

DECISION DU COMMISSAIRE

REVENDICATIONS REDONDANTES: Article 43 du Règlement régissant les brevets et 38 de la Loi sur les brevets.

Les revendications pour une nouvelle combinaison et pour cette combinaison avec de nouvelles caractéristiques ne sont pas redondantes, et ne portent pas non plus sur des inventions différentes. Une seule étape inventive est requise pour chaque nouvelle combinaison revendiquée et le demandeur a le droit de revendiquer son invention en raison des choses ou combinaisons qu'il considère comme nouvelles et dont il revendique la propriété exclusive.

DECISION FINALE: Infirmée

\*\*\*\*\*

Cette décision concerne une requête de révision, par le Commissaire des brevets, de la décision finale de l'examineur en date du 9 août 1972, au sujet de la demande 008,653. Cette demande a été déposée au nom de James H. Case and Neil C. Stewart et porte sur un "Appareil et système numérique de calcul et de traitement des données".

Lors de l'instruction qui s'est terminée par la décision finale, l'examineur a refusé d'accepter la demande parce que l'article 43 du Règlement régissant les brevets ou l'article 38 de la Loi sur les brevets n'a pas été respecté.

Dans cette décision, l'examineur a notamment déclaré:

Toutes les revendications semblent acceptables par rapport à la pratique antérieure.

Les revendications 4 et 6 sont considérées comme ayant trait à un réseau de cellules organisées par mot. Cette structure forme une sous-combinaison d'un appareil de traitement des données numériques, comme l'indique l'introduction de la revendication 4. Ainsi, l'appareil de traitement de données numériques forme l'environnement immédiat du réseau de cellules. L'examineur soutient que l'addition d'un appareil de stockage et de transfert, ou d'un deuxième appareil du type défini dans la revendication 4, au réseau décrit dans la revendication 4 ne produit pas un résultat ou un effet qui ne soit pas la somme des caractéristiques connues des éléments en cause, ou encore le résultat évident auquel on peut s'attendre de leurs caractéristiques connues. De plus, l'addition de telles machines dépasse l'environnement immédiat dans lequel se trouverait normalement le réseau de cellules.

Par rapport à ce qui précède, il est évident que la revendication 11 n'est pas, du point de vue de la brevetabilité, différente de la revendication 4, ni la revendication 12 différente de la revendication 11, ni la revendication 13 des revendications 4 à 6. Conformément à l'article 43 du Règlement régissant les brevets, le demandeur est prié de choisir celles parmi les revendications 4 à 6 ou 11 à 13 qu'il désire faire accepter, et de supprimer les autres.

Selon les arguments du demandeur à l'effet que les revendications 11 à 13 ajoutent de nouvelles caractéristiques aux revendications 4 à 6 respectivement pour former de nouvelles combinaisons de caractéristiques, il semble que le demandeur soutient que l'objet d'invention des revendications 11 à 13 a une valeur inventive plus grande que celui des revendications 4 à 6. Si le demandeur désire poursuivre dans cette voie, il devra limiter ses revendications à une seule invention.

Dans sa réponse à la décision finale en date du 7 novembre 1972, le demandeur a notamment déclaré:

Selon des principes fondamentaux, l'introduction des revendications 11 à 13 vise à réduire la portée de la revendication 4, en ajoutant une caractéristique pour fournir une différente combinaison de caractéristiques.

Le Bureau des brevets a toujours admis le fait que lorsqu'une revendication est jugée acceptable du point de vue de la nouveauté, une revendication dépendante introduisant une nouvelle caractéristique doit également être acceptable (au moins du point de vue de la nouveauté), étant donné qu'il est évident que si la combinaison est nouvelle de a) à f), alors la combinaison de a) à g), formée par l'addition d'une autre caractéristique, doit aussi être nouvelle.

A propos des observations à l'effet que les revendications 11 à 13 définissent des caractéristiques qui dépassent l'environnement immédiat de la machine décrite dans la revendication 4, même si cela était vrai, l'importance de ce détail m'échappe.

Les revendications 11 à 13 dépendent toutes, directement ou indirectement, de l'une des revendications présumément acceptables et, je ne vois pas comment, par le simple fait de l'addition de nouvelles caractéristiques, une combinaison brevetable pourrait devenir non brevetable.

La demande porte sur un réseau de cellules organisées par mot, utilisées en association avec une machine de traitement numérique. Les revendications 1, 4, 11, 12 et 13 se lisent comme suit:

#### Revendication 1

Un appareil de traitement des données numériques comprenant un réseau de cellules organisées par mot et disposées en parallèle les unes avec les autres, chaque cellule pouvant échanger des données avec les cellules voisines situées dans une zone environnante, et au moins deux cellules du réseau ayant des zones environnantes respectives qui ne comprennent pas de cellules en commun, ainsi que des lignes communes d'impulsions d'alimentation et d'horloge reliées à chaque cellule du réseau, pour leur fournir des impulsions extérieures d'alimentation et d'horloge à une fréquence et d'une manière telles que les impulsions consécutives soient suffisamment séparées l'une de l'autre, dans l'espace et dans le temps, pour qu'à un moment donné il n'y ait pas dans la zone environnante de chaque cellule du réseau plus d'une seule impulsion d'alimentation et d'horloge.

Revendication 4

Un appareil de traitement des données numériques comprenant un réseau de cellules organisées par mot et disposées de façon à fonctionner indépendamment, en parallèle les unes avec les autres, chaque cellule pouvant communiquer avec toutes les cellules d'une zone environnante limitée par le nombre de bits d'un mot-instruction, et au moins deux cellules du réseau ayant des zones environnantes respectives qui ne comprennent pas de cellules en commun, ainsi qu'un moyen de transfert des données entre toute cellule du réseau et celles de sa zone environnante, un moyen de désamorcer les cellules du réseau pour interrompre l'exécution d'instructions, et des lignes communes d'alimentation et d'horloge reliées à chaque cellule du réseau pour leur fournir des impulsions extérieures d'alimentation et d'horloge à une fréquence et d'une manière telles que les impulsions consécutives soient suffisamment séparées les unes des autres, dans l'espace et dans le temps, pour qu'à un moment donné il n'y ait pas dans la zone environnante de chaque cellule du réseau plus d'une seule impulsion.

Revendication 11

Un appareil, comme celui qui est défini dans la revendication 4, dont l'une des cellules est reliée fonctionnellement à au moins un appareil numérique de stockage et de transfert.

Revendication 12

Un appareil, comme celui qui est défini dans la revendication 11, dans lequel l'appareil de stockage et de transfert est l'appareil défini dans la revendication 1.

Revendication 13

Un système numérique de calcul et de traitement des données comprenant au moins deux des appareils définis dans les revendications 4 à 6, et un moyen de transfert des données entre au moins une cellule d'un des appareils et au moins une cellule d'au moins un autre des appareils.

La première question est de savoir si les revendications 11 à 13 sont irrecevables eu égard à l'article 43 du Règlement régissant les brevets, en tenant compte du fait que, selon l'examineur, toutes les revendications de la demande semblent acceptables par rapport à la technique antérieure.

Cet article se lit comme suit:

Il ne sera pas accepté un plus grand nombre de revendications qu'il n'en faut pour protéger convenablement l'invention divulguée; si deux revendications ou plus diffèrent si peu qu'elles ne peuvent être acceptées comme comportant divers brevets distincts, il peut être exigé du demandeur qu'il choisisse celles des revendications qu'il désire faire accepter, et qu'il supprime les autres.

Cet article a pour but de limiter la multiplicité injustifiée de revendications dans une demande, par exemple dans des cas où il n'y a pas de caractéristiques distinctes importantes mais simplement des variations de termes, sans modification réelle de la portée des revendications.

Dans la revendication 11 un appareil de stockage et de transfert a été ajouté à la revendication 4; la revendication 12 comprend l'addition d'un appareil de stockage particulier, décrit dans la revendication 1, à la revendication 11. La revendication 13 porte sur un système numérique de calcul et de traitement des données, comprenant au moins deux machines du type défini dans les revendications 4 à 6.

A ce propos, voici la décision de la Cour dans Hercules Inc. c/ Diamond Shamrock Corp. (1970) 62 CPR 43, où le président Jackett de la Cour de l'Echiquier a déclaré à la page 61:

Ayant décrit son "invention" ou sa découverte en des termes qui permettraient à ses collègues ou aux hommes du métier de l'utiliser, le demandeur se voit obligé en vertu de l'article 36(2) de déclarer en termes "explicites" les choses ou combinaisons dont il revendique la propriété EXCLUSIVE... S'il présente sa revendication de telle façon qu'elle ne couvre pas l'ensemble de sa découverte, d'autres pourront tirer avantage de son exposé sans pour cela empiéter sur le monopole qu'il désire obtenir. Ce problème place certainement l'inventeur et ses conseillers dans une situation où ils doivent user de beaucoup de prudence pour établir avec précision la portée exacte de l'invention, ou tel serait le cas si les dispositions de l'article 38 ne permettaient pas au Commissaire d'autoriser les inventeurs à "revendiquer" d'autre façon. Avec l'approbation du Commissaire, ce qui se passe dans au moins quelque cas, c'est qu'au début une revendication est faite dans les termes les plus larges possibles pour l'objet d'invention décrit dans le mémoire, et ensuite, par ce qui semble être une variété infinie de modifications de la première revendication, l'inventeur fait d'autres revendications par lesquelles l'invention est décrite de diverses façons, par l'addition d'éléments restrictifs supplémentaires non compris dans la revendication initiale. - (c'est nous qui soulignons).

En conséquence la Commission est convaincue que des caractéristiques restrictives ont été ajoutées aux revendications 11, 12 et 13, et l'addition de telles caractéristiques à une nouvelle combinaison forme des combinaisons supplémentaires que le demandeur est clairement autorisé à faire en vertu de l'article 36(2) de la Loi sur les brevets.

La Commission est donc convaincue que le rejet des revendications 11 à 13, en vertu de l'article 43 du Règlement régissant les brevets, n'est pas justifié.

Le deuxième motif de rejet, c'est-à-dire que l'article 38 de la Loi sur les brevets n'a pas été respecté, semble être une interprétation de l'examineur des déclarations du demandeur, à l'effet que les revendications 11 à 13 ajoutent des caractéristiques aux revendications 4 à 6 pour former de nouvelles combinaisons et au sujet desquelles l'examineur demande la restriction à une seule invention.

L'examineur semble avoir mal interprété la déclaration précédente du demandeur en affirmant qu'une nouvelle étape inventive est requise pour établir la brevetabilité de la nouvelle combinaison comprenant l'addition d'une caractéristique. Une seule étape inventive est requise pour qu'une nouvelle combinaison soit brevetable. Comme des caractéristiques supplémentaires telles qu'un appareil de stockage et de transfert et un système numérique de calcul et de traitement des données ont été ajoutées aux revendications déjà acceptables, l'exigence à l'effet que les revendications supplémentaires exposent distinctement et en termes explicites les choses ou combinaisons que le demandeur considère comme nouvelles a été satisfaite.

Dans le cas qui nous occupe donc, la Commission est également convaincue que le rejet en vertu de l'article 38 de la Loi sur les brevets n'est pas justifié.

La Commission recommande que les motifs de rejet soient retirés pour les raisons mentionnées ci-dessus.

J.F. Hughes  
Président adjoint de la  
Commission d'appel des brevets

Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets, fais abstraction de 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 18 avril 1973

Agents du demandeur

Gowling, MacTavish, Osborne & Henderson  
Boite postale 466, Succursale A  
Ottawa, Ontario  
K1N 8S3