

Référence : Transcon Securities Pty Ltd. (Re), 2020 CACB 29
Décision du commissaire n° 1549
Commissioner's Decision No 1549
Date : 2020-08-05

SUJET : J-00 Signification de la technique

J-10 Programmes d'ordinateur

J-50 Simple plan

TOPIC: J-00 Meaning of Art

J-10 Computer Programs

J-50 Mere Plan

Demande n° 2 568 154

Application No. : 2,568,154

BUREAU CANADIEN DES BREVETS

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

Ayant été refusée en vertu du paragraphe 30(3) des *Règles sur les brevets*, dans leur version antérieure au 30 octobre 2019 (les anciennes *Règles sur les brevets*), la demande de brevet numéro 2 568 154 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 :

BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.

Scotia Plaza

40, rue King-Ouest

40^e étage

Toronto (Ontario) M5H 3Y2

INTRODUCTION

- [1] La présente recommandation concerne la révision de la demande de brevet refusée numéro 2 568 154, qui est intitulée « Système et procédé permettant d'analyser le risque associé à un portefeuille d'investissements ». La demande de brevet est inscrite au nom de Transcon Securities Pty Ltd. (le demandeur). 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*. L'irrégularité qui subsiste et doit être corrigée dans le cadre de cette révision est la question de savoir si les revendications définissent un objet prévu par la Loi. Ainsi qu'il est expliqué ci-dessous, nous recommandons que la demande soit rejetée.

CONTEXTE

La demande

- [2] La demande de brevet canadien numéro 2 568 154 a une date de dépôt du 1^{er} juin 2005 et est devenue accessible au public le 15 décembre 2005.
- [3] La demande porte sur des méthodes et des systèmes pour analyser le risque associé à un portefeuille d'investissements. Plus précisément, présenter une distribution d'actifs de chaque investissement d'un portefeuille d'investissements dans une ou plusieurs catégories d'actifs pour la distribution d'actifs dans les catégories d'actifs d'une catégorie de risques de référence qui représente la tolérance au risque d'un investisseur.

Historique de la poursuite

- [4] Le 14 août 2017, une décision finale (DF) a été rédigée conformément au paragraphe 30(4) des anciennes *Règles sur les brevets*. La DF expliquait que la demande était irrégulière au motif que les revendications 1 à 33 (revendications au dossier) portaient sur un objet non prévu par la Loi et, par conséquent, n'étaient pas conformes à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.
- [5] Dans une réponse en date du 14 février 2018 à la DF (RDF), le demandeur a présenté des arguments en faveur de l'acceptation des revendications au dossier. Le demandeur a également présenté un ensemble de revendications proposées (les revendications proposées).

- [6] L'examineur ayant encore jugé que la demande n'était pas conforme à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets*, la demande a été transmise à la Commission pour révision en vertu du paragraphe 30(6) des anciennes *Règles sur les brevets*, accompagnée d'une explication présentée dans un résumé des motifs (RM) du maintien du refus de la demande.
- [7] Dans une lettre en date du 27 avril 2018, la Commission a transmis au demandeur une copie du RM. Dans sa réponse au RM en date du 28 mai 2018, le demandeur a indiqué qu'il souhaitait toujours que la Commission révisé la demande.
- [8] Conformément à l'alinéa 30(6)c) des anciennes *Règles sur les brevets*, un Comité de la Commission (le Comité) a été constitué dans le but de réviser la demande et de présenter une recommandation à la commissaire quant à la décision à rendre. Dans une lettre de révision préliminaire (lettre de RP) en date du 7 mai 2020, le Comité a exposé son analyse préliminaire et la justification quant à la raison pour laquelle, selon le dossier écrit, l'objet des revendications au dossier et des revendications proposées n'était pas conforme à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*. La lettre de RP a offert au demandeur l'occasion de participer à une audience et de présenter d'autres observations.
- [9] Dans un message téléphonique en date du 8 juin 2020, le demandeur a indiqué qu'il ne souhaitait pas participer à une audience et qu'aucune autre observation ne serait présentée.

QUESTION

- [10] La seule 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*. Nous examinons également les revendications proposées.

PRINCIPES JURIDIQUES ET PRATIQUE DU BUREAU DES BREVETS

Interprétation téléologique

- [11] Conformément à *Free World Trust c. Électro Santé Inc.*, 2000 CSC 66, les éléments essentiels sont identifiés au moyen d'une interprétation téléologique des revendications faite à la lumière de l'ensemble de la divulgation, y compris le mémoire descriptif et les dessins (voir également *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, 2000 CSC 67, aux alinéas 49f) et g) et au paragraphe 52). Tel qu'il est indiqué à la section 12.02.01 du *Recueil des pratiques du Bureau des brevets* [RPBB] (OPIC), révisée 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 comme étant ceux qui sont indispensables à l'obtention de la solution divulguée, tel qu'il est revendiqué.

- [12] Comme l'explique 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 la solution, proposés par le mémoire descriptif et appuyant la réalisation revendiquée, pour aboutir à son résultat.

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] Subséquemment à la décision de la Cour d'appel fédérale dans *Canada (Procureur général) c. Amazon.com, inc.*, 2011 CAF 328, le Bureau a diffusé un énoncé de pratique, PN2013-03 « *Pratique d'examen au sujet des inventions mises en œuvre par ordinateur* » (OPIC, mars 2013) [PN2013-03], qui précisait la pratique d'examen concernant l'approche du Bureau aux inventions liées à un ordinateur.

- [15] Comme l'indique PN2013-03, la pratique du Bureau estime que, 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, lorsque l'on détermine que les éléments essentiels d'une revendication interprétée se limitent à un objet exclu de la définition d'invention (p. ex., les beaux-arts, de simples idées, plans ou règles), l'objet revendiqué ne sera pas conforme à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

ANALYSE

Interprétation des revendications

La personne versée dans l'art et les CGC pertinentes

[16] En ce qui a trait à la définition de la personne versée dans l'art, nous avons indiqué ce qui suit dans la lettre de RP :

[TRADUCTION]

Compte tenu du contexte de l'invention et des renseignements contextuels de la description (pages 1 et 2), nous caractérisons provisoirement la personne versée dans l'art comme une équipe formée d'un ou plusieurs professionnels dans l'industrie de la planification des finances et de la gestion des risques expérimentés dans le domaine de la gestion des portefeuilles d'investissements. L'équipe comprend également des programmeurs ou d'autres technologues expérimentés dans le développement et l'approvisionnement de logiciels, d'outils et d'infrastructures conventionnellement utilisés pour appuyer de tels professionnels.

[17] En ce qui a trait à la définition des CGC, nous avons indiqué ce qui suit dans la lettre de RP :

[TRADUCTION]

[...] nous avons conclu de façon préliminaire que les CGC pertinentes comprenaient notamment :

- le processus de la planification des finances;
- l'analyse des risques associés à un portefeuille d'investissements d'un investisseur;
- la prise de décisions financières en vue d'obtenir un rendement raisonnable sans dépasser la tolérance au risque de l'investisseur;
- des ordinateurs généraux, des appareils informatiques, des processeurs, des appareils d'entrée et de sortie, des écrans d'ordinateur, des interfaces réseau et des interfaces d'utilisateur;
- les techniques relatives au matériel informatique et à la programmation d'ordinateurs;
- l'utilisation de bases de données et de systèmes de gestion de bases de données.

[18] Le demandeur n'a pas contesté ces définitions et nous les adoptons dans cette révision.

Le problème et la solution

[19] Selon les CGC et une lecture équitable de la demande, la lettre de RP a adopté le problème établi dans la DF pour ce que la personne versée dans l'art aurait considéré comme le problème que la demande cherche à régler :

[TRADUCTION]

[...] surmonter les difficultés auxquelles un investisseur fait face : d'abord, en faisant une évaluation précise et significative de sa volonté à accepter le risque comme il le perçoit; deuxièmement, en évaluant ce qu'il a déjà en place et les autres options qui lui sont maintenant offertes en fonction de sa tolérance au risque; et troisièmement, les problèmes associés à un processus de sélection d'investissements et à la répartition des actifs en fonction de la tolérance au risque d'un client et du rendement escompté.

[20] La solution au problème ci-dessus, tel que l'indique la lettre de RP, est de fournir une méthode pour présenter une distribution d'actifs de chaque investissement d'un portefeuille d'investissements dans une ou plusieurs catégories d'actifs pour la distribution d'actifs dans les catégories d'actifs d'une catégorie de risques de référence qui représente la tolérance au risque d'un investisseur.

[21] 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

[22] Les revendications indépendantes 1 et 8 représentent les réalisations les plus larges de l'invention et se lisent comme suit :

[TRADUCTION]

1. Un système configuré pour analyser le risque associé à un portefeuille d'investissements d'un investisseur, ledit système formé de :

un processeur informatique;

un média lisible par ordinateur, en communication avec le processeur informatique, comprenant des instructions qui, lorsqu'exécutées, entraînent le processeur informatique à générer une interface d'utilisateur s'affichant sur un terminal d'utilisateur, ladite interface d'utilisateur comprenant un tableau montrant :

chacun d'une pluralité d'investissements dans le portefeuille d'investissements, dont au moins un investissement étant un fonds géré,

pour chaque investissement, une distribution d'actifs sur une pluralité de catégories d'actifs, la distribution indiquant un pourcentage de l'investissement pour chaque catégorie d'actifs,

une distribution des actifs sur ladite pluralité d'actifs d'une catégorie de risque de référence représentant un niveau de tolérance au risque de l'investisseur,

une distribution d'actifs sur ladite pluralité de catégories d'actifs pour l'ensemble du portefeuille d'investissements, la distribution indiquant un pourcentage cumulé de l'ensemble du portefeuille d'investissements pour chaque catégorie d'actifs.

8. Un média lisible par ordinateur non transitoire comprenant des instructions qui, lorsqu'elles sont exécutées par un ordinateur, entraînent l'ordinateur à analyser le risque associé à un portefeuille d'investissements d'un investisseur en effectuant une méthode comportant :

la génération d'une interface d'utilisateur s'affichant sur un terminal d'utilisateur, ladite interface d'utilisateur comprenant un tableau montrant :

chacun d'une pluralité d'investissements dans le portefeuille d'investissements, dont au moins un investissement étant un fonds géré,

pour chaque investissement, une distribution d'actifs sur une pluralité de catégories d'actifs, la distribution indiquant un pourcentage de l'investissement pour chaque catégorie d'actifs,

une distribution des actifs sur ladite pluralité de catégories d'actifs d'une catégorie de risque de référence représentant le niveau de tolérance au risque de l'investisseur,

une distribution d'actifs sur ladite pluralité de catégories d'actifs pour l'ensemble du portefeuille d'investissements, la distribution indiquant un pourcentage cumulé de l'ensemble du portefeuille d'investissements pour chaque catégorie d'actifs.

[23] Dans la lettre de RP, nous avons défini les éléments essentiels des revendications au dossier comme suit :

[TRADUCTION]

Les revendications indépendantes 1 et 8 concernent, respectivement, un système et une méthode informatisée. Notre opinion préliminaire est qu'elles partagent les mêmes éléments essentiels, lesquels sont requis pour mettre en œuvre la solution cernée ci-dessus et sont les suivants :

une présentation de :

chacun d'une pluralité d'investissements dans le portefeuille d'investissements,

pour chaque investissement, une distribution d'actifs sur une pluralité de catégories d'actifs, la distribution indiquant un pourcentage de l'investissement pour chaque catégorie d'actifs,

une distribution des actifs sur ladite pluralité [de catégories] d'actifs d'une catégorie de risque de référence représentant un niveau de tolérance au risque de l'investisseur,

une distribution d'actifs sur ladite pluralité de catégories d'actifs pour l'ensemble du portefeuille d'investissements, la distribution indiquant un pourcentage cumulatif de l'ensemble du portefeuille d'investissements pour chaque catégorie d'actifs;

Les autres revendications indépendantes ajoutent d'autres options quant à l'information qui peut être affichée et elles sont considérées comme essentielles, y compris :

les indicateurs de choix (revendications 13, 22, 23 et 25);

la comparaison entre la distribution d'actifs sur ladite pluralité de catégories d'actifs pour chaque investissement du portefeuille d'investissements à la distribution d'actifs sur ladite pluralité de catégories d'actifs pour la catégorie de risques de référence (revendications 19 et 23);

les représentations graphiques (revendication 24).

Les revendications dépendantes 2 à 7, 9 à 12, 14 à 18, 20, 21 et 26 à 33 forment d'autres options quant à l'information qui peut être comprise pour être affichée. Ces caractéristiques sont considérées comme essentielles.

[24] La DF et la RDF ne s'entendent pas quant aux caractéristiques à considérer comme des éléments essentiels, puisque le demandeur affirme que ce que l'investisseur considère comme essentiel doit être jugé comme essentiel.

[25] Dans la lettre de RP, nous avons fait référence aux directives sur la pratique du Bureau du RPBB :

[TRADUCTION]

Nous sommes d'accord qu'il faut tenir compte de l'intention de l'inventeur dans l'interprétation téléologique, entre autres considérations relatives à l'invention. Cependant, les directives du RPBB à la section 12.02.02e indiquent l'interprétation que fait le Bureau du droit en matière de brevets au Canada relativement à l'interprétation téléologique telle qu'appliquée à l'examen d'une demande de brevet. Le libellé des revendications elles-

mêmes ne peut pas constituer l'unique fondement pour déterminer l'objet revendiqué. La décision de la Cour d'appel fédérale dans *Canada (Procureur général) c. Amazon.com, inc.*, 2011 CAF 328 [*Amazon.com*] (paragraphe 43, 44, 47, 61 à 63, 69, 71, 73 et 74) explique que l'interprétation téléologique « ne peut reposer seulement sur l'interprétation littérale des revendications du brevet », que le libellé de la revendication peut être « trompeur, de manière délibérée ou par inadvertance », qu'une application pratique ou un mode de réalisation peut néanmoins ne pas faire partie des éléments essentiels d'une invention revendiquée et que l'interprétation téléologique doit reposer sur un « fondement des connaissances ayant trait à la réalisation en cause ». Ce ne sont pas tous les éléments qui affectent matériellement le fonctionnement d'un mode de réalisation donné qui sont nécessairement essentiels à la solution; certains éléments énoncés d'une revendication définissent le contexte ou l'environnement du mode de réalisation sans réellement changer la nature de la solution.

[26] Le demandeur n'a pas contesté notre caractérisation préliminaire des éléments essentiels et nous conservons notre opinion dans cette recommandation.

Objet prévu par la Loi

[27] Comme l'indique la lettre de RP :

[TRADUCTION]

Comme il a été précédemment interprété, les éléments essentiels des revendications 1, 8, 13, 19 et 22 à 25 correspondent aux manipulations de données, ainsi qu'à la présentation de renseignements d'intérêt purement intellectuel. Les éléments informatiques ne font pas partie des éléments essentiels. Les éléments essentiels sont les règles pour la conversion mathématique, ainsi que l'organisation et le stockage des données. La simple présence d'un ordinateur dans les revendications ne rend pas brevetable un ensemble autrement abstrait de règles. 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 ne correspond à aucune des catégories d'invention prévues à l'article 2.

[...]

Les revendications dépendantes 2 à 7, 9 à 12, 14 à 18, 20, 21 et 26 à 33 ajoutent d'autres éléments essentiels formant d'autres options pour les données à afficher. Ces autres éléments essentiels ne constituent pas un objet prévu par la Loi.

[28] Le demandeur n'a pas contesté notre analyse préliminaire et nous maintenons notre opinion que les revendications 1 à 33 ne définissent pas un objet prévu par la Loi et, par conséquent, ne sont pas conformes à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

Revendications proposées

[29] Comme il a été mentionné ci-dessus, dans la RDF, le demandeur a proposé de modifier les revendications 1 à 16 dans la tentative de corriger les irrégularités indiquées dans la DF. Parmi les revendications au dossier, les revendications 1 et 5 à 16 ont été modifiées, alors que les revendications 2, 3 et 4 (correspondant aux revendications au dossier 2, 6 et 7) sont demeurées les mêmes.

[30] Comme l'indique la lettre de RP :

[TRADUCTION]

[Les] revendications indépendantes modifiées (revendications 1, 5, 6, 14, 15 et 16) ajoutent la caractéristique de répartir (retrait, ajout ou changement) les actifs de l'investisseur à chaque investissement dans le portefeuille d'investissements afin que la distribution des actifs sur ladite pluralité de catégories d'actifs pour l'ensemble du portefeuille d'investissements corresponde davantage à la distribution des actifs sur ladite pluralité de catégories d'actifs de la catégorie de risque de référence.

Cette caractéristique n'est pas considérée comme faisant partie des éléments essentiels, puisqu'elle n'est pas requise pour permettre à la solution de présenter les renseignements à l'investisseur. La caractéristique, telle que présentée dans la description, page 17, lignes 11 à 14, est effectuée par la personne versée dans l'art, le planificateur financier; elle n'est pas déterminée et exécutée par le système.

[...]

Les revendications dépendantes 7 à 13 modifiées concernent la même caractéristique de distribution des actifs. Comme il est mentionné ci-haut, cette caractéristique n'est pas considérée comme essentielle à la solution.

[31] Le demandeur n'a pas contesté cette analyse et nous conservons notre opinion dans cette recommandation. Par conséquent, nous considérons que l'irrégularité d'objet non prévu par la Loi s'applique également aux 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

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

Mara Gravelle

Paul Fitzner

Sean Wilkinson

Membre

Membre

Membre

DÉCISION DE LA COMMISSAIRE

[33] Je suis d'accord avec les conclusions de la Commission et de sa recommandation que la demande soit rejetée au motif que les revendications au dossier définissent un objet qui n'est pas prévu par la Loi et que, par conséquent, elles ne sont pas conformes à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

[34] 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 5e jour d'août 2020