

DECISION DU COMMISSAIRE

MANQUE DE PRECISIONS: Introduction d'un élément nouveau (Règlement no 52)

Compte tenu de la situation, la décision finale était justifiée. Le problème s'explique avant tout par une erreur repérée dans les illustrations ainsi que par une divulgation renfermant des affirmations nébuleuses. La question aurait pu être réglée sans l'intervention de la Commission d'appel des brevets.

DECISION FINALE: Annulée; les modifications proposées ont été accueillies favorablement.

DANS L'AFFAIRE: d'une demande de révision par le Commissaire des brevets, de la décision finale rendue par l'examineur, conformément à l'article 46 des Règlements sur les brevets

ET

DANS L'AFFAIRE: d'une demande de brevet portant le no de série 912,392, et déposée le 23 septembre 1964. L'invention s'intitule:

CALCULATRICE ELECTRONIQUE

Agent du demandeur:

Smart & Biggar

Ottawa (ont.)

* * * * *

La présente décision porte sur une demande de révision par le Commissaire des brevets de la Décision de l'examineur datée du 30 décembre 1970 au sujet de la demande no 912,392, déposée au nom de Howard M. Rathbun et autres, et qui concerne un "calculateur électronique". La Commission d'appel des brevets a tenu une audience le 18 novembre 1971 où le requérant était représenté par MM. R. Barrigar et L. Avant.

Après examen de la demande, qui a abouti à sa Décision, l'examineur a rejeté la demande pour cause d'addition de nouvelle matière contrairement à l'article 52 du Règlement sur les brevets et de divulgation insuffisante à l'appui des revendications. L'examineur déclarait notamment dans sa Décision:

Il est indiqué à la page 5, lignes 20 à 22, que la première impulsion P1 remet les basculeurs F1 et F2 à zéro, toutefois d'après la divulgation et les dessins, tels qu'ils ont été déposés, l'homme du métier est porté

à supposer que F1 et F2 sont au point nul lorsque l'impulsion P1-1 est reçue par le basculeur F. Le dessin 2 ne montre pas comment transmettre les impulsions P1 à F2 et la divulgation originale ne mentionne pas que les impulsions P1 sont de fait transmises au basculeur F2. En outre, on constate à l'examen du dessin 3 que l'impulsion P1-5 quant à ses effets, remet le basculeur F1 à zéro lorsqu'elle lui est transmise, le basculeur F2 étant déjà au point nul.

La nouvelle matière qui figure à la page 5, lignes 20 à 22, ne peut par conséquent être déduite de la divulgation telle qu'elle est déposée et semble constituer une fausse description.

On estime en outre qu'en l'absence de démonstration précise de l'emploi de deux basculeurs seulement pour compter selon le code de Gray, la divulgation ne suffit pas à montrer la génération des impulsions W1, W2, W3 et W4 pour l'identification des temps de signaux, ce qui est nécessaire pour le bon fonctionnement de l'appareil du demandeur. Dans ses explications le demandeur déclare que l'utilisation de deux compteurs-relais selon le code de Gray est bien connue mais il néglige d'appuyer sa déclaration sur une antériorité applicable.

En ce qui concerne la nouvelle matière présentée aux pages 16 à 18, le demandeur a négligé d'en justifier l'insertion. L'examinateur est d'avis que la divulgation et les dessins, tels qu'ils ont été déposés à l'origine, ne constituaient pas une démonstration claire qui permette à un homme du métier de deviner le fonctionnement des basculeurs F3, F4, F5 et F6, tel qu'il est maintenant décrit. Il est également jugé que la présente description est vague et incomplète et que même un homme du métier ne pourrait construire un mécanisme ayant les propriétés désirées sans devoir effectuer de multiples expériences.

A la lumière des raisons qui précèdent, la divulgation du demandeur a été rejetée pour introduction de nouvelle matière contrairement à l'article 52 du Règlement sur les brevets. Elle est aussi refusée parce qu'elle ne permet pas à un homme du métier de construire l'appareil du demandeur, comme le stipule l'article 36(2) de la Loi sur les brevets.

Etant donné que la description de l'appareil revendiqué par le demandeur n'est pas suffisamment détaillée pour permettre à un homme du métier de la construire, toutes les revendications sont refusées.

Dans sa réponse du 30 mars 1971, le demandeur déclarait:

En ce qui concerne particulièrement la lettre officielle du 30 décembre 1970, le demandeur soutient que le rejet maintenu des modifications des pages 5 et 16 à 18 ne peut se justifier par les

affirmations contenues dans ladite lettre. En premier lieu, en ce qui regarde la page 5, lignes 20 à 22, il semble que l'examinateur ait oublié l'argument qui figure à l'annexe B (réponse à la lettre officielle du 21 août 1970) et il est malheureux qu'au stade de sa Décision, l'examinateur l'ait complètement laissé de côté. L'examinateur ne semble pas comprendre le fonctionnement du circuit en question. Il semble avoir l'impression que le dessin 3 établit que les basculeurs F1 et F2 du dessin 2 sont déjà au point nul au moment de l'impulsion P1-1, en dépit du fait qu'on indique à la page 5, lignes 20 à 22, que les deux basculeurs sont remis à zéro par l'impulsion P1-1. L'examinateur mentionne la transmission de l'impulsion P1-1 au basculeur F1 uniquement ainsi que l'absence dans le dessin 2 de moyens permettant de transmettre les impulsions P1 au basculeur F2. Cette déclaration de l'examinateur semble indiquer qu'il ne comprend pas que les impulsions P1 sont en fait transmises à l'entrée du compteur 2 où se trouvent F1 et F2, reliés entre eux. Le demandeur estime que tout homme du métier est à même de la comprendre et de se rendre compte que ce qui est affirmé à la page 5, lignes 20 à 22, peut être déduit facilement de la divulgation telle qu'elle est déposée, et que celle-ci ne constitue certainement pas une fausse description.

En ce qui concerne les compteurs-relais par code de Gray, on se demande comment l'examinateur peut affirmer que le demandeur a négligé d'appuyer son affirmation selon laquelle les compteurs sont bien connus sur une antériorité applicable. Le demandeur soutient toujours que les compteurs-relais par code de Gray sont bien connus et se déclare déconcerté par cette observation, qui semble mettre en doute sa bonne foi.

Le mémoire descriptif tel qu'il a été déposé à l'origine, décrit le dessin 7 comme une illustration schématique d'un mécanisme permettant de convertir sous forme binaire les chiffres frappés à la machine. Les pages 16 à 18 actuelles ne font que décrire avec plus de détails l'opération visée par le dessin 7 laquelle a été décrite en termes plus généraux dans divers passages de la page 12 (ligne 22) à la page 13 (ligne 19) du texte original. La prétendue nouvelle matière constitue simplement une explication étape par étape de la façon dont un nombre quelconque frappé à la machine est converti en forme binaire; dans le cas présent, le nombre décimal 99 est converti au nombre binaire 110011. La description originale indique succinctement, au sujet du dessin 7 et d'un algorithme comment les chiffres d'un nombre donné frappés à la machine sont convertis en un nombre binaire correspondant. En

supposant qu'un homme du métier puisse suivre un diagramme schématique et comprendre un algorithme, tout en sachant la signification d'un code 5211, il lui serait facile de partir du nombre décimal 99 et de suivre le déroulement de l'opération jusqu'au dessin 7, où il apparaît en série sous forme binaire au point d. La prétendue "nouvelle matière" ne fait qu'épargner ce travail à l'homme du métier.

Après avoir étudié les motifs de rejet donnés par l'examinateur ainsi que les arguments du demandeur, la Commission s'est dite d'avis que, dans les circonstances, le rejet était bien fondé. Elle constate toutefois que la difficulté aurait pu être résolue sans qu'il soit nécessaire de lui soumettre la question. Elle reconnaît que l'examinateur n'est pas en défaut, car il a fait de nombreuses tentatives en vue d'avoir un entretien avec le demandeur. Il faut dire toutefois que le demandeur s'est trouvé privé d'aide technique en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

Au cours de l'audience, la difficulté a été ramenée à deux points fondamentaux, la présence d'illustrations trompeuses dans les dessins et l'emploi d'une terminologie trompeuse dans la divulgation. Le dessin 3 commençait par l'arrivée d'une impulsion P1, plutôt que d'illustrer l'état des divers signaux immédiatement avant et après la première impulsion P1. Le dessin 2, désigné par blocs - numéros de référence 1, 2, et 3 est également trompeur. Il est indiqué que le bloc 2(F1) reçoit l'impulsion P1, mais il y aurait eu lieu également d'indiquer que le bloc 2 (F2) la recevait aussi.

La Commission s'est dite d'avis que les lignes qui précèdent constituent une interprétation exacte des dessins 2 et 3, et que M. L. Avant, considéré comme un spécialiste dans ce domaine, a amplement démontré à l'audience.

On a également discuté d'un changement dans la terminologie utilisée à la page 5 et une modification a été présentée spontanément après l'audience. Cette modification semble satisfaisante. Un changement visant à clarifier les dessins 1 et 2 a également été fait dans le cadre de la même modification.

La Commission recommande qu'en raison de circonstances inhabituelles, la Décision de l'examinateur soit annulée et que la modification soit acceptée et incluse.

Le Président de la Commission
d'appel des brevets

R.E. Thomas,

Je suis d'accord avec les conclusions de la Commission d'appel des brevets et annule la Décision de l'examinateur. J'ordonne également que la modification soit incorporée à la demande. Celle-ci sera retournée à l'examinateur qui pourra en reprendre l'examen.

Telle est ma décision,

Le Commissaire des brevets,

A.M. Laidlaw

Fait à Ottawa (Ontario)
ce 24 novembre 1971