

DECISION DU COMMISSAIRE

DIVISION - Règlement 60: critère d'infraction au texte.

Les revendications de différentes représentations, au sujet desquelles l'antériorité a montré des équivalents courants, ne sont pas conformes aux dispositions du Règlement 60, puisque la pratique de l'invention, selon le libellé des revendications de l'une ou l'autre représentation, n'entrerait pas en contradiction avec le libellé des revendications de l'autre représentation de l'invention.

DECISION FINALE: confirmée

RELATIVEMENT à une demande de révision, par le Commissaire des brevets, de la décision finale de l'examinateur en vertu de l'article 46 du Règlement des brevets.

ET

RELATIVEMENT à une demande de brevet no de série 031,176, déposée le 28 septembre 1968, au sujet d'une invention intitulée:

CIRCUIT COMPENSATEUR A TEMPORISATION ACTIVE

Mandataire du requérant

MM. Curphey et Erickson
Montréal (Québec)

La présente décision a trait à une demande de révision, par le Commissaire des brevets, de la décision finale de l'examinateur, datée du 23 juillet 1971, au sujet de la demande 031,176. Cette dernière a été déposée au nom de Frederick T. Halsey, et elle a trait à un "Circuit compensateur à temporisation active".

La Commission d'appel des brevets a tenu une audience le 23 septembre 1971 à laquelle ont assisté les représentants du requérant, MM. A.A. Deluca et J.E. Mowle.

Lors de l'instruction, qui s'est terminée par la décision finale, l'examinateur a refusé les revendications, parce qu'elles n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article 38 de la Loi sur les brevets. Dans sa décision, l'examinateur a déclaré ce qui suit:

Comme l'indique la décision du Bureau, datée du 1er mars 1971, la revendication 8 ne constitue pas, à proprement parler, une revendication de type Markush, et s'applique à deux réalisations dissociées. La revendication 8 ne répond pas aux exigences de l'article 38 de la Loi sur les brevets. La revendication 7 est conforme à la revendication 8 et est également contraire aux dispositions de l'article 38. Les revendications 7 et 8 sont refusées.

Les autres revendications ne sont pas conformes au critère imposé par l'article 60 du règlement sur les brevets, et elles sont censées viser plus d'une invention. Le règlement 60 est clair lorsqu'il exige une revendication de plus grande portée que toutes les autres revendications de la demande comme critère de conformité à l'article 38. Contrairement à ce que le requérant donne à entendre, l'examinateur n'a pas simplement choisi des mots et des expressions particulières dans les revendications 1 et 4 et conclu par la suite, en raison de l'absence de pareils mots et expressions dans l'autre revendication, que l'article 60 du règlement n'est pas respecté. On a fait remarquer dans la décision du Bureau, datée du 9 juin 1970, que "ces restrictions, entre autres, établissent clairement que la revendication 1 peut être mise en oeuvre sans entrer en contradiction avec la revendication 4 et vice versa". Ainsi, on a imposé un critère non seulement pour s'assurer que les termes d'une revendication apparaissent dans l'autre, mais pour s'assurer que la mise en oeuvre de chaque revendication entraînerait invariablement la mise en oeuvre d'une revendication que l'on considérerait comme étant la revendication large. Pareil critère d'infraction n'est pas observé; il n'y a aucune revendication large telle que celle mentionnée dans l'article 60 du règlement, et l'article 38 n'est pas respecté.

Dans sa réponse du 7 août 1971, le requérant a déclaré ce qui suit:

Le requérant soutient que l'objet des revendications 1 à 6 inclusivement ne vise qu'une invention, et de ce fait se situe dans les limites de l'article 38 de la Loi canadienne sur les brevets. Le requérant expose qu'un refus desdites revendications, parce qu'elles ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article du règlement 60, va au-delà des dispositions de l'article 38 de la Loi.

Etant donné que les principes bien connus d'analyse de réseau, en ce qui a trait à la dualité des circuits en "série" et en "parallèle", confirment l'argument principal du requérant soutenant que les revendications 1 à 6 ne visent qu'une invention, le requérant croit qu'une brève introduction à ces principes permettrait de clarifier les points litigieux concernant sa demande.

La question de la dualité, ainsi que la méthode de conversion d'une représentation de circuit électrique en sa représentation double correspondante, sont énoncées dans le manuel intitulé "Electrical Engineering Circuits", rédigé par Hugh Hildreth Skilling, dont les droits de publication appartiennent à John Wiley & Sons Inc. (page 288 et autres). A la page 290 du manuel précité figure un exemple (figure 9-18), et le paragraphe suivant est tiré du manuel en question.

"La similarité des équations en matière de forme est évidente. En détail, nous admettons une dualité entre les éléments. Dans la liste qui suit, les éléments figurant sur la même ligne sont les doubles de chaque autre:

résistance	conductance
inductance	capacitance
tension	courant

Il existe une règle pour trouver le double d'un réseau, et elle se lit comme suit: sur le diagramme de réseau, marquer une note pour le réseau double dans chaque boucle du réseau initial, et un noeud de plus (qui sera le noeud de référence) à l'extérieur de toutes les boucles du réseau initial. Tracer une ligne à travers chaque élément du réseau initial; chacune de ces lignes doit se terminer sur les noeuds que l'on vient d'indiquer pour le réseau double. Chacune de ces lignes représente un élément du réseau double qui est lui-même le double de l'élément original à travers lequel la ligne est tirée. C'est-à-dire, si la ligne traversait la capacitance, l'élément du réseau double représente l'inductance; si la ligne traversait une source de tension constante, l'élément représente une source de courant constant, et ainsi de suite, selon la liste susmentionnée.

L'examinateur a déclaré que "la conception et le fonctionnement de deux types de générateur diffèrent considérablement l'un de l'autre, comme l'indiquent les dispositions de circuit entièrement différentes qui en résultent". En effet, le requérant convient que deux circuits doubles, utilisant des sources de courant et de tension, fonctionnent différemment l'un de l'autre. Cependant, ayant trouvé une solution au problème, comme l'illustre l'un ou l'autre des deux circuits, le requérant est d'avis qu'aucune invention n'est requise pour passer d'une configuration à l'autre.

On expose respectueusement que le requérant n'a trouvé qu'une solution fondamentale au problème, et que la demande immédiate décrit et revendique deux réalisations différentes de cette solution, étant donné que la représentation schématique, et également la représentation physique d'un circuit particulier, peuvent être modifiées pour passer d'une représentation à une autre et vice versa. Tout cela ne demande que les aptitudes voulues pour manipuler les équations nécessaires ou suivre les "règles" établies.

Puisqu'il n'y a qu'une invention, la présence des deux représentations de la demande immédiate doit être entièrement conforme aux dispositions de l'article 38 de la Loi sur les brevets.

Le requérant croit que la difficulté à laquelle s'est heurtée sa demande ne provenait pas du fait qu'elle n'était pas conforme à la Loi sur les brevets ou aux buts du régime des brevets, mais résultait d'un conflit apparent avec l'interprétation de l'article 60 du règlement par l'examinateur.

On expose respectueusement que l'on doit examiner les concepts globaux ainsi définis par les termes et les éléments de chacune des revendications pour déterminer s'ils ont ou non la même portée, plutôt que les termes et les éléments particuliers eux-mêmes. Une fois cette analyse effectuée, il va sans dire qu'il y a unité d'invention et que les deux séries de revendications ne définissent rien de plus que deux réalisations d'un seul concept inventif.

Après examen des motifs de refus énoncés par l'examineur, et des arguments de vive voix et par écrit présentés par le requérant, je suis convaincu que le refus est bien fondé.

A l'audience, le mandataire a examiné le point de vue du requérant et a souligné que à son avis, toutes les revendications doivent être acceptées dans une même demande.

Il s'agit, cependant de savoir si les revendications répondent aux exigences de l'article 38 de la Loi sur les brevets et de l'article 60 du Règlement sur les brevets.

Dans sa réponse du 10 août 1971, le requérant a annulé les revendications 7 et 8 soulevé les points suivants:

- a) le principe de dualité est bien connu;
- b) un circuit utilisant un type de composants constitue une invention;
- c) le passage du circuit de b) en se servant du principe exposé en a) ne constitue pas une invention;
- d) les deux configurations peuvent être qualifiées d'invention par rapport à l'antériorité; et par conséquent
- e) les deux configurations, étant équivalentes, représentent la même invention.

L'affirmation fondamentale figure dans la conclusion e). Il est couramment admis qu'un requérant peut décrire et revendiquer plus d'une incorporation de son invention. Toutefois, le requérant ne peut revendiquer pareilles incorporations dans la même demande que s'il existe une revendication large acceptable englobant les incorporations.

Il pourrait se présenter des cas où un argument pourrait être formulé de manière à montrer qu'une incorporation d'une invention ne constitue pas une invention en raison d'une autre, éliminant ainsi la nécessité d'une revendication large pour être conforme aux dispositions de l'article 60 du Règlement sur les brevets. Cependant, cet article requiert une revendication de portée plus large que toute autre revendication de la demande.

On fait remarquer qu'un amplificateur fluide particulier répond à une certaine équation et, en suivant une règle donnée, on peut concevoir et établir les équivalents électriques sans faire appel à une autre invention.

Bien que les deux montages s'équivalent du point de vue mathématique, ils ne correspondent pas ni au point de vue de leur structure, ni quant à l'utilisation que visent les revendications. On fait remarquer également qu'un produit industriel, se conformant strictement au libellé de l'un ou l'autre groupe de revendications, n'entrerait pas en conflit avec le libellé de l'autre groupe de revendications.

J'estime que les revendications ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article 60 du Règlement sur les brevets et sont censées viser, par conséquent, plus d'une invention, puisqu'il est évident que l'article 60 du Règlement sur les brevets exige une revendication de plus grande portée que toute autre revendication de la demande comme critère de conformité aux dispositions de l'article 38 de la Loi sur les brevets.

A mon avis, les revendications ne répondent pas à ce critère et sont censées viser plus d'une invention. A cet effet, je recommande le maintien de la décision de l'examineur refusant les revendications parce qu'elles ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 38 de la Loi sur les brevets.

Le Président de la Commission d'appel
des brevets
R.E. Thomas

Je souscris aux constatations de la Commission d'appel des brevets et refuse d'accorder un brevet en ce qui a trait aux revendications sous leur forme actuelle. Le requérant dispose d'une période de six mois au cours de laquelle il pourra interjeter appel de la présente décision au terme de l'article 44 de la loi sur les brevets.

Telle est ma décision,

Le commissaire des brevets
A.M. Laidlaw

Fait à Ottawa (Ontario)
le 14 octobre 1971