

Référence : Home Depot International, Inc. (Re), 2021 CACB 33

Décision du commissaire n°1586

Commissioner's Decision #1586

Date : 2021-06-18

SUJET : J00 Signification de la technique
J10 Programmes d'ordinateur
J40 Processus psychologique

TOPIC: J00 Meaning of Art
J10 Computer Programs
J40 Mental Steps

Demande n° 2 880 393

Application No. 2,880,393

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 sur les brevets* »), la demande de brevet numéro 2 880 393 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 :

BORDEN LADNER GERVAIS LLP

Bay Adelaide Centre – Tour Est
22, rue Adelaide Ouest
Toronto (Ontario) M5H 4E3

INTRODUCTION

- [1] La présente recommandation concerne la révision de la demande de brevet canadien refusée numéro 2 880 393 (la présente demande), intitulée « Systèmes, dispositifs et méthodes de détermination d'un niveau de stock optimal pour un article dont la vente est dispersée de manière disproportionnée » et qui appartient à HOME DEPOT INTERNATIONAL, INC. (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*. Ainsi qu'il est expliqué plus en détail ci-dessous, la Commission recommande que le commissaire aux brevets rejette la demande.

CONTEXTE

La demande

- [2] La présente demande a été déposée le 30 janvier 2015. Elle est devenue accessible au public le 3 août 2015.
- [3] La demande a généralement trait à des méthodes et à des systèmes permettant de déterminer automatiquement les produits pour lesquels la vente était dispersée de manière disproportionnée et d'optimiser les niveaux de stocks. La demande comporte 17 revendications au dossier qui ont été reçues au Bureau des brevets le 19 juin 2017.

Historique de la poursuite de la demande

- [4] Le 11 mai 2018, une décision finale (DF) a été rédigée conformément au paragraphe 30(4) des anciennes *Règles sur les brevets*. La DF a indiqué que la présente demande est irrégulière, car toutes les revendications au dossier visent un objet qui ne correspond pas à la définition d'invention et que, par conséquent, elles ne sont pas conformes à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*. La DF a signalé à la fois une irrégularité dans l'objet principal de toutes les revendications et une irrégularité dans l'objet secondaire de certaines revendications. La DF indiquait également que les revendications 1 à 17 sont indéfinies en ce qui a trait au paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*.
- [5] Dans une réponse à la DF (RDF) du 12 novembre 2018, le Demandeur a présenté des arguments en faveur de la brevetabilité des revendications au dossier, ainsi qu'un ensemble de revendications proposées (les revendications proposées).

- [6] L'examineur ayant jugé que la demande n'était pas conforme à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*, conformément à l'alinéa 30(6)c) des anciennes *Règles sur les brevets*, 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 établit la position que les revendications au dossier étaient toujours jugées irrégulières, et que les revendications proposées, bien que remédiant à l'irrégularité de l'objet secondaire et à l'irrégularité de caractère indéfini, ne remédieraient tout de même pas à l'irrégularité de l'objet principal.
- [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 procéder avec la révision de la demande.
- [8] Dans une lettre en date du 13 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 soussignés a révisé la demande au nom de la Commission en vertu de l'alinéa 199(3)c) des *Règles sur les brevets*. Dans une lettre de révision préliminaire (lettre de RP) en date du 4 mai 2021, nous avons exposé son analyse préliminaire des questions en ce qui a trait aux revendications au dossier et aux revendications proposées. Nous avons également donné au Demandeur une occasion de présenter d'autres observations orales ou écrites.
- [10] Dans une lettre datée du 25 mai 2021, le Demandeur a refusé la possibilité d'une audience et a indiqué qu'il n'y aurait pas d'observations écrites.

QUESTIONS

- [11] Les questions à examiner dans le cadre de la présente révision sont de savoir si les revendications au dossier visent un objet qui répond à la définition de l'invention qui figure à l'article 2 de la *Loi sur les brevets* et si les revendications au dossier sont claires et conformes au paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*.
- [12] Nous examinons également les revendications proposées.

PRINCIPES JURIDIQUES ET PRATIQUE DU BUREAU

Interprétation téléologique

- [13] 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 faite du point de vue d'une personne versée dans l'art à la lumière des connaissances générales courantes (CGC) pertinentes, à la lumière 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.
- [14] « Objet brevetable en vertu de la *Loi sur les brevets* » (OPIC, novembre 2020) [PN2020-04] aborde également de l'application de ces principes, soulignant que tous les éléments énoncés dans une revendication sont présumés essentiels à moins qu'il n'en soit établi autrement ou qu'une telle présomption soit contraire au libellé de la revendication.

Objet brevetable

- [15] La définition d'invention est indiquée 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.

- [16] Le paragraphe 27(8) de la *Loi sur les brevets* stipule également que :

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

- [17] L'énoncé PN2020-04 précise la pratique d'examen en ce qui concerne l'interprétation par le Bureau des brevets des principes juridiques applicables dans la détermination à savoir si le sujet défini par une revendication est un objet brevetable :

Afin d'être un objet brevetable et 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 industrielle, ce qui signifie des procédés comportant ou visant des sciences appliquées et industrielles, comme distinction, en particulier, des beaux-arts

ou des œuvres d'art qui ne sont originales que dans un sens artistique ou esthétique.

Cette référence, en partie, *Canada (Procureur général) c. Amazon.com, inc.*, 2011 CAF 328, aux par. 42 et 66 à 69.

[18] L'énoncé PN2020-04 décrit de façon plus approfondie 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 figure parmi les éléments essentiels de l'invention revendiquée ne signifie pas nécessairement que l'invention revendiquée est un objet brevetable. Un algorithme lui-même est un objet abstrait et non brevetable. Un ordinateur programmé pour exécuter simplement l'algorithme d'une manière bien connue sans résoudre aucun problème dans le fonctionnement de l'ordinateur ne le rendra pas brevetable pour l'objet, 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 l'exécution de l'algorithme sur l'ordinateur 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.

[19] Dans *Schlumberger Canada Ltd v. Commissioner of Patents*, [1982] 1 CF 845 (CA) [*Schlumberger*], le tribunal a conclu que, même si des ordinateurs étaient nécessaires pour que l'invention soit mise en pratique, l'ordinateur ne faisait pas partie de « ce qui a été découvert » et n'était donc pas pertinent pour déterminer si l'invention revendiquée était un objet brevetable; l'ordinateur n'était qu'utilisé pour faire le type de calculs pour lesquels il avait été inventé.

Caractère indéfini

[20] Le paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets* exige que les revendications définissent distinctement et en des termes explicites l'objet de l'invention :

Le mémoire descriptif se termine par une ou plusieurs revendications définissant distinctement et en des termes explicites l'objet de l'invention dont le demandeur revendique la propriété ou le privilège exclusif.

Dans *Minerals Separation North American Corp v. Noranda Mines Ltd*, [1947] RC de l'É 306, 12 CPR 99, à la p. 146, la Cour a insisté sur l'obligation faite au demandeur d'exposer clairement

dans ses revendications l'étendue du monopole qu'il cherche à obtenir et d'employer dans ses revendications des termes clairs et précis :

[TRADUCTION]

En formulant ses revendications, l'inventeur érige une clôture autour des champs de son monopole et met le public en garde contre toute violation de sa propriété. La délimitation doit être claire afin de donner l'avertissement nécessaire, et seule la propriété de l'inventeur doit être clôturée. La teneur d'une revendication doit être exempte de toute ambiguïté ou obscurité pouvant être évitée, et sa portée ne doit pas être flexible; elle doit être claire et précise de façon que le public puisse savoir non seulement où il lui est interdit de passer, mais aussi où il peut passer sans risque.

ANALYSE

Interprétation téléologique

[21] Dans la DF, à la page 2, la personne versée dans l'art et les CGC sont qualifiées comme suit :

[TRADUCTION]

La personne, qui peut être une équipe, versée dans l'art serait versée dans le domaine de la gestion des stocks. La personne ou l'équipe est également compétente dans le domaine des technologies informatiques à usage général.

La personne ou l'équipe compétente connaît également la gestion des ventes liées à la quantité de marchandises provenant de soldes (voir le paragraphe [0003]).

La personne ou l'équipe compétente connaît également le matériel informatique d'usage général et les techniques de programmation informatiques d'usage général. Étant donné le niveau de détails dans le mémoire descriptif, il est supposé que la mise en œuvre des caractéristiques revendiquées soit dans les connaissances générales communes dans l'art.

[22] Dans la RDF, le Demandeur n'a pas contesté ces définitions. Nous les adoptons, comme nous l'avons fait dans la lettre de RP.

[23] Dans la DF aux pages 2 et 3, l'interprétation téléologique réalisée a donné lieu à un ensemble d'éléments essentiels pour certaines revendications selon une pratique antérieure du Bureau des brevets, maintenant remplacée par l'énoncé PN2020-04. Nous entreprenons

de nouveau la détermination des éléments essentiels.

[24] La revendication indépendante 1 est représentative et se lit comme suit :

[TRADUCTION]

Méthode informatisée de gestion de la valeur de stock d'un produit, la méthode comprenant :

recupérer les valeurs de l'historique des ventes d'un produit ou plus à partir d'un périphérique de stockage de données;

calculer la valeur d'inégalité de dispersion des ventes d'un produit ou plus,

où un produit ou plus est associé à une valeur d'inégalité de dispersion;

identifier un produit provenant d'un produit ou plus pour lesquels les ventes du produit déterminé ont été réparties de façon disproportionnée sur une période comprenant une pluralité d'unités de temps;

déterminer une première quantité et une première fréquence pour le produit déterminé en fonction, au moins en partie, des valeurs de vente du produit déterminé dans un sous-ensemble d'unités de temps de la période; et

réapprovisionner le stock du produit déterminé en fonction de la valeur de la quantité de stock déterminé;

où le calcul de la valeur d'inégalité de dispersion pour au moins un produit d'un produit ou plus comprend :

classer la pluralité d'unités de temps en ordre croissant en fonction des valeurs des ventes,

où la première unité de temps est associée à une plus petite valeur de vente pour au moins un produit et la dernière unité de temps est associée à une plus grande valeur de vente pour au moins un produit; et

calculer la valeur de l'inégalité de dispersion en fonction, du moins en partie, de la pluralité ordonnée d'unités de temps.

[25] Selon l'énoncé PN2020-04, une interprétation téléologique cherche à déterminer où la personne versée dans l'art aurait compris que le demandeur avait l'intention d'installer des clôtures autour du monopole revendiqué.

[26] Comme nous l'avons écrit dans la lettre de RP :

[TRADUCTION]

Compte tenu de l'ensemble du mémoire descriptif, la personne versée dans l'art comprendrait qu'il n'y a aucun emploi de libellé qui indiquerait qu'un des éléments de la revendication est facultatif ou qu'il s'agit d'une des solutions de rechange. Par conséquent, nous sommes d'avis, à titre préliminaire, que tous les éléments indiqués dans la revendication 1 sont considérés comme essentiels, y compris les composantes mises en œuvre par ordinateur.

[27] La revendication indépendante 12, visant un système, comprend les mêmes éléments essentiels que la revendication 1, avec l'ajout de calculs impliquant une deuxième valeur de fréquence et un facteur saisonnier.

[28] La revendication indépendante 15, visant un produit de programme informatique, comprend les mêmes éléments essentiels que la revendication 1.

[29] Les revendications dépendantes 2 à 11, 13, 14, 16 et 17 comprennent les mêmes éléments essentiels que les revendications indépendantes dont elles dépendent, avec l'ajout d'étapes de calcul détaillées.

Signification des termes

[30] L'interprétation téléologique est également utilisée pour interpréter le sens des termes de la revendication tels que compris par la personne versée dans l'art. La revendication 1 indique une étape de [TRADUCTION] « stock de réapprovisionnement ». La revendication indépendante 12 indique [TRADUCTION] « produire un produit pour le stock de réapprovisionnement » et la revendication indépendante 15 indique [TRADUCTION] « fournir un produit de réapprovisionnement ». Nous maintenons l'opinion que nous avons exprimée dans la lettre de RP :

[TRADUCTION]

Étant donné que la description ne fait pas référence aux opérations de réapprovisionnement physique ou à la distribution physique des stocks, et que les dessins ne décrivent pas les opérations de réapprovisionnement des stocks physiques, à notre avis, à titre préliminaire, la personne versée dans l'art serait amenée à interpréter [TRADUCTION] « le stock de réapprovisionnement » au

sens large pour inclure le système informatique qui fournit un extrait, comme une quantité de commandes, ou qui produit une commande.

Objet brevetable

[31] Étant donné que notre point de vue sur les éléments essentiels diffère de celui de la DF, et à la lumière de la pratique mise à jour du Bureau des brevets, nous entreprenons une nouvelle évaluation de l'objet brevetable conformément à l'énoncé PN2020-04.

[32] Comme nous l'avons décrit plus haut dans la section « Principes juridiques et pratique du bureau », nous évaluons pour chaque revendication si l'objet qu'elle définit constitue une seule invention réelle dotée d'une existence physique ou causant un effet ou un changement physique discernable.

[33] Dans la lettre de RP, nous avons écrit :

[TRADUCTION]

Dans toutes les revendications, l'invention semble être la récupération de certaines données d'entrée, l'exécution de calculs sur les données à l'aide d'un ordinateur et la présentation de données de sortie pour le stock de réapprovisionnement.

Comme nous l'avons vu plus haut, le terme « stock de réapprovisionnement » dans la revendication 1 serait interprété au sens large par la personne versée dans l'art de façon à inclure la présentation de l'information sur les extraits, plutôt qu'une étape physique.

Cela laisse l'ordinateur ou le processeur comme le seul élément essentiel doté d'une existence physique. Cependant, la situation ici est la même que celle de *Schlumberger*. Un ordinateur qui effectue simplement des calculs comme il a été conçu pour le faire n'est pas considéré comme faisant partie d'une seule invention réelle.

[34] À notre avis, toutes les revendications au dossier ne satisfont pas à l'exigence du caractère matériel pour l'objet brevetable conformément à l'énoncé PN2020-04 et ne sont pas conformes à la définition de l'« invention » qui figure l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

[35] La DF a également noté une irrégularité dans l'objet secondaire relativement à la revendication 15 :

[TRADUCTION]

La revendication 15 n'est pas conforme à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*. Les revendications relatives à des supports lisibles par ordinateur doivent définir explicitement que le support contient du code exécutable par machine exécuté par un périphérique. Seul le code exécutable par machine peut modifier la fonctionnalité technologique de la mémoire physique stockant le programme. Un code non exécutable est considéré comme un simple objet descriptif [voir le chapitre 16.08.04 du RPBB].

[36] Le passage pertinent du RPBB se trouve maintenant à la section 22.08.04 (révisée en octobre 2010). Dans la RDF, le Demandeur n'a pas contesté cette irrégularité. Nous maintenons l'opinion que nous avons exprimée dans la lettre de RP voulant que la demande soit irrégulière à cet égard. Le Demandeur a abordé cette question dans les revendications proposées.

Caractère indéfini

[37] La DF a noté en ce qui a trait aux revendications au dossier :

[TRADUCTION]

Les revendications 1 à 17 ne sont pas conformes au paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*. L'étape de [TRADUCTION] « récupération des valeurs de l'historique des ventes d'un ou de plusieurs produits à partir d'un périphérique de stockage de données » n'interagit pas avec les autres étapes de la méthode et les valeurs de l'historique des ventes ne sont jamais utilisées. Par conséquent, la portée de l'objet revendiqué n'est pas claire.

[38] Le Demandeur n'a pas contesté cette question dans la RDF. Nous maintenons l'opinion que nous avons exprimée dans la lettre de RP que cette irrégularité est présente. Le Demandeur a abordé cette question dans les revendications proposées.

REVENDEICATIONS PROPOSÉES

Objet brevetable

[39] Les revendications proposées n'ont pas été modifiées d'une autre façon que pour corriger les irrégularités supplémentaires dont il est question ci-dessous. Par conséquent, à notre avis, l'irrégularité principale demeurerait dans toutes les revendications proposées.

[40] La modification proposée au libellé de la revendication 15 visant à restreindre le « code » à [TRADUCTION] « code exécutable par machine exécutable par un processeur » permettrait de résoudre avec succès la question de l'objet brevetable secondaire en ce qui a trait à l'interprétation du « code » dans cette revendication.

Caractère indéfini

[41] Dans la RDF, le Demandeur a fait remarquer ce qui suit en ce qui concerne les revendications proposées :

[TRADUCTION]

Les revendications indépendantes ont été modifiées pour préciser que les valeurs de l'historique des ventes récupérées sont une base pour calculer la valeur de l'inégalité de dispersion des ventes pour un produit ou plus.

[42] À notre avis, les revendications proposées établiraient un lien entre les valeurs de l'historique des ventes récupérées et d'autres étapes des revendications et permettraient donc de corriger avec succès l'irrégularité liée au caractère indéfini.

Conclusion concernant les revendications proposées

[43] Nous maintenons l'opinion que nous avons exprimée dans la lettre de RP :

[TRADUCTION]

À notre avis, à titre préliminaire, les revendications proposées ne remédieraient pas à l'irrégularité principale dans toutes les revendications; toutefois, les revendications proposées remédieraient à l'irrégularité relative à l'objet secondaire de la revendication 15 et aux irrégularités relatives au caractère défini de toutes les revendications.

[44] Par conséquent, les revendications proposées ne constituent pas des « modifications nécessaires » au sens du paragraphe 86(11) des *Règles sur les brevets*.

CONCLUSION ET RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

[45] Pour les raisons indiquées ci-dessus, nous recommandons au commissaire aux brevets de rejeter la présente demande aux motifs que les revendications au dossier visent un objet non brevetable et qu'elles sont, par conséquent, non conformes à l'article 2 de la *Loi sur les*

brevets. Les revendications au dossier sont également imprécises et ne sont pas conformes au paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*. Les revendications proposées ne remédient pas à l'irrégularité liée à l'objet principal et ne constituent donc pas des « modifications nécessaires » au sens du paragraphe 86(11) de la *Loi sur les brevets*.

Howard Sandler

Membre

Blair Kendall

Membre

Vincent Pellerin

Membre

DÉCISION DU COMMISSAIRE

[46] Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets ainsi qu'à sa recommandation de rejeter la demande au motif que les revendications au dossier visent un objet non brevetable et qu'elles sont, par conséquent, non conformes à l'article 2 de la *Loi sur les brevets* et au motif que les revendications au dossier sont indéfinies et qu'elles sont non conformes au paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*.

[47] En conséquence, conformément à l'article 40 de la *Loi sur les brevets*, 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.

Virginie Ethier
Sous-commissaire aux brevets

Fait à Gatineau (Québec),

ce 18^e jour de juin 2021