papier lorsque la facturation est assurée par des systèmes de PPEF.

Éléments essentiels

[32] En ce qui concerne la détermination des éléments essentiels/non essentiels et le sens des termes utilisés dans les revendications, comme nous l'avons indiqué dans la lettre de RP [TRADUCTION] :

Dans la présente affaire, il n'est pas question au dossier d'un débat sur le sens des termes utilisés dans les revendications, et le comité ne voit aucun problème à cet égard. Le comité n'a pas effectué d'interprétation détaillée des revendications individuelles puisque, tel qu'indiqué ci-dessous, même en tenant compte de toutes les caractéristiques des revendications au dossier, l'opinion préliminaire du comité est que toutes les revendications 1 à 37 au dossier auraient été antériorisées et évidentes. L'omission de tout élément non essentiel n'aurait donc pas d'incidence sur le résultat en l'espèce.

Clarté/caractère indéfini des revendications

[33] Dans la lettre de RP, nous avons formulé l'opinion préliminaire que les revendications 31 à 33 au dossier sont indéfinies [TRADUCTION] :

Les revendications 31 à 33 renvoient à « [1]a méthode de la revendication... », alors que les revendications précédentes auxquelles elles renvoient visent un système. De cette façon, la catégorie de revendication des revendications 31 à 33 au dossier (c.-à-d. la méthode) est incompatible avec les revendications auxquelles elles renvoient (c.-à-d. le système) et crée donc de l'incertitude quant à l'objet revendiqué. Ainsi, notre opinion préliminaire est que les revendications 31 à 33 au dossier sont indéfinies et sont, par conséquent, non conformes au paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*.

[34] Cependant, notre analyse présentée dans la lettre de RP était fondée sur l'hypothèse que cette irrégularité serait corrigée si les revendications au dossier étaient jugées autrement brevetables.

[35] Dans la R-RP, le demandeur n'a pas contesté notre opinion préliminaire, mais a plutôt proposé des modifications pour corriger l'irrégularité.

[36] Compte tenu de ce qui précède, nous concluons que les revendications 31 à 33 au dossier sont indéfinies et, par conséquent, qu'elles ne sont pas conformes au paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*.

Introduction d'un nouvel élément

[37] Dans la lettre de RP, nous avons formulé l'opinion préliminaire que les revendications 7, 26 et 33 au dossier ne contiennent aucun nouvel élément inadmissible [TRADUCTION] :

La DF indiquait que les caractéristiques additionnelles des revendications dépendantes 7, 26 et 33 modifiées par le demandeur le 19 mai 2015 contiennent des éléments qui ne peuvent raisonnablement s'inférer du mémoire descriptif ou des dessins originaux. En particulier, ces revendications précisent que :

le bordereau de versement comprend un champ vide pour le montant du versement à remplir par le payeur afin d'indiquer le montant d'au moins une facture qui est payée lorsque le bordereau de versement est posté avec le paiement d'au moins une facture.

Si la DF indiquait que nous convenons que de telles caractéristiques feraient partie du corpus de connaissances communes de la personne versée dans l'art (c.-à-d. les CGC), elle indiquait également que les points des CGC ne peuvent pas tous s'inférer du mémoire descriptif d'un brevet en particulier.

Nous convenons que le paragraphe 38.2(2) de la Loi prévoit la modification d'une demande de brevet pour y inclure des éléments pouvant raisonnablement s'inférer du mémoire descriptif ou des dessins originaux, lesquels ne comprennent pas toutes les CGC pertinentes de la personne versée dans l'art.

Toutefois, en l'espèce, nous soulignons qu'à la page 7, aux lignes 26 à 28 de la présente demande, il est précisé que « [l]es renseignements sommaires inclus dans la notification par courrier électronique 25 sont formatés de la même manière qu'un bordereau de paiement dans une facture papier traditionnelle » et comprend « au moins le nom de l'émetteur de factures, la date du relevé, le montant minimum dû et le montant total dû. »

Nous sommes d'accord avec l'affirmation présentée de la DF selon laquelle l'inclusion d'un champ vide pour le montant du versement dans un bordereau de paiement traditionnel aurait fait partie des CGC pertinentes de la personne versée dans l'art. Par conséquent, étant donné que le mémoire descriptif tel que déposé initialement présente les renseignements sommaires

inclus dans le bordereau de paiement dans la notification électronique envoyée à un payeur comme étant « formatés de la même manière qu'un bordereau de paiement d'une facture traditionnelle sur papier », la personne versée dans l'art inférerait, selon notre opinion préliminaire, qu'il existe un champ vide pour le montant du versement dans le bordereau de paiement fourni à un payeur dans le cadre de l'objet divulgué. Ainsi, notre opinion préliminaire est que les revendications 7, 26 et 33 au dossier sont conformes au paragraphe 38.2(2) de la *Loi sur les brevets*.

[38] Le demandeur n'a pas présenté d'observations sur ce point.

[39] Compte tenu de ce qui précède, nous concluons que les revendications 7, 26 et 33 au dossier ne contiennent aucun nouvel élément inadmissible et, par conséquent, qu'elles sont conformes au paragraphe 38.2(2) de la *Loi sur les brevets*.

Statut de demande complémentaire inadéquat

[40] Dans la lettre de RP, nous présentons notre opinion préliminaire que la présente demande n'est pas une demande complémentaire adéquate de la demande parent n° 2 415 071. Nous présentons un tableau comparant la revendication 1 au dossier de la présente demande avec la revendication 16 au dossier de la demande parent, puisque ces revendications visent la même catégorie d'invention et sont donc directement comparables. À la suite de la comparaison, nous avons déclaré ce qui suit [TRADUCTION] :

Notre opinion préliminaire est qu'il n'existe que deux différences possibles entre l'objet des revendications comparées ci-dessus, tel que souligné dans le tableau. La première différence est que la demande parent présente l'utilisation de « dispositifs mobiles » comme exemple spécifique de « dispositif utilisateur » auquel des données de facturation sont envoyées. Cette caractéristique a également été soulignée par le demandeur comme différence entre les deux demandes dans les observations présentées à la page 4 de la R-DF. Notre opinion préliminaire est que l'omission de la mention précise d'un dispositif mobile dans la présente demande ne constitue pas une « autre invention » qui a droit au statut de demande complémentaire. À notre avis, l'omission ne modifie pas de façon significative la portée de la revendication 1 de la présente demande par rapport à la revendication 16 de la demande parent, puisque le terme « dispositifs utilisateurs » dans les deux demandes inclurait les dispositifs mobiles.

La deuxième différence possible est que la demande parent indique qu'un utilisateur est notifié par courrier électronique de la possibilité de s'inscrire en tant qu'utilisateur du service de facturation. Notre opinion préliminaire est que l'omission de cette caractéristique ne fait pas en sorte que l'objet de la revendication 1 de la demande complémentaire constitue une « autre invention », car son omission fait concrètement en sorte que la revendication 1 de la demande complémentaire est plus large que la revendication 16 comparable de la demande parent. En l'espèce, l'omission ne crée pas une revendication qui est brevetable de façon distincte de la demande parent de telle sorte qu'une « autre invention » soit présente. Le maintien d'une base de données de facturation des comptes des payeurs est inhérent à une relation préétablie entre l'émetteur de factures et le payeur, telle que l'offre par courrier électronique et l'inscription spécifiée dans la revendication 16 de la demande parent.

De plus, après examen de l'objet des autres revendications de la présente demande et de la demande complémentaire, notre opinion préliminaire est que, même s'il peut y avoir des différences dans le libellé utilisé pour décrire certaines caractéristiques, il n'y a pas de différence qui nous permette de conclure que la présente demande est une « autre invention » que celle de la demande parent. Bien que le demandeur ait souligné que la caractéristique de la revendication 4 « chargement des données de facturation en bloc contenant tous les renseignements détaillés de facturation pour une période de temps de la part d'au moins un émetteur de factures » distingue la présente demande de la demande parent, la présente demande que la demande parent comprennent toutes deux des revendications précisant que le site Web donnant accès à la base de données de facturation peut être fourni par un tiers fournisseur de services (p. ex, la revendication 4 au dossier de la présente demande par rapport à la revendication 24 au dossier de la demande parent). À notre avis, la personne versée dans l'art considérerait comme inhérent à de tels systèmes de facturation que, si un fournisseur de services tiers doit fournir des renseignements de facturation à un client pour une période de facturation précise, il devra nécessairement obtenir les données de facturation en bloc de l'émetteur pour cette période afin de donner un avis à un client dans le cadre des fonctions du fournisseur de services.

À la lumière de ce qui précède, notre opinion préliminaire est que la présente demande n'a pas droit au statut de demande complémentaire. Compte tenu de cette opinion, la présente demande n'est pas admissible à se voir attribuer la date de dépôt de la demande parent, et sa date de dépôt devient donc la date réelle à laquelle la demande a été reçue par le Bureau des brevets, soit le 5 juin 2013.

[41] Dans la R-RP, le demandeur a choisi de ne pas aborder la comparaison des revendications ci-dessus et a indiqué qu'il pourrait l'aborder à l'audience. Toutefois, à l'audience, en réponse à une question du comité sur la manière dont la présente demande vise une « autre

invention » que celle de la demande parent, le demandeur s'est principalement concentré sur le contenu des revendications proposées, ne faisant référence qu'aux revendications au dossier en mentionnant le processus d'authentification dans la demande parent. Dans ce processus, après s'être inscrit en tant qu'utilisateur du système de PPEF et avoir activé le lien hypertexte incorporé dans la notification de facturation par courrier électronique, l'utilisateur doit ensuite être authentifié avant de recevoir un relevé de facturation complet et la possibilité d'effectuer un paiement électronique.

[42] À notre avis, tel que reproduit ci-dessus à partir de la lettre de RP, l'omission de la limitation susmentionnée de la présente demande crée concrètement une revendication plus large que celle de la demande parent qui, à notre avis, ne crée pas une revendication brevetable distincte. L'inscription et l'authentification des utilisateurs dans un système de PPEF faisaient partie des CGC pertinentes de la personne versée dans l'art et, par conséquent, leur présence dans les revendications de la demande parent ne distinguerait pas de manière brevetable son objet de celui de la demande complémentaire.

[43] À la lumière de ce qui précède, nous concluons que la présente demande n'est pas une demande complémentaire adéquate de la demande n° 2 415 071 et qu'elle n'a donc pas droit au statut de demande complémentaire suivant le paragraphe 36(2) de la *Loi sur les brevets*. Par conséquent, la date de dépôt réelle de la présente demande devient la date à laquelle elle a été reçue au Bureau canadien des brevets, soit le 5 juin 2013. Cette conclusion ne soulève pas, en soi, une irrégularité dans la présente demande, mais l'attribution d'une date de dépôt ultérieure signifie que la demande n° 2 415 071 devient une antériorité applicable au titre de l'alinéa 28.2(1)a) de la *Loi sur les brevets*, tel que discuté ci-dessous.

Antériorité/nouveauté

[44] Compte tenu de la conclusion ci-dessus en ce qui concerne le statut complémentaire de la présente demande, comme nous l'avons indiqué dans la lettre de RP [TRADUCTION] :

La demande parent ayant été mise à la disponibilité du public conformément à l'article 10 de la *Loi sur les brevets* le 10 janvier 2002, la demande parent devient une antériorité applicable en vertu de l'alinéa 28.2(1)a) de la *Loi sur les brevets*.

Puisqu'aucun nouvel élément n'est introduit dans la présente demande, tel qu'établi ci-dessus, et la présente demande et la demande parent visant la même invention, la demande parent divulgue et permet de réaliser complètement l'objet des revendications 1 à 37 au dossier. Les revendications 1 à 37 au dossier se caractérisent donc par l'absence de nouveauté compte tenu de la demande parent et sont non conformes à l'alinéa 28.2(1)a) de la *Loi sur les brevets*.

[45] Nous concluons donc que les revendications 1 à 37 au dossier ne présentent pas de nouveauté et sont, par conséquent, non conformes à l'alinéa 28.2(1)a) de la *Loi sur les brevets*.

Évidence

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

[46] La personne versée dans l'art est définie au paragraphe [30] ci-dessus, à la section portant sur l'interprétation des revendications.

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

[47] Les CGC pertinentes ont également été définies au paragraphe [31] ci-dessus, à la section portant sur l'interprétation des revendications.

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

[48] Dans la lettre de RP, le comité a indiqué, en ce qui concerne les concepts inventifs des revendications au dossier, qu'en l'espèce, nous avons tenu compte de toutes les caractéristiques des revendications dans l'évaluation de l'évidence [TRADUCTION] :

Aux fins de l'évaluation de l'évidence en l'espèce, nous avons tenu compte de toutes les caractéristiques des revendications au dossier. Tel que mentionné ci-dessus relativement à l'interprétation des revendications, même à partir de ce point, notre opinion préliminaire est que les revendications au dossier auraient été évidentes. Par conséquent, l'identification d'un concept inventif pouvant ne pas regrouper l'ensemble des caractéristiques revendiquées n'aurait pas d'incidence sur le résultat de l'évaluation. Nous soulignons qu'à l'étape 3 de l'évaluation établie dans *Sanofi* présentée dans la DF relativement à la présente demande ainsi qu'à celle de la demande parent, toutes les caractéristiques des revendications ont été prises en compte dans l'évaluation des différences entre ces dernières et l'état de la technique.

[49] Cette opinion n'a pas été contestée par le demandeur, et nous l'appliquons donc dans notre analyse.

[50] La revendication 1 au dossier a été choisie par le comité comme étant représentative des revendications au dossier; elle est reproduite ci-dessous par souci de commodité

[TRADUCTION] :

1. Une méthode pour effectuer la présentation et le paiement de factures comprenant :

le maintien d'une base de données de facturation, la base de données de facturation contenant des renseignements détaillés sur la facturation à l'égard d'au moins une facture, celle-ci correspondant à un compte d'au moins un payeur à l'égard d'au moins un émetteur de factures;

la génération d'un résumé électronique d'au moins une facture en utilisant les renseignements de facturation détaillés;

la génération d'un bordereau de paiement contenant des données de versement, comme dans une facture sur papier traditionnelle, dans lequel l'étape de génération du bordereau de paiement rend le bordereau de paiement imprimable pour une utilisation dans un mode de paiement traditionnel d'au moins une facture par au moins un payeur;

la génération d'une notification électronique à l'égard d'au moins une facture, la notification électronique contenant une adresse au moyen de laquelle on accède à la base de données de facturation;

la transmission de la notification électronique à au moins un payeur;

l'étape de transmission permettant à un dispositif utilisateur de présenter à au moins un payeur une option pouvant être sélectionnée électroniquement de sorte que le payeur puisse choisir de façon interactive a) de payer électroniquement au moins une facture ou b) d'imprimer le bordereau de paiement imprimable et de poster le bordereau de paiement avec le paiement d'au moins une facture; et

si le payeur choisit de payer électroniquement au moins une facture, le paiement électronique de celle-ci étant lancé et, si le payeur choisit de payer au moins une facture selon la méthode de paiement traditionnelle, rendant le bordereau de paiement disponible pour impression.

(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

[51] Dans la lettre de RP, en ce qui concerne l'état de la technique, nous avons indiqué ce qui suit [TRADUCTION] :

Dans la DF, trois antériorités ont été appliquées, parmi lesquelles seul le document suivant est appliqué dans 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 compte tenu du document d'antériorité D1. Nous convenons que le document D1 représente le mieux l'état de la technique et nous l'utilisons dans notre évaluation ci-dessous.

Le document D1 décrit un système de PPEF, en particulier un système de transmission de relevés électroniques interactifs sécurisé pouvant être utilisé sur des réseaux ouverts tels qu'Internet. Bien que le document D1 soit principalement axé sur la sécurité des communications en lien avec la présentation et le paiement des factures, le document D1 divulgue également un processus et un système de présentation et de paiement de factures globaux.

Le document D1 divulgue un processus au moyen duquel un client peut s'inscrire auprès d'un émetteur de factures pour recevoir des factures électroniques (figure 7A et page 14, ligne 28 à page 16, ligne 25 du document D1). La figure 8 du document D1 illustre un processus au moyen duquel un émetteur de factures peut envoyer une facture ou autre relevé de compte à un client. Lorsqu'une date de facturation est obtenue, des données de facturation récapitulatives et détaillées sont générées et envoyées aux clients par courrier électronique (page 16, ligne 26 à page 17, ligne 6 du document D1). Le courrier électronique comprend des données de facturation récapitulatives ainsi

que des liens pouvant être activés pour accéder à des données de facturation détaillées, accéder à du matériel publicitaire et lancer le paiement électronique de la facture (page 17, lignes 7 à 9 du document D1).

Tel que divulgué à la page 18, lignes 11 à 31 :

[s]i un client n'active aucune des options, la transmission des factures est réalisée au bloc 808. Le client peut imprimer la facture ou la laisser stockée sur l'ordinateur. Le client peut payer la facture par courrier ou par voie électronique.

Comme les données de facturation récapitulatives, les données de facturation détaillées peuvent contenir des liens vers du matériel publicitaire et/ou vers un processus ou un système de paiement électronique de factures (page 19, lignes 10 et 11 du document D1).

L'activation de liens publicitaires amène le client sur la page Web d'un annonceur. L'activation des liens de paiement électroniques lance un processus de paiement électronique qui peut ou non être fourni par la banque certifiée du client.

La figure 10 du document D1 illustre un exemple de facture récapitulative qui comprend des renseignements tels que le nom de l'émetteur de factures, le numéro de compte client, le nom et l'adresse du client, la liste des frais, l'explication des frais, l'adresse de retour de l'émetteur de factures et les renseignements sur le service à la clientèle. Les renseignements sur le service à la clientèle comprennent le numéro de téléphone du service à la clientèle de l'émetteur de factures, l'adresse électronique et une adresse URL qui peut être utilisée pour communiquer avec l'émetteur de factures. Tel que divulgué à la page 23, lignes 14 à 16 du document D1 :

[l]es renseignements récapitulatifs contenus dans la zone des renseignements de facturation récapitulatifs 1010 correspondent généralement aux renseignements qui figureraient sur le talon de paiement d'une facture papier expédiée par la poste.

Un bouton « Imprimer » est divulgué à la figure 10 comme faisant partie de la facture récapitulative qui, lorsqu'il est activé, entraîne la production d'une copie papier de la facture récapitulative (page 23, lignes 29 et 30 du document D1).

[52] Après examen de la DF et des observations du demandeur présentées dans la R-DF, notre opinion préliminaire était que la seule différence entre la revendication indépendante représentative 1 et l'état de la technique représenté par le document D1 était la suivante :

- Les renseignements récapitulatifs sont spécifiquement formatés sous la forme d'un bordereau de paiement.

[53] Dans la R-RP, même si les observations portaient principalement sur les revendications proposées, le demandeur a soutenu que le document d'antériorité D1 n'enseigne aucun système traditionnel de paiement sur papier dans lequel un bordereau de paiement est utilisé, et est plutôt uniquement axé sur un système électronique de PPEF. À l'audience, le demandeur a soutenu que le document D1 est strictement lié à un tel système de PPEF. En particulier, dans la R-RP, le demandeur a affirmé qu'en ce qui concerne l'objet de la revendication 1 au dossier (et les revendications proposées, dont il est question plus loin) [TRADUCTION] :

- le document D1 ne suggère pas l'utilisation d'un bordereau de paiement parce que le document D1 vise un système de PPEF; et
- le document D1 ne présente pas une facture récapitulative sous la forme d'un bordereau de paiement.

[54] Bien que nous convenions que le document d'antériorité D1 porte sur la fourniture d'un système de PPEF, nous sommes d'avis que, tel qu'énoncé dans la lettre de RP et reformulé ci-dessus, le document D1 divulgue l'utilisation d'une facture récapitulative qui est fournie à un client, facture récapitulative qui se présente généralement sous la forme d'un bordereau de paiement utilisé dans une méthode traditionnelle de paiement sur papier.

[55] En ce qui concerne les deux points ci-dessus, dans la lettre de RP, nous avons indiqué les passages pertinents du document D1 qui caractérisent les renseignements fournis dans la facture récapitulative comme étant des renseignements qui « correspondent généralement aux renseignements qui 20 figureraient sur le talon de paiement d'une facture papier expédiée par la poste » (page 23, lignes 14 à 16 du document D1.) Comme le montre la différence entre la revendication indépendante 1 au dossier et le document D1, telle que décrite ci-dessus à partir de la lettre de RP, nous avons reconnu que le document D1 ne divulgue pas explicitement que la facture récapitulative est formatée comme un bordereau de paiement traditionnel.

[56] À l'audience, l'attention du demandeur a été attirée sur la figure 10 du document D1 qui, tel qu'indiqué dans la lettre de RP, illustre un exemple de facture récapitulative fournie par le système du document D1. La facture récapitulative comprend un bouton « IMPRIMER » pour imprimer les renseignements récapitulatifs pour le paiement sur papier. Les renseignements « Envoyer le paiement à : » contenant l'adresse postale à laquelle le paiement peut être envoyé sont également inclus, renseignements qui ne seraient pas nécessaires si le système du document D1 était strictement lié à la fourniture d'un système de PPEF.

[57] À la lumière de ce qui précède, nous sommes d'avis que la différence entre l'objet de la revendication 1 au dossier et celui de l'état de la technique est la différence énoncée ci-dessus à partir de la lettre de RP.

[58] En ce qui concerne les revendications dépendantes, tel qu'indiqué dans la lettre de RP, la DF n'a relevé qu'une seule différence supplémentaire entre les revendications dépendantes et l'état de la technique, ce qui n'a pas été contesté par le demandeur dans la R-DF ou dans la R-RP. Nous l'examinons ci-dessous à l'étape 4.

(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?

[59] Dans la lettre de RP, nous avons formulé l'opinion préliminaire que la revendication 1 au dossier aurait été évidente [TRADUCTION] :

Notre opinion préliminaire est que la mise en forme des renseignements récapitulatifs sur la facturation sous la forme d'un bordereau de paiement dans le contexte d'un système de PPEF aurait été évidente pour la personne versée dans l'art. Le document d'antériorité D1, qui se rapporte à un système de PPEF, divulgue dans le cadre de son examen de la technique antérieure, des méthodes de paiement de factures traditionnelles sur papier dans lesquelles un bordereau de paiement détachable contenant des renseignements récapitulatifs est joint à une facture afin d'effectuer le paiement à un émetteur de factures, le paiement étant effectué de façon traditionnelle par chèque.

En outre, tel qu'indiqué ci-dessus à l'étape 3, en examinant le système de PPEF proposé, le document D1 divulgue la présentation de renseignements récapitulatifs sur la facturation qui « correspondent généralement aux renseignements qui seraient contenus dans le talon de paiement d'une facture papier expédiée par la poste » (page 23, lignes 14 à 16 du document D1) et qui peut être imprimé. Le document D1 divulgue également que, en réponse à la réception de la facture sous forme électronique, « [l]e client peut imprimer la facture ou la laisser stockée sur l'ordinateur. Le client peut payer la facture par courrier ou par voie électronique » (page 18, lignes 12 et 13 du document D1). Nous sommes d'avis que ces passages suggèrent clairement à la personne versée dans l'art que le document D1 envisage la possibilité du paiement traditionnel sur papier d'une facture et que si cette voie est choisie : les renseignements récapitulatifs fournis au client sous forme électronique peuvent servir de bordereau de paiement traditionnel lorsqu'ils sont imprimés. Nous soulignons également que les renseignements récapitulatifs fournis par le système du document D1 et illustrés dans la figure 10 sont cohérents avec les renseignements fournis dans un bordereau de paiement traditionnel tel qu'indiqué ci-dessus relativement aux CGC pertinentes.

À la lumière de ce qui précède, notre opinion préliminaire est que la revendication indépendante 1 au dossier aurait été évidente compte tenu du document d'antériorité D1 et des CGC pertinentes.

En ce qui concerne la revendication de méthode indépendante 21 et la revendication de système 27 au dossier, notre opinion préliminaire est que l'objet de ces revendications ne diffère pas de celui de la revendication 1 au dossier de sorte que ces revendications n'auraient pas été évidentes. Bien que la revendication 21 comporte plus d'étapes dans le cadre de la méthode revendiquée, ces ajouts n'introduisent aucune autre différence par rapport au document d'antériorité D1. À notre avis, la revendication de système 27 énonce simplement la méthode de la revendication 1 dans le contexte d'un système générique dans lequel elle pourrait être mise en œuvre.

- [60] Le demandeur n'a pas répondu expressément aux raisons ci-dessus dans la R-RP ou à l'audience, sauf en énonçant sa position selon laquelle certaines caractéristiques des revendications n'étaient pas divulguées dans le document d'antériorité D1, qui a déjà été examiné à l'étape 3.
- [61] Le demandeur a soutenu dans la R-RP que le comité n'a pas correctement appliqué le test juridique de l'évidence, indiquant que pour évaluer l'évidence, la conception et la mise en œuvre d'une invention doivent toutes deux être considérées conformément aux principes présentés dans *Diversified Products Corp. c. Tye-Sil Corp.* (1991), 35 CPR (3d) 350 (CAF). Toutefois, le demandeur n'a pas précisé en quoi exactement l'évaluation du comité était incompatible avec ces principes.

- [62] Le demandeur a précisé à l'audience qu'à son avis, une caractéristique fondamentale de l'invention consistait à offrir la possibilité de payer par voie électronique ou au moyen d'une méthode traditionnelle sur papier dans un système de PPEF et que, bien qu'il ne conteste pas le contenu des CGC attribuées à la personne versée dans l'art, il conteste la combinaison des CGC avec le document d'antériorité D1 pour arriver à la conclusion qu'une telle invention aurait été évidente.
- [63] En ce qui concerne la possibilité de payer par voie électronique ou au moyen de la méthode traditionnelle sur papier, tel qu'indiqué à l'étape 3, nous sommes d'avis que cette possibilité a été divulguée dans le document D1, qui divulgue également un système de présentation et de paiement électroniques.
- [64] En ce qui concerne la combinaison des CGC avec le document D1 par le comité pour parvenir à l'invention, le demandeur n'a pas fourni de raisons précises pour expliquer pourquoi la manière dont le comité a combiné les CGC pertinentes avec le document D1 était inadéquate. L'étape 4 établie dans *Sanofi* pose la question de savoir si les différences relevées 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 légères différences entre la revendication 1 au dossier et le document D1, examinées ci-dessus, auraient été évidentes pour la personne versée dans l'art à la lumière de ses CGC. Par exemple, le formatage spécifique de la facture récapitulative comme bordereau de paiement traditionnel, même s'il n'est pas explicitement indiqué dans le document D1, aurait néanmoins été évident à notre avis, puisque même dans un système papier traditionnel, le format exact varierait d'un émetteur de factures à l'autre. En outre, même dans la présente demande, le demandeur n'a pas fourni d'exemple de ce qui est considéré un format de bordereau de paiement traditionnel qui pourrait être utilisé aux fins de comparaison avec l'antériorité.

[65] À la lumière de ce qui précède, nous concluons que la revendication 1 au dossier, ainsi que les autres revendications indépendantes 21 et 27, auraient été évidentes et donc non conformes à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*.

[66] En ce qui concerne les revendications dépendantes, dans la lettre de RP, nous présentons notre opinion préliminaire selon laquelle ces revendications auraient également été évidentes comme suit [TRADUCTION] :

En ce qui concerne les revendications dépendantes, la DF a relevé la différence établie à l'étape 3 ci-dessus.

Notre opinion préliminaire est que nous sommes d'accord avec la DF pour dire que cette différence aurait constitué une étape qui aurait été évidente pour la personne versée dans l'art à la lumière du document D1 et des CGC pertinentes. Tel que souligné dans l'interprétation des revendications, les CGC pertinentes incluent « la connaissance de l'utilisation des systèmes de PPEF centralisés qui servent d'intermédiaires entre les émetteurs de factures et les clients. Les systèmes peuvent recueillir des factures au nom d'un client et les communiquer au client pour paiement. » La personne versée dans l'art était donc parfaitement consciente qu'une telle caractéristique était une possibilité connue associée aux systèmes de PPEF, de même que ses répercussions.

Comme le demandeur n'a pas relevé d'autres caractéristiques particulières des revendications dépendantes qui étaient considérées rendre les revendications non évidentes, notre opinion préliminaire est que l'objet de ces revendications aurait également été évident.

[67] Le demandeur n'a pas répondu aux opinions du comité sur le caractère évident des revendications dépendantes au dossier.

[68] Nous soulignons cependant que, dans la demande en co-instance 2 415 071, qui a été révisée simultanément, le demandeur a proposé l'inclusion de caractéristiques telles que celles des revendications 4 et 19 au dossier dans la présente demande dans les revendications indépendantes afin de remédier à l'irrégularité liée à l'évidence. Par souci d'exhaustivité, nous soulignons, comme nous l'avons fait pour la demande parent, qu'il faisait partie des CGC de la personne versée dans l'art que les fournisseurs de services de facturation peuvent fournir des services de facturation pour un émetteur de factures, plutôt

que l'émetteur de factures fournissant des factures directement à un client. Nous soulignons également que les renseignements « traditionnels » particuliers qui peuvent figurer sur le bordereau de paiement précisé dans les revendications au dossier faisaient également partie des CGC et sont présentés comme tels de la page 7, ligne 26 à la page 8, ligne 2 de la présente demande, un point soulevé par le comité à l'audience et reconnu par le demandeur. À notre avis, l'inclusion de telles caractéristiques, soit des possibilités généralement connues dans un système de PPEF, ne permettrait pas de remédier à l'irrégularité du caractère évident des revendications au dossier.

[69] À la lumière de ce qui précède, nous concluons que les revendications dépendantes au dossier auraient également été évidentes et donc non conformes à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*.

Conclusions sur l'évidence des revendications au dossier

[70] Après examen du dossier dont nous sommes saisis, y compris les observations du demandeur présentées dans la R-RP et à l'audience, nous concluons que les revendications 1 à 37 au dossier auraient été évidentes et donc non conformes à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*.

Revendications proposées

[71] Dans la R-RP, le demandeur a présenté les revendications proposées 1 à 34. Les revendications proposées remédient à l'irrégularité liée au caractère indéfini en vertu du paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*. Les revendications proposées retirent également les revendications dépendantes au dossier visant le mode de réalisation, dans lequel le bordereau de paiement comprend un champ vide à remplir par un payeur pour indiquer le montant payé. Tel qu'indiqué ci-dessus, le retrait de ces revendications n'est pas nécessaire étant donné que nous avons conclu que de telles revendications n'introduisent aucun nouvel objet.

[72] À la lumière de notre conclusion ci-dessus selon laquelle la présente demande n'est pas une demande complémentaire adéquate, les revendications proposées 1 à 34 présentent également une absence de nouveauté compte tenu de la demande de brevet canadien n° 2 415 071.

[73] En ce qui concerne l'évidence, les revendications proposées diffèrent de celles au dossier principalement en raison des changements mineurs apportés au libellé des revendications, par exemple en précisant que la notification électronique d'une facture est envoyée à un [TRADUCTION] « terminal d'utilisateur » plutôt qu'à un utilisateur. Cependant, à notre avis, une telle caractéristique était inhérente à la spécification de la notification électronique dans les revendications au dossier.

[74] Dans la R-RP, le demandeur a mis l'accent sur un exemple de caractéristique inventive de la revendication 1 proposée, à savoir la génération d'un bordereau de paiement contenant des données qui figurent dans une facture papier traditionnelle, lequel peut être imprimé et utilisé comme méthode de paiement papier traditionnelle. Cependant, cette caractéristique était déjà présente dans les revendications au dossier et a donc été prise en compte dans notre analyse.

[75] À la lumière de ce qui précède, nous concluons également que les revendications proposées 1 à 34 ne permettent pas de remédier à l'irrégularité liée à l'évidence.

[76] En résumé, l'introduction des revendications proposées 1 à 34 ne constitue pas une modification déterminée qui est « nécessaire » au titre du paragraphe 30(6.3) des *Règles sur les brevets*.

CONCLUSIONS

[77] Nous avons conclu que :

- Les revendications 31 à 33 au dossier sont indéfinies et ne sont pas conformes au paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*;
- Les revendications 7, 26 et 33 au dossier ne contiennent aucun nouvel élément inadmissible et, par conséquent, elles sont conformes au paragraphe 38.2(2) de la *Loi sur les brevets*;
- La présente demande n'est pas une demande complémentaire adéquate de la demande n° 2 415 071 et n'a donc pas droit au statut de demande complémentaire conformément au paragraphe 36(2) de la *Loi sur les brevets*;
- Les revendications 1 à 37 présentent une absence de nouveauté et sont, par conséquent, non conformes à l'alinéa 28.2(1)a) de la *Loi sur les brevets*;
- Les revendications 1 à 37 au dossier auraient été évidentes et sont, par conséquent, non conformes à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*.

[78] Nous avons également conclu que les revendications proposées 1 à 34 ne remédient pas aux irrégularités liées à l'absence de nouveauté et à l'évidence des revendications au dossier et que l'introduction de ces revendications ne constitue par conséquent pas une modification déterminée qui est « nécessaire » au titre du paragraphe 30(6.3) des *Règles sur les brevets*.

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

[79] Compte tenu de ce qui précède, le comité recommande que la demande soit rejetée aux motifs que :

- Les revendications 1 à 37 au dossier présentent une absence de nouveauté et sont, par conséquent, non conformes à l'alinéa 28.2(1)a) de la *Loi sur les brevets*;

- Les revendications 1 à 37 au dossier auraient été évidentes et sont, par conséquent, non conformes à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*.

[80] Nous avons également conclu que les revendications proposées 1 à 34 ne remédient pas aux irrégularités soulignées et, par conséquent, l'introduction de ces revendications ne constitue pas une modification déterminée qui est « nécessaire » au titre du paragraphe 30(6.3) des *Règles sur les brevets*.

Stephen MacNeil

Membre

Leigh Matheson

Membre

Lewis Robart

Membre

DÉCISION

[81] Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets ainsi qu'à sa recommandation de rejeter la demande pour les motifs suivants :

- Les revendications 1 à 37 au dossier présentent une absence de nouveauté et sont, par conséquent, non conformes à l'alinéa 28.2(1)a) de la *Loi sur les brevets*;
- Les revendications 1 à 37 au dossier auraient été évidentes et sont, par conséquent, non conformes à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*.

[82] Par conséquent, conformément à 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