

Décision du commissaire n° 1486
Commissioner's Decision No. 1486

SUJETS : J00 Signification de la technique
J50 Simple plan

TOPICS: J00 Meaning of Art
J50 Mere plan

Demande n° 2 424 635
Application No. 2 424 635

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 2 424 635 a subséquemment fait l'objet d'une révision, conformément à l'alinéa 30(6)c) des *Règles sur les brevets*. Conformément à la recommandation de la Commission d'appel des brevets, la commissaire rejette la demande.

Agent du demandeur

FINLAYSON & SINGLEHURST
225, rue Metcalfe, bureau 700
OTTAWA (Ontario) K2P 1P9

INTRODUCTION

- [1] La présente recommandation concerne la révision de la demande de brevet canadienne refusée n° 2 424 635, qui est intitulée « Traitement de comptes de bilan multiples » et inscrite au nom de Metavante Corporation (« 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*.
- [2] Ainsi qu'il est expliqué plus en détail ci-dessous, nous recommandons à la commissaire aux brevets de rejeter la demande.

CONTEXTE

La demande

- [3] La demande de brevet a été déposée au Canada le 7 avril 2003 et mise à la disponibilité du public le 20 juin 2004.
- [4] La demande porte généralement sur le traitement des bilans financiers à des emplacements ayant différentes périodes de présentation et d'acceptation des entrées.

Historique du traitement

- [5] Le 26 avril 2016, une décision finale (DF) a été délivrée conformément au paragraphe 30(4) des *Règles sur les brevets*. La DF indiquait que la demande était irrégulière au motif que toutes les revendications au dossier visaient un objet non prévu par la Loi et étaient, par conséquent, non conformes à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.
- [6] Dans une réponse à la DF (RDF) en date du 26 octobre 2016, le demandeur a présenté des arguments à l'appui de sa position selon laquelle les revendications sont conformes à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*. Le demandeur a également présenté un ensemble de revendications proposées (ensemble de revendications proposées - 1).

- [7] En dépit des arguments présentés dans la RDF et l'ensemble de revendications proposées - 1, l'examineur a jugé que la demande n'était pas conforme à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets*. La demande a donc 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 indiquait que les revendications au dossier étaient toujours considérées comme irrégulières parce qu'elles visent un objet non prévu par la Loi.
- [8] Dans une lettre en date du 13 mars 2017, la Commission a transmis une copie du RM au demandeur. Dans une lettre en date du 11 mai 2017, le demandeur a indiqué qu'il souhaitait toujours que la Commission procède à une révision de la demande.
- [9] Le présent comité (le Comité) a été constitué dans le but de procéder à la révision de la présente demande en vertu de l'alinéa 30(6)c) des *Règles sur les brevets*. Le 6 décembre 2018, le Comité a envoyé une lettre de révision préliminaire (RP) au demandeur.
- [10] Par téléphone, le demandeur a indiqué qu'il souhaitait qu'une audience soit tenue. Le 20 février 2019, le demandeur a présenté une réponse écrite à la lettre de RP (« R-RP »). Un ensemble de 34 revendications proposées (ensemble de revendications proposées - 2) a été présenté le 22 février 2019.
- [11] Une audience a été tenue le 7 mars 2019.

QUESTION

- [12] L'unique question à trancher dans le cadre de la présente révision est celle de savoir si les revendications 1 à 33 au dossier visent un objet qui est exclu de la définition d'« invention » énoncée à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*. Nous tenons également compte de l'ensemble de revendications proposées - 2.

PRINCIPES JURIDIQUES ET PRATIQUE DU BUREAU

Interprétation téléologique

[13] Conformément à *Free World Trust c. Électro Santé Inc*, 2000 CSC 66 [*Free World Trust*], les éléments essentiels sont déterminés au moyen d'une interprétation téléologique des revendications faite à la lumière de l'ensemble de la divulgation, y compris le mémoire descriptif et les dessins (voir aussi *Whirlpool Corp c. Camco Inc*, 2000 CSC 67 [*Whirlpool*] aux al. 49f) et g) et 52). Tel qu'il est indiqué à la section 13.05 du *Recueil des pratiques du Bureau des brevets* [RPBB] révisée en juin 2015, la première étape de l'interprétation téléologique des revendications consiste à identifier la personne versée dans l'art (PVA) et ses connaissances générales courantes (CGC) pertinentes. L'étape suivante consiste à définir le problème abordé par les inventeurs et la solution préconisée 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.

[14] Tel qu'il est expliqué à la section 13.05.02c du *RPBB*, les éléments ayant un effet substantiel sur le fonctionnement d'une réalisation pratique donnée ne sont pas nécessairement tous essentiels à la solution; certains des éléments mentionnés définissent le contexte ou l'environnement de la réalisation, mais dans les faits ne modifient pas la nature de la solution. L'interprétation téléologique doit donc avoir pour but de déterminer les éléments qui doivent obligatoirement être présents pour que la solution — qui est présentée dans le mémoire descriptif et sous-tend la réalisation proposée — puisse avoir l'effet escompté.

Objet prévu par la Loi

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

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

- [16] L'énoncé de pratique PN2013-03, intitulé « Pratique d'examen au sujet des inventions mises en œuvre par ordinateur » [PN2013-03] apporte des précisions quant à l'approche utilisée par le Bureau des brevets pour déterminer si une invention mise en œuvre par ordinateur constitue un objet prévu par la Loi.
- [17] Tel qu'il est indiqué dans l'énoncé de pratique PN2013-03, lorsqu'il appert qu'un ordinateur constitue un élément essentiel d'une revendication interprétée, l'objet revendiqué sera généralement prévu par la Loi. En revanche, s'il appert 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, 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*.
- [18] Dans la R-RP, le demandeur a présenté des arguments qui remettent en question la méthode du Bureau des brevets pour la détermination des éléments essentiels dans la construction de la revendication. Le demandeur a cité *Progressive Games Inc c. Commissioner of Patents* [1999] 3 CPR 517 à la page 522 [*Progressive Games*] qui citait à son tour *Tennessee Eastman c. Commissioner of Patents* 1982 SCR 111. Le demandeur déclarait que la méthode définie par les revendications est une méthode ayant une application pratique, est une méthode nouvelle et innovatrice d'application de compétences et de connaissances et produit un résultat ou un effet qui a une utilité commerciale.
- [19] Comme l'a fait observer la Cour d'appel fédérale dans *Canada (Attorney General) c. Amazon.com* 2011 CAF 328 [*Amazon.com*] (au paragraphe 51), les exigences énumérées dans *Progressive Games* pouvaient être considérées comme correspondant de manière générale à des exigences de la Loi (p. ex., paragraphes 27(8) et 28.2(1), article 28.3, etc. de la *Loi sur les brevets*). Elles ne peuvent pas, cependant, être considérées comme un critère à trois volets permettant de déterminer si un objet appartient à l'une des catégories d'invention prévues à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*. À titre d'exemple, la nouveauté et l'inventivité d'un objet (ou leur absence) n'indiquent pas s'il s'agit d'un objet prévu par la Loi aux termes de l'article 2.

[20] Le Bureau des brevets considère que sa pratique est conforme aux principes directeurs énoncés dans *Amazon.com*. Nous soulignons que le fait de considérer que tous les éléments mentionnés dans une revendication sont essentiels selon l'intention de l'inventeur équivaldrait à faire une interprétation littérale. Au paragraphe 44 d'*Amazon.com*, la Cour a indiqué ce qui suit :

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.

ANALYSE

Interprétation des revendications

La PVA et les CGC pertinentes

[21] Quant à l'identification de la PVA, dans la lettre de RP, nous avons précisé [TRADUCTION] :

La PVA est une personne ou une équipe compétente en gestion des comptes dans le domaine bancaire international et l'implantation automatisée de tels comptes au moyen d'une technologie informatique d'usage général.

[22] Quant à l'identification des CGC, dans la lettre de RP, nous avons précisé [TRADUCTION] :

Le contexte de l'invention indique que les CGC de la PVA incluraient au moins les connaissances suivantes [les citations précises ci-dessous sont extraites de la présente description au dossier] :

- les clients peuvent avoir une variété de comptes différents dans différentes entités bancaires (paragraphe 0002);
- les passages des comptes se produisent dans les entités bancaires ou entre les entités bancaires selon des règles prédéfinies (paragraphe 0004-0005);

- la comptabilité informatique automatique est utilisée tant pour la comptabilisation par lot que la comptabilisation en temps réel (paragraphe 0008);
- la programmation des systèmes comptables;
- les heures de clôture peuvent être préplanifiées pour des groupes de comptes (paragraphe 0009);
- le traitement du compte bancaire se produit dans un contexte mondial ou international impliquant des transactions bancaires sur 24 heures où différents bilans sont calculés à différents moments dans différentes régions géographiques (paragraphe 0011, paragraphe 0014).

[23] Dans la R-RP et lors de l'audience, le demandeur ne s'est pas opposé à ces caractérisations et, par conséquent, nous les adoptons pour la présente révision.

Problème et solution

[24] Dans la RDF, le demandeur prétendait que le problème a trait au besoin des entités bancaires d'investir massivement dans l'amélioration de l'efficacité et la capacité de traitement par lot des ordinateurs, et que le problème est un problème d'ordinateur. Toutefois, comme nous en avons fait l'analyse dans la lettre de RP, le comité de révision ne croit pas que la PVA relèverait un problème d'ordinateur. Le contexte de l'invention de la demande au dossier (paragraphe 0009) indique la possibilité de la préplanification des temps de traitement par lot pour les groupes de comptes qui pourraient ne pas comprendre tous les comptes, indiquant que l'étalement de tels temps sur l'ensemble des comptes était déjà connu comme une technique visant à réduire la charge du traitement par lot. De plus, la demande au dossier précise des techniques d'optimisation conventionnelles pour l'efficacité du traitement (paragraphe 0057). À notre avis, la PVA à laquelle le mémoire descriptif serait présenté ne considérerait pas l'invention présumée comme portant sur la résolution d'un problème de ressources informatiques, mais plutôt comme portant sur la résolution du problème des systèmes comptables appliquant des transactions qui sont dérivées à plusieurs intervalles d'un cycle de traitement de compte par rapport à un bilan qui est singulier dans la définition de son état (voir le contexte de l'invention de la demande au dossier au paragraphe 0017). Dans la R-RP et à l'audience, le demandeur n'a pas fourni d'autres arguments spécifiquement à l'égard du problème tel que relevé par le comité de révision dans la lettre de RP.

[25] À notre avis, la solution revendiquée est de définir les états de comptabilisation de bilan de comptes multiples pour chaque compte qui permettent une comptabilisation plus flexible (voir le sommaire de l'invention de la demande au dossier au paragraphe 0021). Dans la R-RP et à l'audience, le demandeur n'a pas fourni d'autres arguments à l'égard de la solution déterminée par le comité de révision dans la lettre de RP.

Éléments essentiels

[26] Nous considérons la revendication indépendante 1 des revendications au dossier comme représentative [TRADUCTION] :

Une méthode de comptabilisation des entrées de transaction mise en œuvre par au moins un processeur, comprenant :

l'établissement des comptes par le processeur, un compte établi comprenant un registre comptable enregistré dans une base de données de compte, le registre comptable comprenant une pluralité d'enregistrements de bilan quotidien, l'attribution, à un compte établi par le processeur, d'un état de comptabilisation identifiant les types d'entrées de transaction à comptabiliser dans les registres comptables des bilans quotidiens du compte établi, dans laquelle l'état de comptabilisation précise qu'un registre comptable de bilan quotidien est ouvert pour la comptabilisation des entrées de transaction d'un premier type de comptabilisation d'entrée de transaction et fermé à la comptabilisation des entrées de transaction d'un deuxième type de comptabilisation d'entrée de transaction pour une période complète pendant laquelle l'état de comptabilisation est attribué;

la réception des entrées de transaction par le processeur, où une entrée de transaction reçue est associée à un compte établi et à un type de comptabilisation d'entrée de transaction;

la comptabilisation par le processeur, d'une entrée de transaction reçue dans un registre comptable de bilan quotidien pour le compte établi associé à la transaction reçue selon un état de comptabilisation de compte du compte établi associé à la transaction reçue et un type de comptabilisation de l'entrée de transaction reçue.

[27] Comme nous l'avons présenté dans la lettre de RP, nous n'interprétons pas les éléments informatisés – un processeur et une base de données – comme essentiels. Comme indiqué précédemment dans les CGC, les systèmes informatisés de traitement de compte bancaire et la programmation de tels systèmes étaient déjà courants au moment de la publication

de la présente demande. Il n’y avait aucun problème rencontré dans la façon de mettre en œuvre un système de traitement de compte électronique des périodes de comptabilisation ouverte et fermée. La description de la demande au dossier (paragraphe 0057) indique qu’un programmeur versé dans l’art des systèmes informatiques de traitement de compte serait capable de mettre en œuvre le système dans les systèmes informatiques conventionnels disponibles sur le marché au moyen de langages et de techniques de programmation conventionnels.

- [28] Dans la RDF et la R-PR, le demandeur fait valoir que les éléments informatiques devraient être considérés comme essentiels et a cité *Pollard Banknote Limited c. BABN Technologies Corp. and Scientific Games Products (Canada) ULC* 2016 CF 883 [*Pollard Banknote*] aux paragraphes 74, 75, 85 et 126, soulignant que les éléments revendiqués doivent être présumés essentiels et qu’une partie prétendant quelque autre allégation avait le fardeau d’établir le caractère non essentiel.
- [29] Dans *Pollard Banknote*, la Cour fédérale n’a pas précisé qu’elle avait l’intention de modifier la pratique entourant l’interprétation téléologique, mais qu’elle suivrait plutôt les principes exposés dans la jurisprudence antérieure, tels que les arrêts *Free World Trust* et *Whirlpool*. Le paragraphe 118 de *Pollard Banknote* présente un exemple de la Cour fédérale se penchant sur le problème à résoudre par le brevet pour interpréter le libellé de la revendication. La directive du *RPBB*, qui préconise d’interpréter les revendications en fonction du problème et de la solution visés par l’invention, est également fondée sur ces principes.
- [30] À l’audience, le demandeur a également attiré l’attention du comité de révision sur la *demande de brevet d’eBay 2 363 903* (2014), DC 1369 (CAB et commissaire aux brevets) [*eBay*]. Précisément, le demandeur fait remarquer qu’*eBay* représente un exemple d’invention mise en œuvre par ordinateur impliquant des règles dans lesquelles les éléments informatiques étaient interprétés comme essentiels selon la méthode problème/solution d’interprétation téléologique.

[31] Nous remarquons que dans *eBay*, aux paragraphes 33-34, le problème a été déterminé comme en étant un d'un besoin d'éliminer le traitement humain de l'état d'une commande et la solution était d'automatiser le traitement, ce qui nécessitait un ordinateur. Dans le cas de la présente invention, à notre avis, le problème n'en est pas un d'éliminer le traitement humain ou d'automatiser.

[32] Après l'analyse des arguments du demandeur présentés dans la RDF, la R-RP et à l'audience, comme précisé ci-dessus, le comité de révision considère que les éléments de la revendication 1 qui sont essentiels à la mise en œuvre de la solution identifiée ci-dessus sont ceux que nous avons présentés dans la lettre de RP [TRADUCTION] :

- l'établissement des comptes, un compte établi comprenant un registre comptable, le registre comptable comprenant une pluralité d'enregistrements de bilan quotidien;
- l'attribution, à un compte établi, d'un état de comptabilisation identifiant les types d'entrées de transaction à comptabiliser dans les enregistrements de bilan quotidien du compte établi, où l'état de comptabilisation précise qu'un enregistrement de bilan quotidien est ouvert pour la comptabilisation des entrées de transaction d'un premier type de comptabilisation d'entrée de transaction et fermé à la comptabilisation des entrées de transaction d'un deuxième type de comptabilisation d'entrée de transaction pour une période complète pendant laquelle l'état de comptabilisation est attribué;
- la réception des entrées de transaction, où une entrée de transaction reçue est associée à un compte établi et a un type de comptabilisation d'entrée de transaction;
- la comptabilisation d'une entrée de transaction reçue à un enregistrement de bilan quotidien pour le compte établi associé à la transaction reçue selon un état de comptabilisation de compte du compte établi associé à la transaction reçue et un type de comptabilisation de l'entrée de transaction reçue.

[33] La revendication indépendante 14 porte sur un système et contient les mêmes éléments essentiels que la revendication 1.

[34] La revendication indépendante 22 porte sur une méthode et est d'une certaine façon plus limitée que la revendication 1. La revendication 22 comporte en plus l'élément de l'état

de comptabilisation ayant une caractéristique temporelle. À notre avis, cet élément constitue une variation d'une des règles de comptabilisation.

- [35] Les revendications dépendantes 2 à 13, 15 à 21 et 23 à 33 comportent des éléments supplémentaires qui précisent les règles selon lesquelles les entrées de transaction peuvent être comptabilisées.
- [36] À l'audience, le demandeur a fait remarquer que les revendications dépendantes 27 et 28 précisent clairement les transactions à deux endroits dans des fuseaux horaires différents. À notre avis, bien qu'un système informatisé impliquant la télécommunication d'information à différents endroits et selon différents fuseaux horaires est vu comme un environnement type d'exercice de l'invention, ces éléments ne sont pas essentiels à la solution précédemment déterminée.

Objet prévu par la Loi

- [37] Après avoir interprété les revendications à la lumière du problème et de la solution précédemment déterminés, il nous reste un ensemble de règles de comptabilisation de transactions selon différents états de compte comme éléments essentiels. Pour reprendre la formulation utilisée dans *Amazon.com* (au paragraphe 66), nous sommes d'avis que les éléments essentiels des revendications ne constituent pas une chose dotée d'une existence physique ou une chose qui manifeste un effet ou un changement discernable. Il s'agit simplement de règles qui régissent la comptabilisation de transactions et aucun résultat physique ne découle directement de la mise en application de ces règles. De telles règles sont de nature abstraite et ne satisfont pas l'exigence physique. Cette matière n'entre dans aucune des catégories d'invention prévues à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.
- [38] Par conséquent, à notre avis, les revendications 1 à 33 ne définissent pas un objet prévu par la Loi et ne sont donc pas conformes à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

ENSEMBLE DE REVENDICATIONS PROPOSÉES - 2

[39] Dans l'ensemble de revendications proposées - 2, les revendications indépendantes précisent un processeur matériel plutôt qu'un processeur et précisent la réception par le processeur matériel d'une entrée de transaction d'au moins un dispositif de capture en ligne ou d'un dispositif de capture de transactions par lot. Les revendications indépendantes précisent également un traitement en temps réel ou par lot. Les revendications indépendantes précisent de plus l'initiation du premier enregistrement de solde de compte quotidien à un deuxième compte qui est ouvert pour recevoir le transfert de fonds. Les revendications indépendantes sont reformulées conformément à ces changements. Une nouvelle revendication dépendante 34 est proposée qui précise que le dispositif de capture en ligne est un guichet automatique ou une machine de point de vente.

[40] À notre avis, les changements à la revendication proposée n'ajoutent ou ne changent aucun élément qui est essentiel à la solution au problème déterminé.

[41] Dans la R-RP, le demandeur a également fait remarquer, par rapport à l'ensemble de revendications proposées - 2, que [TRADUCTION] :

La solution revendiquée améliore la technologie internet, les systèmes informatiques et les applications logicielles parce qu'elle permet la libre circulation des fonds et de l'information mondialement entre les comptes situés, par exemple, dans différents fuseaux horaires ou différents emplacements géographiques.

[42] Le demandeur a souligné le problème de traitement par lot à la clôture retardé et affirmé que, par conséquent, l'ensemble de revendications proposées - 2 porte sur une solution qui améliore la fonction d'un système informatique de plusieurs ordinateurs sur internet afin de traiter de manière continue les données sans retarder le traitement.

[43] Comme nous l'avons précisé, à notre avis, la PVA à laquelle le mémoire descriptif serait présenté ne considérerait pas l'invention présumée comme portant sur la solution à un

problème de ressources informatiques, mais portant plutôt sur la résolution d'un problème de règles comptables inflexibles.

[44] Par conséquent, à notre avis, l'ensemble de revendications proposées - 2 ne remédie pas à l'irrégularité d'objet non prévu par la Loi.

CONCLUSIONS

[45] Nous avons déterminé que les revendications 1 à 33 visent un objet non prévu par la Loi et qu'elles sont, par conséquent, non conformes à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

[46] Nous sommes d'avis que l'ensemble de revendications -2 proposé le 22 février 2019 ne constitue pas des modifications spécifiques nécessaires pour rendre la demande conforme à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets*. En conséquence, nous ne recommandons pas d'aviser le demandeur que lesdites revendications proposées sont nécessaires au titre du paragraphe 30(6.3) des *Règles sur les brevets*.

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

[47] Nous recommandons à la commissaire aux brevets de rejeter la présente demande au motif que les revendications au dossier visent un objet non prévu par la Loi et qu'elles sont, par conséquent, non conformes à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

Howard Sandler
Membre

Andrew O'Malley
Membre

Andrew Strong
Membre

DÉCISION

[48] Je souscris aux conclusions de la Commission ainsi qu'à sa recommandation de rejeter la demande au motif que les revendications au dossier visent un objet non prévu par la Loi et qu'elles sont, par conséquent, non conformes à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

[49] En conséquence, conformément à l'article 40 de la *Loi sur les brevets*, je refuse d'accorder un brevet relativement à la présente demande. Conformément aux dispositions de 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 16^e jour de mai 2019.