

DECISION DU COMMISSAIRE

MEMOIRE IMPRECIS: Article 36(2): Clause fonctionnelle

Les revendications ne doivent pas englober, sans réserve aucune, tous les moyens possibles d'énoncer à nouveau le problème. Une fois que le meilleur moyen de mettre à exécution une nouvelle idée ou un nouveau principe a été décrit, la portée des revendications peut protéger contre tous les moyens possibles de mettre à exécution la nouvelle idée.

DECISION FINALE: Infirmée

La décision porte sur une requête de révision, par le Commissaire des brevets de la décision finale de l'examineur en date du 1er juin 1972 relativement à la demande 044,570. Cette demande a été déposée au nom de Donald E. Schmitt et al et a trait à des "Coulisseaux à operation successive et contrôlée".

Lors de l'instruction qui s'est terminée par la décision finale, l'examineur a rejeté la revendication 21 en vertu de l'article 36(2) de la Loi sur les brevets parce qu'elle est imprécise et n'est pas étayée par le mémoire.

La revendication 21 se lit comme suit:

Dans une glissière à monnaie, la combinaison d'une coulisse, d'un premier et d'un deuxième coulisseau, chacun conçu pour recevoir une pièce de monnaie et fixé de façon à glisser de l'avant à l'arrière sur ladite coulisse entre les positions d'insertion et de réception des pièces de monnaie, et de dispositifs placés sur ladite coulisse empêchant ledit deuxième coulisseau d'être en position de réception de la pièce avant que ledit premier coulisseau ait été amené en position de réception un certain nombre de fois prédéterminé.

Dans la décision finale, l'examineur a déclaré notamment:

Antériorité citée

Brevet américain		
1,736,710	19 novembre 1929	Hulin

Le brevet Hulin décrit une distributrice ayant une coulisse et un premier et un deuxième coulisseau conçus pour recevoir des pièces de monnaie et fixés de façon à glisser de l'avant à l'arrière sur la coulisse entre les positions d'insertion et de réception des pièces de monnaie.

La revendication 21 est imprécise parce qu'elle ne fait qu'exposer le mode de fonctionnement souhaité, par l'utilisation d'une paire de coulisseaux à monnaie, sans préciser la structure inventive capable de produire ce résultat.

La revendication décrit l'invention en termes de moyens par un exposé de la fonction, soit "de dispositifs placés sur ladite coulisse empêchant ledit deuxième coulisseau d'être en position de réception de la pièce avant que ledit premier coulisseau ait été amené en position de réception un certain nombre de fois prédéterminé". L'exposé des moyens et de la

fonction distingue la revendication de la technique antérieure, en l'occurrence le brevet Hulin. Cet exposé est si large qu'il englobe, sans réserve, tous les dispositifs capables de résoudre le problème auquel fait face l'inventeur et constitue de fait un nouvel énoncé du problème.

La revendication 21 est en outre rejetée parce qu'elle n'est pas étayée par le mémoire. Le demandeur n'a pas divulgué un dispositif unitaire qui fonctionnera de lui-même de la façon revendiquée. Comme il est énoncé au dernier paragraphe de la page 7 de la divulgation, les accessoires permettant de réaliser l'invention comprennent un dispositif de retenue (45) empêchant le deuxième coulisseau de passer en position de réception et un compteur (46) fixé à la coulisse permettant de détecter le mouvement d'insertion du premier coulisseau et de libérer le dispositif de retenue dès que le premier coulisseau a été déplacé vers l'intérieur un certain nombre de fois prédéterminé. Voilà les principaux dispositifs nécessaires pour empêcher le deuxième coulisseau d'avancer et pour déterminer le moment où le mécanisme peut être libéré à la suite d'un nombre prédéterminé de mouvements du premier coulisseau. Ces opérations requièrent un dispositif de retenue et un compteur auxiliaire.

Dans sa réplique du 11 août 1972, le demandeur a déclaré, notamment:

L'examinateur a signalé que les revendications 1 à 20 étaient acceptables, mais a rejeté la revendication 21 parce qu'elle venait à l'encontre de l'article 36(2) de la Loi sur les brevets, ajoutant que la revendication n'était pas appuyée par la divulgation. Le demandeur expose respectueusement que la revendication 21 ne peut donner lieu aux objections faites par l'examinateur et soutient que les allégations selon lesquelles la revendication 21 est imprécise ne sont justifiables, ni de fait ni aux termes de la loi, parce que seul un exposé sur les dispositifs et les fonctions au moment de l'invention la distingue de la technique antérieure. Le demandeur estime toujours que l'examinateur ne considère que "les dispositifs placés sur ladite coulisse empêchant ledit deuxième coulisseau d'être en position de réception de la pièce avant que ledit premier coulisseau ait été amené en position de réception un certain nombre de fois prédéterminé" comme étant l'objet de l'invention. Il n'en est rien. Le demandeur a mis au point une combinaison entièrement nouvelle d'éléments indépendants qui ont tous été définis avec précision, et qui ensemble constituent l'essentiel de l'invention. Bien qu'en vérité la technique Hulin décrive certains des éléments entrant dans le mécanisme fabriqué par le demandeur, il n'y a rien dans le mécanisme Hulin qui puisse suggérer à un homme du métier que tout le mécanisme du demandeur pourrait être produit par la multiplication des mécanismes plutôt primitifs indiqués dans la technique antérieure. Il est de nouveau soutenu que les tribunaux ont statué depuis longtemps qu'une revendication de combinaison peut comporter une série de clauses de moyens définissant une combinaison exploitable d'éléments indépendants et qu'une revendication de combinaison valable ne contient pas nécessairement des clauses de structure comme l'exige actuellement l'examinateur. Le demandeur estime donc qu'il a le droit, dans le cadre d'une revendication de combinaison, de mentionner les éléments structureux qui lui semblent nécessaires et de définir les autres éléments en termes de clauses de moyens. L'important c'est la combinaison, non pas des moyens ou clauses de structure particuliers.

La seconde objection de l'examinateur selon laquelle la revendication 21 n'est pas étayée par le mémoire est également respectueusement contestée. Le demandeur expose respectueusement qu'il a le droit, en l'absence de toute technique antérieure pertinente à l'ensemble de la combinaison, de revendiquer en termes larges sa combinaison inventive. Il n'est pas évident que l'antériorité sur laquelle s'appuie l'examinateur décrive un dispositif qui, sous forme de combinaison, comprend des moyens d'empêcher le deuxième coulisseau de bouger, en combinaison avec les autres éléments indépendants, et qui obligerait le demandeur à limiter sa

revendication d'une manière quelconque. En l'absence d'antériorité décrivant des moyens d'empêcher le mouvement en combinaison avec un premier et un deuxième coulisseau dans une glissière à monnaie, le demandeur croit avoir le droit de revendiquer la combinaison en termes généraux et larges et le Commissaire est respectueusement invité à infirmer la décision de l'examineur à cet égard.

Cette demande porte sur une glissière à monnaie dans laquelle est installée une paire de coulisseaux conçus de façon à recevoir des pièces de monnaie et à effectuer un mouvement de va-et-vient entre les positions d'insertion et de réception de la monnaie, chacun étant adapté pour recevoir une pièce de valeur différente, de façon à produire une interaction fonctionnelle particulière grâce à des moyens comprenant un dispositif de retenue pour empêcher tout mouvement du coulisseau collecteur des pièces de vingt-cinq cents, et un compteur réglé, au choix par le propriétaire de manière que le coulisseau collecteur des pièces de cinq cents doit être actionné un certain nombre de fois prédéterminé avant que le dispositif de retenue soit relâché pour que le coulisseau collecteur des pièces de vingt-cinq cents entre en mouvement, déclenchant la sortie de l'article, étant donné que le montant d'argent requis a été déposé dans la distributrice.

La technique Hulin divulgue une coulisse sur laquelle sont installés deux coulisseaux à monnaie effectuant un mouvement de va-et-vient indépendant sur la coulisse entre les positions d'insertion et de réception des pièces de monnaie.

Il importe, dans la présente décision, d'examiner le jugement de la Cour en cause Cluett Peabody & Co. Inc. c. Dominion Textiles Co. Ltd. (1938) Ex. CR 47 à 79 dans lequel le juge Maclean a déclaré:

Il est énoncé de façon claire et concise dans le manuel "Terrell on Patents" que les inventions peuvent en général être divisées en deux catégories en ce qui a trait à l'objet d'invention. D'abord, il y a un type d'invention qui consiste en la découverte d'une méthode d'application d'un principe nouveau - dans ce cas, c'est le principe qui a effectivement été inventé, et, en général, la Cour examine soigneusement toute autre méthode utilisant ce principe, car le breveté n'est pas tenu de décrire toutes les méthodes par lesquelles son invention peut être mise à exécution. Ensuite, il y a un type d'invention qui consiste en une méthode nouvelle d'application d'un principe bien connu, et dans ce cas, l'utilisation de méthodes autres que la sienne n'est pas envisagée par le breveté, et il ne doit pas en être question dans le cadre de sa revendication. Voilà qui décrit une doctrine établie dans le droit relatif aux brevets... Un brevet couvrant la mise à exécution d'un principe nouveau protège le concessionnaire contre tous les autres modes d'application de ce principe. (C'est nous qui soulignons)

Le principe nouveau dont il est question dans la cause susmentionnée porte

sur une méthode de traitement du tissu pour l'empêcher de rétrécir. Le juge établit également un parallèle entre "idée" et "principe" lorsqu'il déclare à la page 80: "Cette cause illustre très bien à quel point il est facile pour un ingénieur-mécanicien compétent, une fois qu'il a compris le principe d'une invention, de trouver d'autres moyens de mettre en application la même idée ou le même principe."

De nombreuses plaidoiries ont été faites relativement à l'utilisation des "clauses de moyens" dans une revendication. L'utilisation d'un "moyen accompagné d'un exposé de la fonction" dans le cadre d'une revendication n'est pas répréhensible en soi. Bien qu'un breveté puisse obtenir droit de protection à l'égard de tous les modes spécialement adaptés pour l'exécution des moyens, il est insuffisant d'exposer de nouveau un problème ou un résultat escompté sans expliquer la nouvelle idée ou le nouveau principe mis en application par le moyen. L'article 36(1) de la Loi sur les brevets exige la divulgation d'une seule réalisation et de la meilleure manière dont l'inventeur a conçu l'application pratique de la nouvelle idée ou du nouveau principe. Etant donné que la présente demande respecte cette disposition, l'objection selon laquelle la revendication n'est pas étayée par le mémoire n'est pas fondée, que le "moyen" comporte ou non un ou plusieurs éléments ou moyens nécessaires à l'exécution d'une fonction clairement décrite. Nonobstant, "un moyen accompagné d'un exposé de fonction" doit être clairement formulé et même s'il n'est pas nécessaire qu'une revendication définisse la structure, elle ne doit pas être imprécise ou ambiguë.

Dans le cas qui nous occupe, les distributrices sont conçues de façon à distribuer les marchandises lorsque le montant d'argent exact a été inséré. Etant donné que la technique antérieure ne décrit aucune forme d'interaction entre les coulisseaux à monnaie pour empêcher l'un d'eux de bouger jusqu'à ce que l'autre ait été déplacé un certain nombre de fois prédéterminé, il semble que cette nouvelle idée ou ce nouveau principe constitue une invention, et que la nouvelle combinaison donne effet à cette idée ou principe. Donc, selon les critères énoncés en cause Cluett Peabody c. Dominion Textiles Ltd., ci-dessus, le demandeur a le droit d'obtenir un brevet qui protège contre tous les autres modes spécialement adaptés pour mettre en application sa nouvelle idée ou ce nouveau principe.

Dans son rejet, aux termes de l'article 36(2), l'examineur a déclaré que:

"La revendication 21 est imprécise parce qu'elle ne fait qu'exposer le mode de

fonctionnement souhaité par l'utilisation d'une paire de coulisseaux à monnaie, sans préciser la structure inventive capable de produire ce résultat," et "L'exposé des moyens et de la fonction distingue la revendiction de la technique antérieure, en l'occurrence le brevet Hulin. Cet exposé est si large qu'il englobe sans réserve tous les dispositifs capables de résoudre le problème auquel fait face l'inventer et constitue de fait un nouvel énoncé du problème".

D'abord, dans ce cas-ci, le demandeur n'a pas à éviter la technique antérieure en distinguant une "structure inventive", car il peut l'éviter grâce à la nouvelle combinaison de moyens démontrant que seule l'interaction fonctionnelle des deux coulisseaux est différente de la technique antérieure.

Il est établi en droit qu'une nouvelle idée ou un nouveau principe, sous-jacent à une fin, est brevetable même si le nouveau moyen d'arriver à cette fin est très évident, dès que la proposition de la fin a été comprise, dans le cas présent, une nouvelle conception du déplacement des coulisseaux a été avancée. La Commission est convaincue que la revendication n'est pas conçue de façon à englober tous les moyens possibles, sans réserve, simplement pour énoncer à nouveau le problème, puisque le moyen de mettre en application la nouvelle idée a été précisé en ces termes: "... pour empêcher ledit deuxième coulisseau d'être en position de réception de la pièce avant que ledit premier coulisseau ait été amené en position de réception un certain nombre de fois prédéterminé".

La question de savoir si un tel exposé est exact dans sa définition de l'interaction des coulisseaux au moyen du dispositif fixé sur ladite coulisse, est tout autre chose, et il n'appartient pas à la Commission d'en décider en ce moment, étant donné que l'examineur n'a pas soulevé ce point. Il semble cependant que la revendication n'énonce pas l'interaction fonctionnelle du moyen et des coulisseaux par suite du déplacement prédéterminé du premier coulisseau. Le moyen n'a-t-il pas, plutôt, comme fonction (tel qu'il est établi dans la revendication 18) d'empêcher le déplacement du deuxième coulisseau, de sa position d'insertion avant que le premier coulisseau ait été déplacé un certain nombre de

fois prédéterminé, de la position d'insertion à la position de réception, de façon à actionner le dispositif permettant au deuxième coulisseau de glisser en position de réception?

La Commission recommande que la décision finale, de refuser la revendication 21 aux termes de l'article 36(2) de la Loi sur les brevets pour les raisons citées, soit réformée.

Le président adjoint
Commission d'appel des brevets

J.F. Hughes

Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets, réformé la décision finale et renvoie la demande à l'examineur pour reprise de l'instruction.

Telle est ma décision.

Le commissaire des brevets,

A.M. Laidlaw

Fait à Ottawa (Ontario)
le 9 avril 1973

Agents du demandeur:

Alex E. MacRae & Co.,
Ottawa, (Ontario)