

Référence : Paymentus Corporation (Re), 2021 CACB 23

Décision du commissaire n° 1576

Commissioner's Decision #1576

Date : 2021-05-06

SUJET : J-00 Signification de la
technique

J-50 Simple plan

TOPIC: J-00 Meaning of Art

J-50 Mere Plan

Demande n° 2 503 740

Application No.: 2,503,740

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 numéro 2 503 740 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 de rejeter la demande.

Agent du demandeur :

PERRY + CURRIER

500-1300, rue Yonge

TORONTO, (Ontario) M4T 1X3

INTRODUCTION

- [1] La présente recommandation concerne la révision de la demande de brevet canadien refusée numéro 2 503 740, qui est intitulée « SYSTÈME DE RÉCEPTION DE PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES EN LIGNE POUR ENTREPRISES ET ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS » et inscrite au nom de PAYMENTUS CORPORATION (le « Demandeur »).
- [2] 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 plus en détail ci-dessous, ma recommandation au commissaire aux brevets est de rejeter la demande.

CONTEXTE

La demande

- [3] La demande de brevet canadien numéro 2 503 740 est considérée comme ayant une date de dépôt du 5 avril 2005, et a été rendue accessible au public le 11 septembre 2006.
- [4] La demande porte sur le paiement de factures et la facturation. Plus précisément, il s'agit d'une méthode visant à utiliser des renseignements contenus dans des fichiers de versements existants comme source d'information pour produire des factures électroniques.

Historique de la poursuite de la demande

- [5] Le 23 novembre 2017, une décision finale (« DF ») a été publiée conformément au paragraphe 30(4) des *Règles sur les brevets* (DORS/96-423) dans leur version antérieure au 30 octobre 2019, dans laquelle la demande a été refusée parce qu'elle visait un objet non prévu par la Loi. La DF indiquait que les revendications 1 à 5 au dossier (les « revendications au dossier »), daté du 26 mai 2017, n'étaient pas conformes à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.
- [6] Le 15 mai 2018, une réponse à la DF (« RDF ») a été déposée par le Demandeur. Dans la RDF, le Demandeur proposait un ensemble de revendications, à savoir les revendications 1 à 5 (les « revendications proposées ») pour examen, et soutenait que l'invention revendiquée visait un objet brevetable et était conforme à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

- [7] Puisque, après avoir examiné la RDF, l'examineur a maintenu la position que la demande n'était pas conforme à l'article 2 de la *Loi sur les brevets* et que les revendications proposées ne permettaient pas de remédier à l'irrégularité liée à l'objet non prévu par la Loi, comme il est indiqué dans un résumé des motifs (« RM »), la demande a été transmise à la Commission pour révision le 19 juin 2018.
- [8] Le RM a été transmis au Demandeur le 29 juin 2018.
- [9] La soussignée était chargée d'examiner la demande refusée au nom du commissaire aux brevets en vertu de l'alinéa 199(3)c) des *Règles sur les brevets* (DORS/2019-251).
- [10] Dans une lettre de révision préliminaire datée du 28 mai 2020 (la « lettre de RP »), j'ai présenté mon analyse préliminaire et les raisons pour lesquelles les revendications au dossier ne sont pas conformes à l'article 2 de la *Loi sur les brevets* et que les revendications proposées ne peuvent pas être considérées comme une modification « nécessaire » en vertu du paragraphe 86(11) des *Règles sur les brevets* (DORS/2019-251), conformément à la jurisprudence et à la pratique du Bureau à l'époque. La lettre de RP offrait également au Demandeur la possibilité de présenter des observations écrites et d'assister à une audience.
- [11] En préparation de l'audience, le Demandeur a présenté des observations écrites, datées du 29 juin 2020, dans lesquelles il présente des arguments en faveur de l'acceptation de l'invention revendiquée. Le Demandeur a également présenté un deuxième ensemble de revendications proposées à discuter à l'audience.
- [12] Une audience a été tenue par téléconférence le 10 juillet 2020. À l'audience, la soussignée a indiqué qu'une irrégularité liée à l'insuffisance de fondement était possiblement présente dans le deuxième ensemble de revendications proposées. Le Demandeur a indiqué qu'il examinerait de nouveau le deuxième ensemble de revendications proposées à la lumière de l'audience et qu'il le présenterait de nouveau. Le Bureau n'a reçu aucune autre observation concernant le deuxième ensemble de revendications proposées. Compte tenu de la révision supplémentaire subséquente et de la nouvelle possibilité de tenir une audience et de déposer des observations (voir le paragraphe 14 ci-dessous), le deuxième ensemble de revendications proposées n'a pas été examiné de façon plus approfondie.
- [13] À la suite de la décision de la Cour fédérale du Canada dans *Choueifaty c. Canada (Procureur général)*, 2020 CF 837 [*Choueifaty*], le Bureau des brevets a publié « Objet brevetable en vertu de la *Loi sur les brevets* » (OPIC, novembre 2020) [PN2020-04]. Compte tenu des plus récentes directives énoncées dans *Choueifaty* et l'énoncé PN2020-04,

la question de l'objet de la présente demande a été réexaminée.

- [14] Dans une lettre de RP supplémentaire (la « lettre de RP supplémentaire ») datée du 28 mai 2020, j'ai présenté mon analyse préliminaire et les raisons pour lesquelles, conformément aux plus récentes jurisprudence et pratique du Bureau, l'objet revendiqué des revendications au dossier et des revendications proposées était interdit en vertu du paragraphe 27(8) de la *Loi sur les brevets* et n'était pas conforme à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*. Le Demandeur s'est également vu offert la possibilité de présenter d'autres observations et d'assister à une autre audience.
- [15] Dans une lettre datée du 16 mars 2021, le Demandeur a indiqué qu'il ne présenterait pas d'autres observations écrites et qu'il n'assisterait pas à l'audience.

QUESTIONS

- [16] Deux questions doivent être examinées dans le cadre de la présente révision :
- celle de savoir si les revendications au dossier définissent un objet brevetable, comme l'exige la *Loi sur les brevets*;
 - celle de savoir si les revendications proposées définissent un objet brevetable, comme l'exige la *Loi sur les brevets*.

PRINCIPES JURIDIQUES ET PRATIQUE DU BUREAU DES BREVETS

Interprétation téléologique

- [17] Conformément à *Free World Trust c. Électro Santé Inc*, 2000 CSC 66, et à *Whirlpool Corp c. Camco Inc*, 2000 CSC 67, l'interprétation téléologique est réalisée du point de vue de la personne versée dans l'art à la lumière des connaissances générales courantes (CGC), en tenant compte de l'ensemble de la divulgation, y compris le mémoire descriptif et les dessins. En plus d'interpréter le sens des termes d'une revendication, l'interprétation téléologique distingue les éléments essentiels de la revendication des éléments non essentiels. La question de savoir si un élément est essentiel dépend à la fois de l'intention exprimée dans la revendication ou déduite de celle-ci et de la question de savoir s'il aurait été évident pour la personne versée dans l'art qu'une variante a un effet matériel sur le fonctionnement de l'invention.
- [18] L'énoncé de pratique PN2020-04 traite également de l'application de ces principes, soulignant que tous les éléments établis dans une revendication sont présumés être un

élément essentiel, à moins qu'il n'en soit établi autrement ou qu'une telle présomption soit contraire au libellé de la revendication.

Objet brevetable

[19] 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.

[20] Le paragraphe 27(8) de la *Loi sur les brevets* prévoit également ce qui suit :

Il ne peut être octroyé de brevet pour de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques.

[21] L'énoncé PN2020-04 décrit l'approche du Bureau des brevets pour décider si une revendication est un objet brevetable :

Afin d'être un objet brevetable et de ne pas être interdit en vertu du paragraphe 27(8) de la *Loi sur les brevets*, l'objet défini par une revendication doit être limité à ou moins vaste que l'invention en question qui est dotée d'une existence physique ou est une manifestation d'un effet ou changement physique discernable et qui a trait à un domaine de réalisations manuelles ou industrielles, ce qui signifie des procédés comportant ou visant des sciences appliquées et industrielles, afin de distinguer, en particulier, des beaux-arts ou des œuvres d'art qui ne sont originales que dans un sens artistique ou esthétique.

[22] L'énoncé PN2020-04 décrit également l'approche du Bureau des brevets pour décider si une invention liée à un ordinateur est un objet brevetable. Par exemple, le simple fait qu'un ordinateur soit l'un des éléments essentiels d'une invention revendiquée ne signifie pas nécessairement que l'invention revendiquée est un objet brevetable. Un algorithme en soi est abstrait et n'est pas un objet brevetable. Un ordinateur programmé pour traiter simplement l'algorithme d'une manière bien connue, sans résoudre de problème dans le fonctionnement de l'ordinateur ne rendra pas son objet brevetable parce que l'ordinateur et l'algorithme ne font pas partie d'une seule invention réelle qui résout un problème lié aux réalisations manuelles ou industrielles. D'autre part, si le traitement de l'algorithme améliore le fonctionnement de l'ordinateur, l'ordinateur et l'algorithme formeraient donc ensemble une seule invention réelle qui résout un problème lié aux réalisations manuelles ou industrielles, et l'objet défini par la revendication serait un objet brevetable.

ANALYSE

Interprétation téléologique

[23] Il y a 5 revendications au dossier, y compris la revendication indépendante 1 et les revendications dépendantes 2 à 5. Aux fins de la présente analyse, la revendication 1 est considérée comme étant représentative :

[TRADUCTION]

1. Une méthode visant à émettre une facture électronique à un payeur comprenant les étapes suivantes :

recevoir, au groupeur tiers de confiance, un fichier comptable de versements d'un bénéficiaire par l'entremise d'un réseau, où le fichier comptable de versements comprend une pluralité de champs de données non convertis pour stocker des valeurs associées aux services rendus par le bénéficiaire;

convertir, audit groupeur tiers de confiance, la pluralité de champs de données non convertis dudit fichier comptable de versements dans ladite facture électronique, où ladite facture électronique est préparée par ledit groupeur tiers de confiance;

envoyer, à partir dudit groupeur tiers de confiance, ladite facture électronique à audit payeur par l'entremise du réseau.

[24] Les revendications dépendantes 2 à 5 présentent les caractéristiques supplémentaires suivantes :

- la facture électronique est ajoutée dans une pluralité de factures électroniques dudit bénéficiaire, chaque facture électronique de la pluralité de factures électroniques comprenant un numéro de confirmation respectif en fonction dudit bénéficiaire (revendications 2 et 5);
- ladite pluralité de factures électroniques fait partie d'un résumé des factures électroniques aux fins de distribution et de notification aux groupeurs (revendication 3);
- ladite pluralité de factures électroniques est produite à partir de factures électroniques sources, chacune ayant un format différent (revendication 4).

La personne versée dans l'art

[25] Comme l'indique la lettre de RP supplémentaire, aux fins de la présente révision, la personne versée dans l'art a été identifiée comme il est indiqué dans la DF (page 2) :

[TRADUCTION]

La personne versée dans l'art, qui peut être une équipe de personnes, est versée dans le domaine des paiements électroniques, du transfert entre comptes, du paiement de factures électroniques et de la facturation électronique (voir la présente description, au par. [0002]).

La personne versée dans l'art est également versée dans le domaine de l'informatique générale.

[26] Le Demandeur n'a pas contesté cette caractérisation et l'a adoptée aux fins de la présente révision.

Les connaissances générales courantes

[27] La lettre de RP supplémentaire a fourni la définition suivante des CGC de la personne versée dans l'art :

[TRADUCTION]

La DF (page 2) a défini les CGC de la personne versée dans l'art comme étant les suivantes :

L'art antérieur en ce qui a trait aux systèmes de paiements électroniques, comme ceux décrits dans le contexte de l'invention, est considéré comme représentant les connaissances générales courantes dans l'art. Cela comprend les systèmes PayAnyOne (voir pages 1 à 2) et les applications de facturation électronique (par. [0005]). Voir aussi les figures 1 à 4.

Les fichiers de versements et la facturation font partie des connaissances générales courantes dans le domaine de la facturation.

Le Demandeur n'a pas contesté cette définition et elle est adoptée à titre préliminaire dans le cadre de la présente révision.

Pour résumer, à la lumière des renseignements dans la section « Contexte » et de certains paragraphes de la demande, ainsi que de l'énoncé ci-dessus de la DF, je considère que les connaissances suivantes sont des CGC pertinentes :

- connaissance du système « PayAnyOne », qui permet à un client d'effectuer des paiements à tout bénéficiaire ayant une adresse physique. Si le bénéficiaire est déjà dans le système, un paiement est envoyé par voie électronique; autrement, un chèque papier est créé et envoyé par la poste à l'adresse du bénéficiaire (paragraphe [0003]);
- connaissance des systèmes de paiements électroniques fournis par les bénéficiaires. Dans ces systèmes, un client peut payer un bénéficiaire directement au moyen de paiements électroniques ou de chèques papier (paragraphe [0004]);
- connaissance du système de paiements électroniques fourni par les établissements financiers. Dans ces systèmes, un client peut configurer des bénéficiaires et effectuer des paiements par voie électronique (paragraphe [0007] à [0011]);
- connaissance des systèmes de paiements électroniques fournis par des tiers. Ces systèmes regroupent les factures des différents bénéficiaires et les envoient aux bénéficiaires (paragraphe [0008] à [0010]);
- connaissance du traitement des paiements électroniques à l'aide des systèmes susmentionnés, y compris l'utilisation d'un site Web Biller Direct, d'une plateforme de facturation électronique pour un fournisseur de services de facturation, d'un

répertoire des bénéficiaires, pour effectuer des paiements électroniques (paragraphe [007] et [0010], figure 1 à la figure 4).

- connaissance de la conversion de renseignements sur les factures du format papier au format électronique, de l'analyse des renseignements sur les factures converties et du téléchargement de renseignements sur les factures dans une base de données ou de la conversion ultérieure des renseignements sur les factures en formats PDF/HTML/XML ou Web (paragraphe [0049] à [0051], figure 4).
- connaissance de la conception, de la mise en œuvre, de l'exploitation et de l'entretien des systèmes et processus susmentionnés à l'aide des technologies informatiques conventionnelles et des réseaux de communications traditionnels (déduits de la divulgation);
- connaissance du contenu des fichiers de versements traditionnels, y compris les renseignements sur la transaction et la facturation (paragraphe [0026], [0078], [0152] et [0153]).

[28] Le Demandeur n'a pas contesté cette caractérisation et l'a adoptée aux fins de la présente révision.

Éléments essentiels

[29] Comme il est indiqué dans la lettre de RP supplémentaire, conformément à l'énoncé PN2020-04, l'interprétation téléologique est réalisée en examinant où la personne versée dans l'art aurait compris que le Demandeur avait l'intention d'ériger des clôtures autour du monopole revendiqué.

[30] Compte tenu de l'ensemble du mémoire descriptif, la personne versée dans l'art comprendrait que les revendications ne comprennent aucun libellé indiquant que l'un ou l'autre des éléments est facultatif, un mode de réalisation préférentielle, l'une des variantes ou un élément non essentiel. Par conséquent, tous les éléments énoncés dans chacune des revendications sont présumés être essentiels.

Objet brevetable

[31] Bien que les éléments revendiqués liés à un ordinateur soient présumés être essentiels, le simple fait qu'un ordinateur soit identifié comme étant un élément essentiel d'une invention revendiquée aux fins de déterminer les clôtures du monopole dans l'interprétation téléologique ne signifie pas nécessairement que l'objet défini par la revendication est un objet brevetable et qu'il ne fait pas partie de l'interdiction prévue au paragraphe 27(8) de la *Loi sur les brevets*.

[32] Comme il est expliqué dans la lettre de RP supplémentaire, je considère que les revendications au dossier visent un objet non brevetable :

[TRADUCTION]

[C]omme il est indiqué dans l'énoncé PN2020-04, « [a]fin de constituer un objet brevetable et d'être en dehors de l'interdiction en vertu du paragraphe 27(8) de la *Loi sur les brevets*, l'objet défini par une revendication doit être limité à ou moins vaste que l'invention en question qui est doté d'une existence ou est une manifestation physique d'un effet ou changement discernable et qui a trait à un domaine de réalisations manuelles ou industrielles », qui renvoie en partie à *Canada (Procureur général) c. Amazon.com, inc*, 2011 CAF 328 [*Amazon*], aux par. 42, et 66 à 69. Dans *Amazon* (par. 61 à 63, 66 et 69), la Cour a déclaré qu'une idée désincarnée ne peut devenir brevetable du simple fait qu'elle comporte une concrétisation pratique ou qu'elle présente une application pratique. *Amazon* a également fait remarquer que c'était la situation dans *Schlumberger Canada Ltd c. Le commissaire aux brevets*, [1982] 1 CF 845 (CAF), aux p. 205 à 206, où l'ordinateur était simplement utilisé pour effectuer le genre de calculs qu'il avait été inventé pour faire.

En ce qui concerne la présente demande, les éléments revendiqués liés à un ordinateur sont simplement utilisés d'une manière bien connue pour traiter des données, y compris l'extraction de renseignements à partir de fichiers électroniques. En ce qui concerne la caractéristique revendiquée de « convertir [...] de[s] champs de données non convertis dudit fichier comptable de versements dans ladite facture électronique », à mon avis, il s'agit seulement de l'organisation de données dans un format de données qui convient aux factures électroniques à l'aide de méthodes de traitement des données bien connues. En effet, le seul endroit où cette caractéristique est mentionnée dans le mémoire descriptif tel que déposé initialement est dans la revendication originale 29, qui se lit : « convertir, à ladite tierce partie de confiance, des champs dans ledit fichier de versements dans ladite facture électronique ». À mon avis préliminaire, la présente demande ne vise aucune technique nouvelle ou améliorée d'extraction de données à l'aide d'un matériel ou d'un logiciel informatique précis.

En l'espèce, l'utilisation de l'ordinateur pour les règles revendiquées de traitement des données, avec un mécanisme traditionnel de traitement des données, n'améliore pas le fonctionnement de l'ordinateur lui-même. Par conséquent, je suis d'avis préliminaire que l'ordinateur ne fait pas partie de l'invention réelle. Puisque la divulgation est axée sur les règles de traitement des données, à mon avis préliminaire, l'invention réelle vise des règles de traitement des données, c'est-à-dire l'utilisation de fichiers de versements comme source de données pour les factures électroniques, plutôt que l'utilisation d'autres sources de données. Cet objet vise des règles abstraites, ne se rapporte pas aux réalisations manuelles ou industrielles, est interdit en vertu du paragraphe 27(8) de la *Loi sur les brevets* et n'est pas considéré comme un objet brevetable en vertu de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

Les revendications dépendantes 2 à 5 résument d'autres règles de traitement des données. Je suis d'avis préliminaire que ces revendications visent également des règles abstraites et ne sont pas conformes au paragraphe 27(8) et à l'article 2 de la *Loi sur les brevets* pour les mêmes raisons que celles énoncées ci-dessus.

Par conséquent, je suis d'avis préliminaire que les revendications 1 à 5 au dossier ne définissent pas un objet brevetable et ne sont pas conformes au paragraphe 27(8) et à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

[33] Le Demandeur n'a pas contesté cette analyse et l'a adoptée aux fins de la présente révision.

Revendications proposées

[34] La lettre de RP supplémentaire considérait que les revendications proposées ne permettraient pas de remédier à l'irrégularité liée à l'objet non brevetable des revendications au dossier, et ne pouvaient être considérées comme une modification « nécessaire » en vertu du paragraphe 86(11) des *Règles sur les brevets* :

[TRADUCTION]

Dans les revendications proposées, seule la revendication 1 est modifiée par la caractéristique additionnelle suivante (soulignée) :

- envoyer, à partir dudit groupeur tiers de confiance, ladite facture électronique à audit payeur par l'entremise du réseau, où la facture électronique est utilisée pour suivre une transaction.

La nouvelle fonction porte sur la façon dont est utilisée la facture électronique. Puisqu'il n'y a aucun langage indiquant que cette caractéristique est facultative, un mode de réalisation préférentiel, l'une des variantes ou un élément non essentiel, à mon avis, elle est considérée à titre préliminaire comme étant essentielle aux revendications proposées.

Cependant, je suis d'avis préliminaire qu'il s'agit d'une caractéristique distincte qui ne collabore pas avec d'autres éléments revendiqués de façon à faire partie de l'invention réelle unique qui vise des règles de traitement des données afin d'obtenir des renseignements sur les factures électroniques à partir de fichiers de versements. À mon avis préliminaire, la question de savoir si une facture électronique est utilisée pour effectuer le suivi d'une transaction n'est pas pertinente à la façon dont les renseignements contenus dans la facture électronique sont obtenus. Par conséquent, cette caractéristique n'est pas considérée comme faisant partie de l'invention réelle.

À mon avis préliminaire, les revendications proposées ne modifieraient pas la définition de la personne versée dans l'art, les CGC et l'invention réelle. Par conséquent, à mon avis préliminaire, les revendications proposées ne peuvent pas être considérées comme des modifications « nécessaires » en vertu du paragraphe 86(11) des *Règles sur les brevets* parce qu'elles ne sont pas conformes au paragraphe 27(8) ou à l'article 2 de la *Loi sur les brevets* pour les mêmes raisons que celles énoncées ci-dessus.

[35] Le Demandeur n'a pas contesté cette analyse et l'a adoptée aux fins de la présente révision.

Conclusion

[36] Je suis d'avis que les revendications 1 à 5 au dossier visent un objet non brevetable, qui est interdit en vertu du paragraphe 27(8) de la *Loi sur les brevets* et qui ne correspond pas à la définition d'« invention » énoncée à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

[37] Je suis également d'avis que les revendications proposées 1 à 5 ne peuvent pas être considérées comme une modification « nécessaire » en vertu du paragraphe 86(11) des *Règles sur les brevets* parce qu'elles ne sont pas conformes au paragraphe 27(8) ou à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

- [38] Compte tenu de ce qui précède, je recommande que la demande soit rejetée au motif que toutes les revendications au dossier visent un objet non brevetable, qui est interdit en vertu du paragraphe 27(8) de la *Loi sur les brevets* et qui ne correspond pas à la définition d'« invention » énoncée à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.
- [39] De plus, les revendications proposées 1 à 5 ne permettent pas de remédier à l'irrégularité liée à l'objet non brevetable des revendications au dossier, et, par conséquent, la présentation de ces revendications ne constitue pas une modification « nécessaire » en vertu du paragraphe 86(11) des *Règles sur les brevets*.

Liang Ji

Membre

DÉCISION DU COMMISSAIRE

[40] Je souscris aux conclusions de la Commission ainsi qu'à sa recommandation de rejeter la demande au motif que toutes les revendications au dossier visent un objet non brevetable, qui est interdit en vertu du paragraphe 27(8) de la *Loi sur les brevets* et qui ne correspond pas à la définition d'« invention » énoncée à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

[41] En conséquence, conformément à l'article 40 de la *Loi sur les brevets*, je refuse d'accorder un brevet relativement à cette 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.

Virginie Ethier

Sous-commissaire aux brevets

Fait à Gatineau (Québec),

ce 6^e jour de mai 2021