

Référence : United States Postal Service (Re), 2020 CACB 10

Décision du Commissaire #1563

Commissioner's Decision #1563

Date : 2021-03-25

SUJET : O00 Évidence

TOPIC: O00 Obviousness

Demande n° 2 422 182

Application No. : 2,422,182

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 (les « anciennes règles »), la demande de brevet numéro 2 422 182 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 du commissaire sont d'annuler le refus de la demande et d'accepter cette dernière.

Agent du demandeur :

BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP

199, rue Bay
Commerce Court West, bureau 4000
Toronto (Ontario) M5L 1A9

INTRODUCTION

- [1] La présente recommandation concerne la révision de la demande de brevet canadien refusée numéro 2 422 182 (la « demande en instance »), qui est intitulée « PROCÉDES D'ACCÈS AUTOMATISÉ À DES SERVICES D'EXPÉDITION » et inscrite au nom de United States Postal Service (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*. Comme il est indiqué plus en détail ci-dessous, la Commission recommande que la commissaire des brevets annule le refus et accepte la demande.

CONTEXTE

La Demande

- [2] La présente demande, qui est fondée sur une demande déposée antérieurement en vertu du Traité de coopération en matière de brevet (PCT), est réputée avoir été déposée au Canada le 6 septembre 2001 et a été rendue publique le 14 mars 2002.
- [3] La présente demande a généralement trait à l'obtention d'information sur les services d'expédition (comme l'information pour l'adressage ou les étiquettes d'expédition) d'un serveur sur un réseau par un centre d'appels téléphoniques à l'aide d'interface de programmation d'applications (« API »).

Historique du traitement de la demande

- [4] Le 26 février 2018, une décision finale (« DF ») a été rédigée conformément au paragraphe 30(4) des anciennes règles. La DF indiquait que la présente demande était irrégulière parce que toutes les revendications 1 à 28 de la demande qui ont été reçues au Bureau des brevets le 31 octobre 2016 (les « revendications au dossier ») étaient évidentes et, par conséquent, n'étaient pas non conformes à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*.
- [5] Dans une réponse à la DF (« RDF ») en date du 14 août 2018, le Demandeur a présenté de nouvelles revendications (les « revendications proposées ») et des arguments en faveur de la brevetabilité de ces revendications.
- [6] Étant donné que l'examineur a encore jugé que la demande n'était pas conforme à la *Loi sur les brevets*, conformément à l'alinéa 30(6)c) des anciennes règles, la demande a été

transmise à la Commission pour révision le 8 février 2019, accompagnée d'une explication présentée dans un résumé des motifs (« RM »). Le RM expose la position selon laquelle le mémoire descriptif au dossier était toujours considéré comme irrégulier.

- [7] Dans une lettre en date du 12 février 2019, la Commission a transmis au Demandeur une copie du RM et lui a demandé de confirmer qu'il souhaitait toujours que sa demande soit révisée.
- [8] Dans une lettre en date du 8 mai 2019, le Demandeur a confirmé qu'il souhaitait qu'on procède à la révision.
- [9] Un Comité de la Commission (le « Comité »), composé des membres soussignés, a été constitué dans le but de procéder à la révision de la demande en instance en vertu de l'alinéa 199(3)c) des *Règles sur les brevets*. Étant donné notre recommandation voulant que le refus soit annulé et que la demande soit acceptée, aucune autre observation écrite ou orale du Demandeur n'est nécessaire.

QUESTION

- [10] La seule question à trancher dans le cadre de la présente révision consiste à déterminer si les revendications au dossier auraient été évidentes et donc non conformes à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*.

PRINCIPES JURIDIQUES

Interprétation téléologique

- [11] 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 al. 49f) et g) et au par. 52). L'interprétation téléologique est réalisée du point de vue d'une personne versée dans l'art à la lumière des connaissances générales courantes (« CGC ») pertinentes.

Évidence

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

L'objet que définit la revendication d'une demande de brevet ne doit pas, à la date de la revendication, être évident pour une personne versée dans l'art ou la science dont relève l'objet, eu égard à toute communication :

a) qui a été faite, plus d'un an avant la date de dépôt de la demande, par le demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l'information à cet égard, de façon directe ou autrement, de manière telle qu'elle soit devenue accessible au public au Canada ou ailleurs ;

b) qui a été faite par toute autre personne avant la date de la revendication de manière telle qu'elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs.

[13] Dans *Apotex Inc c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc*, 2008 CSC 61 [*Sanofi*], au par. 67, la Cour suprême du Canada a indiqué qu'il est utile, pour évaluer l'évidence, de suivre une démarche en quatre étapes. Nous examinons ci-dessous les revendications selon cette approche.

ANALYSE

Interprétation téléologique

[14] Il n'a pas été suggéré au cours de la poursuite que des éléments des revendications au dossier ne sont pas essentiels. De même, aucun problème n'a été relevé en ce qui a trait à la signification et à la portée des termes utilisés dans les revendications au dossier. Nous procédons de la même façon ci-dessous. La personne versée dans l'art et les CGC pertinentes seront identifiées dans le cadre de l'analyse de l'évidence de *Sanofi*.

Évidence

(1)a) *Identifier la « personne versée dans l'art »*

[15] La DF, à la page 2, a identifié la personne versée dans l'art comme suit :

[TRADUCTION]

La personne versée dans l'art serait une personne ou une équipe spécialisée dans le domaine des services d'expédition. La personne versée dans l'art serait également une personne spécialisée dans le domaine de l'informatique d'usage général et les technologies de réseautage.

[16] Le Demandeur n'a pas contesté cette définition de la personne versée dans l'art et nous l'adoptons ici.

(1)b Déterminer les connaissances générales courantes (CGC) pertinentes de cette personne

[17] À la page 2 de la DF, les CGC sont identifiées comme suit :

[TRADUCTION]

La personne ou l'équipe versée dans l'art connaît bien les services d'expédition. Plus précisément, la personne versée dans l'art connaîtrait le traitement des demandes de services d'expédition par l'entremise d'un centre d'appels.

L'équipe versée dans l'art dans le domaine de la gestion de l'information connaît également les opérations des centres d'appels, la mise en œuvre des serveurs des centres d'appels ou des centres de courrier et la mise en œuvre des applications XML.

L'équipe versée dans l'art dans le domaine des services d'expédition connaît également le matériel informatique d'usage général et les techniques de programmation informatiques d'usage général. Compte tenu du niveau de détails dans le mémoire descriptif, il est présumé que la mise en œuvre des caractéristiques revendiquées fait partie des connaissances générales courantes dans l'art.

[18] Le Demandeur n'a pas contesté cette définition des CGC et nous l'adoptons ici.

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

[19] Nous examinerons d'abord les revendications indépendantes 1, 9, 12, 19, 22 et 28, puisqu'elles sont déterminantes de notre analyse de l'évidence. Ces revendications comportent toutes les mêmes éléments ; par conséquent, nous pouvons considérer la revendication 1 comme étant représentative des revendications indépendantes et nous la présentons ici :

[TRADUCTION]

1. Une méthode permettant d'obtenir une information ayant trait à des services d'expédition par un réseau au moyen d'un centre d'appels qui reçoit des commandes de marchandises, comprenant :

recevoir, au moyen d'un processeur au centre d'appels, une information sur la commande de la marchandise ;

produire, au moyen du processeur au centre d'appels, une demande XML pour des informations d'adresse vérifiées ;

envoyer, au moyen du processeur au centre d'appels, la demande XML à un serveur API entreposant les informations d'adresse vérifiées ;

recevoir, au moyen du processeur au centre d'appels, une réponse XML incluant des informations d'adresse vérifiées ;

produire, au moyen du processeur au centre d'appels, une demande d'information sur les services d'expédition, l'information sur les services d'expédition comprenant de l'information sur les services d'expédition pour l'expédition de la marchandise, au moins une partie de l'information sur les services d'expédition demandés étant liée à l'information sur la commande ;

envoyer, au moyen du processeur au centre d'appels, la demande pour l'information sur les services d'expédition à un serveur sur le réseau ;

recevoir, au moyen du processeur au centre d'appels, l'information demandée sur les services d'expédition au serveur sur le réseau en réponse à une demande envoyée au serveur ; et

fournir par voie électronique, au moyen du processeur au centre d'appels, sur le réseau, à un opérateur du centre d'appels, une étiquette de confirmation de livraison imprimable pour l'expédition de la marchandise, l'étiquette de confirmation de livraison imprimable comprenant l'information sur les services d'expédition et un numéro de confirmation de livraison.

[20] Nous considérons que tous les éléments de la revendication sont essentiels et forment le concept inventif, conformément au concept inventif déterminé par la DF aux pages 2 à 3. Le Demandeur n'a pas contesté le concept inventif identifié.

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

[21] La DF a cité l'antériorité suivante :

D1 : US 5 918 213 Le 29 juin 1999 Bernard et coll.

D2 : WO 00/46 728 Le 10 août 2000 Creasy et coll.

D3 : US 6 029 143 Le 22 février 2000 Mosher et coll.

D4 : Glushko et coll., « An XML framework for agent-based e-commerce », Communications of the ACM, vol. 42, n° 3, mars 1999, pages 106 à 114

[22] À notre avis, conformément à l'analyse présentée dans la DF, les D1 et D3 sont les antériorités les plus proches. Les D1 et D3 décrivent des systèmes d'achat informatisés qui reçoivent des commandes passées par un client, y compris des informations d'expédition.

[23] En ce qui a trait à la revendication représentative 1, à notre avis, les D1 et D3 divulgent ce qui suit (le texte biffé indique les caractéristiques revendiquées qui ne sont pas divulguées par D1 ou D3) :

- recevoir, au moyen d'un processeur au centre d'appels, des informations de commande liées à la marchandise (D1 : colonne 42, lignes 36 à 49 ; colonne 43, lignes 4 à 9 ; D3 : colonne 6, lignes 49 à 60) ;
- produire, au moyen du processeur au centre d'appel, une demande ~~XML~~ pour des informations d'adresse ~~vérifiées~~ ; envoyer, au moyen du processeur au centre d'appel ou du centre de courrier, la demande ~~XML~~ à un serveur ~~API~~ stockant les informations d'adresse vérifiées ; recevoir, au moyen du processeur au centre d'appels ou du centre de courrier, une réponse ~~XML~~ comprenant des informations d'adresse ~~vérifiées~~ (D1 : colonne 18, lignes 9 à 22 ; colonne 22, ligne 67 à la colonne 23, ligne 6 ; D3 : colonne 6, lignes 49 à 60).

[24] De plus, compte tenu des D1 et D3, D2, qui décrit des méthodes d'expédition d'un colis et qui est dans le même domaine que les D1 et D3, divulgue également :

- fournir par voie électronique, au moyen du processeur au centre d'appels ou du courrier, sur le réseau, à un opérateur du centre d'appels, une étiquette de confirmation de livraison imprimable pour l'expédition de la marchandise, l'étiquette de confirmation de livraison imprimable comprenant l'information sur les services d'expédition et un numéro de confirmation de livraison (D2 : page 5, lignes 5 à 15).

[25] À notre avis, et conformément aux différences relevées dans la DF à la page 3, les références citées ne divulgent pas les caractéristiques suivantes :

- 1) produire, au moyen du processeur au centre d'appel, une demande XML pour des informations d'adresse vérifiées ; envoyer, au moyen du processeur au centre d'appels ou du centre de courrier, la demande XML à un serveur API stockant les informations d'adresse vérifiées ; recevoir, au moyen du processeur au centre d'appels ou du centre de courrier, une réponse XML comprenant des informations d'adresse vérifiées ;
- 2) produire, au moyen du processeur au centre d'appel, une demande d'information sur les services d'expédition à un serveur sur le réseau, l'information sur les services d'expédition comprenant l'information sur les services d'expédition pour l'expédition de la marchandise, au moins une partie de l'information sur les services d'expédition demandés étant liée à l'information sur la commande ; envoyer, au moyen du processeur au centre d'appel, l'information demandée sur les services d'expédition à un

serveur sur le réseau ; recevoir, au moyen du processeur au centre d'appel, des informations sur les services d'expédition demandés du serveur sur le réseau en réponse à la demande envoyée au serveur.

[26] Le Demandeur n'était pas en désaccord avec les différences fournies dans la DF, mais a soutenu que l'art antérieur ne divulguait pas ces différences (voir l'étape 4 ci-dessous).

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

Différence 1

[27] La DF, aux pages 3 à 4, a estimé que l'utilisation de demandes et de réponses XML pour obtenir de l'information vérifiée sur l'adresse d'un serveur serait considérée comme des CGC à la lumière de D4.

[28] Dans la RDF, le Demandeur a abordé cette différence dans le contexte des revendications proposées. En ce qui a trait à notre analyse des revendications au dossier, le Demandeur a fait remarquer que la fonction revendiquée de vérification de l'adresse d'expédition permet à un client de fournir une adresse erronée nécessitant une vérification (page 4).

[29] En réponse à la RDF, l'examineur a soutenu dans le RM qu'en ce qui a trait aux adresses incomplètes et inexactes, ce sont les CGC qui ont trait à la vérification.

[30] D4 divulgue le langage XML et les règles à la disposition des personnes versées dans l'art, ce qui comprend la vérification ou la mise à jour de l'information sur l'adresse du client. D4 indique la capacité [TRADUCTION] « d'utiliser des formulaires XML pour passer des commandes, effectuer des réservations et planifier des expéditions » (page 107, colonne de gauche, 1^{er} paragraphe) et à la page 113, colonne de droite, dernier paragraphe à la page 114, colonne de gauche, 1^{er} paragraphe :

[TRADUCTION]

lorsqu'une société soumet un bon de commande, l'analyseur XML du serveur eCo utilise le bon de commande [...] pour transformer l'instance du bon de commande en un flux d'événements d'information. Ces événements sont ensuite acheminés vers n'importe quelle application.

[...]

Dans l'exemple de bon de commande, les informations provenant de l'analyseur peuvent être traitées par diverses applications :

[...]

- une base de données de clients qui vérifie ou met à jour l'adresse d'un client ;
- un système d'entreprise d'expédition utilisant l'adresse pour planifier une livraison ;

[...]

[31] À notre avis, l'utilisation de la demande et de la réponse XML citée dans les revendications au dossier permet à une compagnie d'expédition de fournir un serveur API à un centre d'appels de traitement de commandes, le serveur API fournissant un service de vérification des adresses par l'intermédiaire d'un réseau (paragraphe 37 à 39 de la description). La caractéristique revendiquée détermine la validité d'une adresse fournie par un client pour l'expédition et confirme qu'une adresse est exacte pour l'expédition réussie d'un colis à une adresse (paragraphe 37 à 39 de la description).

[32] Même si nous considérons la vérification des adresses comme faisant partie des CGC, le D4 décrit le mieux la capacité de vérifier les adresses des clients, mais ne divulgue pas le processus par lequel un serveur d'API est utilisé pour offrir la vérification des adresses au moyen d'une demande et de réponse XML comme revendiqué.

[33] À la lumière de ce qui précède, à notre avis, la combinaison des D1, D3 et D4 ne divulgue pas, seule ou en combinaison, la différence 1.

Différence 2

[34] La DF soutenait que les D1 et D3 combinés divulguaient cette caractéristique et que [TRADUCTION] « générer, envoyer et recevoir des demandes relatives aux services d'expédition » et que la différence entre cette caractéristique et la caractéristique revendiquée était administrative et jugée évidente. De la DF, le D1 (colonne 24, lignes 19 à 28) divulgue :

[TRADUCTION]

Lorsqu'une commande est remplie par un client, elle est envoyée au fournisseur d'exécution 436 pour exécution de la commande. Le fournisseur d'exécution 436 reçoit la

commande par l'intermédiaire du réseau étendu 412 et s'acquitte du traitement et de l'expédition de la commande. Le fournisseur d'exécution 436 peut faire partie intégrante du système d'achat de produits automatisé, ou encore, le fournisseur d'exécution 436 peut être un service indépendant contractuel pour exécuter des services liés à l'exécution des commandes comme l'entreposage, le contrôle des stocks et les fonctions d'expédition. Dans un mode de réalisation, le fournisseur d'exécution 436 est un entrepreneur indépendant.

tandis que le D3 (colonne 8, lignes 44 à 61) divulgue :

[TRADUCTION]

[...] l'information sur le traitement de l'exécution pertinente à l'expédition est recueillie dans les champs de données appropriés de la base de données des fournisseurs de services pertinents au cours du processus 120 [...] ces données sur l'exécution sont envoyées au site éloigné du fournisseur de services pertinent [...] Les données d'exécution transmises dans le cadre de l'opération 194 peuvent également fournir d'autres informations, notamment : (1) les configurations, les quantités et les destinations d'expédition désignées des trousseaux et des paquets expédiés, (2) les renseignements comptables, (3) les composants achetés ou reçus, (4) les commandes de trousseaux reçues, (5) les commandes en suspens ou en cours de traitement [...]

[35] Dans sa réponse du 31 octobre 2016, le Demandeur a contesté cette affirmation et a déclaré que ni le D1 ni le D3 ne divulguaient ou ne suggéraient ces caractéristiques. Le Demandeur a déclaré que l'information sur la commande du D1 ne comprend pas la caractéristique revendiquée d'« information des services d'expédition » (page 3). Le Demandeur a également déclaré que le D3 divulgue [TRADUCTION] « de l'information sur le traitement de l'exécution pertinente à l'expédition [qui] est recueillie et stockée dans une base de données » (page 4). Le Demandeur a également ajouté que [TRADUCTION] « même si le système informatique 90 recueille de l'information pertinente à l'expédition, le système informatique 90 du D3 ne “**génère** pas [...] **une demande** d'information sur l'expédition [...] **au moins une partie** de l'information demandée sur les services **étant liée à l'information sur la commande**”, comme il a été reçu dans la revendication 1 » (soulignement à la page 4 de l'original).

[36] Selon le Comité, les caractéristiques revendiquées de générer, d'envoyer et de recevoir des demandes entre le centre d'appels et le service d'expédition ne sont pas considérées comme évidentes étant donné que les commandes sont envoyées à un centre d'exécution des D1 et D3 tel qu'il est présenté dans la DF. Dans l'invention revendiquée, le centre d'appels génère des demandes pour que les services d'expédition fournissent à leurs clients de l'information exacte sur l'expédition, ce qui n'est pas divulgué dans les D1 ou D3. Par

conséquent, à notre avis, la combinaison des D1 et D3 ne divulgue pas, seule ou en combinaison, la différence 2.

Conclusions sur l'évidence

- [37] À la lumière de notre analyse de l'évidence ci-dessus, à notre avis, la revendication représentative 1 n'aurait pas été évidente et est conforme à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*.
- [38] Les revendications indépendantes 9, 12, 19, 22 et 28 n'auraient pas non plus été évidentes puisqu'elles récitent les mêmes éléments inventifs de l'utilisation des demandes XML à un serveur API pour la vérification des adresses et la génération, l'envoi et la réception des demandes entre le centre d'appels et le service d'expédition pour l'information sur les services d'expédition que la revendication représentative 1. Par conséquent, à notre avis, les revendications indépendantes 9, 12, 19, 22 et 28 sont également conformes à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*.
- [39] Les revendications dépendantes n'auraient pas non plus été évidentes puisqu'elles dépendent des revendications non évidentes 1, 9, 12, 19, 22 et 28. Par conséquent, à notre avis, toutes les revendications dépendantes sont également conformes à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*.

CONCLUSION ET RECOMMANDATION DU COMITÉ

- [40] Compte tenu de ce qui précède, nous sommes d'avis que le refus n'est pas justifié en fonction de l'irrégularité indiquée dans l'avis de la DF et nous avons des motifs raisonnables de croire que la présente demande respecte la *Loi sur les brevets* et les *Règles sur les brevets*. Nous recommandons que le Demandeur soit avisé conformément au paragraphe 86(10) des *Règles sur les brevets* que le refus de la présente demande est annulé et que la présente demande a été jugée acceptable.
- [41] Puisque nous considérons que la demande dans sa forme présente est acceptable, nous n'avons pas révisé les revendications proposées. Conformément à l'alinéa 199(3)b des *Règles sur les brevets*, ces modifications proposées sont réputées n'avoir jamais été présentées.

Mara Gravelle

Membre

Jeremy Garnet

Membre

Lewis Robart

Membre

DÉCISION DE LA COMMISSAIRE

[42] Je souscris aux conclusions et à la recommandation de la Commission. Conformément au paragraphe 86(10) des *Règles sur les brevets*, j'avise par la présente le Demandeur que le refus de la présente demande est annulé, que la présente demande est jugée acceptable et que j'ordonnerai qu'un avis d'acceptation soit envoyé en temps voulu.

Virginie Ethier
Sous-commissaire aux brevets

Fait à Gatineau (Québec),

ce 25e jour de mars 2021