

DECISION DU COMMISSAIRE

STATUTAIRE Art. 2(d): Appareil dont le fonctionnement exige un effort mental de l'opérateur.

Une revendication pour un appareil comprenant des éléments relatifs aux "moyens et au fonctionnement" n'inclut pas l'opérateur et l'exercice du jugement de celui-ci comme une partie essentielle tel que l'indique la décision finale. Cependant, le fait d'appliquer cette revendication à un "système en boucle fermée" peut prêter à confusion et une modification a été suggérée.

DECISION FINALE: Révoquée

La présente décision a trait à une demande de révision, par le Commissaire des brevets, de la décision finale de l'examineur en date du 8 février 1972, relativement à la demande 070,479. Cette demande a été déposée au nom de M. John Wildberger et elle a trait à un "Système d'entrée par référence manuelle pour ordinateurs industriels". La Commission d'appel des brevets a tenu une audience le 11 mai 1972. M. A. Nelson représentait le demandeur.

Lors de l'instruction qui s'est terminée par la décision finale, l'examineur a rejeté les revendications de la demande en vertu de l'article 2(d) de la Loi sur les brevets, parce qu'elle ne fait pas partie du domaine de l'invention défini par la loi.

(La décision cite deux paragraphes de la décision finale).

Dans sa réponse du 3 avril 1972, le demandeur a déclaré notamment:

Dans la décision finale, l'examineur a rejeté les revendications nos 1 à 6 pour la raison indiquée dans le troisième paragraphe dont voici le texte:

"Pour que le système revendiqué dans les revendications nos 1 - 6 puisse être appliqué, il faut que l'opérateur de l'ordinateur exerce son jugement".

Ensuite, dans le paragraphe suivant, il justifie son raisonnement en citant le mémoire et en commentant ces citations. Ce qu'il dit est vrai; il est certain que la commande de l'équipement fabriqué selon l'invention revendiquée exigerait une grande compétence de la part de l'opérateur.

Cela s'applique aussi à divers autres types d'équipement pour lesquels des revendications pour des appareils sont accordées régulièrement. Par exemple, l'utilisation d'une nouvelle machine à additionner faisant l'objet de revendications pour un appareil pourrait bien exiger une grande compétence de la part de l'opérateur, en particulier si la machine doit être utilisée au maximum. En d'autres termes, la capacité mentale et physique de l'opérateur de la machine à additionner est le facteur qui fait le succès de l'utilisation de l'invention. Dans le cas de l'invention divulguée dans cette demande, l'opérateur est certainement un facteur important dans l'utilisation efficace de la machine.

Si le demandeur revendiquait un procédé exposant les diverses manipulations qu'un opérateur doit faire sur l'appareil pour commander une opération de fabrication, il est entendu que le procédé exigerait que l'opérateur fasse preuve de jugement. Cependant, les revendications de la demande ne s'appliquent pas à un procédé, mais à un appareil. Nulle part dans les revendications il n'est fait mention de façon concrète qu'un opérateur doit manipuler quoi que ce soit.

Cette demande a trait à un "Système d'entrée par référence manuelle pour ordinateurs industriels". (La décision cite la revendication no 1).

Il est noté que les revendications sont rejetées en vertu de l'article 2(d) de la Loi sur les brevets, et plus précisément parce que: "Pour que le système revendiqué dans les revendications nos 1 - 6 puisse être appliqué, il faut que l'opérateur de l'ordinateur exerce son jugement."

Après analyse de l'instruction de la demande, il semble que la revendication no 1, en ce qui concerne le système, a été interprétée par l'examineur comme un système en boucle fermée et que l'opérateur fait partie intégrante de ce système. La Commission n'est pas d'accord avec cette interprétation pour les raisons suivantes:

Il est noté que le système exposé dans la revendication no 1 comprend des éléments décrits comme suit: programme d'entrée par référence manuelle 19, programme de systèmes 12, programme régulateur 14, programme d'extraction 15, programme d'analyse 16 et programme de visualisation 20.

La revendication est rédigée comme une combinaison comprenant des "éléments de moyens et de fonctionnement", et il est établi que c'est là une forme valable de revendication si elle n'est pas ambiguë et si elle respecte les dispositions de l'article 36(2) de la Loi sur les brevets. En outre, il a été établi que le fait de revendiquer des "éléments de moyens et de fonctionnement" dans un appareil ne signifie pas nécessairement qu'un être humain soit une partie essentielle de la revendication. Cependant, si la Commission devait étudier un procédé exposant les manipulations qu'un opérateur doit faire dans l'utilisation d'un tel appareil pour commander une opération de fabrication, alors les règles relatives à l'évaluation des efforts mentaux seraient d'application.

Néanmoins, la Commission, à l'instar de l'examineur, croit que le préambule de la revendication concernant le systeme peut prêter à confusion et il est donc recommandé que la revendication no 1 soit modifiée ainsi: "Dans un ordinateur industriel comprenant..." (ou l'équivalent). Il est aussi suggéré que la 4e ligne de la revendication no 2 soit modifiée ainsi: "... détecteur pour signaler ou afficher le mauvais fonctionnement...", et que les six derniers mots de la revendication no 3 soient supprimés.

La Commission estime que l'objection n'est pas fondée parce que le jugement de l'opérateur fait partie de l'appareil tel qu'il a été revendiqué, mais porte simplement sur la partie du mémoire relative à l'opération de l'appareil.

La Commission recommande que la décision de l'examineur de rejeter les revendications de la demande pour les motifs énoncés soit réformée.

Le président de la Commission d'appel des brevets

R.-E. Thomas

Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets révoque la décision finale. La demande est renvoyée à l'examineur pour reprise de l'instruction.

Telle est ma décision

Le Commissaire des brevets

A.-M. Laidlaw

Fait à Ottawa (Ontario)
ce 29e jour de mai 1972

Agent du demandeur

M. R.A. Eckersley
214 ouest, rue King
Toronto 129 (Ontario)