

Référence : Blackhawk Network, Inc (Re), 2024 CACB 21

Décision du commissaire n° 1680

Commissioner's Decision #1680

Date : 2024-12-16

SUJET : B00 Revendications—Caractère ambigu ou indéfini (incomplet)  
J00 Objet des demandes—Signification de la technique  
J50 Objet des demandes—Simple plan  
O00 Évidence

TOPIC : B00 Claims—Ambiguity or Indefiniteness (incomplete)  
J00 Subject Matter of Applications—Meaning of Art  
J50 Subject Matter of Applications—Mere Plan  
O00 Obviousness

Demande n° 2 786 264  
Application No. 2786264

BUREAU CANADIEN DES BREVETS

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

Le commissaire rejette la demande de brevet 2 786 264 sur la base de la recommandation de la Commission d'appel des brevets. La Commission a révisé la demande en vertu de l'alinéa 199(3)c) des *Règles sur les brevets*, DORS/2019-251, à la suite du refus de la demande en vertu du paragraphe 30(3) des anciennes *Règles sur les brevets*, DORS/96-423.

Agent du Demandeur :

**Deeth Williams Wall LLP**

400–150, rue York,

Toronto (Ontario)

M5H 3S5

## **INTRODUCTION**

- [1] La Commission d'appel des brevets recommande de refuser le brevet 2 786 264 pour avoir revendiqué un objet non brevetable, pour avoir revendiqué un objet évident, pour avoir des revendications indéfinies et pour avoir des références inexactes dans sa description des dessins.

### **La demande**

- [2] Blackhawk Network, Inc. a déposé une demande de brevet (2 786 264) pour [TRADUCTION] « Système de traitement, d'activation et de remboursement de cartes prépayées à valeur ajoutée ». L'invention concerne la vente de cartes à valeur stockée (par exemple, des cartes-cadeaux) ayant une valeur ajoutée supérieure à leur prix d'achat. L'invention vise à encourager les consommateurs à acheter des cartes à valeur stockée ou d'utiliser ces cartes dans certains magasins, en ajoutant une valeur à la carte lorsque certaines conditions sont remplies. Il y a 54 revendications au dossier.

### **Historique de la poursuite de la demande**

- [3] L'examineur a envoyé une décision finale refusant la demande pour revendiquer un objet non brevetable. Le Demandeur a répondu en proposant un nouvel ensemble de revendications et en faisant valoir que les revendications proposées définissaient un objet brevetable. L'examineur n'était pas d'accord et a maintenu le refus. Les motifs de l'examineur ont été envoyés au Demandeur et la demande refusée a été envoyée à la Commission d'appel des brevets aux fins de révision au nom du commissaire aux brevets.
- [4] J'ai effectué une révision préliminaire de la demande et j'ai communiqué les résultats au Demandeur au moyen d'une lettre de révision préliminaire le 19 mai 2022. La lettre de révision préliminaire expliquait que les revendications au dossier définissent un objet non brevetable, et que des irrégularités additionnelles ont également été relevées. En effet, les revendications au dossier 1 à 45 et 52 à 54 définissent un objet évident, les revendications au dossier 12 à

54 sont indéfinies, et les paragraphes 73 à 78 de la description au dossier font des renvois incorrects aux dessins. La lettre expliquait également la raison pour laquelle je n'ai pas considéré les revendications proposées comme une modification qui rendrait la demande acceptable. Enfin, la lettre invitait le Demandeur à répondre en présentant des observations écrites et en participant à une audience.

- [5] Après plusieurs correspondances, le Demandeur a finalement répondu à la lettre de révision préliminaire au moyen d'observations écrites le 15 septembre 2022. Sa réponse à la lettre de révision préliminaire comprenait un deuxième ensemble de 54 revendications proposées, une nouvelle description proposée et des arguments en faveur de l'acceptation. Le Demandeur a refusé l'option de la tenue d'une audience et a demandé que la révision se poursuive sur la base du dossier écrit, par courriel le 29 septembre 2022.
- [6] J'ai réévalué la demande refusée (et les dernières propositions et observations), à la suite de la publication de la décision judiciaire *Canada (Procureur général) c. Benjamin Moore & Co.*, 2023 CAF 168 [*Benjamin Moore*]. J'ai effectué cette réévaluation afin de déterminer si le raisonnement et les commentaires formulés dans *Benjamin Moore* concernant la brevetabilité avaient une incidence sur mon analyse ou a incité le Demandeur à présenter de nouvelles observations.
- [7] J'ai envoyé une lettre supplémentaire au Demandeur le 29 janvier 2024 comportant les résultats de la réévaluation. La lettre supplémentaire expliquait que les problèmes persistaient et que des irrégularités additionnelles liées au caractère indéfini étaient devenues évidentes. La lettre supplémentaire a également indiqué que la description proposée et le deuxième ensemble de revendications proposées ne constituaient pas des modifications qui rendraient la demande acceptable. La lettre supplémentaire demandait également au Demandeur s'il souhaitait présenter d'autres observations ou assister à une audience. Le Demandeur a finalement refusé ces deux options par courriel le 3 juin 2024. Étant donné que le dossier est le même que celui au moment où la lettre supplémentaire a été envoyée, les résultats de cette recommandation sont les mêmes que ceux de cette lettre.

## LES QUESTIONS

[8] Je devais déterminer si :

- les revendications au dossier 1 à 54 définissent un objet qui ne correspond pas à la définition d'invention de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*, LRC 1985, ch P-4, et qui est proscrit par le paragraphe 27(8) de la *Loi sur les brevets* (le texte intégral de toutes les dispositions législatives citées figure à l'annexe);
- les revendications au dossier 1 à 45 et 52 à 54 définissent un objet qui aurait été évident compte tenu des documents cités, en violation de l'alinéa 28.3b) de la *Loi sur les brevets*;
- les revendications au dossier 3 à 54 ne sont pas claires, ce qui les rend indéfinies, en contravention au paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*;
- les paragraphes 73 à 78 de la description au dossier indiquent le mauvais nom pour la figure 6 et ses caractères de référence, en violation des paragraphes 59(11) and 59(12) des *Règles sur les brevets*, DORS/2019-251.

[9] Je devais ensuite examiner la question de savoir si :

- le remplacement du mémoire descriptif au dossier par le deuxième ensemble de revendications proposées 1 à 54 et la description proposée rendrait la demande acceptable, comme requis pour constituer une modification nécessaire en vertu du paragraphe 86(11) des *Règles sur les brevets*.

[10] Avant de déterminer ces questions, j'ai dû interpréter téléologiquement les revendications.

## INTERPRÉTATION TÉLÉOLOGIQUE

### Principes

- [11] Les revendications doivent être interprétées téléologiquement avant d'examiner les questions relatives à la validité (*Free World Trust c. Électro Santé Inc.*, 2000 CSC 66 au par. 19 [*Free World Trust*]; et *Whirlpool Corp c. Camco Inc.*, 2000 CSC 67, au par. 43 [*Whirlpool*]). Les revendications sont interprétées téléologiquement du point de vue de la personne versée dans l'art à la lumière des connaissances générales courantes pertinentes à la date de publication (*Free World Trust*, aux paragraphes 31, 44, 51, 55 à 57, 66; *Whirlpool*, aux par. 45, 48, 53 et 55; avis « Objet brevetable en vertu de la *Loi sur les brevets* » (OPIC, novembre 2020), section « Interprétation téléologique ») [*EP2020-04*]. La divulgation complète est prise en compte, y compris le mémoire descriptif et les dessins (*Whirlpool* aux par. 48 et 49, 52 à 54; *EP2020-04*).
- [12] 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 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. Les éléments revendiqués sont présumés être essentiels, à moins que le contraire soit établi ou à moins qu'une telle présomption soit contraire au libellé de la revendication (voir *Free World Trust* au par. 57, *Distrimed Inc. c. Dispill Inc.*, 2013 CF 1043 aux par. 200 et 201; *EP2020-04* (section « Interprétation téléologique »)).
- [13] L'interprétation de la signification des termes et l'identification des éléments essentiels sont toutes les deux menées à la lumière des connaissances générales courantes. Par conséquent, il faut d'abord identifier la personne versée dans l'art et déterminer ses connaissances générales courantes.

## **La personne versée dans l'art et ses connaissances générales courantes**

[14] Je définis la personne versée dans l'art comme une équipe composée de professionnels chevronnés en matière de commercialisation et des affaires à l'égard des transactions par carte à valeur stockée. L'équipe comprend également des programmeurs et d'autres technologues expérimentés dans le développement et la fourniture du logiciel, des outils et de l'infrastructure habituellement utilisés pour appuyer les activités et les conceptions de ces professionnels.

[15] D'après cette définition de la personne versée dans l'art, j'identifie les connaissances générales courantes pertinentes à la date de publication, soit le 14 juillet 2011, comme incluant :

- des cartes à valeur stockée, leurs utilisations commerciales et les actions connexes;
- la nécessité pour les émetteurs de cartes et les commerçants qui les acceptent de pouvoir promouvoir leur carte ou leur magasin;
- l'infrastructure et les fonctionnalités traditionnellement utilisées pour permettre et soutenir les transactions concernant des cartes à valeur stockée, notamment;
  - la capacité d'ajouter de la valeur à une carte stockée;
  - la capacité de communiquer des demandes, des réponses et des autorisations entre les terminaux de point de vente, les systèmes d'émission de cartes et les systèmes d'autres parties;
- le rapprochement des comptes des parties concernées dans une transaction en fonction d'une carte;
- le dessin, la mise en œuvre, l'exploitation et la maintenance de systèmes informatiques, de réseaux et de logiciels, notamment :

- des ordinateurs à usage général, des dispositifs informatiques, des processeurs, des moyens d'entrée et des interfaces utilisateur;
- des systèmes de base de données et d'autres systèmes de stockage de données;
- un réseau informatique et d'autres systèmes de communication de données.

[16] J'étaye cette identification sur ce que la demande en instance décrit comme étant généralement connu ou conventionnellement fait dans le domaine des transactions par cartes à valeur stockée (aux par. 2, 11 à 13, 41, 42, 74 et 76 à 77). Cette identification est également étayée par les divulgations de D1 et D3 à D6. Les divulgations D1 et D3 à D6 font référence aux documents de brevet suivants, qui divulguent un objet semblable à celui de la présente invention :

D1 :	US 2008/0059302	Le 6 mars 2008	Fordyce III et coll.
D3 :	US 2002/0174016	Le 21 novembre 2002	Cuervo
D4 :	US 7578439	Le 25 août 2009	Graves et coll.
D5 :	US 2007/0210152	Le 13 septembre 2007	Read
D6 :	CA 2520690	Le 28 octobre 2004	Hafer et coll.

[17] Comme la demande en instance, D1 (par. 3 à 8, 218 à 223; figure 5), D3 (par. 6 à 7, 10), D4 (colonnes 1 et 2), D5 (par. 2 à 5) et D6 (par. 2 à 6, 41 à 42, 53) décrivent certaines choses comme étant généralement connues ou conventionnellement faites dans le domaine.

[18] J'ai identifié particulièrement l'infrastructure conventionnelle pour appuyer les transactions par cartes et les technologies informatiques conventionnelles, dans le cadre des connaissances générales courantes mentionnées ci-dessus. Cette détermination est également étayée par la faible quantité de détails dans la demande concernant la mise en œuvre du système de carte à valeur stockée et

de son matériel, de ses logiciels et de ses réseaux (par exemple, les par. 17 à 24, 41, 42 et 73 à 78; figures 1 et 6). Le nombre limité des détails suggère que cette mise en œuvre doit pouvoir être saisie par la personne versée dans l'art.

- [19] De plus, chacun des D1 (par. 173), D3 (par. 6, 10, 11 et 26 à 28), D4 (colonnes 4, 5 et 7 à 10), D5 (par. 16 à 23) et D6 (par. 11, 39, 50 à 52, 73, 84, 86 à 87 et 90 à 91) divulgue séparément des systèmes et des scénarios où de la valeur est ajoutée aux cartes à valeur stockée et des transactions en fonction des cartes sont effectuées. Cette divulgation partagée renforce davantage la reconnaissance que les connaissances générales courantes incluent des systèmes et des techniques pour le faire.
- [20] Le Demandeur n'a pas contesté cette identification de la personne versée dans l'art et de ses connaissances générales courantes pertinentes lorsqu'elle figurait dans la lettre de révision préliminaire et la lettre supplémentaire. Ces identifications fournissent la base pour interpréter téléologiquement les revendications.

## **Les revendications**

- [21] Les revendications indépendantes au dossier concernent des transactions par carte à valeur stockée impliquant un ajout de valeur ou d'une prime. Les revendications 1, 12, 45 et 53 sont sous la forme de méthodes mises en œuvre par ordinateur, et les revendications 23, 34 et 54 sont sous la forme de systèmes de transaction par carte à valeur stockée. La revendication 1 est illustrative de l'invention :

[TRADUCTION]

1. Une méthode mise en œuvre par ordinateur permettant d'effectuer une transaction par carte à valeur stockée, où la méthode est exécutée au moyen d'un ordinateur de transaction par carte à valeur stockée ayant un processeur et une mémoire non transitoire lisible par ordinateur, où le processeur exécute les programmes et/ou les instructions

exécutables qui sont stockés dans une mémoire non transitoire lisible par ordinateur qui transforment l'ordinateur de transaction par carte à valeur stockée en une machine particulière et cause ledit ordinateur à exécuter la méthode selon une série d'étapes, ces étapes comprenant :

la réception, par l'ordinateur de transaction de carte à valeur stockée, d'une demande de transaction pour une carte à valeur stockée à partir d'un terminal du point de vente, ladite demande de transaction comprenant au moins une identification de la carte, une identification d'un terminal du point de vente, une identification du vendeur, une identification du commerçant et une heure d'activation;

la comparaison par l'ordinateur de transaction de carte à valeur stockée, du moment de l'activation et d'au moins une identification de la carte, de l'identification du terminal du point de vente, de l'identification du vendeur et de l'identification du commerçant, aux données stockées dans une base de données de cartes à valeur stockée pour déterminer si la carte à valeur stockée est admissible à une différenciation de valeur;

la détermination, au moyen de l'ordinateur de transaction de carte à valeur stockée, en fonction du moment de l'activation, de la différenciation de valeur à attribuer à un compte associé à la carte à valeur stockée lorsque celle-ci est jugée admissible à la différenciation de valeur;

la modification, par l'ordinateur de transaction par carte à valeur stockée, de la demande de transaction en fonction de la différenciation de valeur déterminée lorsque la carte à valeur stockée est jugée admissible à la différenciation de valeur;

la transmission, par l'ordinateur de transaction de carte à valeur stockée, de la demande de transaction au système d'autorisation de l'émetteur de la carte;

la réception, par l'ordinateur de transaction de la carte à valeur stockée, d'une réponse du système d'autorisation de l'émetteur de la carte;

la transmission, par l'ordinateur de transaction de carte à valeur stockée, de la réponse au terminal du point de vente.

- [22] Les revendications indépendantes 1 et 12 sont semblables l'une à l'autre, mais elles définissent les règles de comparaison et de détermination différemment. La revendication 12 n'indique pas explicitement que le moment d'activation et l'un des identifiants sont comparés aux données stockées. Au lieu de cela, il est indiqué que l'heure d'activation ou les identifiants sont comparés aux données stockées pour déterminer si la carte est admissible à une récompense à valeur ajoutée. Il est également indiqué que la récompense à valeur ajoutée est déterminée en fonction du moment de l'activation par rapport à au moins l'un des identifiants.
- [23] Les revendications indépendantes 23 et 34 définissent des systèmes de transaction par carte à valeur stockée en utilisant le libellé des revendications 1 et 12. Cependant, aucune des deux n'indique explicitement que le moment de l'activation et l'un des identifiants sont comparés aux données stockées. Tout comme la revendication 12, elles indiquent toutes les deux également que la différenciation de valeur ou la récompense à valeur ajoutée est déterminée en fonction d'un moment d'activation par rapport à au moins l'un des identifiants.
- [24] La revendication indépendante 45 décrit une méthode mise en œuvre par ordinateur [TRADUCTION] « pour mener la transaction par carte à valeur stockée » des revendications 1 à 22, où la demande de transaction comprend des renseignements pour au moins deux cartes à valeur stockée.
- [25] La revendication indépendante 53 est semblable à la revendication 12, mais elle définit plus précisément la transaction par carte comme une activation de carte et comme concernant l'ajout d'une valeur supérieure au prix d'achat. La revendication indépendante 54 est semblable à la revendication 34, mais elle

définit particulièrement le système comme étant destiné à l'activation et au remboursement des cartes.

- [26] Les revendications dépendantes définissent plus de détails concernant la nature de la transaction et les parties concernées.

### **La signification de certains termes**

- [27] À mon avis, la personne versée dans l'art comprendrait les [TRADUCTION] « demandes de transaction » et les [TRADUCTION] « messages de transaction » qui figurent aux revendications indépendantes au dossier comme signifiant, plus particulièrement, des [TRADUCTION] « demandes d'activation » et des [TRADUCTION] « messages d'activation ».
- [28] Le terme « transaction » est suffisamment large pour englober à la fois les transactions où une carte est activée et les transactions où une carte est rachetée. Toutes les revendications indépendantes au dossier, à l'exception des revendications 53 et 54, font référence à la réception d'une [TRADUCTION] « demande de transaction » ou d'une [TRADUCTION] « demande de transaction par carte à valeur stockée ». (La revendication 53 fait particulièrement référence à la réception d'une [TRADUCTION] « demande d'activation », et la revendication 54 décrit un système pour [TRADUCTION] « activer et racheter » des cartes à valeur stockée.)
- [29] Néanmoins, toutes les revendications indépendantes, sauf la revendication 45, font directement référence à la comparaison du [TRADUCTION] « moment d'activation » avec des données stockées ou d'autres variables. (La revendication 45 intègre également une telle comparaison, au moyen de sa référence aux revendications 1 à 22.) Logiquement, le moment d'activation est seulement envoyé depuis le point de vente avec les demandes d'activation, et non les demandes de remboursement. La description et les dessins appuient ce raisonnement (par. 28, 33 à 35, 50 et 58; figures 3A à 4B).

- [30] En conséquence, la personne versée dans l'art interpréterait les termes génériques [TRADUCTION] « demande de transaction » et [TRADUCTION] « demande de transaction par carte à valeur stockée » figurant aux revendications 1 et 12 (et, par extension, la revendication 45) comme la [TRADUCTION] « demande d'activation » ou la [TRADUCTION] « demande d'activation de la carte à valeur stockée » plus particulière. Elle serait susceptible d'interpréter le [TRADUCTION] « message de transaction » figurant dans les revendications 23 et 34 comme un [TRADUCTION] « message d'activation ». La personne versée dans l'art comprendrait également que la définition de la fonctionnalité du [TRADUCTION] « composant de détermination de la valeur ajoutée » dans la revendication 54 est limitée au contexte des demandes d'activation.
- [31] Le Demandeur n'a pas contesté cette interprétation lorsqu'elle figurait dans la lettre supplémentaire.

### **Les éléments sont présumés être essentiels**

- [32] Aucun libellé des revendications ne semble laisser entendre que l'un des éléments n'est pas essentiel, à l'exception de l'énumération de listes de fonctionnalités facultatives dans certaines des revendications au dossier (c'est-à-dire les revendications 1, 11, 12, 22, 23, 33, 34, 44, 48 et 52 à 54). Par exemple, la revendication 1 décrit la comparaison du temps d'activation [TRADUCTION] « et au moins une de l'identification de carte, l'identification de terminal du point de vente, l'identification du vendeur et l'identification du commerçant » avec des données stockées. D'après la formulation de la revendication 1, il n'est pas essentiel que tous ces identifiants soient reçus et comparés, à condition qu'au moins un (en plus du moment d'activation) le soit.
- [33] De même, à mon avis, la personne versée dans l'art, en se fondant sur le mémoire descriptif et les dessins, ne reconnaîtrait pas que l'utilisation d'un système informatisé soit entièrement omise ou remplaçable dans l'invention de l'une quelconque des revendications au dossier.

- [34] En conséquence, je présume que tous les éléments des revendications au dossier sont essentiels, tels que précisés par les listes d'éléments « au moins un » figurant dans les revendications 1, 11, 12, 22, 23, 33, 34, 44, 48 et 52 à 54.
- [35] Le Demandeur n'a pas contesté cette identification des éléments essentiels lorsqu'elle figurait dans la lettre supplémentaire.

## **BREVETABILITÉ : LES REVENDICATIONS 1 À 54 NE SONT PAS BREVETABLES.**

### **Principes**

- [36] Une revendication doit définir un objet qui correspond à la définition d'invention de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*. De plus, aucun brevet ne peut être accordé pour un simple principe scientifique, un théorème abstrait ou une formule mathématique (*Loi sur les brevets*, para 27(8); *Schlumberger Canada Ltd c. Commissaire aux brevets*, [1982] 1 CF 845 (CA) à la p 847 [*Schlumberger*]; *Canada (Procureur général) c. Benjamin Moore & Co*, 2023 CAF 168, aux par. 47, 51, 53, 68 et 72 [*Benjamin Moore CAF*]).
- [37] L'*EP2020-04* décrit l'approche du Bureau des brevets pour déterminer 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 être 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.

- [38] La détermination de l'invention réelle est une question pertinente et nécessaire dans l'évaluation d'un objet brevetable (*Canada (Procureur général) c. Amazon.com, Inc*, 2011 CAF 328, au par. 42 [*Amazon.com*]). Comme l'a déclaré la Cour d'appel fédérale dans *Benjamin Moore CAF* (par. 68), cette décision est conforme à la déclaration de la Cour dans *Schlumberger* (page 847) selon laquelle une évaluation d'un objet brevetable consiste à déterminer ce qui, selon la demande, a été découvert. L'invention réelle est identifiée dans le contexte de la nouvelle découverte ou connaissance et doit en fin de compte satisfaire à l'« exigence du caractère matériel », qui est implicite dans la définition d'« invention » (*Amazon.com*, aux par. 65 et 66).
- [39] *Amazon.com* (au par. 44) met en garde contre le fait « qu'une revendication du brevet puisse être exprimée dans un langage qui soit trompeur, de manière délibérée ou par inadvertance » et que ce qui semble à première vue être une « réalisation » ou un « procédé » peut en fait être la revendication d'une formule mathématique non brevetable, comme c'était le cas dans *Schlumberger*.
- [40] Cette observation représente la position de la Cour d'appel fédérale dans *Amazon.com* concernant l'exigence du caractère matériel. Il existe l'exigence d'une chose dotée d'une existence physique ou une chose qui manifeste un effet ou un changement discernable. Malgré tout, cette exigence ne peut pas être satisfaite simplement par le fait que l'invention revendiquée a une application pratique (*Amazon.com*, aux par. 66 et 69). Pour illustrer ce point, *Amazon.com* fait référence à *Schlumberger*, où les revendications « n'ont pas été déclarées valides en raison du fait qu'elles avaient trait à l'utilisation d'un outil matériel, un ordinateur, pour donner une application pratique à la nouvelle formule mathématique » (*Amazon.com*, au par. 69).
- [41] Les questions relatives à l'objet brevetable concernant l'utilisation bien connue d'un ordinateur pour traiter un algorithme, illustrée par *Schlumberger*, sont soulignées dans les facteurs établis dans l'*EP2020-04* qui peuvent être considérés dans l'examen des inventions mises en œuvre par ordinateur, à savoir :

- le simple fait qu'un ordinateur figure parmi les éléments essentiels de l'invention revendiquée ne signifie pas nécessairement que l'invention revendiquée vise un objet brevetable;
- un algorithme en soi est un objet abstrait non brevetable et interdit en vertu du paragraphe 27(8) de la *Loi sur les brevets*;
- un ordinateur programmé pour traiter un algorithme abstrait d'une manière bien connue ne fera pas de l'algorithme un objet brevetable;
- si le traitement d'un algorithme sur l'ordinateur améliore la fonctionnalité de l'ordinateur, l'ordinateur et l'algorithme forment ensemble une seule invention réelle brevetable.

[42] Les facteurs ci-dessus et les préoccupations générales entourant l'utilisation bien connue d'un ordinateur pour traiter de nouveaux algorithmes abstraits peuvent être interprétés comme comportant la considération de la nouveauté ou de l'inventivité. Le droit canadien n'interdit pas les considérations de la nouveauté ou de l'inventivité des éléments d'une revendication dans l'évaluation de l'objet brevetable et cela est appuyé dans des situations comme celle de *Schlumberger* où un outil connu, un ordinateur, est utilisé pour donner à une formule mathématique abstraite une application pratique (*Benjamin Moore CAF* aux par. 69 et 70, faisant référence à *Amazon.com*). Ces considérations aident à déterminer la découverte ou les nouvelles connaissances, le mode de leur demande et l'invention réelle (*Benjamin Moore CAF*, au par. 89) qui est ultimement évaluée par rapport à l'exigence relative à la physique.

[43] Comme il a été souligné dans *Benjamin Moore CAF*, au par. 94 (et comme il a été exprimé dans *Amazon.com*, au par. 61), l'exigence relative à la physique ne sera vraisemblablement pas satisfaite sans qu'un instrument financier bien connu, comme un ordinateur, soit utilisé pour mettre en œuvre une méthode abstraite. Les facteurs établis ci-dessus de l'*EP2020-04* aident à déterminer si quelque chose de plus est présent.

## Analyse

- [44] Je considère que les revendications au dossier visent un objet non brevetable et proscrit. Les méthodes et systèmes informatisés revendiqués incarnent des systèmes informatiques programmés pour simplement exécuter des algorithmes d'une manière bien connue sans améliorer le fonctionnement de l'ordinateur.
- [45] L'invention réelle semble être l'ensemble de règles ou l'algorithme pour ajouter une certaine valeur aux cartes à valeur stockées dans certaines conditions. Afin d'inciter les consommateurs, de la valeur est ajoutée à une carte à valeur stockée supérieure à son prix d'achat. Selon la demande, cela semble être largement réalisé grâce à la tenue à jour et à l'utilisation de dossiers dans un entrepôt de données connecté à distance (par exemple, les par. 24, 28, 34 et 36). Cependant, l'infrastructure informatisée permettant et soutenant les transactions par carte à valeur stockée, y compris les moyens de transmission des demandes et des réponses entre les terminaux du point de vente, les bases de données connectées à distance et d'autres systèmes sur un réseau, est bien connue. Les connaissances générales courantes incluent également une infrastructure informatisée capable d'ajouter une valeur supplémentaire aux cartes dans certaines conditions. La demande ne laisse entendre aucun défi dans l'adaptation de telles technologies pour mettre en œuvre la stratégie promotionnelle proposée (par. 17 à 24, 41 à 42, 73 à 78; figures 1 et 6).
- [46] Par conséquent, l'ensemble de règles ou d'algorithmes pour ajouter de la valeur aux cartes à valeur stockée est simplement traité par un système informatique d'une manière bien connue. L'algorithme ou les règles n'améliorent pas la fonctionnalité du système informatique. Ainsi, ce traitement informatique ne fait pas partie de l'invention réelle – qui est l'ensemble de règles ou l'algorithme. Le traitement informatique ne peut pas aider l'algorithme abstrait à satisfaire l'exigence du caractère matériel de l'article 2 ou à éviter la proscription du paragraphe 27(8).

- [47] Par conséquent, les revendications au dossier 1 à 54 définissent un objet non brevetable qui ne relève pas de l'article 2 de la *Loi sur les brevets* et qui est proscrit par le paragraphe 27(8) de la *Loi sur les brevets*.
- [48] Le Demandeur a présenté des observations concernant l'évaluation de la brevetabilité dans sa réponse à la lettre de révision préliminaire (pages 2 à 4). La lettre supplémentaire a pris en compte ces remarques. Elle a indiqué qu'ils semblent être fondés sur le cadre juridique d'évaluation de la brevetabilité qui a été proposé dans *Benjamin Moore & Co c Canada (Procureur général)*, 2022 CF 923. Elle a également indiqué que l'appel de cette affaire a été accueilli dans *Benjamin Moore CAF* et que la référence au cadre proposé a été supprimée du jugement. En tenant compte de ces considérations, la lettre supplémentaire a présenté l'évaluation de brevetabilité ci-dessus. Le Demandeur n'a présenté aucune observation en réponse à la lettre supplémentaire.

## **ÉVIDENCE : LES REVENDICATIONS 1 À 45 ET 52 À 54 SONT ÉVIDENTES**

### **Principes**

- [49] Une revendication doit définir un objet qui n'aurait pas été évident pour une personne versée dans l'art à la date de la revendication (*Loi sur les brevets*, art. 28.3). L'évidence est évaluée en tenant compte des documents qui étaient accessibles au public avant la date de la revendication (*Loi sur les brevets*, al. 28.3b)). L'approche à quatre volets est utile pour évaluer l'évidence (*Apotex Inc c Sanofi-Synthelabo Canada Inc*, 2008 CSC 61, au par. 67).
- (1) Identifier la personne versée dans l'art et ses connaissances générales courantes pertinentes;
  - (2) Définir l'idée originale de la revendication;
  - (3) Recenser les différences entre ce qui ferait partie de l'état de la technique et l'idée originale;

- (4) Ces différences auraient-elles été évidentes pour la personne versée dans l'art?

### **La personne versée dans l'art et ses connaissances générales courantes**

[50] J'ai identifié la personne versée dans l'art ci-dessus, et cette identification est tout aussi appropriée pour évaluer l'évidence. En ce qui concerne l'évidence, les connaissances générales courantes à la date des revendications sont utilisées. En l'espèce, la date des revendications est le 8 janvier 2010. J'estime néanmoins que l'identification ci-dessus des connaissances générales courantes pertinentes s'applique à l'évaluation de l'évidence en l'espèce.

### **L'idée originale**

[51] J'ai interprété les revendications au dossier, ci-dessus. J'estime que le libellé de chaque revendication interprétée représente son idée originale.

### **Les différences**

[52] J'estime que le document D5 se rapproche le plus des références citées pour divulguer l'intégralité de la présente invention. Les différences entre la divulgation du document D5 et les idées originales des revendications au dossier sont les suivantes :

- Le document D5 ne mentionne pas que le moment de l'activation et l'un des identifiants de carte sont utilisés tous les deux pour déterminer si la carte est admissible à une valeur ajoutée (contrairement à toutes les revendications au dossier);
- Le document D5 ne décrit pas la demande et la réponse communiquées entre l'ordinateur de transaction et le système d'autorisation de l'émetteur de carte des revendications au dossier (contrairement à toutes les revendications au dossier). Le rôle de l'ordinateur de transaction serait rempli par le serveur marchand divulgué dans le document D5, et celui du système d'autorisation de l'émetteur

de carte semblerait être rempli par le serveur marchand de valeur supplémentaire, ou par le serveur marchand de valeur stockée ou de carte-cadeau, divulgué dans le document D5;

- Le document D5 ne décrit pas la communication d'une réponse du serveur marchand au terminal du point de vente (contrairement à toutes les revendications au dossier);
- Le document D5 ne divulgue pas l'inclusion d'une demande de remboursement dans la demande d'activation (contrairement aux revendications dépendantes 3, 14, 25 et 36);
- Le document D5 n'aborde pas le rapprochement des comptes des différentes parties concernées (contrairement aux revendications dépendantes 10, 11, 21, 22, 32, 33, 43 et 44) et
- Le document D5 n'aborde pas l'allocation de la valeur ajoutée entre plusieurs cartes (contrairement aux revendications 45 à 52).

#### Ce que divulgue le document D5

[53] Le document D5 divulgue une méthode informatisée pour mener une transaction de carte à valeur stockée à un terminal du point de vente (abrégé; par. 8, 9, 12 à 23, 25, 27, 29 à 31 et 36). La méthode vise à ajouter une valeur supplémentaire à une carte à valeur stockée, offrant ainsi une incitation à l'achat et à l'utilisation de la carte (abrégé; par. 8). La valeur supplémentaire peut prendre la forme de fonds supplémentaires, d'un rabais ou d'un accès à certains services (abrégé; par. 8, 25, 27, 29 à 31 et 36). Les identifiants de carte peuvent être transmis au cours de la méthode avec une demande d'activation du terminal du point de vente à un serveur (par exemple, un serveur marchand, un serveur marchand à valeur supplémentaire, un serveur marchand de valeur stockée ou de carte-cadeau, etc.) (par. 12,13, 16 à 18, 20, et 22). Dans ce cas, les identifiants sont comparés aux données stockées pour déterminer si la carte est admissible à recevoir une valeur supplémentaire. Si c'est le cas, une indication est stockée

indiquant que la valeur supplémentaire a été attribuée à la carte. Certaines conditions peuvent être nécessaires pour que la carte soit admissible, selon les règles en vigueur (par. 8, 20 et 25). Par exemple, la carte peut devoir être utilisée pour effectuer un achat au cours d'une certaine période.

Les différences relatives au document D5 communes à toutes les revendications

- [54] Le document D5 ne mentionne pas que le moment de l'activation et l'un des identifiants de carte sont utilisés tous les deux pour déterminer si la carte est admissible à une valeur ajoutée. Il ne décrit pas non plus la demande et la réponse communiquées entre un ordinateur de transaction et un système d'autorisation de l'émetteur de carte. (Le rôle de l'ordinateur de transaction serait rempli par le serveur marchand, et le rôle du système d'autorisation de l'émetteur de la carte semblerait être rempli par le serveur marchand de valeur supplémentaire, ou par le serveur marchand de carte à valeur stockée ou de carte-cadeau). De même, le document D5 ne décrit pas la communication d'une réponse du serveur marchand au terminal du point de vente.
- [55] Toutes les revendications au dossier ont ces différences en communs avec le document D5. Ce sont les seules différences entre le document D5 et les revendications 1, 2, 4 à 9, 12, 13, 15 à 20, 23, 24, 26 à 31, 34, 35, 37 à 42, 53 et 54.

Différences soutenues qui n'existent pas

- [56] Le Demandeur a laissé entendre dans sa réponse à la lettre de révision préliminaire que l'art antérieur cité diffère également des revendications en ne fondant pas les déterminations de valeur ajoutée sur le moment de la transaction (non liée à l'activation) (pages 4 et 5). C'est-à-dire, le Demandeur a soutenu que l'art antérieur ne divulgue pas le fait de fonder la détermination, par exemple, sur le moment d'une demande de remboursement pour une carte activée antérieurement. Le Demandeur faisait référence au deuxième ensemble de revendications proposées, mais l'argument s'applique également aux

revendications au dossier. Dans les deux cas, il ne s'agit pas d'une différence supplémentaire – j'ai interprété les [TRADUCTION] « messages de transaction » et les [TRADUCTION] « demandes de transaction » dans les revendications comme faisant référence aux [TRADUCTION] « messages d'activation » et aux [TRADUCTION] « demandes d'activation ». En conséquence, les revendications ne définissent pas le fondement de la détermination de la valeur ajoutée sur le moment d'une demande de remboursement par rapport au moment d'une demande d'activation. De plus, le document D5 divulgue des exemples où la valeur ajoutée dépend d'une transaction (non liée à l'activation) effectuée au cours d'une certaine période, ou qui ne peut être rachetée qu'au cours d'une certaine période (par. 8 et 25).

- [57] Le Demandeur a également laissé entendre une différence supplémentaire (page 5) : le document D5 nécessite une première activation d'une carte, puis une activation ultérieure de la prime [TRADUCTION] « liée ». Le Demandeur a fait valoir que l'invention revendiquée offre l'activation de la carte et la différenciation de la valeur simultanément au point de vente. Le Demandeur faisait référence à la deuxième revendication proposée 53, mais compte tenu de l'interprétation susmentionnée des revendications au dossier, un tel argument serait tout aussi applicable aux revendications au dossier. Néanmoins, le document D5 divulgue un mode de réalisation dans le cadre duquel l'activation de la carte est l'événement qui rend la prime liée disponible (par. 8, 18 et 19). À l'activation, l'admissibilité d'une carte pour une récompense à valeur ajoutée est déterminée en comparant l'identifiant de la carte avec les renseignements stockés (par. 16 et 18). Ainsi, cela ne constitue pas une différence supplémentaire.
- [58] Le Demandeur a également laissé entendre que le document D5 diffère davantage en exigeant que la carte soit liée au préalable à une prime à valeur ajoutée : [TRADUCTION] « Les présentes revendications ne comportent pas une telle exigence d'un lien préalable parce que la détermination de la valeur ajoutée n'est pas faite avant le moment où la demande de transaction de la carte est fournie » (page 5).

- [59] La façon de déterminer l'admissibilité de la valeur ajoutée et le montant en fonction du document D5 peut être la même que celle définie par les revendications indépendantes au dossier. Le document D5 révèle que l'admissibilité d'une carte pour une récompense à valeur ajoutée particulière est déterminée en comparant l'identifiant de la carte avec les renseignements stockés dans une base de données (par. 16 et 18).
- [60] Les revendications indépendantes 1 et 12 indiquent que des variables (qui peuvent inclure un identifiant de carte) sont reçues avec la demande d'activation. Ces variables sont comparées aux données stockées dans un entrepôt de données de cartes à valeur stockée pour déterminer si la carte à valeur stockée est admissible à une différenciation de valeur ou à une récompense. Ensuite, en fonction d'au moins l'une de ces variables, la différenciation de valeur ou la récompense est déterminée. Les revendications indépendantes 23, 34, 53 et 54 indiquent qu'il existe un entrepôt de données avec des conditions pour recevoir une différenciation de valeur ou une récompense à valeur ajoutée. Lorsqu'une carte est activée, les variables associées (telles qu'un identifiant de carte) sont utilisées pour déterminer l'admissibilité de la carte à une différenciation de valeur ou à une récompense, ainsi que son montant. La description confirme que l'admissibilité d'une carte à une récompense, ainsi que le montant de cette récompense sont déterminés en comparant les variables associées à la carte et à la transaction (par exemple, l'activation), avec les renseignements dans l'entrepôt de données (par exemple, par. 28, 33 et 35).
- [61] En conséquence, la définition dans les revendications indépendantes de la manière dont l'admissibilité et le montant de la valeur ajoutée sont déterminés est suffisamment large pour englober la divulgation de cette fonctionnalité dans le document D5.

#### Différences supplémentaires pour certaines revendications

- [62] Il y a d'autres différences entre la divulgation du document D5 et plusieurs des revendications au dossier.

[63] En ce qui concerne les revendications dépendantes 3, 14, 25 et 36, le document D5 traite du rachat de valeur, mais ne divulgue pas l'inclusion d'une demande de remboursement dans la demande d'activation (par. 9 à 11 et 23). En ce qui concerne les revendications dépendantes, 10, 11, 21, 22, 32, 33, 43 et 44, D5 n'aborde pas explicitement le rapprochement des comptes des différentes parties concernées. En ce qui concerne la revendication indépendante 45 et les revendications dépendantes 46 à 52, D5 n'aborde pas l'allocation de la valeur ajoutée entre plusieurs cartes.

### **Ces différences auraient-elles été évidentes?**

[64] À mon avis, les différences entre la divulgation du document D5 et les idées originales des revendications au dossier 1 à 45 et 52 à 54 auraient été évidentes pour la personne versée dans l'art, compte tenu des divulgations des documents D3 et D4.

Les différences relatives au document D5 communes à toutes les revendications

[65] Il aurait été évident d'inclure le moment d'activation de la carte parmi les identifiants et autres renseignements transmis du terminal du point de vente à l'ordinateur de transaction. Le document D5 divulgue les communications liées aux transactions et à l'autorisation entre le terminal du point de vente et ses serveurs. Il serait conventionnel de faire remarquer ou de communiquer le moment de toute transaction, surtout celle visant à activer une carte. En outre, le document D4 divulgue une telle transmission de données lors d'une demande d'autorisation pour une transaction.

[66] Le document D4 divulgue un système pour prendre en charge les transactions de cartes à valeur stockée à l'aide de terminaux du point de vente conventionnels connectés à un processeur central au moyen d'un réseau de communications (abrégé; colonne 2). Le document D4 divulgue la communication de données lors de la demande d'autorisation d'une transaction,

où les données peuvent inclure divers identifiants et le moment d'activation de la carte (colonne 8).

- [67] Il aurait également été évident d'inclure des communications avec les systèmes de l'émetteur de carte et les serveurs marchands, tels que ceux mentionnés dans les revendications indépendantes au dossier. La transmission de messages (comme des demandes d'autorisation) aux systèmes de l'émetteur de carte et la transmission de réponses à nouveau au terminal du point de vente font partie des connaissances générales courantes.
- [68] Le Demandeur a fait valoir dans sa réponse à la lettre de révision préliminaire qu'il n'aurait pas été évident d'inclure l'heure de la transaction dans les demandes et messages de transaction transmis (page 5). Étant donné que les revendications ont été interprétées comme faisant référence aux demandes et aux messages d'« activation », le raisonnement ci-dessus s'applique toujours. Il aurait été évident d'inclure le moment de l'activation dans les demandes et les messages d'activation transmis.
- [69] De plus, il aurait également été évident d'inclure l'heure de la transaction dans une demande ou un message de transaction (non-activation). Le document D5 divulgue des exemples où la valeur ajoutée et rachetée dépend de la transaction effectuée au cours d'une certaine période (par. 8, 18, 19, 20 et 25). Ainsi, dans de tels modes de réalisation, le serveur déterminant quelle valeur à ajouter, le cas échéant, devrait connaître l'heure de la transaction. L'heure de la transaction devrait être communiquée du point de transaction ou de remboursement au serveur. Par exemple, le document D4 révèle que son système de gestion des données pour recevoir les demandes de transaction comprend un processeur central et une base de données (colonne 8; figure 7). La base de données stocke, entre autres renseignements, la date et le moment auxquels une carte a été activée. Il peut également stocker des renseignements semblables sur le moment auquel la dernière transaction a été effectuée. (Le document D4 envisage l'activation de la carte comme un type de transaction.) Une façon évidente pour le système de gestion des données d'obtenir ces renseignements temporels serait de les recevoir avec les autres variables de carte et de

transaction transmises depuis le terminal du point de vente lorsque la transaction a lieu.

#### Différences supplémentaires pour certaines revendications

- [70] En ce qui concerne les revendications dépendantes 3, 14, 25 et 36, il aurait été évident d'inclure une demande de remboursement dans la demande d'activation, si tel était le souhait. Le document D5 divulgue des modes de réalisation dans le cadre desquels la méthode d'activation d'une carte comprend également une étape permettant à l'utilisateur de la carte de racheter la valeur une fois la carte activée (par. 9 et 10, 17 à 19). Il serait évident d'inclure la demande de remboursement et la demande d'activation dans une communication dans de tels modes de réalisation. Les connaissances générales courantes comprennent la capacité de communiquer les différentes demandes, réponses et autorisations entre les différents composants concernés, selon la nécessité de prendre en charge de telles transactions.
- [71] En ce qui concerne les revendications dépendantes, 10, 11, 21, 22, 32, 33, 43 et 44, il aurait été évident que les comptes pertinents doivent être rapprochés. Le rapprochement des comptes des parties concernées par une transaction fait partie des connaissances générales courantes. La participation des vendeurs de cartes, des marchands et des émetteurs de cartes en tant que parties à de telles transactions font également partie des connaissances générales courantes. Logiquement, l'administrateur du système informatique de la carte à valeur stockée est également une partie concernée par la transaction.
- [72] En ce qui concerne la revendication indépendante 45 et les revendications dépendantes 46 à 52, il aurait été évident d'inclure des données de transaction pour plus d'une carte dans une demande de transaction compte tenu du document D3.
- [73] Le document D3 divulgue une carte qui peut être utilisée à des fins multiples (y compris comme carte à valeur stockée) et des transactions, et qui peut être liée à plusieurs comptes (abrégé; par. 6 et 7). Le document D3 décrit également

l'infrastructure de prise en charge. Le document D3 divulgue que plusieurs cartes peuvent être liées les unes aux autres et que les transactions peuvent concerner plusieurs cartes (par. 28). Toute demande de transaction ou autre communication de données de soutien concernerait nécessairement des renseignements sur la transaction pour toutes les cartes concernées.

- [74] Toutefois, en ce qui concerne les revendications dépendantes 46 à 51, le document D3 ne divulgue pas les détails relatifs à l'allocation de leur valeur. Ainsi, ces revendications n'auraient pas été évidentes.

### **Conclusion : les revendications 1 à 45 et 52 à 54 sont évidentes**

- [75] L'objet des revendications au dossier 1 à 44, 53 et 54 aurait été évident pour la personne versée dans l'art compte tenu des documents D5 et D4 et des connaissances générales courantes. L'objet des revendications au dossier 45 et 52 aurait été évident pour la personne versée dans l'art compte tenu des documents D5, D4 et D3 et des connaissances générales courantes. Par conséquent, les revendications au dossier 1 à 45 et 52 à 54 ne sont pas conformes à l'alinéa 28.3b) la *Loi sur les brevets*.

### **CARACTÈRE INDÉFINI : LES REVENDICATIONS 3 À 54 SONT INDÉFINIES**

- [76] Une revendication doit définir distinctement et en des termes explicites son objet (*Loi sur les brevets*, par. 27(4)). Ses termes [TRADUCTION] « doivent être exempts d'ambiguïté ou d'obscurité évitables » et [TRADUCTION] « être clairs et précis » (*Minerals Separation North American Corp c. Noranda Mines Ltd*, [1947] R.C. de l'Éch. 306 à la p. 352).
- [77] À mon avis, les revendications au dossier 3, 12, 14, 23, 25, 34, 36, 45, 53, 54 contiennent chacune des contradictions, ou sont formulées par ailleurs de manière à ce qu'elles ou les revendications ultérieures ne soient pas claires.
- [78] Les revendications dépendantes 3, 14, 25 et 36 contiennent des contradictions logiques, ce qui obscurcit leur signification. Elles définissent la [TRADUCTION] « demande de transaction » ou le [TRADUCTION] « message de transaction »

comme comprenant une demande de remboursement. Cependant, la personne versée dans l'art interpréterait ces expressions comme une [TRADUCTION] « demande d'activation » ou un [TRADUCTION] « message d'activation », tel qu'il est expliqué ci-dessus. Selon la description et les dessins, les demandes d'activation et les demandes de rachat sont des concepts distincts et sont envoyées dans des messages distincts. Les revendications 4 à 11, 15 à 22, 26 à 33 et 37 à 52 intègrent finalement ce manque de clarté provenant d'au moins l'une de ces revendications.

- [79] Chacune des revendications indépendantes, 12, 23, 34, 53 et 54 comporte une incohérence logique qui obscurcit sa signification et la rend peu claire. Chacune fait référence à une détermination fondée sur une comparaison du moment d'activation avec au moins l'un des identifiants. Une telle comparaison est illogique et n'est pas non plus étayée par la description. Selon la description, le moment d'activation n'est pas comparé avec les identifiants (par exemple, les par. 3, 28, 34, 35, 55, 83 [modes de réalisation 1, 12, 53]). Le moment de l'activation et les identifiants sont plutôt comparés aux données stockées. (Chacune de ces revendications fait référence à des données stockées, et deux d'entre elles font référence à une comparaison avec les données stockées, mais aucune ne permet de parvenir à une détermination.) Ainsi, le libellé de ces revendications les rend peu claires. Les revendications 13 à 22, 24 à 33 et 35 à 52 intègrent finalement ce manque de clarté provenant d'au moins l'une de ces revendications.
- [80] La revendication indépendante 45 comporte un libellé qui rend sa portée peu claire. Elle énonce : [TRADUCTION] « Un procédé mis en œuvre par ordinateur pour effectuer la transaction de carte à valeur stockée selon [l'une des revendications 1 à 22], dans le cadre duquel la demande de transaction de carte à valeur stockée comprend en outre des renseignements sur la transaction pour au moins deux cartes à valeur stockée. » Toutefois, la préposition [TRADUCTION] « un » ne limite pas la méthode à [TRADUCTION] « la » méthode définie par l'une quelconque des revendications 1 à 22. Par conséquent, il n'est pas clair quelles limitations doivent être intégrées à partir de ces revendications dans la revendication 45 au-delà de la réalisation de la transaction par carte à valeur stockée. Par conséquent, la revendication au dossier 45 ne définit pas distinctement et en termes explicites son objet, et est peu claire. Les

revendications dépendantes 46 à 51 héritent finalement également de ce manque de clarté.

- [81] De plus, la revendication 45 fait référence aux revendications précédentes qui rendent encore plus floues ses revendications dépendantes. Un sous-ensemble des revendications précédentes fait référence à la [TRADUCTION] « différenciation de valeur » et l'autre sous-ensemble fait référence à [TRADUCTION] « la récompense de valeur ajoutée ». Les revendications 46 à 51 dépendent de la revendication 45; un certain nombre de ces revendications font référence à la différenciation de valeur et d'autres font référence à la récompense de valeur ajoutée. En conséquence, les revendications 46 à 51 ne possèdent pas d'antécédent lorsque la revendication 45 est interprétée de manière à faire référence à l'un des deux sous-ensembles des revendications précédentes. Ce manque d'antécédent rend les revendications peu claires.
- [82] La revendication dépendante 52 contient un libellé qui nuit davantage à sa clarté. Cela dépend de plusieurs autres revendications et fait référence à [TRADUCTION] « la récompense de valeur ajoutée » et à [TRADUCTION] « la différenciation de valeur » de ces revendications. Toutefois, chacune de ces revendications ne fait référence qu'à une seule de ces deux expressions. Par conséquent, l'une de ces deux expressions dans la revendication 52 manque toujours d'un antécédent. Ce manque d'antécédent nuit davantage à la clarté de la revendication 52.
- [83] Par conséquent, les revendications au dossier 3 à 54 sont indéfinies et contreviennent au paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*.
- [84] J'ai cerné ces défauts de clarté dans le cadre de ma révision préliminaire ou de ma réévaluation de la demande. J'ai informé le Demandeur de ces irrégularités dans la lettre de révision préliminaire (pages 2, 12 et 13) ou la lettre supplémentaire (pages 20 à 22), conformément au paragraphe 86(9) des *Règles sur les brevets*. Le Demandeur a soumis le deuxième ensemble de revendications proposées en réponse à la lettre de révision préliminaire, mais n'a formulé aucun argument concernant ces irrégularités dans les revendications au dossier.

## **LA DESCRIPTION FAIT RÉFÉRENCE DE MANIÈRE INCORRECTE AUX DESSINS.**

- [85] Toutes les références dans la description des dessins doivent être cohérentes. Le signe de référence utilisé pour un élément doit être le même dans l'ensemble de la demande (*Règles sur les brevets*, article 59(12)). Les signes de référence utilisés dans la description doivent aussi figurer dans les dessins, et vice versa. (*Règles sur les brevets*, para 59(11)).
- [86] Les alinéas 73 à 78 font référence de manière erronée à la figure 5 et aux caractères de référence commençant par « 5 », au lieu de la figure 6 et aux caractères de référence commençant par « 6 ». Par conséquent, ces paragraphes contreviennent aux paragraphes 59(11) et 59(12) des *Règles sur les brevets*.
- [87] J'ai cerné cette irrégularité dans le cadre de ma révision préliminaire de la demande et j'en ai informé le Demandeur dans la lettre de révision préliminaire (pages 2 et 13), conformément au paragraphe 86(9) des *Règles sur les brevets*. Le Demandeur ne l'a pas contesté et a soumis la description proposée pour la corriger.

## **LE MÉMOIRE DESCRIPTIF PROPOSÉ**

- [88] Le deuxième ensemble de revendications proposées et la description proposée ne peuvent pas être acceptés en tant que modifications nécessaires puisqu'elles ne rendraient pas la demande acceptable.
- [89] Lorsqu'un refus n'est pas retiré, la demande ne peut être modifiée que si le commissaire informe le Demandeur que ces modifications sont nécessaires pour la rendre acceptable (ou si la modification est ordonnée par la Cour fédérale compétente) (*Règles sur les brevets*, paragraphes 86(11), 199(3) et article 200).

- [90] À mon avis, les revendications proposées et la description proposée ne corrigent pas les irrégularités relatives à la brevetabilité, à l'évidence et au caractère indéfini.
- [91] Les deuxièmes revendications indépendantes proposées 1, 12, 23, 34 et 54 diffèrent de celles au dossier en élargissant toute référence au moment d'activation au moment de la demande de transaction ou du message de transaction. La deuxième revendication indépendante proposée 53 diffère de celle au dossier en indiquant le [TRADUCTION] « le moment de la demande d'activation » plutôt que le [TRADUCTION] « moment de l'activation » et en ajoutant [TRADUCTION] « où la réponse d'activation comprend une activation de la carte à valeur stockée avec la récompense de valeur ajoutée. » La deuxième revendication indépendante proposée 45 fait référence à la moitié moins d'autres revendications par rapport à la revendication au dossier 45. La deuxième revendication dépendante proposée 52 dépend de la moitié des autres revendications par rapport à la revendication au dossier 52. De plus, la deuxième revendication proposée 52 a restreint les types possibles d'allocations qu'elle énumère à la [TRADUCTION] « différenciation de valeur ».
- [92] En ce qui concerne la brevetabilité, l'invention réelle dans le deuxième ensemble de revendications proposées semble toujours être l'algorithme ou l'ensemble de règles pour ajouter une certaine valeur aux cartes à valeur stockées dans certaines conditions. Le système informatisé concerné semble toujours être conventionnel. Le simple traitement d'un tel algorithme sur un tel système informatique de la manière revendiquée ne l'aide pas à satisfaire l'exigence du caractère matériel de l'article 2. Il ne permet pas non plus d'éviter l'interdiction prévue au paragraphe 27(8).
- [93] En ce qui concerne l'évidence, les deuxièmes revendications proposées 1 à 44 et 54 sont semblables à celles déjà au dossier, mais elles sont plus larges. Lorsque les versions de ces revendications au dossier se limitaient à des demandes d'activation de carte, les versions dans les deuxièmes revendications proposées se limitent uniquement aux demandes de transactions en général. En conséquence, ces deuxièmes revendications proposées sont évidentes pour les

mêmes motifs que leurs versions au dossier. Il en est de même pour les deuxièmes revendications proposées 45 et 52, qui dépendent de ces revendications.

- [94] La deuxième revendication proposée 53 aurait également été évidente malgré le fait qu'elle soit plus étroite que sa version au dossier. Elle précise que la réponse d'activation active la carte avec la valeur ajoutée de la récompense, mais une telle étape était connue. Par exemple, le document D5 divulgue que le titulaire de la carte peut obtenir l'accès à la valeur supplémentaire lors de l'activation de la carte (par. 8).
- [95] En ce qui concerne le caractère indéfini, le deuxième ensemble de revendications proposées ne corrige pas toutes les irrégularités relevées. Les deuxièmes revendications proposées 3 à 11, 14 à 22, 25 à 33 et 36 à 52 exigent toujours que la demande d'activation ou le message comprenne une demande de remboursement. Selon les deuxièmes revendications proposées 12 à 54, une détermination se fonde toujours sur une comparaison entre le moment de la demande de transaction et les variables non temporelles, au lieu de comparer les variables reçues et les données stockées pertinentes. La deuxième revendication proposée 45 indique toujours sa méthode comme étant [TRADUCTION] « une » méthode liée à l'ordinateur à partir de l'une des revendications précédentes. Ainsi, ces revendications contiennent toujours des incohérences logiques ou un libellé peu clair.
- [96] Un des problèmes causés par le libellé de la revendication 45 pour ses revendications dépendantes n'a été que partiellement corrigé par la deuxième revendication proposée 45. La deuxième revendication proposée 45 fait maintenant référence aux revendications 1 à 11 (au lieu de 1 à 22); ces revendications concernent une [TRADUCTION] « différenciation de valeur ». Les revendications 49 à 51 dépendent de la revendication 45, mais concernent une [TRADUCTION] « récompense à valeur ajoutée ». Ce terme manque d'un antécédent dans ces revendications, rendant les revendications 49 à 51 peu claires.

- [97] La deuxième revendication proposée 52 ne parvient pas à remédier à son irrégularité et présente une nouvelle irrégularité relative à la clarté. La deuxième revendication proposée 52 dépend de l'une des revendications 35 à 44, chacune d'entre elles concernant une [TRADUCTION] « récompense à valeur ajoutée », mais elle-même fait référence à une [TRADUCTION] « différenciation de valeur »; cette expression n'a pas d'antécédent. En outre, la revendication proposée inclut maintenant le libellé peu clair [TRADUCTION] « une différenciation de valeur, ou des combinaisons de celles-ci ».
- [98] La description proposée fait maintenant référence correctement aux dessins.
- [99] Puisque le deuxième ensemble de revendications proposées et la description proposée ne remédient pas à toutes les irrégularités dans le mémoire descriptif au dossier, elles ne rendent pas la demande acceptable. Il s'ensuit qu'elles ne peuvent pas être des modifications nécessaires en vertu du paragraphe 86(11) des *Règles sur les brevets*.

## **LA COMMISSION RECOMMANDE LE REJET DE LA DEMANDE**

- [100] Compte tenu de ce qui précède, je recommande que la demande soit rejetée sur la base que :
- les revendications au dossier 1 à 54 définissent un objet qui ne correspond pas à la définition d'invention de l'article 2 de la *Loi sur les brevets* et qui est proscrit par le paragraphe 27(8) de la *Loi sur les brevets*;
  - les revendications au dossier 1 à 45 et 52 à 54 définissent un objet évident, ce qui contrevient à l'alinéa 28.3b) de la *Loi sur les brevets*;
  - les revendications au dossier 3 à 54 sont indéfinies, contrevenant ainsi au paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*;
  - Les paragraphes 73 à 78 de la description au dossier font incorrectement référence aux dessins, ce qui contrevient aux paragraphes 59(11) et 59(12) des *Règles sur les brevets*.

Leigh Matheson

Membre

## LE COMMISSAIRE REJETTE LA DEMANDE

[101] Je souscris aux conclusions de la Commission et à sa recommandation de rejeter la demande pour les motifs suivants :

- les revendications au dossier 1 à 54 définissent un objet qui ne correspond pas à la définition d'invention de l'article 2 de la *Loi sur les brevets* et qui est interdit par le paragraphe 27(8) de la *Loi sur les brevets*;
- les revendications au dossier 1 à 45 et 52 à 54 définissent un objet évident, ce qui contrevient à l'alinéa 28.3b) de la *Loi sur les brevets*;
- les revendications au dossier 3 à 54 sont indéfinies, contrevenant ainsi au paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*;
- Les paragraphes 73 à 78 de la description au dossier font incorrectement référence aux dessins, ce qui contrevient aux paragraphes 59(11) et 59(12) des *Règles sur les brevets*.

[102] Par conséquent, je refuse d'accorder un brevet pour cette demande en vertu de l'article 40 de la *Loi sur les brevets*. 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.

Konstantinos Georgaras

Commissaire aux brevets

Fait à Gatineau (Québec)

ce 16<sup>e</sup> jour de décembre 2024.

## **ANNEXE**

### **Dispositions pertinentes de la *Loi sur les brevets*, LRC 1985, ch P-4**

#### Définitions

2 [...]

**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.

[...]

#### Revendications

27(4) 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.

#### Ce qui n'est pas brevetable

27(8) Il ne peut être octroyé de brevet pour de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques.

#### Objet non évident

28,3 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, soit plus d'un an avant la date de dépôt de la demande, soit, si la date de la revendication est antérieure au début

de cet an, avant la date de la revendication, 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 est 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.

#### Rejet par le commissaire

- 40 Chaque fois que le commissaire s'est assuré que le demandeur n'est pas fondé en droit à obtenir la concession d'un brevet, il rejette la demande et, par courrier recommandé adressé au demandeur ou à son agent enregistré, notifie à ce demandeur le rejet de la demande, ainsi que les motifs ou raisons du rejet.

#### Appel à la Cour fédérale

- 41 Dans les six mois suivant la mise à la poste de l'avis, celui qui n'a pas réussi à obtenir un brevet en raison du refus ou de l'opposition du commissaire peut interjeter appel de la décision du commissaire à la Cour fédérale qui, à l'exclusion de toute autre juridiction, peut s'en saisir et en décider.

#### **Dispositions pertinentes des *Règles sur les brevets*, DORS/2019-251.**

#### Signes de référence

- 59(11) Des signes de référence non mentionnés dans la description ne peuvent figurer dans les dessins, et vice versa.

### Un signe de référence par élément

- 59(12) Le signe de référence utilisé pour un élément doit être le même dans l'abrégé, les dessins et le mémoire descriptif.

### Irrégularités additionnelles

- 86(9) Si, lors de la révision d'une demande de brevet refusée, le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la demande n'est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles en raison d'irrégularités autres que celles indiquées dans l'avis de décision finale, par avis, il informe le demandeur de ces irrégularités et lui demande de lui communiquer, au plus tard un mois suivant la date de l'avis, les motifs pour lesquels il estime sa demande conforme à la Loi et aux présentes règles.

### Avis requérant des modifications

- 86(11) Si, au terme de sa révision d'une demande de brevet refusée, le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la demande n'est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles et que des modifications sont nécessaires pour que la demande soit jugée acceptable, il informe, par avis, le demandeur que ces modifications doivent être apportées au plus tard trois mois après la date de l'avis.

### Refus non annulé après la décision finale

- 199(3) Si le demandeur d'une demande de catégorie 3 répond de bonne foi à l'avis visé au paragraphe 30(4) des anciennes règles au plus tard à la date visée au paragraphe (4) du présent article et, après cette date, l'examineur a des motifs raisonnables de croire que la demande n'est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles :

- a) si un avis n'a pas été envoyé en vertu du paragraphe 30(6)a) des anciennes règles, le commissaire informe, par avis, le demandeur que le refus n'est pas annulé;
- b) toute modification apportée à la demande pendant la période commençant à la date de l'avis de décision finale et se terminant à la date prévue au paragraphe (4) du présent article est considérée comme n'ayant jamais été apportée;
- c) le commissaire révisé la demande.

Aucune modification après le refus

200 Si la demande de catégorie 3 est refusée par l'examineur en vertu du paragraphe 199(1) des présentes règles ou du paragraphe 30(3) des anciennes règles, les dessins et le mémoire descriptif compris dans celle-ci ne peuvent être modifiés après la date prévue au paragraphe 199(4) des présentes règles, sauf dans les cas suivants :

- a) un avis est envoyé au demandeur l'informant que le refus est annulé;
- b) les modifications apportées à la demande sont celles précisées dans un avis envoyé en application du paragraphe 86(11) des présentes règles ou du paragraphe 30(6,3) des anciennes règles;
- c) la Cour suprême du Canada, la Cour d'appel fédérale ou la Cour fédérale l'ordonne.

**Disposition pertinente des anciennes *Règles sur les brevets* : art. 30(3)**

Il s'agit des *Règles sur les brevets* dans leur version immédiatement antérieure au 30 octobre 2019 (DORS/96-423).

- 30(3) Lorsque le demandeur a répondu de bonne foi à la demande de l'examineur visée au paragraphe (2) dans le délai prévu, celui-ci peut refuser la demande s'il a des motifs raisonnables de croire qu'elle n'est toujours pas conforme à la Loi et aux présentes règles en raison des irrégularités signalées et que le demandeur ne la modifiera pas pour la rendre conforme à la Loi et aux présentes règles.