

Décision du commissaire n° 1454

Commissioner's Decision # 1454

SUJETS : B-00 Caractère ambigu ou indéfini (incomplet)  
B-20 Portée excessive  
J-00 Signification de la technique  
J-50 Simple plan  
O-00 Évidence

TOPICS: B-00 Ambiguity or Indefiniteness (incomplete)  
B-20 Excessive Width  
J-00 Meaning of Art  
J-50 Mere Plan  
O-00 Obviousness

Demande n° : 2 486 815

Application No.: 2,486,815



BUREAU CANADIEN DES BREVETS

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

Ayant été refusée en vertu du paragraphe 30(3) des *Règles sur les brevets*, la demande de brevet numéro 2 486 815 a fait l'objet d'une révision conformément à l'alinéa 30(6)c) des *Règles sur les brevets*. Conformément à la recommandation de la Commission d'appel des brevets, la commissaire rejette la demande.

Agent du demandeur :

**BORDEN LADNER GERVAIS LLP**

Bay Adelaide Centre – Tour Est

22, rue Adelaide Ouest

Toronto (Ontario) M5H 4E3



## INTRODUCTION

- [1] La présente recommandation concerne la révision de la demande de brevet refusée numéro 2 486 815, intitulée « Système pour règlement de transactions de guichet », et qui appartient à Intercontinental Exchange Holdings, Inc. Les irrégularités de fond qui subsistent sont liées à la question de savoir si l'objet revendiqué est prévu par la Loi, si l'objet revendiqué est évident, si les revendications ont un caractère défini et si elles ont une portée plus large que l'invention réalisée ou divulguée.
- [2] 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*.
- [3] Comme il est expliqué plus en détail ci-dessous, nous recommandons que la demande soit rejetée, au motif que :
- elle n'est pas conforme à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*, étant donné que les revendications 1 à 18 ne visent pas un objet prévu par la Loi;
  - elle n'est pas conforme à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*, étant donné que l'objet des revendications 1 à 18 aurait été évident pour la personne versée dans l'art;
  - elle n'est pas conforme au paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets* parce que les revendications 10 à 18 ont un caractère indéfini;
  - elle n'est pas conforme à la jurisprudence canadienne, étant donné que les revendications 10 à 18 ont une portée plus large que l'invention réalisée ou divulguée.

## CONTEXTE

### La demande

- [4] La demande de brevet n° 2 486 815, qui est fondée sur une demande déposée antérieurement au titre du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), est réputée avoir été déposée au Canada le 30 mai 2003 et a été publiée le 11 décembre 2003.

- [5] La demande concerne des systèmes d'échange électronique et de commerce électronique pour la transaction d'instruments financiers, comme des instruments hors cote ou des contrats à terme, où les transactions sont réglées de manière bilatérale ou compensées selon les préférences des parties.

### **Historique de la demande**

- [6] Le 16 octobre 2014, une décision finale (DF) a été rédigée conformément au paragraphe 30(4) des *Règles sur les brevets*. La DF indique que la demande est irrégulière pour les trois motifs suivants : 1) les revendications 10 à 13 sont antériorisées et ne sont pas conformes à l'alinéa 28.2(1)b) de la *Loi sur les brevets*; 2) les revendications 1 à 9 et 14 à 18 auraient été évidentes pour une personne versée dans l'art et ne sont pas conformes à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*; et 3) la revendication 10 est imprécise et n'est pas conforme au paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*.
- [7] Dans une réponse à la DF (R-DF) datée du 16 avril 2015, le demandeur a proposé un ensemble modifié de 18 revendications (le premier ensemble de revendications proposées), et a présenté des arguments en faveur de leur acceptation. Plus particulièrement, le demandeur a prétendu que les revendications proposées dans le premier ensemble sont inventives, à la lumière des références citées dans la DF. Le demandeur a également fait valoir que les revendications proposées dans le premier ensemble ont un caractère défini.
- [8] L'examineur ayant jugé que la demande n'était pas conforme à la *Loi sur les brevets*, le 22 octobre 2015, la demande a été transmise à la Commission pour révision conformément au paragraphe 30(6) des *Règles sur les brevets*, accompagnée d'un résumé des motifs (RM). Dans le RM, il est admis que le premier ensemble de revendications proposées corrigerait l'irrégularité relative à l'antériorité, mais le refus de la demande est maintenu au motif que les revendications proposées dans le premier ensemble auraient été évidentes pour une personne versée dans l'art. Le RM ne contient aucun autre commentaire sur l'irrégularité relative au caractère indéfini, à la lumière du premier ensemble de revendications proposées.

- [9] Dans une lettre datée du 27 octobre 2015, la Commission a transmis au demandeur une copie du RM et a offert à ce dernier la possibilité de participer à une audience et de présenter des observations écrites supplémentaires. Dans sa réponse du 27 janvier 2016, le demandeur a confirmé qu'il désirait participer à une audience, et il a fourni des observations écrites en réponse au RM (R-RM).
- [10] Un comité a été constitué dans le but de réviser la demande, conformément à l'alinéa 30(6)c) des *Règles sur les brevets* et de présenter une recommandation au commissaire quant à la décision à rendre.
- [11] Dans une lettre datée du 27 juillet 2017 (la lettre du comité), le comité a exposé son analyse préliminaire et les raisons pour lesquelles, d'après le dossier écrit, il considère que les revendications au dossier 1 à 18 étaient nouvelles à la date de la DF (les revendications au dossier). Cependant, il est également indiqué dans la lettre du comité que les revendications au dossier ne sont pas conformes à l'article 2 de la *Loi sur les brevets* et ne sont pas conformes à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*; en outre, les revendications 10 à 18 au dossier ne sont pas conformes au paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets* et les revendications 10 à 18 ont une portée plus large que l'invention réalisée ou divulguée.
- [12] Dans une lettre datée du 23 août 2017 (la lettre de réponse), le demandeur a proposé un ensemble modifié de 18 revendications (le deuxième ensemble de revendications proposées) et a présenté des observations écrites en réponse à la lettre du comité. Le demandeur a soutenu que la demande était admissible, puisque les revendications proposées du deuxième ensemble concernent l'objet prévu par la Loi, auraient été inventives, ont un caractère défini et n'ont pas une portée plus large que l'invention réalisée ou divulguée.
- [13] Lors d'une audience tenue le 12 septembre 2017, le demandeur a présenté d'autres observations en faveur de l'acceptation de la demande.

## QUESTIONS

[14] Les quatre questions à trancher dans le cadre de cette révision sont celles énoncées dans la lettre du comité :

- Les revendications au dossier définissent-elles un objet qui entre dans la définition d'invention énoncée à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*?
- Les revendications au dossier définissent-elles un objet qui n'aurait pas été évident et, par conséquent, sont-elles conformes à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*?
- Les revendications 10 à 18 au dossier ont-elles un caractère défini et, par conséquent, sont-elles conformes au paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*?
- Les revendications 10 à 18 ont-elles une portée moins large que l'invention réalisée ou divulguée et, par conséquent, sont-elles conformes à la jurisprudence canadienne?

## PRINCIPES JURIDIQUES ET PRATIQUE DU BUREAU DES BREVETS

### Interprétation téléologique

[15] Conformément à *Free World Trust c. Électro Santé*, 2000 CSC 66 [*Free World Trust*], les éléments essentiels sont déterminés au moyen d'une interprétation téléologique des revendications faite à la lumière de l'ensemble de la divulgation, y compris le mémoire descriptif et les dessins (voir également *Whirlpool c. Camco*, 2000 CSC 67 [*Whirlpool*], aux alinéas 49f) et g) et au paragraphe 52). Tel qu'il est indiqué à la section 13.05 du *Recueil des pratiques du Bureau des brevets (RPBB)*, révisé en juin 2015 (OPIC), la première étape de l'interprétation téléologique 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 divulguée dans la demande. Les éléments essentiels peuvent ensuite être déterminés; il s'agit de ceux qui sont indispensables à l'obtention de la solution divulguée, telle qu'elle est revendiquée.

## Objet prévu par la Loi

[16] La définition d'invention est énoncée à l'article 2 de la *Loi sur les brevets* :

« invention » Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l'un d'eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité.

[17] Dans la foulée de la décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans *Canada (Procureur général) c. Amazon.com, Inc.*, 2011 CAF 328 [*Amazon.com*], le Bureau a publié l'énoncé de pratique PN2013-03 intitulé « Pratique d'examen au sujet des inventions mises en œuvre par ordinateur » (OPIC, mars 2013) [*PN2013-03*] qui clarifie la pratique d'examen du Bureau pour déterminer si une invention de nature informatique constitue un objet prévu par la Loi.

[18] Tel qu'il est indiqué dans l'énoncé de pratique *PN2013-03*, lorsqu'il est déterminé qu'un ordinateur constitue un élément essentiel d'une revendication interprétée, l'objet revendiqué sera généralement prévu par la Loi. En revanche, s'il est déterminé que les éléments essentiels d'une revendication interprétée se limitent à de la matière exclue de la définition d'invention (p. ex., les beaux-arts, les méthodes de traitement médical, une simple idée, un schéma, une série de règles, etc.), l'objet revendiqué ne sera pas conforme à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

[19] Aux pages 5 à 9 de sa lettre de réponse et, comme il a été souligné à l'audience, le demandeur a prétendu que le fait de ne pas tenir compte de l'intention de l'inventeur quant au caractère essentiel des caractéristiques informatiques citées va à l'encontre des fondements juridiques actuels sur l'interprétation téléologique, affirmant que :

- la pratique du Bureau et son application [TRADUCTION] « sont valides et légales uniquement dans la mesure où elles appliquent correctement les principes de l'interprétation des revendications énoncés dans [*Free World Trust*] et [*Whirlpool*] » (soulignement ajouté);
- la pratique du Bureau interprète mal le critère dans *Free World Trust* applicable en matière d'identification des éléments essentiels en adoptant une interprétation littérale de la formulation du critère par la Cour suprême;

- [TRADUCTION] « il a été clairement affirmé dans [*Free World Trust*] et [*Whirlpool*] que le principe fondamental de l'interprétation des revendications repose sur l'intention de l'inventeur quant au caractère essentiel des éléments de la revendication et la portée de la protection qui en découle » (soulignement ajouté) et que dans *Shire Canada Inc. c. Apotex Inc.*, 2016 CF 382, il a été établi que le caractère essentiel des éléments de la revendication s'appliquant en l'espèce est contraire à l'interprétation « inexacte » d'*Amazon.com*.

[20] Le demandeur a également fait valoir aux pages 9 et 10 que, d'après l'orientation présentée dans *Amazon.com*, le critère appliqué par la Cour suprême en matière d'interprétation téléologique « devrait s'appliquer à la fois aux demandes de brevets et aux brevets délivrés ».

[21] De l'avis du comité, l'orientation présentée dans *Amazon.com* au commissaire suit les principes établis dans les décisions de la Cour suprême concernant l'interprétation téléologique. *Amazon.com* est sans équivoque en ce sens que l'identification de l'invention « ne peut reposer seulement sur l'interprétation littérale des revendications du brevet » :

[43] Cependant, il me semble que la jurisprudence de la Cour suprême du Canada, en particulier dans *Free World Trust* et *Whirlpool*, requiert que l'identification de l'invention réelle par le commissaire soit fondée sur une interprétation téléologique des revendications du brevet. Cette identification ne peut reposer seulement sur l'interprétation littérale des revendications du brevet ou sur la détermination de « l'essentiel de l'invention » au sens où le juge Binnie utilise ces termes dans les motifs qu'il a rédigés pour la Cour suprême du Canada dans *Free World Trust*, au paragraphe 46.

[44] Une interprétation téléologique nécessite que le commissaire soit attentif à la possibilité qu'une revendication du brevet puisse être exprimée dans un langage qui soit trompeur, de manière délibérée ou par inadvertance. Par exemple, ce qui à première vue semble être la revendication d'une « réalisation » ou d'un « procédé » peut, dans le cadre d'une interprétation appropriée, constituer la revendication d'une formule mathématique et, par conséquent, ne pas constituer un objet brevetable. C'était le cas dans *Schlumberger Canada Ltd. c. Commissaire aux brevets*, [1982] 1 C.F. 845 (C.A.).

[22] Les directives du *RPBB* mentionnées aux sections 13.05.02b et 13.05.02c décrivent l'interprétation du droit canadien des brevets par le Bureau en ce qui concerne l'interprétation téléologique telle qu'elle est appliquée à l'examen d'une demande de brevet. Conformément à la pratique du Bureau, une interprétation téléologique

éclairée doit tenir compte du mémoire descriptif dans son ensemble tel que le concevrait la personne versée dans l'art, à la lumière des CGC dans le ou les domaines dont relève l'invention, de manière à définir le problème abordé et la solution proposée dans la demande. L'identification du problème dépend de la compréhension qu'a l'examineur des CGC dans l'art et des enseignements contenus dans la description. La solution à ce problème entraîne la détermination des éléments essentiels : tout élément qui affecte matériellement le fonctionnement d'un mode de réalisation donné n'est pas nécessairement essentiel à la solution.

## Évidence

[23] L'article 28.3 de la *Loi sur les brevets* exige que l'objet revendiqué ne soit pas évident :

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.

[24] Dans *Apotex c. Sanofi-Synthelabo Canada*, 2008 CSC 61 [*Sanofi*], 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 suivante [TRADUCTION] :

- (1)a) Identifier la « personne versée dans l'art »;
- b) Déterminer les CGC 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?

## Caractère indéfini

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

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.

[26] Dans *Minerals Separation North American Corp. c. Noranda Mines Ltée*, [1947] R.C. de l'É. 306, 12 CPR 99, à la p. 146 [*Minerals Separation*], la Cour a insisté sur le fait que l'étendue du monopole que le demandeur cherche à obtenir doit apparaître clairement à la lecture des revendications et que les termes employés dans les revendications doivent être 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.

## Revendications ayant une portée plus large que l'invention réalisée ou divulguée

[27] Des revendications d'une portée excessives peuvent donner lieu à une allégation selon laquelle un demandeur « revendique plus que ce en quoi consiste l'invention réalisée ou divulguée ». Comme l'a indiqué le juge Thurlow (alors juge de la Cour de l'Échiquier) dans *Farbwerke Hoechst A/G c. (Canada) Commissaire aux brevets* [1966] R.C. de l'É. 91, conf. par [1966] R.C.S. 604, au paragraphe 20

[TRADUCTION] :

La portée du monopole auquel peut valablement prétendre l'inventeur est restreinte de deux manières fondamentales. La portée du monopole ne peut excéder celle, premièrement, de l'invention qu'il a faite et, deuxièmement, celle de l'invention telle qu'elle a été décrite dans le mémoire descriptif.

[28] Dans *Amfac Foods Inc. c. Irving Pulp & Paper, Ltd.* (1986), 12 CPR (3d) 193, conf. 80 CPR (2d) 59 [*Amfac*], la Cour d'appel fédérale, après examen d'une série de

décisions antérieures, a de même indiqué que l'invention revendiquée ne doit pas avoir une portée plus large que l'invention réalisée ou divulguée.

## **ANALYSE**

### **Interprétation téléologique**

#### *La personne versée dans l'art*

[29] À la page 3 de la lettre du comité, la personne versée dans l'art est caractérisée comme étant [TRADUCTION] « une personne versée dans les domaines de la transaction d'instruments financiers et des systèmes commerce électronique ainsi que dans le domaine de la technologie informatique universelle ».

[30] Le demandeur n'était pas en désaccord avec cette caractérisation. Le comité adopte cette caractérisation de la personne versée dans l'art pour cette révision.

#### *Les connaissances générales courantes*

[31] La lettre du comité définit les éléments suivants comme relevant des CGC de la personne versée dans l'art, sur la base de la présente demande et de l'art antérieur cité, définition qui n'a pas été contestée par le demandeur [TRADUCTION] :

- transaction d'instruments financiers, comme des instruments hors cote ou des contrats à terme;
- méthodes de règlement, comme la méthode bilatérale ou la méthode par compensation;
- systèmes de commerce électronique intégrant des préférences de transaction définies par l'utilisateur.

[32] Le comité adopte cette caractérisation des CGC pour cette révision.

#### *Le problème à résoudre*

[33] Aux pages 4 et 5 de la lettre du comité, le problème abordé par l'inventeur est défini sur la base des renseignements généraux contenus dans la présente demande et à la lumière des CGC de la personne versée dans l'art [TRADUCTION].

Dans la présente demande, il est affirmé que la transaction de certains instruments financiers, comme les instruments hors cote ou les contrats à terme, est normalement effectuée au moyen de contrats bilatéraux, et peut être conclue en fonction des plafonds de crédit de chaque partie (présente demande, page 1, lignes 10 à 16). Cependant, [TRADUCTION] « la popularité croissante de la transaction de tels instruments (surtout par voie électronique) a créé un besoin pour une méthode de transaction plus conventionnelle supposant la compensation des transactions par l'entremise d'un carrefour d'échange indépendant » (présente demande, page 1, lignes 16 à 18). Les transactions compensées pourraient être privilégiées dans les cas où une partie désire qu'un tiers, à savoir un carrefour d'échange, garantisse la transaction (présente demande, page 1, lignes 19 à 23) offrant ainsi une autre méthode de gestion des risques associés à la transaction d'instruments hors cotes auxquels les parties sont confrontées.

Il est ensuite expliqué dans la présente demande que les échanges électroniques de l'art antérieur ne tiennent pas compte des préférences des participants quant au règlement, à savoir par voie bilatérale ou par compensation. Par conséquent, les moyens permettant d'établir des préférences, les méthodes de règlement par défaut et la présentation des détails d'une transaction sans égard à la méthode de règlement, sont tous cités comme des besoins visés par l'invention revendiquée (présente demande, de la page 1, ligne 23, à la page 2, ligne 8).

Dans la première appréciation du comité, la personne versée dans l'art comprendrait que le problème concerne la considération des préférences d'une partie quant au règlement, par voie bilatérale ou par compensation, mettant en cause des instruments financiers particuliers, comme les instruments hors cote, lesquels sont réglés de manière bilatérale dans l'art antérieur.

[34] Le demandeur n'était pas d'accord avec le problème (et la solution, tel qu'il est expliqué ci-dessous) défini par le comité, indiquant ceci dans la lettre de réponse, à la page 10 [TRADUCTION] :

Le demandeur n'est pas d'accord avec le problème et la solution définis par le comité et fait valoir qu'en plus de la description, les connaissances générales courantes dans l'art (les CGC) (p. ex., représentées par D2) doivent également être prises en considération dans la définition du problème et de la solution.

Comme il a été expliqué précédemment concernant la question 2, l'invention revendiquée résout le problème relevé dans l'art antérieur, à savoir l'incapacité de déterminer au préalable si les transactions peuvent ultimement être pleinement conclues et exécutées (« problème défini par le demandeur »). Cela s'explique du fait que, même si les systèmes de l'art antérieur permettent de déterminer si les contreparties ont un crédit suffisant pour s'engager dans une transaction, ils ne sont pas en mesure de déterminer si lesdites contreparties ont au moins une méthode de règlement compatible en commun. Par conséquent, les parties qui désirent transiger entre elles se rendent compte qu'elles ne sont pas en mesure de régler leur transaction uniquement après que leur système respectif a tenté d'exécuter la transaction. Les systèmes des parties doivent donc dénouer la transaction et tenter de trouver, de conclure et d'exécuter une autre transaction avec une autre contrepartie. On comprendra l'inefficacité et le gaspillage de temps et de ressources informatiques que suppose la tentative d'exécution d'une transaction qui aboutit au

dénouement de ladite transaction puis à une nouvelle tentative d'exécution d'une transaction.

- [35] Le comité est d'accord avec le demandeur quant au fait que les CGC de la personne versée dans l'art doivent être prises en compte dans la définition du problème, tel qu'il est indiqué dans le *RPBB*, à la section 13.05.02b :

Les connaissances générales courantes dans l'art fournissent la base de renseignements auxquels la description devrait s'ajouter. La personne versée dans l'art lira le mémoire descriptif en s'attendant à ce qu'il précise quelque chose qui va au-delà des solutions généralement connues à des problèmes généralement connus.

- [36] Le problème défini par le demandeur (à savoir la détermination au préalable de la possibilité que les transactions puissent ultimement être pleinement conclues et exécutées) comprend, de l'avis du comité, des scénarios qui dépassent la portée de la présente demande.

- [37] À notre avis, la personne versée dans l'art définirait un problème plus précis sur la base de la présente demande et de ses CGC, à savoir la nécessité de tenir compte des préférences de règlement du participant avant qu'ait lieu une transaction mettant en cause des instruments financiers particuliers.

*La solution proposée*

- [38] À la page 5 de la lettre du comité, la solution est définie comme [TRADUCTION] « un moyen d'effectuer la sélection préalable d'un ordre afin de déterminer une méthode de règlement fondée sur les préférences de règlement du participant à la transaction ».

- [39] Le demandeur n'était pas d'accord avec la solution définie par le comité, indiquant ceci dans la lettre de réponse, à la page 11 [TRADUCTION] :

Comme il a été indiqué précédemment, l'invention du demandeur a résolu ce problème par un système d'échange électronique énoncé dans la revendication 1 et un système de commerce électronique énoncé dans la revendication 10, tous deux exécutant une fonction particulière nouvelle (p. ex., fonction de sélection préalable) qui permet de s'assurer que chaque demande exécutable (c.-à-d. qui est passée par la fonction de sélection préalable du demandeur) pourra être pleinement conclue, exécutée et réglée (« solution définie par le demandeur »). Ainsi, l'invention du demandeur permet d'éviter les tentatives inutiles d'exécution qui surviennent avec les systèmes d'échange et de

commerce électronique de l'art antérieur, contournant alors le processus inutile de dénouement des transactions. En effet, grâce aux systèmes du demandeur, les transactions qui ne peuvent être pleinement closes (c.-à-d. y compris les transactions entièrement réglées) ne deviennent jamais exécutables.

- [40] Le comité estime qu'au moins une portion de la solution définie par le demandeur, à savoir la fonction de sélection préalable, est conforme à la solution définie dans la lettre du comité. Cependant, étant donné le problème précédemment défini par le comité, la solution consiste moins à s'assurer que tous les ordres exécutables puissent être exécutés, mais plutôt à définir d'abord les ordres exécutables. En outre, un point de discordance évident concerne la question de savoir si la solution comprend ou non un système d'échange/transaction électronique, et ce point est examiné dans la section qui suit, laquelle porte sur les éléments essentiels.

*Les éléments essentiels*

- [41] La revendication indépendante 1 au dossier est ainsi formulée [TRADUCTION] :

Un système d'échange électronique comprenant :  
 un réseau de terminaux de traitement de données, lesdits terminaux de traitement de données comprenant au moins un serveur d'échange, au moins deux terminaux de transaction exploités par le premier participant et le second participant, et au moins un autre terminal de ce type exploité par une partie assurant la compensation,  
 où ledit serveur d'échange comprend :  
 une base de données configurée pour recevoir et stocker des préférences de transaction d'au moins un des deux participants, lesdites préférences de transaction comprenant au moins une méthode de règlement;  
 un support lisible par ordinateur, sur lequel est stocké un programme lisible par ordinateur qui, une fois exécuté, permet au serveur d'échange de :  
 exécuter une fonction de sélection préalable afin de déterminer s'il faut rendre un ordre saisi par le premier participant exécutable par le deuxième participant, où la fonction de sélection préalable comprend l'évaluation d'au moins deux autres méthodes de règlement et la confirmation qu'au moins une desdites méthodes de règlement est communément accessible aux deux participants ou communément acceptable par ceux-ci.

- [42] La revendication indépendante 10 au dossier est ainsi formulée [TRADUCTION] :

Un système de commerce électronique comprenant :  
 au moins un serveur d'échange ;  
 au moins un terminal d'un participant à la transaction qui est en communication avec au moins un serveur d'échange;

au moins un terminal d'un participant compensateur, configuré pour compenser les transactions commerciales, qui est en communication avec au moins un serveur d'échange,

où lesdits serveurs d'échange comprennent un support lisible par ordinateur sur lequel est enregistré au moins un programme lisible par ordinateur et qui, une fois exécuté, permet à au moins un desdits serveurs de :

- exécuter une fonction permettant de sélectionner au préalable un ordre saisi par un premier participant à la transaction afin de déterminer si ledit ordre sera exécutable par un deuxième participant à la transaction;
- exécuter une fonction permettant de déterminer si une transaction commerciale peut être conclue après que l'ordre a été rendu exécutable au deuxième participant à la transaction;
- exécuter une fonction permettant de déterminer la manière dont la transaction commerciale sera réglée en fonction des préférences de transaction prédéfinies des participants à la transaction.

[43] Aux pages 6 et 7 de la lettre du comité, les éléments essentiels des revendications au dossier sont décrits comme suit [TRADUCTION] :

[L]a personne versée dans l'art comprendrait les éléments essentiels de la revendication indépendante 1 comme étant les suivants :

- recevoir les préférences de transaction d'au moins un des deux participants, lesdites préférences de transaction comprenant au moins une méthode de règlement;
- effectuer une sélection préalable afin de déterminer s'il faut rendre un ordre saisi par le premier participant exécutable par le deuxième participant, où la sélection préalable comprend l'évaluation d'au moins deux autres méthodes de règlement et la confirmation qu'au moins une desdites méthodes de règlement est communément accessible aux deux participants ou communément acceptable par ceux-ci.

De la même façon, la personne versée dans l'art comprendrait les éléments essentiels de la revendication indépendante 10 comme étant les suivants :

- sélectionner au préalable un ordre saisi par un premier participant à la transaction afin de déterminer si ledit ordre sera exécutable par un deuxième participant à la transaction;
- déterminer si une transaction commerciale peut être conclue après que l'ordre a été rendu exécutable au deuxième participant à la transaction; et
- déterminer la manière dont la transaction commerciale sera réglée en fonction des préférences de transaction prédéfinies des participants à la transaction.

La personne versée dans l'art considérerait que les revendications dépendantes comprennent des limites supplémentaires par rapport aux éléments essentiels des revendications dont elles dépendent, particulièrement les autres méthodes de règlement, les préférences de règlement, les méthodes de règlement par défaut, les entités qui peuvent établir des préférences de règlement et les participants à la transaction.

La personne versée dans l'art considérerait également que les revendications dépendantes comprennent d'autres fonctions qui définissent plus précisément les éléments essentiels des revendications dont elles dépendent, particulièrement pour :

- déterminer si une méthode de règlement est communément accessible aux participants ou communément acceptable par ceux-ci;
- permettre ou refuser l'exécution d'un ordre après avoir déterminé si une méthode de règlement est communément accessible aux participants ou communément acceptable par ceux-ci;
- déterminer les méthodes de règlement privilégiées et non privilégiées entre les participants;
- déterminer s'il faut rendre un ordre saisi par un premier participant à la transaction exécutable par un deuxième participant à la transaction;
- déterminer si la transaction commerciale peut être conclue;
- déterminer la façon dont la transaction commerciale sera réglée;
- régler les transactions commerciales.

[44] À la page 11 de la lettre de réponse ainsi qu'à l'audience, le demandeur a soutenu que les systèmes d'échange électronique et les systèmes de commerce électronique décrits dans les revendications sont essentiels :

Par conséquent, contrairement aux systèmes de l'art antérieur, les systèmes d'échange et de commerce électronique revendiqués sont améliorés de manière à pouvoir exécuter de nouvelles fonctions précises (p. ex., fonction de sélection préalable) et résoudre le problème défini par le demandeur. Il s'ensuit que les systèmes tels qu'ils sont revendiqués, de pair avec les fonctions qu'ils exécutent, doivent être considérés ensemble comme constituant les éléments essentiels des revendications. Ce sont les systèmes revendiqués dans leur ensemble qui assurent le fonctionnement d'un réseau de terminaux de traitement de données et l'interaction entre ceux-ci, et qui exécutent notamment une fonction de sélection préalable permettant à une variété de participants et de parties aux transactions de conclure des transactions commerciales comme ils le souhaitent.

...

C'est la combinaison de ces éléments physiques qui exécutent de nouvelles fonctions précises qui permet de résoudre le problème défini par le demandeur. Il est donc injustifié que le comité se limite à extraire les fonctions des serveurs d'échange décrites dans les revendications 1 et 10 en tant qu'éléments essentiels des revendications.

[45] La section 13.05.02c du *RPBB* présente des directives sur la détermination des éléments essentiels d'une revendication, précisant notamment que « certains éléments ou une combinaison d'éléments définis dans la revendication doivent fournir la solution ». Comme il a été indiqué précédemment, le comité estime que la solution consiste à effectuer la sélection préalable d'un ordre afin de déterminer une

méthode de règlement fondée sur les préférences de règlement du participant à la transaction.

[46] Le comité est d'avis que cette solution déterminée concerne une fonction de sélection préalable, mais qu'elle ne vise pas précisément sa mise en œuvre dans un échange électronique, comme l'a présentée le demandeur. Avant l'avènement des échanges électroniques, on tenait compte des préférences de règlement avant l'existence d'une transaction, comme le démontre la présente demande à la page 1 [TRADUCTION] : « bien que cette méthode [tenir compte des plafonds de crédit] ait, de manière générale, été efficace, la popularité croissante des transactions de tels instruments (surtout par voie électronique) a créé un besoin pour une méthode de transaction plus conventionnelle supposant la compensation des transactions par l'entremise d'une chambre de compensation » (soulignement ajouté). L'utilisation de l'expression « surtout par voie électronique » reconnaît le commerce d'instruments hors cote en dehors d'un environnement électronique et la nécessité de tenir compte des préférences de règlements avant qu'une transaction soit exécutée s'applique également aux transactions (non électroniques) d'instruments hors cote gérés par un réseau de courtiers.

[47] Dans la lettre de réponse, à la page 5, le demandeur a également fait valoir ceci [TRADUCTION] :

Au 21<sup>e</sup> siècle, une PVA [personne versée dans l'art] qui est versée dans les domaines des « transactions électroniques » et de « la technologie informatique universelle », par définition, ne dirait jamais que la mise en œuvre de l'invention revendiquée manuellement, par des personnes manipulant des données, est essentiellement équivalente à sa mise en œuvre par ordinateur. Aucune PVA n'admettrait qu'un ordinateur constitue un choix optionnel d'environnement de travail pour cette invention. (soulignement ajouté)

[48] La section 13.05.02c du *RPBB* aide à démontrer que tout élément affectant matériellement le fonctionnement d'un mode de réalisation donné n'est pas nécessairement essentiel à la solution. De l'avis du comité, les éléments physiques décrits dans les revendications (par exemple, un réseau de terminaux de traitement de données, des serveurs d'échange, des terminaux de transaction, une base de

données, un support lisible par ordinateur, un terminal du participant compensateur, etc.) et les termes d'action connexes (par exemple « stocker » et « exécuter ») ne relèvent pas du problème défini et ne sont donc pas essentiels à la solution déterminée.

[49] Étant donné le problème et la solution définis précédemment et l'opinion du comité selon laquelle le système d'échange/transaction électronique n'est pas essentiel au problème ou à la solution déterminés, le comité estime que les étapes de la sélection préalable d'une transaction en fonction des préférences de règlement, précisément les éléments définis au paragraphe [43] ci-dessus, sont essentielles à la solution proposée pour résoudre le problème défini.

### **Objet prévu par la Loi**

[50] À la page 19 de la lettre du comité figure la première appréciation du comité, selon laquelle [TRADUCTION] « les éléments essentiels des revendications au dossier comprennent un simple schéma, un plan ou une série de règles » et ne visent donc pas un objet prévu par la Loi.

[51] Aux pages 11 et 12 de la lettre de réponse, le demandeur a soutenu que la pratique du Bureau n'est pas conforme aux lignes directrices établies dans *Amazon.com*. Plus particulièrement, le demandeur laisse entendre que [TRADUCTION] « une pratique commerciale mise en œuvre par ordinateur n'est pas forcément non brevetable, même si la pratique commerciale elle-même ne résout pas un problème informatique » et que, dans la décision *Amazon.com*, [TRADUCTION] « on utilise à répétition les mots “nouveau” et “inventif” pour rappeler que la question de savoir si une pratique commerciale peut être considérée comme une idée abstraite dépend de l'aspect inventif de l'invention revendiquée ».

[52] Le comité souligne que la question de savoir si l'invention constitue une pratique commerciale mise en œuvre par ordinateur ou non ne s'inscrit pas dans la présente révision; il s'agit plutôt de déterminer si les éléments essentiels des revendications interprétées téléologiquement visent un objet brevetable.

- [53] Le comité affirme qu'on ne peut pas déterminer si une invention revendiquée interprétée téléologiquement entre ou non dans une des catégories d'invention prévues à l'article 2 en répondant, par exemple, à la question de savoir si cette même invention revendiquée interprétée téléologiquement est nouvelle ou inventive, puisqu'il s'agit de considérations distinctes à l'égard de la validité.
- [54] Selon l'interprétation susmentionnée faite dans la présente révision, le comité estime que les éléments essentiels des revendications 1 à 18 sont les étapes de la sélection préalable d'une transaction en fonction de préférences de règlement. Le comité considère que ces éléments forment simplement un schéma, un plan ou un ensemble de règles, et que l'objet des revendications 1 à 18 n'entre dans aucune des catégories d'invention prévues à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

## **Évidence**

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

*Étape (1)(b) de Sanofi – Déterminer ses connaissances générales courantes pertinentes*

- [55] Dans le cadre de la présente révision, la personne versée dans l'art et ses CGC ont été établies dans les paragraphes [29] et [31] ci-dessus, respectivement.

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

- [56] D'après l'interprétation téléologique des revendications présentée ci-dessus, nous sommes d'avis que l'idée originale correspond aux éléments essentiels déterminés au paragraphe [43].

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

- [57] À la page 4 de la lettre du comité sont résumées les documents d'antériorité cités dans la DF. Nous considérons que D2 représente « l'état de la technique » dans la présente révision : demande internationale de brevet WO 99/19821 A2, publiée le 22 avril 1997 à mai [D2] :

D2 divulgue un système de transaction anonyme qui permet aux négociateurs d'identifier des ordres acheteurs et des ordres vendeurs qu'ils sont autorisés à transiger en fonction des renseignements sur les préférences de crédit de transaction de la contrepartie éventuelle. Chaque ordre acheteur ou vendeur fait l'objet d'une sélection préalable en regard des renseignements sur le crédit de toutes les contreparties possibles dans le système. Le système affiche tous les prix qu'il contient et un code de couleur indique au négociateur quels sont les prix accessibles pour une transaction et indique également la pleine profondeur du marché, y compris les ordres que le négociateur n'est pas autorisé à transiger (résumé D2).

[58] À la page 13 de la lettre du comité, les différences suivantes entre l'état de la technique, représenté par D2, et les éléments essentiels des revendications au dossier sont résumées [TRADUCTION] :

En résumé, dans la première appréciation du comité, les différences suivantes ont été relevées entre l'état de la technique, représenté par D2, et les éléments essentiels des revendications au dossier :

- revendication indépendante 1 : transactions préalablement sélectionnées en fonction des préférences de règlement, comprenant une évaluation d'au moins deux autres méthodes de règlement;
- revendication dépendante 2 : méthodes de règlement par compensation et vérification des comptes de compensation, si les deux participants possèdent ce type de compte;
- revendication dépendante 4 : déterminer une méthode de règlement privilégiée entre les participants en fonction d'au moins une préférence de règlement établie par au moins un des deux participants et déterminer si ladite méthode privilégiée de règlement est communément accessible aux deux participants ou communément acceptable par ceux-ci;
- revendication dépendante 5 : déterminer une méthode de règlement non privilégiée qui est communément accessible aux deux participants ou communément acceptable par ceux-ci lorsque la méthode de règlement privilégiée n'est pas accessible à au moins un des participants ou n'est pas acceptable par au moins un de ceux-ci;
- revendication dépendante 6 : préférences de règlement;
- revendications dépendantes 7, 8 et 9 : méthodes de règlement par défaut et entités pouvant établir des préférences de règlement;
- revendication indépendante 10 : déterminer la manière dont la transaction commerciale sera réglée en fonction des préférences de transaction prédéfinies des participants à la transaction;
- revendication dépendante 14 : déterminer si les participants à la transaction possèdent un compte de compensation et déterminer si ce compte satisfait aux critères de la vérification de crédit;
- revendication dépendante 15 : déterminer si l'un des participants à la transaction possède un compte de compensation et effectuer les vérifications de ce compte;
- revendication dépendante 16 : comparer les préférences de transaction prédéfinies de chaque participant à la transaction, afin de déterminer comment régler la transaction commerciale en fonction de la comparaison, où les préférences de transaction prédéfinies comprennent au moins une des préférences suivantes : bilatérale

seulement, par compensation seulement, de préférence bilatérale, de préférence par compensation et une préférence quant à la clôture de la transaction.

En outre, dans la première appréciation du comité, il n'y a pas d'autres différences entre l'état de la technique, représenté par D2, et les éléments essentiels des revendications 3, 11 à 13, 17 et 18 au dossier.

[59] À la page 2 de sa lettre de réponse, le demandeur a convenu que [TRADUCTION] « au moins les caractéristiques indiquées par le comité sont absentes de l'art antérieur » (soulignement ajouté dans l'original).

[60] Le comité considère ces éléments comme des différences entre l'état de la technique et les éléments essentiels des revendications au dossier, pour les besoins de la présente révision.

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

[61] À la page 14 de sa lettre, le comité explique le raisonnement concernant la revendication indépendante 1, à savoir que l'étape de sélection préalable des transactions en fonction des préférences de règlement aurait été évidente pour la personne versée dans l'art.

Bien que nous soyons d'accord avec le demandeur quant au fait que D2 ne divulgue pas l'évaluation de préférences de règlement, puisque D2 se limite au règlement de transactions bilatérales (R-RM, page 3), D2 divulgue tout de même une fonction de sélection préalable permettant de déterminer les ordres exécutables en fonction de préférences de transaction, particulièrement des préférences de crédit. La personne versée dans l'art serait motivée à élargir la fonction de sélection préalable de D2 de manière à ce qu'elle inclue d'autres préférences de transaction qui « permettent un contrôle et une flexibilité accrues dans les transactions d'instruments financiers complexes » (D2, page 13, lignes 9 à 12). Comme le souligne la présente demande à la page 1, on compte parmi les autres préférences de transactions des méthodes communes de règlement appliquées aux transactions hors cote. Les transactions bilatérales et compensées sont d'autres méthodes, bien connues, de règlement dans les systèmes de transactions financières (voir les CGC ci-dessus). Par conséquent, la personne versée dans l'art disposant de i) la fonction de sélection préalable de D2 qui permet d'identifier les transactions exécutables en fonction des préférences de crédit et ii) ayant besoin d'assurer un contrôle et une flexibilité accrues dans l'identification de transactions exécutables, aurait trouvé évidente l'amélioration de la fonction de sélection préalable de D2 par l'ajout de préférences pour une méthode de règlement privilégiée.

[62] Aux pages 2 et 3 de la lettre de réponse, cette analyse est contestée. Premièrement, dans son examen de D2, le demandeur conclut que [TRADUCTION] « D2 porte uniquement et exclusivement sur la réduction de l'exposition aux risques financiers auxquels sont confrontées les institutions financières en s'assurant que les contreparties prospectives possèdent un crédit suffisant (c.-à-d. la capacité de payer) pour transiger des instruments financiers complexes, surtout ceux qui créent des obligations financières futures » (soulignement ajouté dans l'original). Par conséquent, affirme le demandeur, les [TRADUCTION] « contrôle et flexibilité » dont fait état la lettre du comité concernent le contrôle et la diminution du risque lié au crédit, mais ne visent pas à offrir un contrôle et une flexibilité accrues dans l'identification des transactions exécutoires. Le demandeur affirme également que [TRADUCTION] « l'atténuation du risque lié au crédit (comme dans D2) et la détermination de méthodes de règlement (comme dans l'invention du demandeur) constituent deux concepts entièrement distincts et indépendants ». À l'audience, le demandeur a également fourni des exemples pour indiquer au comité qu'il n'était pas valide de faire équivaloir des préférences de crédit à des méthodes de règlement. Le demandeur conclut qu'il n'y a rien dans D2 qui peut motiver l'inclusion d'une sélection préalable pour des méthodes de règlement.

[63] Deuxièmement, le demandeur affirme que le comité [TRADUCTION] « n'a pas reconnu ni compris l'importance technique et l'impact de la fonction de sélection préalable du demandeur » dans les situations où, bien que les contreparties aient un crédit suffisant pour transiger entre elles, les transactions doivent être dénouées lorsque les parties ne partagent pas une méthode commune de règlement.

[64] Troisièmement, le demandeur prétend que la personne versée dans l'art n'envisagerait pas d'élargir le système de D2 pour évaluer différentes méthodes de règlements, puisque D2 se limite à une seule méthode de règlement.

[65] Le comité est d'avis que le système de D2 vise le contrôle du risque financier par la sélection préalable de transactions en fonction des préférences de crédit et que, contrairement à l'assertion du demandeur, il détermine des transactions exécutoires dans ce contexte. Les méthodes de règlement, comme la méthode bilatérale et la

méthode par compensation, sont également associées à la gestion du risque financier : les parties à une transaction peuvent choisir de régler une transaction par l'intermédiaire d'une chambre de compensation afin de réduire le risque financier associé à un défaut de paiement potentiel d'une contrepartie si la transaction avait été réglée de manière bilatérale (voir, à titre d'exemple, la présente demande à la page 1, aux lignes 21 à 23). À notre avis, la motivation énoncée dans D2, à savoir l'offre d'un contrôle et d'une flexibilité accrues pour la gestion du risque financier, s'applique tout autant à l'identification de transactions exécutables par la sélection préalable des transactions en fonction des préférences de règlement. Et même si D2 se limite à une seule méthode de règlement précise (ententes bilatérales), d'autres méthodes de règlement, y compris la compensation, sont bien connues de la personne versée dans l'art.

- [66] Étant donné que D2 contient une motivation d'offrir un contrôle et une flexibilité accrues pour la gestion du risque financier par l'identification de transactions exécutables à l'aide d'une fonction de sélection préalable et de méthodes de règlement connues, et de préférences servant également à gérer le risque financier, ainsi qu'il a été soutenu précédemment, le comité estime que l'étape de sélection préalable des transactions en fonction des préférences de règlement aurait été évidente pour la personne versée dans l'art, eu égard à D2 et à ses CGC.
- [67] À la page 15 de sa lettre, le comité affirme que la différence par rapport à la revendication indépendante 10 aurait également été évidente pour la personne versée dans l'art suivant le même raisonnement que pour la revendication indépendante 1. En outre, aux pages 15 et 16 de la lettre du comité, il est affirmé que les différences entre D2 et les éléments essentiels des revendications dépendantes 2, 4 à 9 et 14 à 16 auraient également été évidentes pour la personne versée dans l'art. Comme il a été expliqué précédemment pour l'étape 3 de Sanofi, aucune autre différence n'a été relevée entre D2 et les éléments essentiels des revendications 3, 11 à 13, 17 et 18 au dossier. Le demandeur n'a déterminé aucune fonctionnalité dans les revendications 2 à 18 qui permettrait de distinguer celles-ci davantage par rapport à l'art antérieur.

[68] Compte tenu des arguments susmentionnés, le comité estime que les revendications 1 à 18 au dossier auraient été évidentes pour la personne versée dans l'art, compte tenu de D2, pris en considération à la lumière des CGC et donc, les revendications 1 à 18 ne sont pas conformes à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*.

### **Caractère indéfini**

[69] À la page 17 de sa lettre, le comité considère que [TRADUCTION] « les étapes de la revendication 10 qui sont présentées ne sont pas formulées dans un langage clair et précis qui permettrait à la personne versée dans l'art de déterminer facilement les limites des étapes présentées, et donc, la revendication est contraire à ce qui a été établi dans *Minerals Separation* [TRADUCTION] :

Conformément à l'interprétation ci-dessus, la personne versée dans l'art comprendrait les éléments essentiels de la revendication indépendante 10 comme étant les suivants :

- sélectionner au préalable un ordre saisi par un premier participant à la transaction afin de déterminer si ledit ordre sera exécutable par un deuxième participant à la transaction;
- déterminer si une transaction commerciale peut être conclue après que l'ordre a été rendu exécutable au deuxième participant à la transaction;
- déterminer la manière dont la transaction commerciale sera réglée en fonction des préférences de transaction prédéfinies des participants à la transaction.

La description aux pages 10 à 13 et aux figures 5 à 7 semble divulguer le mode de réalisation de la revendication indépendante 10. La description et les figures décrivent un ordre lancé par une première partie, où le système détermine si l'ordre peut être conclu par une contrepartie grâce à une série de déterminations, en fonction, du moins en partie, des préférences de règlement des contreparties. Cependant, la description et les figures qui décrivent ce mode de réalisation ne font pas précisément référence à une [TRADUCTION] « sélection préalable » et donc, on ne sait pas ce que signifient les étapes de la revendication 10 que sont la [TRADUCTION] « sélection préalable » et la [TRADUCTION] « détermination de la possibilité qu'une transaction soit conclue » si ces étapes sont prises séparément. L'inclusion d'une troisième étape séparée dans la revendication 10, à savoir la [TRADUCTION] « détermination de la façon dont une transaction commerciale sera réglée » diminue davantage le niveau de clarté entre les trois étapes distinctes.

[70] Il est également affirmé à la page 18 de la lettre du comité que les revendications dépendantes 11 à 18 ont un caractère indéfini, du fait qu'elles dépendent de la revendication 10 qui a un caractère indéfini.

[71] Bien qu'il soit affirmé dans la lettre de réponse que la revendication 10 modifiée qui fait partie du second ensemble de revendications proposées a un caractère défini (une affirmation qui sera examinée ci-après), le demandeur n'a formulé aucun commentaire quant à l'opinion du comité selon laquelle les revendications 10 à 18 au dossier avaient un caractère indéfini.

[72] Le comité est d'avis que les revendications 10 à 18 ont un caractère indéfini et ne sont donc pas conformes au paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*.

### **Revendications ayant une portée plus large que l'invention réalisée ou divulguée**

[73] À la page 20 de la lettre du comité, il est affirmé que les revendications 10 à 18 ont une portée plus large que l'invention réalisée ou divulguée.

Selon la première appréciation du comité, la personne versée dans l'art comprendrait de la description que la fonction de sélection préalable de la présente demande ne vise aucune méthode de sélection préalable, mais se limite plutôt à des fonctions de sélection préalable fondées sur des préférences de règlement. Ainsi, l'élément de [TRADUCTION] « sélection préalable » de la revendication 10 a une portée plus large que celle enseignée dans la description. Il existe une irrégularité semblable dans les revendications dépendantes 11 à 18.

[74] Bien qu'il soit affirmé dans la lettre de réponse que la revendication 10 modifiée qui fait partie du second ensemble de revendications proposées est corroborée par la description (une affirmation qui sera examinée ci-après), le demandeur n'a formulé aucun commentaire quant à l'opinion du comité selon laquelle les revendications 10 à 18 au dossier ont une portée plus large que l'invention réalisée ou divulguée.

[75] Le comité est d'avis que les revendications 10 à 18 au dossier ont une portée plus large que l'invention réalisée ou divulguée et ne sont donc pas conformes à la jurisprudence canadienne.

### **Revendications proposées**

[76] Le second ensemble de revendications proposées comprenant les revendications 1 à 18 a été soumis par le demandeur avec la lettre de réponse. Conformément à l'alinéa 30(6)b) des *Règles sur les brevets*, les revendications proposées n'ont pas été

entrées en tant que modification. Cependant, conformément au paragraphe 30(6.3) des *Règles sur les brevets*, si, après examen d'une demande rejetée, le commissaire détermine qu'une demande n'est pas conforme à la *Loi sur les brevets* ou aux *Règles sur les brevets*, mais que des modifications particulières sont requises, le commissaire doit aviser le demandeur qu'il doit apporter ces modifications.

[77] Étant donné que le second ensemble de revendications proposées pourrait être pris en compte comme modification s'il est déterminé qu'il remédie aux irrégularités relevées ci-dessus et s'il n'introduit pas d'autres irrégularités, le comité expose son opinion sur ce second ensemble de revendications proposées.

[78] Le second ensemble de revendications proposées suggère les modifications suivantes à la revendication 10 (les mots soulignés ont été ajoutés et les mots raturés ont été supprimés) [TRADUCTION] :

exécuter une fonction permettant de sélectionner au préalable un ordre saisi par un premier participant à la transaction afin de déterminer, en fonction des préférences de règlements préétablies du premier participant à la transaction, si ledit ordre sera exécutable par un deuxième participant à la transaction qui souhaite conclure une transaction commerciale selon les modalités de l'ordre, où la sélection préalable d'un ordre comprend l'évaluation d'au moins deux types de méthodes de règlement de l'ordre et la détermination de la possibilité qu'au moins un desdits types de méthode soit communément accessible aux deux participants à la transaction ou acceptable par ceux-ci;

exécuter une fonction permettant de déterminer si ~~une~~ la transaction peut être conclue en fonction des préférences de règlement préétablies du premier et du deuxième participant à la transaction, si par la suite, l'ordre a été rendu exécutable pour le deuxième participant à la transaction;

exécuter une fonction permettant de déterminer la manière dont la transaction commerciale sera réglée en fonction des préférences de transaction prédéfinies du participant à la transaction.

[79] Le comité souligne également que les modifications proposées à la revendication 10 sont conformes au libellé de la revendication 1 au dossier.

[80] Étant donné les définitions susmentionnées de la personne versée dans l'art, de ses CGC ainsi que du problème et de la solution, les éléments essentiels du second ensemble de revendications proposées seraient également interprétés comme étant des étapes de la sélection préalable d'une transaction en fonction des préférences de

règlement. Par conséquent, les modifications proposées à la revendication 10 ne modifieraient pas le résultat de l'analyse de l'objet fournie à l'égard des revendications au dossier.

- [81] De la même façon, les modifications proposées à la revendication 10 n'ajoutent aucune fonction permettant de distinguer davantage la revendication par rapport à l'art antérieur et donc, n'altère aucunement l'analyse de l'évidence présentée précédemment.
- [82] Il est affirmé à la page 4 de la lettre de réponse que les modifications proposées à la revendication 10 concernent à la fois le problème relatif au caractère indéfini et le problème lié au fait que l'élément de [TRADUCTION] « sélection préalable » dans la revendication 10 a une portée plus large que ce qui est enseigné dans la description, comme il a été soulevé dans la lettre du comité.
- [83] Le comité est d'avis que la description, aux pages 10 à 13 et aux figures 5 à 7, qui décrit le mode de réalisation particulier de la revendication 10, ne fait pas précisément référence à des étapes distinctes de [TRADUCTION] « sélection préalable » et à la [TRADUCTION] « détermination de la possibilité qu'une transaction commerciale soit conclue ». Les modifications proposées ne précisent aucunement les limites de ces deux étapes et donc, la revendication 10 proposée est considérée comme ayant un caractère indéfini.
- [84] Le comité est d'avis que les modifications proposées à la revendication 10 pour limiter l'élément de « sélection préalable » aux méthodes et préférences de règlement viennent restreindre l'objet revendiqué à ce qui est corroboré par la description, et donc, la question de la portée plus large que celle enseignée dans la description est considérée comme ayant été corrigée dans le second ensemble de revendications proposées.
- [85] Par conséquent, l'analyse du comité concernant l'objet non prévu par la Loi, l'évidence et le caractère indéfini s'applique également au second ensemble de revendications proposées. Il s'ensuit que le second ensemble de revendications

proposées n'est pas considéré comme une modification déterminée nécessaire aux termes du paragraphe 30(6.3) des *Règles sur les brevets*.

## **RECOMMANDATION DE LA COMMISSION**

[86] Compte tenu de ce qui précède, le comité recommande que la demande soit rejetée au motif que :

- les revendications 1 à 18 renferment un objet non prévu par la Loi et ne sont donc pas conformes à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*;
- les revendications 1 à 18 auraient été évidentes pour la personne versée dans l'art et ne sont donc pas conformes à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*;
- les revendications 10 à 18 ont un caractère indéfini et ne sont donc pas conformes au paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*;
- les revendications 10 à 18 ont une portée plus large que l'invention réalisée ou divulguée et ne sont donc pas conformes à la jurisprudence canadienne.

Lewis Robart  
Membre

Marcel Brisebois  
Membre

Leigh Matheson  
Membre

**DÉCISION DU COMMISSAIRE**

[87] Je souscris aux conclusions de la Commission ainsi qu'à sa recommandation de rejeter la demande pour les motifs suivants :

- les revendications 1 à 18 comprennent un objet non prévu par la Loi et ne sont donc pas conformes à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*;
- les revendications 1 à 18 auraient été évidentes pour la personne versée dans l'art et ne sont donc pas conformes à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*;
- les revendications 10 à 18 ont un caractère indéfini et ne sont donc pas conformes au paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*;
- les revendications 10 à 18 ont une portée plus large que l'invention réalisée ou divulguée et ne sont donc pas conformes à la jurisprudence canadienne.

[88] En conséquence, je refuse d'accorder un brevet relativement à la présente demande. Conformément à l'article 41 de la *Loi sur les brevets*, le demandeur dispose d'un délai de six mois pour interjeter appel de ma décision à la Cour fédérale du Canada.

Johanne Bélisle

Commissaire aux brevets

Fait à Gatineau (Québec),

En ce 4<sup>e</sup> jour de juillet 2018