

Décision du commissaire n° 1515  
Commissioner's Decision No. 1515

SUJETS : J-00 Signification de la technique  
J-50 Simple plan

TOPICS: J-00 Meaning of Art  
J-50 Mere Plan

Demande n° 2 550 067  
Application No. 2,550,067



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), dans sa version immédiatement antérieure au 30 octobre 2019, la demande de brevet numéro 2 550 067 a subséquemment fait l'objet d'une révision, conformément à l'alinéa 199(3)c) des *Règles sur les brevets* (DORS/2019-251). La recommandation de la Commission d'appel des brevets et la décision de la commissaire sont de rejeter la demande.

Agent du demandeur :

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



## INTRODUCTION

- [1] La présente recommandation concerne la révision de la demande de brevet refusée numéro 2 550 067, qui est intitulée « Méthode et système pour l'administration d'un programme de fidélisation » et qui est inscrite au nom d'Edatanetworks Inc. L'irrégularité qui subsiste indiquée dans la décision finale (DF) tient au fait que les revendications 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*. La Commission d'appel des brevets (la Commission) a procédé à une révision de la demande refusée, conformément à l'alinéa 199(3)c) des *Règles sur les brevets* (DORS/2019-251). Ainsi qu'il est expliqué ci-dessous, nous recommandons que la demande soit rejetée.

## CONTEXTE

### La demande

- [2] La demande de brevet canadien n° 2 550 067 a été déposée le 9 juin 2006 et est devenue accessible au public le 9 décembre 2007.
- [3] L'invention porte sur la création et l'administration de programmes de récompense de la fidélisation concernant un ou plusieurs émetteurs de cartes financières, de multiples marchands et de multiples clients détenteurs de cartes qui sont membres du programme de récompense de la fidélisation.

### Historique de la poursuite

- [4] Le 25 novembre 2016, une DF a été publiée conformément au paragraphe 30(4) des *Règles sur les brevets* (DORS/96-423), dans sa version immédiatement antérieure au 30 octobre 2019 (les anciennes règles). La DF indiquait que la demande est irrégulière au motif que les revendications 1 à 13 (toutes les revendications au dossier) visent un objet qui n'entre pas dans la définition d'invention et ne sont donc pas conformes à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.
- [5] Dans sa réponse à la DF (RDF) datée du 18 mai 2017, le demandeur a présenté des arguments en faveur d'un objet prévu par la Loi et a proposé un ensemble modifié de 13 revendications (les revendications proposées), mais ces arguments n'ont pas convaincu l'examineur d'annuler le refus.

- [6] Par conséquent, en vertu du paragraphe 30(6) des *Règles sur les brevets*, la demande et le résumé des motifs de l'examineur ont été transmis à la Commission aux fins de révision. Le 30 juin 2017, la Commission a transmis au demandeur une copie du résumé des motifs, accompagnée d'une lettre confirmant le refus. Le demandeur a répondu le 27 septembre 2017 pour demander que la révision soit faite.
- [7] Conformément à l'alinéa 199(3)c) des *Règles sur les brevets*, un comité a été constitué dans le but de réviser la demande refusée et de présenter une recommandation à la commissaire quant à la décision à rendre. À la suite de notre révision préliminaire, le 25 juillet 2019, nous avons envoyé une lettre (la lettre de RP) dans laquelle nous avons présenté notre analyse et les raisons pour lesquelles, d'après le dossier dont nous disposons, nous estimons que l'objet des revendications au dossier (ainsi que des revendications proposées) n'est pas conforme à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.
- [8] Le 4 septembre 2019, au cours d'une conversation téléphonique, le demandeur a indiqué qu'il était toujours intéressé à ce que la demande soit révisée, mais qu'il n'entendait pas présenter d'autres observations.
- [9] Nous avons donc entrepris notre examen final fondé sur le dossier écrit. Étant donné que rien n'a changé dans le dossier écrit depuis l'envoi de la lettre de RP, nous avons maintenu ses raisons et conclusions.

## QUESTION

- [10] La question visée par la présente révision est celle de savoir si les revendications au dossier définissent un objet qui entre dans la définition d'invention figurant à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.
- [11] Nous aborderons ensuite la question de savoir si les revendications proposées constituent une modification nécessaire en vertu du paragraphe 86(11) des *Règles sur les brevets*.

## PRINCIPES JURIDIQUES ET PRATIQUE DU BUREAU DES BREVETS

### Interprétation téléologique

- [12] Conformément à *Free World Trust c. Électro Santé Inc*, 2000 CSC 66, les éléments essentiels sont déterminés au moyen d'une interprétation téléologique des

revendications faite à la lumière de l'ensemble de la divulgation, y compris le mémoire descriptif et les dessins (voir aussi *Whirlpool Corp c. Camco Inc.*, 2000 CSC 67 aux alinéas 49f) et g) et au paragraphe 52). Tel qu'il est indiqué au par. 12.02.02 du *Recueil des pratiques du Bureau des brevets* (OPIC), 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 divulguée dans la demande. Les éléments essentiels peuvent ensuite être déterminés; il s'agit des éléments de l'objet revendiqué qui sont indispensables à l'obtention de la solution divulguée.

### **Objet prévu par la Loi**

[13] 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.

[14] Le document « Pratique d'examen au sujet des inventions mises en œuvre par ordinateur » PN2013-03 (OPIC, mars 2013) [PN2013-03] précise l'approche du Bureau des brevets pour décider si une invention liée à un ordinateur est un objet prévu par la Loi.

[15] Tel qu'il est expliqué dans *PN2013-03*, lorsqu'un ordinateur est jugé comme un élément essentiel d'une revendication interprétée, l'objet revendiqué n'est pas une invention non manifestée concrètement (p. ex. simplement une idée, un projet, un plan ou une série de règles) qui serait non prévue par la Loi.

## **ANALYSE**

### **Interprétation téléologique**

[16] Nous avons conclu que les documents suivants figurant dans la lettre de RP sont pertinents à la détermination des CGC et à la compréhension de la présente invention. Le premier document a été cité par l'examineur durant la poursuite de la demande et le deuxième document est mentionné dans la présente demande (page 4).

- D1 : WO 2005/091843 6 octobre 2005 Postrel

- D2 : CA 2 468 386 27 novembre 2005 Tietzen et coll.

*La personne versée dans l'art*

- [17] Dans la lettre de RP, nous avons décrit la personne versée dans l'art comme une équipe composée d'un ou de plusieurs professionnels de l'entreprise expérimentés dans la création et l'administration de programmes de récompense de la fidélisation et l'émission de cartes financières. L'équipe comprendrait aussi des programmeurs ou d'autres technologues ayant de l'expérience dans la conception et la fourniture de logiciels, d'outils et d'infrastructures utilisés habituellement pour offrir un soutien à ces professionnels.
- [18] Le demandeur n'a pas contesté cette définition et nous l'adoptons également en l'espèce.

*Les CGC*

- [19] Selon la détermination susmentionnée de la personne versée dans l'art et ce que la présente description (pages 1 à 4 et 8 à 10), D1 (pages 1 à 4) et D2 (pages 1 à 2) décrivent comme habituellement connu ou traditionnellement accompli sur le terrain, nous avons établi ainsi les CGC dans la lettre de RP :
- des programmes habituels de récompense de la fidélisation, la participation à ces programmes de marchands, d'institutions financières, d'émetteurs de cartes et de clients détenteurs de cartes (en tant que membres du programme) et les besoins des participants;
  - la personnalisation dynamique des programmes de récompense de la fidélisation fondée sur leur efficacité et leur coût;
  - les programmes de promotion croisée et les cartes comarquées;
  - le matériel informatique et de réseautage général ainsi que les techniques de programmation informatique;
  - les utilitaires disponibles d'administration de bases de données;
  - les méthodes d'établissement de communication de données en temps réel et de flux uniformes de données entre des systèmes éloignés par Internet.
- [20] Le demandeur n'a pas contesté cette détermination et nous l'adoptons également en l'espèce.



*Le problème et la solution*

- [21] Selon la DF, le problème est que les programmes existants de récompense de la fidélisation ne sont pas flexibles ni adaptés et qu'ils doivent fournir une source supplémentaire de revenu aux émetteurs de cartes. La solution a donc été déterminée comme une méthode permettant d'offrir, dans le cadre d'un programme de récompense de la fidélisation, la possibilité d'obtenir au moins certains des avantages obtenus par les détenteurs de cartes de la part de marchands et qui seraient transférés aux émetteurs de cartes.
- [22] Le demandeur n'était pas d'accord, prétendant dans la RDF que l'invention aborde les problèmes techniques sous-jacents à l'administration de programmes de récompense de la fidélisation qui est associée à la fois à une carte ou des cartes financières émises et qui est indépendante du système d'un émetteur de cartes. Pour ce faire, selon le demandeur, l'invention concerne la mise en œuvre du programme de récompense de la fidélisation à un ou plusieurs processeurs de serveur qui reçoivent les données de transaction du serveur d'un émetteur de cartes distinct et/ou du serveur d'un acquéreur marchand qui sont traditionnellement utilisés pour traiter et vérifier les transactions électroniques.
- [23] Comme l'a indiqué la lettre de RP, la demande (pages 2 à 5) énonce plusieurs désavantages des programmes de récompense de la fidélisation de l'art antérieur et les défis auxquels font face les personnes qui y participent. Selon cet examen, notre point de vue préliminaire du problème était que, malgré les avantages possibles évidents pour les marchands et les émetteurs de cartes financières qui participaient aux programmes de récompense de la fidélisation et aux activités de comarquage, la participation est limitée par les coûts. Autrement dit, en raison des coûts associés aux relations de comarquage de collaboration entre les marchands et les institutions financières, ces relations échappent habituellement aux marchands régionaux (ou plus petits), et les institutions financières n'ont en général ces relations qu'avec un marchand ou un petit groupe de marchands. De plus, le remplacement de ces relations est difficile ou laborieux pour les institutions financières.
- [24] La lettre de RP a identifié la solution correspondante comme étant un programme de récompense de la fidélisation exploité par un tiers et concernant un ou plusieurs marchands, des acquéreurs marchands et des émetteurs de cartes financières ainsi que de multiples détenteurs de cartes. L'exploitant gère la relation et fournit l'infrastructure, ce qui permet aux émetteurs de cartes et aux marchands de se

concentrer sur l'utilisation et la personnalisation du programme de récompense de la fidélisation pour améliorer leur entreprise.

- [25] Comme l'explique la lettre de RP, la solution semble reposer sur la méthode selon laquelle l'infrastructure est fournie plutôt que sur l'infrastructure en soi ou son fonctionnement. La demande ne mentionne pas de problèmes dans la mise en œuvre de l'infrastructure et ne donne pas beaucoup de détails en ce qui concerne la mise en œuvre. De plus, la demande (pages 4, 6, 8 et 9) indique que l'invention est fondée sur la fonctionnalité fournie par la solution divulguée dans le document D2, sans qu'il soit nécessaire de modifier le logiciel ou le matériel, ainsi que sur les techniques connues de programmation, les outils de base de données ou les façons d'établir des flux uniformes de données en temps réel entre le système de l'exploitant celui des émetteurs de cartes et des acquéreurs marchands (page 8 et 10). La compréhension pour la personne versée dans l'art de la solution serait également appuyée par les CGC indiquées ci-dessus.
- [26] Le demandeur n'a pas contesté cette qualification du problème et de la solution et nous l'adoptons également en l'espèce.

#### *Les éléments essentiels*

- [27] Les revendications indépendantes 1 et 13 au dossier visent le même objet, respectivement sous forme d'une méthode et un système. Les deux renvoient à la création et à l'exploitation d'un programme de récompense de la fidélisation concernant un exploitant, des émetteurs de cartes, des marchands, des acquéreurs marchands et des détenteurs de cartes. Les revendications dépendantes fournissent plus de détails portant sur la signification et la manipulation des données concernées dans les transactions et les communications connexes ainsi que sur les règles de la méthode visant le programme. La revendication indépendante 1 est fournie ci-dessous parce qu'elle est représentative de l'invention revendiquée.

[TRADUCTION]

Revendication 1. Une méthode d'exploitation d'un programme de fidélisation indépendamment du système d'un ou de plusieurs émetteurs de cartes, la méthode étant composée de ce qui suit :

la réception, par un système de fidélisation, de données pour l'inscription dans le système de fidélisation d'un ou de plusieurs des émetteurs de cartes;

la génération de règles pour l'accumulation et le traitement des avantages de la part de marchands envers des titulaires de cartes en lien avec les transactions entre les détenteurs de cartes et les marchands dans le système de fidélisation, les règles étant fondées sur les paramètres associés à au moins un de : l'exploitant du système de fidélisation, un ou plusieurs des émetteurs de cartes et les marchands;

la réception, par le système de fidélisation, de données pour l'inscription dans le système de fidélisation d'un ou de plusieurs acquéreurs marchands associés à un ou à plusieurs des émetteurs de cartes;

la réception par le système de fidélisation de données pour l'inscription de plusieurs des détenteurs de cartes en tant que membre du programme de fidélisation, les données pour l'inscription de plusieurs détenteurs de cartes comprenant l'identifiant de ces derniers;

la réception par le système de fidélisation des données de transaction du système d'au moins un des émetteurs de cartes et du système d'un des acquéreurs marchands, les données de transaction comprenant des champs de données contenant l'information associée aux transactions entre au moins un des détenteurs de cartes et au moins un des marchands, les champs de données pour chaque transaction comprenant l'identifiant d'un détenteur de carte participant à la transaction;

pour chaque transaction pour lesquelles les données de transaction sont reçues, déterminer si les champs de données associés à la transaction respectent les critères fondés sur les règles;

au moment de déterminer que les champs de données associés à une transaction précise respectent les critères fondés sur les règles, mettre à jour une base de données afin d'accumuler les avantages associés à une transaction précise et au détenteur de la carte ayant participé à la transaction fondés sur l'identifiant du détenteur de cartes associé à chaque transaction;

lorsqu'une option d'accumulation d'une partie des avantages par le détenteur de cartes est indiquée dans la base de données, mettre à jour la base de données pour accumuler la partie des avantages conférés aux émetteurs de cartes.

- [28] Les points de vue exprimés dans la DF et la RDF divergent quant à la question de savoir si une infrastructure informatique ainsi que ses communications et opérations étaient essentielles à l'invention. Comme l'indique la lettre de RP, nous étions d'avis que la solution proposée concernait la méthode en vertu de laquelle le

programme de récompense de la fidélisation est fourni par une partie autre qu'un émetteur de cartes ou un marchand et non sa mise en œuvre.

[29] La lettre de RP indiquait notre point de vue préliminaire selon lequel les revendications dépendantes au dossier partagent le même ensemble d'éléments essentiels, soit une série d'étapes et de règles indiquant la création et l'exploitation d'un programme de récompense de la fidélisation :

- l'inscription au programme de récompense de la fidélisation d'un ou de plusieurs émetteurs de cartes;
- la génération de règles pour l'accumulation et le traitement des avantages de la part des marchands envers les titulaires de cartes en ce qui concerne les transactions entre les détenteurs de cartes et les marchands dans le programme de fidélisation, les règles étant fondées sur les paramètres associés à au moins :
  - un exploitant du programme de récompense de la fidélisation,
  - un ou plusieurs émetteurs de cartes,
  - les marchands;
- l'inscription au programme de récompense de la fidélisation d'un ou de plusieurs acquéreurs marchands associés à un ou à plusieurs émetteurs de cartes;
- l'inscription au programme de récompense de la fidélisation de multiples détenteurs de cartes, chacun d'entre eux ayant un identifiant;
- la réception des données de transaction du système d'au moins un émetteur de cartes et un acquéreur marchand, y compris les renseignements associés aux transactions entre au moins un détenteur de cartes participant à la transaction et au moins un marchand, y compris également l'identifiant d'un détenteur de carte participant à la transaction pour chaque transaction;
- la détermination de la question de savoir si les transactions respectent les critères fondés sur les règles;
- pour chaque transaction respectant les critères, l'accumulation des avantages associés à la transaction et au détenteur de carte participant à la transaction;
- lorsqu'une option d'accumulation d'une partie des avantages par l'émetteur de la carte a été sélectionnée, le faire.

[30] Nous sommes d'avis que les différences de libellé entre les revendications dépendantes et les revendications indépendantes tiennent simplement compte des différentes réalisations du même ensemble d'éléments essentiels.

[31] Le demandeur n'a pas contesté cette détermination des éléments essentiels des revendications au dossier et nous l'adoptons également en l'espèce.

### **Objet prévu par la Loi**

- [32] Selon l'interprétation qui précède (et dans la lettre de RP), les éléments essentiels des revendications au dossier ne comprennent pas l'infrastructure informatique ou les éléments de communication, mais il s'agit plutôt d'étapes et de règles indiquant la création et l'exploitation d'un programme de récompense de la fidélisation. Une telle question ne présente aucun effet ni changement visible de la nature ou de l'état d'un objet physique. Elle suppose simplement l'exécution d'un plan ou l'application d'une théorie d'action et aucun résultat physique ne découle directement de la mise en application du plan ou de la théorie même. Cet objet n'entre dans aucune des catégories d'invention prévues à l'article 2.
- [33] Ainsi, à notre avis les revendications 1 à 13 au dossier 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*.

### **Revendications proposées**

- [34] Comme nous l'avons indiqué ci-dessus, le demandeur a proposé un ensemble modifié de 13 revendications avec la RDF. Les modifications portent plus précisément sur la participation d'un processeur, d'un logiciel et d'éléments de stockage de données.
- [35] Toutefois, comme l'indique la lettre de RP, ces modifications proposées ne modifieraient pas les déterminations susmentionnées de la personne versée dans l'art et des CGC. Notre détermination du problème pertinent et de la solution demeurerait également la même. Par conséquent, les revendications proposées auraient le même ensemble d'éléments essentiels que celui indiqué dans les revendications au dossier.
- [36] Par conséquent, notre opinion concernant l'objet non prévu par la Loi s'applique également aux deuxièmes revendications proposées. Il s'ensuit que les revendications proposées ne sont pas considérées comme une modification nécessaire en vertu du paragraphe 86(11) des *Règles sur les brevets*.

**RECOMMANDATION DE LA COMMISSION**

[37] Compte tenu de ce qui précède, le comité recommande que la demande soit rejetée au motif que les revendications au dossier définissent un objet non prévu par la Loi et que, par conséquent, elles ne sont pas conformes à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

Leigh Matheson  
Membre

Mara Gravelle  
Membre

Liang Ji  
Membre

**DÉCISION DE LA COMMISSAIRE**

[38] Je souscris aux conclusions de la Commission ainsi qu'à sa recommandation de rejeter la demande. Les revendications au dossier ne sont pas conformes à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

[39] 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 14<sup>e</sup> jour de janvier 2020