

Référence : Parago Inc (Re), 2020 CACB 21
Décision du commissaire n° 1541
Commissioner's Decision #1541
Date : 27-05-2020

SUJETS : J-00 Signification de la
technique

J-50 Simple plan

TOPIC: J-00 Meaning of Art

J-50 Mere Plan

Demande n° 2 395 778
Application No. : 2,395,778

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 leur version antérieure au 30 octobre 2019, la demande de brevet n° 2 395 778 a subséquemment fait l'objet d'une révision, conformément aux dispositions de 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 :

DEETH WILLIAMS WALL LLP
150, rue York, bureau 400
TORONTO (Ontario) M5H 3S5

INTRODUCTION

- [1] La présente recommandation concerne la révision de la demande de brevet refusée numéro 2 395 778, intitulée « Traitement informatique de rabais » et qui appartient à Parago 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, en contravention 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, je recommande que la demande soit rejetée.

CONTEXTE

La demande

- [2] La demande de brevet canadien n° 2 395 778 a été déposée le 22 décembre 2000 et est devenue accessible au public le 28 juin 2001.
- [3] L'invention concerne le traitement informatique de rabais et vise la tension entre la volonté d'assurer la satisfaction des consommateurs avec un programme de rabais et la disposition à maintenir un taux suffisamment bas d'utilisation du rabais.

Historique de la poursuite

- [4] Le 28 juin 2017, 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 26 (c'est-à-dire, 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 du 27 décembre 2017 à la DF (« RDF »), le demandeur a proposé un ensemble modifié de 26 revendications (les « revendications proposées ») et a présenté des arguments selon lesquels elles sont conformes à l'article 2. L'examinateur n'a ni jugé que la modification corrigerait l'irrégularité ni été convaincu par les arguments du demandeur d'annuler le refus.

- [6] Par conséquent, conformément au paragraphe 30(6) des anciennes règles, la demande a été transmise à la Commission aux fins de révision au nom de la commissaire aux brevets. Le 18 juin 2018, la Commission a transmis au demandeur une copie du résumé des motifs de l'examineur accompagnée d'une lettre confirmant le refus.
- [7] Le soussigné a été nommé 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 d'une révision préliminaire, le 6 avril 2020, une lettre a été envoyée (la « lettre de RP ») dans laquelle sont présentées l'analyse et les raisons pour lesquelles, d'après le dossier dont je dispose, j'estime que l'objet des revendications au dossier (ou des revendications proposées) n'est pas conforme à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.
- [8] Le 4 mai 2020, le demandeur a indiqué dans une conversation téléphonique qu'il n'avait pas l'intention de produire des observations écrites et qu'il ne souhaitait pas la tenue d'une audience.
- [9] Par conséquent, j'ai entrepris l'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, j'ai 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] La révision aborde ensuite la question de savoir si les revendications proposées constituent des modifications nécessaires 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 [*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 aux alinéas 49f) et g) et au paragraphe 52 [*Whirlpool*]). Tel qu'il est indiqué à la section 12.02.02 du *Recueil des pratiques du Bureau des brevets* (OPIC) révisée en juin 2015 [RPBB], 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.

- [13] Le demandeur n'était pas d'accord dans la RDF, alléguant qu'il n'y avait aucune [TRADUCTION] « analyse problème-solution » effectuée dans le cadre de l'interprétation téléologique. C'est l'intention de l'inventeur, exprimée ou sous-entendue par les revendications, qui est primordiale dans la détermination des éléments essentiels, a affirmé le demandeur, s'appuyant sur *Free World Trust* et *Whirlpool*.
- [14] Dans *Canada (Procureur général) c Amazon.com, inc.*, 2011 CAF 328, aux para 43, 44, 62 et 63, la Cour d'appel fédérale a expliqué que l'interprétation téléologique « ne peut reposer seulement sur l'interprétation littérale des revendications du brevet » et qu'elle « 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 ». La Cour a fourni à titre d'exemple la situation dans *Schlumberger Canada Ltd. c Commissaire des brevets*, [1982] 1 CF 845 (C.A.), expliquant que dans le cadre d'une interprétation appropriée, l'invention revendiquée était celle « d'une formule mathématique et, par conséquent, ne [constituait pas] un objet brevetable » malgré son apparence comme « d'une "réalisation" ou d'un "procédé" » et le fait que la formule mathématique était programmée dans un ordinateur.
- [15] Comme il est expliqué à la section 12.02.02e du RPBB, tout élément qui affecte matériellement le fonctionnement d'un mode de réalisation donné n'est pas nécessairement essentiel à la solution; certains éléments énoncés d'une revendication définissent le contexte ou l'environnement d'un mode de réalisation sans réellement changer la nature de la solution. Par conséquent, l'interprétation téléologique doit tenir compte des éléments qui sont requis pour permettre à la solution, proposée par la description et appuyant la réalisation revendiquée, de donner son résultat.

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] 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.

[18] 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

[19] La lettre de RP a cité les références suivantes comme pertinentes à la détermination des CGC. Le premier document a été cité par l'examineur durant le traitement de la demande et le deuxième document est survenu au cours de la révision préliminaire.

- D1 : US 5710886 20 janvier 1998 Christensen et coll.
- D2 : CA 2224032 8 juin 1999 Petit

La personne versée dans l'art

[20] La lettre de RP a défini la personne versée dans l'art comme une équipe formée d'un ou plusieurs professionnels en marketing qui ont de l'expérience dans le traitement des rabais et l'étude du comportement des consommateurs, ainsi que des programmes ou d'autres technologies expérimentés avec le développement et l'obtention des logiciels, des outils et de l'infrastructure conventionnellement utilisés pour appuyer de tels professionnels.

Les CGC

- [21] Selon la définition susmentionnée de la personne versée dans l'art et ce que la présente description (pages 1, 5 et 6), le document D1 (colonnes 1 à 4) et le document D2 (pages 1 à 5) décrivent comme habituellement connu ou traditionnellement accompli dans le domaine, la lettre de RP a établi que les CGC comprenaient ce qui suit :
- des techniques de marketing conventionnelles, comme des programmes de rabais, leur mise en œuvre, leurs défis et leurs effets sur le comportement des consommateurs;
 - y compris le concept d'inutilisation où un consommateur participe à un programme de rabais, mais ne réclame pas le rabais;
 - l'attrait, lors de la mise en œuvre de programmes de coupons et d'autres techniques semblables, de réduire la fraude, d'accroître la convivialité et d'améliorer le suivi des données démographiques des consommateurs;
 - les techniques générales relatives au matériel informatique et à la programmation d'ordinateurs;
 - les réseaux de communication informatisés conventionnels;
 - les moyens conventionnels de lire électroniquement ou de capturer autrement les données;
 - l'utilisation de système pour transférer les données du produit ou du coupon (ou du rabais) à l'ordinateur d'un consommateur au moyen d'un réseau, et pour accepter les données à partir de l'ordinateur du consommateur (par le réseau), indiquant le choix des renseignements d'intérêt du consommateur, ainsi que pour l'impression, à l'ordinateur du consommateur, d'un coupon ou d'un formulaire de demande de rabais comportant des renseignements destinés à être lus électroniquement.
- [22] En ce qui a trait au dernier point en particulier, les documents D1 et D2 décrivent comme connaissances conventionnelles une technologie et des procédures généralement semblables appliquées à des fins semblables; le document D1 (colonnes 9 à 11) et le document D2 (pages 6, 8, 16, 17, 23 et 24) proposent également, de façon indépendante, des systèmes qui, ensemble, servent à démontrer la connaissance générale de tels systèmes.

Le problème et la solution

- [23] La DF a défini le problème comme étant le conflit entre la volonté d'un fabricant de maintenir la satisfaction des consommateurs avec un programme de rabais et le besoin de maintenir un niveau suffisant d'inutilisation, c'est-à-dire, un niveau suffisant de rabais qui ne sont pas réclamés. La solution a été définie comme l'une qui maintient un taux d'inutilisation, empêche les réclamations frauduleuses, offre plusieurs options de versement, fournit le signalement du statut et centralise le traitement des rabais pour associer les promotions aux consommateurs admissibles. L'ordinateur, la lecture ou l'encodage électroniques des renseignements et la transmission des renseignements n'ont pas été considérés comme des éléments du problème ou de la solution, lesquels concernaient entièrement la façon dont les rabais sont traités.
- [24] La RDF a affirmé que le problème avait été mal défini dans la DF, mais n'a proposé aucune autre définition.
- [25] Comme il a été remarqué dans la lettre de RP, la demande (page 1) explique que l'un des avantages (pour les fabricants) d'utiliser des programmes de rabais à titre d'incitatifs financiers est que les procédures et les activités après achat comportent habituellement des efforts visant à réduire le nombre de demandeurs du rabais. Ce potentiel d'inutilisation permet aux fabricants d'offrir des rabais d'une plus grande valeur. En revanche, les consommateurs veulent le processus le plus rapide et le plus facile pour recevoir leurs rabais. C'est cette tension qui est présentée comme le problème. La demande (pages 1 et 3) mentionne également le besoin d'empêcher les réclamations frauduleuses de rabais et l'attrait de recueillir des renseignements précis sur les consommateurs aux fins du forage de données.
- [26] Comme solution, la demande (pages 3, 5 à 7, 13, 14 et 21) propose une façon particulière d'administrer un programme de rabais, une façon qui tire profit de technologies connues et qui fait appel à des mesures connues pour réduire la fraude et recueillir les renseignements des consommateurs. Comme il a également été indiqué dans la lettre de RP, un point clé semble être que le processus global est seulement *partiellement* informatisé; c'est-à-dire que les technologies conventionnelles d'ordinateur et de réseau sont exploitées pour faciliter la diffusion de renseignements sur les produits aux consommateurs, leurs choix de renseignements sur les produits ou le rabais et les renseignements sur les consommateurs ou les renseignements démographiques, mais pas

la soumission actuelle de la demande de rabais. Cette étape est intentionnellement ignorée dans l'espoir que les inconvénients ou la complexité empêcheront certains consommateurs de réclamer les rabais. Un autre détail clé semble être la présentation d'options de versement; l'objectif semble être d'encourager les consommateurs à participer au programme en leur permettant de choisir la façon dont le rabais ou d'autres versements seront accordés.

- [27] La demande ne mentionne aucune difficulté avec la mise en œuvre de ce plan d'administration. La description (pages 5 à 7 et 15) indique clairement que le matériel informatique, les logiciels, la capture de données électroniques et les communications réseau ne sont pas le point focal de la solution. En fait, la capture de données électronique pourrait être remplacée par la saisie manuelle des données et les communications réseau pourraient, à différentes étapes du plan, être remplacées par de la correspondance par courrier. Dans tous les cas, comme il a été expliqué précédemment, la personne versée dans l'art posséderait les CGC nécessaires pour assembler et configurer les composantes informatiques pour appuyer ce plan proposé.
- [28] Comme il a été expliqué dans la lettre de RP, j'estime que la personne versée dans l'art comprendrait ainsi que la solution ne concerne pas la mise en œuvre ou le fonctionnement du matériel et des logiciels, mais plutôt le plan pour exécuter un programme de rabais d'une certaine façon.

Les éléments essentiels

- [29] Les revendications indépendantes 1, 10 et 19 au dossier visent le traitement des rabais où les revendications 1 et 19 décrivent les méthodes et la revendication 10 décrit un système. La revendication 1 est fournie ci-dessous puisqu'elle est représentative de l'invention revendiquée.

[TRADUCTION]

Revendication 1. Une méthode, exécutée par un serveur de traitement, pour traiter un rabais pour un produit, formée :

de la réception, au serveur de traitement, de renseignements sur le produit d'un terminal d'utilisateur par l'entremise d'un réseau de communication;

de la production, par le serveur de traitement, d'une demande de renseignements sur le consommateur à transmettre au terminal d'utilisateur;

de la réception, par le serveur de traitement, de renseignements sur le consommateur du terminal de l'utilisateur en réponse à la demande, les renseignements du consommateur indiquant un achat du produit où l'achat rend l'utilisateur admissible à demander un rabais;

de la réception, au serveur de traitement, des renseignements sur le rabais d'un terminal de fabricant ou d'un terminal de distributeur au moyen du réseau de communication, les renseignements sur le rabais comportant un identificateur d'opération de rabais identifiant un rabais pour un produit associé à l'achat du produit;

de la détermination, par le serveur de traitement, que les renseignements sur les produits sont associés au rabais;

de la production, par le serveur de traitement, d'un formulaire de demande de rabais comportant l'identificateur de l'opération de rabais pour la transmission au terminal d'utilisateur par le réseau, où l'identificateur d'opération du rabais est encodé pour la capture et l'authentification des données électroniques pour maintenir l'inutilisation;

de la réception, par le serveur de traitement, de la demande de rabais du terminal d'utilisateur;

de la détermination, par le serveur de traitement, de l'autorisation pour recevoir le rabais du formulaire de demande de rabais par la capture électronique de l'identificateur d'opération de rabais encodé, où capturer électroniquement l'identificateur d'opération de rabais encodé empêche la fraude;

de la présentation, par le serveur de traitement, d'options de versement au terminal d'utilisateur en réponse à l'autorisation du rabais;

de la réception, par le serveur de traitement, d'un choix de versement du terminal d'utilisateur;

de la distribution, par le serveur de traitement, au terminal d'utilisateur, du rabais en fonction du choix de versement.

[30] Les revendications dépendantes indiquent d'autres détails concernant les renseignements et les étapes procédurales utilisés.

- [31] La DF a défini les éléments essentiels comme les étapes administratives pour échanger certains renseignements et prendre des décisions; aucune technologie informatique n'a été considérée comme essentielle.
- [32] La RDF n'était pas d'accord, observant que la livraison instantanée de renseignements de marketing ciblé et la lecture électronique des identificateurs d'opération de rabais encodés avaient besoin d'éléments informatiques pour se faire.
- [33] Comme il a été expliqué ci-dessus, la demande ne propose pas une solution pour rapidement échanger ou traiter des données ou pour lire ou capturer électroniquement des données. Plutôt, la solution proposée est un plan pour exécuter un programme de rabais d'une certaine façon. Dans ce cas-ci, les éléments informatiques n'influencent pas de manière importante la nature de la solution proposée par la description et qui appuie les réalisations revendiquées.
- [34] Comme il a également été souligné dans la lettre de RP et contrairement à la suggestion de la formulation des revendications indépendantes, ce n'est pas l'encodage de l'identificateur des opérations pour la capture des données électroniques qui empêche la fraude et assure l'inutilisation. Selon la description (page 14), c'est la règle du programme de rabais qui exige que les consommateurs envoient par la poste leurs demandes de rabais avec des reçus de l'achat et les symboles UPC qui empêche la fraude et assure l'inutilisation. C'est une règle couramment utilisée pour y arriver.
- [35] Les revendications indépendantes 1 et 10 au dossier sont considérées comme partageant le même ensemble d'éléments essentiels pour le traitement d'un rabais pour un produit :
- recevoir les renseignements sur le produit d'un consommateur;
 - produire une demande de renseignements sur le consommateur à transmettre au consommateur;
 - recevoir les renseignements sur le consommateur du consommateur en réponse à la demande, les renseignements du consommateur indiquant un achat du produit où l'achat rend le consommateur admissible à demander un rabais;
 - recevoir les renseignements sur le rabais d'un fabricant ou d'un distributeur, les renseignements sur le rabais comportant un identificateur d'opération de rabais identifiant un rabais pour un produit associé à l'achat du produit;

- déterminer que les renseignements sur les produits sont associés au rabais;
- produire un formulaire de demande de rabais comportant l'identificateur de l'opération de rabais pour la transmission au consommateur;
- recevoir la demande de rabais du consommateur;
- déterminer l'autorisation pour la demande de rabais reçue;
- présenter des options de versement au consommateur en réponse à l'autorisation du rabais;
- recevoir un choix de versement du consommateur; et
- distribuer au consommateur le rabais en fonction du choix de versement.

[36] La revendication indépendante 19 a également un ensemble d'éléments essentiels pour le traitement d'un rabais pour un produit :

- recevoir les renseignements du consommateur associés à un premier identificateur d'opération de rabais d'un consommateur;
- recevoir un deuxième identificateur d'opération de rabais d'une demande de rabais du consommateur;
- consulter les renseignements du consommateur si le premier identificateur d'opération de rabais correspond au deuxième identificateur d'opération de rabais;
- associer au moins un identificateur de promotion au premier identificateur d'opération de rabais en fonction des renseignements du consommateur, l'identificateur de promotion indiquant les exigences du promoteur d'une promotion en fonction d'un produit acheté;
- communiquer une autorisation de rabais au consommateur indiquée par les renseignements du consommateur après avoir vérifié que les renseignements contenus dans la demande de rabais respectent les exigences de la promotion.

[37] Comme l'a expliqué la lettre de RP, bien que la formulation de la revendication 19 suggère que les renseignements contenus dans le deuxième identificateur d'opération de rabais doivent respecter les exigences de la promotion, cela ne fait aucun sens. De plus, la description (par exemple, page 2) explique que ce sont les renseignements contenus dans le formulaire de demande de rabais qui doivent respecter les exigences de la promotion; il s'agirait de la compréhension de la personne versée dans l'art de la revendication.

[38] Comme il a été susmentionné, les caractéristiques supplémentaires des revendications qui dépendent de ces revendications concernent les renseignements et les étapes procédurales utilisés. Par exemple, la revendication 20, laquelle dépend de la revendication 19, introduit la détermination des options de versement disponibles, leur communication au consommateur et la réception du choix du consommateur de l'une d'entre elles.

Objet prévu par la Loi

[39] Il a été observé dans la DF que les éléments essentiels des revendications au dossier visent un simple plan et, par conséquent, ne sont pas brevetables. Comme il a été souligné ci-haut, le demandeur n'était pas d'accord, observant dans la RDF que, en raison des éléments et des fonctions informatisés parmi les éléments essentiels, les revendications au dossier visent un objet prévu par la Loi.

[40] Selon l'interprétation ci-haut, les éléments essentiels des revendications au dossier ne comprennent pas des éléments informatisés pour le traitement ou la communication de données. Il s'agit plutôt des étapes d'un plan pour exécuter un programme de rabais d'une certaine façon. 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 de la *Loi sur les brevets*.

[41] Ainsi, j'estime que les revendications 1 à 26 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

[42] Comme l'explique la lettre de RP, le demandeur a proposé un ensemble modifié de 26 revendications avec la RDF, mais l'examineur n'a pas jugé que les modifications corrigeaient l'irrégularité relative à l'objet.

[43] Les modifications soulignent que le traitement des rabais est [TRADUCTION] « informatisé » et qu'au moins l'une des options de versement offre [TRADUCTION] « un marketing ciblé instantané ». Puisque ces modifications proposées ne modifieraient pas les définitions de la personne versée dans l'art, des CGC ainsi que du

problème et de la solution, j'estime que les revendications proposées auraient le même ensemble d'éléments essentiels que celui indiqué ci-haut.

[44] Par conséquent, mon opinion concernant l'objet non prévu par la Loi s'applique également aux revendications proposées.

[45] 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

[46] Compte tenu de ce qui précède, je recommande que la demande soit rejetée au motif que les revendications 1 à 26 au dossier définissent un objet non prévu par la Loi et qu'elles ne sont pas conformes à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

Leigh Matheson

Membre

DÉCISION DE LA COMMISSAIRE

[47] Je souscris aux conclusions de la Commission ainsi qu'à sa recommandation de rejeter la demande pour le motif que les revendications au dossier ne soient pas conformes à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

[48] 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)

ce 27^e jour de mai 2020