

DECISION DU COMMISSAIRE

Art. 36 de la Loi, art. 25 du Règlement; manque de précision, divulgation incomplète. Machine à étiqueter

Le demandeur revendique une machine à étiqueter munie d'un dispositif de blocage visant à arrêter le mouvement de la pièce mobile: la tête d'impression ou la platine. La demande a été rejetée en raison de la divulgation incomplète d'un appareil dont la tête d'impression est mobile. Compte tenu de la preuve, la Commission en est venue à la conclusion que les spécialistes en la matière sauraient construire une machine munie d'une tête d'impression mobile, et adapter le dispositif de blocage, en puisant les renseignements à même la divulgation et l'antériorité. La décision de rejet est annulée.

La demande de brevet 160,480 (classe 101-32) a été déposée le 3 janvier 1973, et l'invention revendiquée s'intitule "Dispositif d'impression". L'inventeur, Robert M. Palodie a cédé ses droits à Monarch Marking Systems, Inc. L'examinateur responsable de l'étude de la demande a rendu une décision finale le 20 mai 1977, dans laquelle il refuse au demandeur le droit de poursuivre les démarches pour l'obtention d'un brevet. Au moment de l'étude du rejet, la Commission d'appel des brevets a tenu une audience le 21 mars 1979. Mme Joan Noonan, MM. Edward B. O'Connor et Paul Hamisch (père), un spécialiste, représentaient alors le demandeur.

Les revendications 1, 5, 7 et 13 ont fait l'objet d'un rejet parce qu'elles n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article 36(2) de la Loi sur les brevets en raison d'un manque de précision, et qu'elles contrevenaient à l'article 25 du Règlement régissant les brevets parce qu'elles n'étaient pas étayées par la divulgation. De plus, la divulgation a été également rejetée en vertu de l'article 36(1) parce que la description de l'invention n'était pas complète.

La revendication 1 ci-dessous décrit la nature de l'invention; nous avons souligné le passage où le demandeur déclare l'objet de son invention. Cette dernière porte sur un dispositif utilisé pour l'impression d'étiquettes, et plus particulièrement celles que l'on retrouve dans les supermarchés pour indiquer le prix des conserves, etc...

1. Dispositif d'impression renfermant: un cadre fixe, une tête d'impression ainsi qu'une platine pouvant être actionnée simultanément; l'une des deux pièces, la tête d'impression ou la platine, est immobilisée sur le cadre fixe tandis que l'autre pièce, la tête d'impression ou la platine, est montée sur ce même cadre tout en étant mobile; un dispositif visant à actionner la pièce mobile, la tête d'impression ou la platine, au cours de chaque cycle d'impression afin d'imprimer des données sur une pièce enregistreuse; le cadre fixe et la pièce mobile, la tête d'impression ou la platine, sont munis d'un dispositif de blocage simultané visant à arrêter le mouvement de la pièce mobile, la tête d'impression ou la platine, à un point d'arrêt déterminé; le dispositif de mise en marche renferme un raccord de commande élastique destiné à s'affaisser lorsque la pièce mobile, la tête d'impression ou la platine, est bloquée au point d'arrêt; l'impression de données sur la

pièce enregistreuse n'est pas touchée par le fonctionnement du raccord de commande élastique; un régulateur du dispositif d'arrêt sélectif afin de faire varier le point d'arrêt, et par le fait même, de régler la pression d'impression.

La revendication porte sur un dispositif de blocage visant à régler le déplacement de la tête d'impression ou de la platine (pièce mobile) à l'intérieur d'une machine à étiqueter.

L'examineur a prétendu que la divulgation d'une imprimante munie d'une tête d'impression mobile et d'une platine fixe n'est pas complète. En réponse à la prétention de l'examineur, le demandeur a remis deux affidavits rédigés par MM. Paul Hamisch (père) et Williams A. Jenkins, deux spécialistes à l'emploi du demandeur. Ils ont signalé l'existence d'un certain nombre de brevets américains délivrés à M. Paul Hamisch (père). Dans ces derniers brevets, les divulgations traitent de machines à estampiller munies de têtes d'impression mobiles et de platines fixes, ou de têtes d'impression fixes et de platines mobiles. La plupart de ces antériorités ont été divulguées bien avant la date de priorité de la présente demande.

L'examineur soulève son objection en ces termes:

...

Dans sa lettre rectificative du 29 septembre 1976, le demandeur soutient que les revendications 1, 5, 7 et 13 ne devraient pas faire l'objet d'un rejet fondé sur une divulgation incomplète parce qu'à partir de la divulgation actuelle, et sans avoir à faire preuve de génie inventif, les spécialistes en la matière seraient en mesure de fabriquer l'invention munie d'une tête d'impression mobile et d'une platine fixe.

Un élément du problème semble échapper au demandeur: dans une décision du Bureau datée du 30 juin 1976, il est indiqué très clairement que les revendications 1, 5, 7 et 13 sont imprécises per se (en soi) parce qu'elles décrivent deux réalisations physiques différentes.

Par conséquent, le rejet des revendications 1, 5, 7 et 13 est confirmé en vertu de l'article 36(2) de la Loi sur les brevets pour le motif énoncé ci-dessus.

De plus, l'examineur n'abonde pas dans le même sens que le demandeur lorsque ce dernier déclare qu'une personne pourrait fabriquer le dispositif muni d'une tête d'impression mobile (plutôt qu'une platine mobile) sans faire intervenir le génie inventif: il faudrait concevoir un tout nouveau dispositif parce qu'aucun des engrenages actuels ne pourrait convenir; par exemple, il faudrait régler le système d'encrage en fonction du mouvement de la tête d'impression; il faudrait monter sur pivot la tête d'impression massive, etc... Il n'en est pas moins vrai que la présente réalisation n'est pas étayée par la divulgation; l'objection soulevée est par le fait même retenue.

Le rejet de la présente divulgation est maintenu en vertu de l'article 36(1) de la Loi sur les brevets: description incomplète de la réalisation où la tête d'impression est mobile, et la platine fixe.

Le rejet des revendications 1, 5, 7 et 13 est maintenu en vertu de l'article 25 du Règlement régissant les brevets: ces revendications ne sont pas suffisamment étayées par la divulgation lorsqu'elle aborde la réalisation où la tête d'impression est mobile, et la platine fixe. La divulgation ne permet pas à un spécialiste en la matière de fabriquer une machine semblable. Le demandeur n'a pas réussi à démontrer que ladite réalisation représente plus qu'une idée quelconque visant à lui garantir un plus grand monopole pour un appareil qu'il n'a pas réalisé, et dont le sens pratique n'a pas été démontré (comme sa dernière lettre le laisse supposer).

....

De son côté, le demandeur déclare (notamment):

...

Le demandeur désire souligner que la présente invention porte sur un dispositif d'impression amélioré muni d'une tête d'impression et d'une platine montées de manière à produire un certain mouvement de va-et-vient; l'amélioration porte sur un dispositif de blocage destiné à restreindre le mouvement de va-et-vient de la tête d'impression et de la platine. Il est préférable de munir le dispositif d'un raccord de commande élastique destiné à s'affaïsser lorsqu'une pièce bloque au point d'arrêt. D'une manière précise, la tête d'impression ou la platine est montée de manière à assurer une certaine mobilité, et la pièce mobile est rattachée à un point décentré au moyen d'une bielle dotée d'une paire de pièces quelque peu mobiles et d'un ressort pouvant s'affaïsser en poussant les pièces à se séparer. Il s'ensuit donc un réglage de l'impression. Que la tête d'impression soit mobile ou fixe, et que la platine soit fixe ou mobile, cette question n'a aucun rapport avec l'invention. (nous soulignons).

...

En ce qui a trait à la page 3 de l'affidavit rédigé par M. Hamisch, le demandeur désire souligner que les deux solutions de rechange mentionnées ci-dessus sont bien connues dans le métier. M. Hamisch déclare qu'à partir de renseignements précis sur la manière de réaliser l'une des possibilités, il pourrait facilement réaliser l'autre. Par conséquent, ces solutions de rechange sont appropriées et constituent des équivalents manifestes, et les revendications 1, 5, 7 et 13 sont donc conformes aux dispositions de l'article 36(2) de la Loi.

MM. Hamisch et Jenkins déclarent une fois de plus dans le cadre de leurs affidavits qu'un spécialiste en la matière pourrait facilement construire les deux genres de dispositif à partir du présent mémoire descriptif et des connaissances qu'ont les gens du métier, comme le démontrent les divers brevets américains cités par M. Hamisch dans son affidavit.

A l'analyse du rejet formulé par l'examineur, il semble nécessaire de s'attarder à la question suivante: dans quelle mesure la divulgation doit-elle être précise pour étayer une revendication. Selon le demandeur, la divulgation doit renfermer toutes les données pour permettre à un spécialiste en la matière qui possède les connaissances des gens du métier, de réaliser l'invention.

...

On peut également citer une décision rendue par la Cour suprême dans l'affaire Sandoz v Gilcross Limited et dans laquelle le tribunal déclare:

"Le mémoire descriptif s'adresse aux spécialistes en la matière. Il faut donc l'interpréter à la lumière de ce que ladite personne pourrait en tirer après l'avoir lu."

...

Dans le même ordre d'idée, le demandeur cite également les causes suivantes afin de décrire les exigences afférentes à une divulgation:

Unipak v Crown Zellerbach 20 Fox Patent Cases, 21
International Pediatric v Lambert 34 F.P.C. 58 à 4
BVD v Canadian Celanese 1936 Ex. C.R. 140
Riddell v Patrick Harrison 1956-60 Ex. C.R. 253
Burton Parsons v Hewlett-Packard 17 C.P.R. (2e) 97 à 105

Au cours de l'audience, l'examineur a cité divers jugements confirmant l'importance pour le demandeur de présenter une divulgation exhaustive de son invention. Parmi ces jugements, il attache une attention particulière à:

R.C.A. v. Raytheon 27 C.P.R. II, 1 (1957)
Leithiser v Pengo Hydra-Pull 12 C.P.R. (2^e) 117 (1974)
et Mineral Separation v Noranda Mines 1947 Ex. C.R. 306

Dans le premier jugement cité (R.C.A. v ...) il est écrit à la p. 12:

Dans le droit des brevets, il existe un principe consacré en vertu duquel un inventeur ne peut revendiquer valablement ce qu'il n'a pas intégré à sa description. Lorsque l'on parle le jargon des brevets, on dit que les revendications doivent être étayées par la divulgation du mémoire descriptif sinon, elles sont invalides. De plus, pour que la revendication d'une invention soit recevable, elle doit être conforme à certaines dispositions statutaires régissant les divulgations et les descriptions. Entre autres, l'article 36 (ancien article 35) de la Loi sur les brevets l'exige.

et à la page 13 de ce même jugement, le juge cite un passage de l'affaire

Minerals Separation:

... L'objet d'une exigence semblable s'explique par le fait qu'une fois la période de monopole expirée, les intéressés peuvent, uniquement à partir de données descriptives, en arriver aux mêmes résultats que ceux obtenus par l'inventeur au moment

où il presenta sa demande.

Dans l'affaire Leithiser v Pengo Hydra-Pull (ci-dessus) le Juge Heald déclare à la p. 132:

Bref, j'en suis arrivé à la conclusion suivante: chacune des revendications à l'étude est invalide parce qu'à l'intérieur de chacune d'entre elles, il manque la description d'une ou de plusieurs caractéristiques de l'invention du breveté, ce qui a pour effet de semer une certaine confusion autour de toutes les revendications, et d'élargir leur portée par rapport à la prétendue invention. (Dans le même ordre d'idée, voir United Merchants & Manufactures Inc. v A.J. Freiman Ltd. et al (1965) 47 C.P.R. 97, (1965) 2 Ex. C.R. 690, 30 Fox Patent Cases 206)... (Le Juge Heald a également fondé son jugement sur l'affaire R.C.A. v Raytheon citée ci-dessus.)

Toutefois, quand il y a lieu de décider si la divulgation est adéquate, nous ne devons pas oublier qu'elle s'adresse à un spécialiste en la matière. Il faut donc l'interpréter à la lumière de ce que ledit spécialiste pourrait en tirer. Dans l'affaire Mineral Separation (ci-dessus) à la page 320, le Juge Thorson sert une mise en garde semblable en ces termes:

Pour vérifier si le mémoire descriptif est conforme aux exigences stipulées dans la première phrase de l'article 14(1) (article 36 maintenant) on doit se demander si, après avoir lu le mémoire descriptif à la lumière des éléments connus jusqu'à cette date et en faisant preuve de bonne volonté, des spécialistes en la matière pourraient infailliblement aboutir à ladite invention et l'utiliser en totalité.

Dans un jugement récent, la Cour suprême abonde dans le même sens. Voir Burton Parsons v Hewlett-Packard 17 C.P.R. (2e) 97 à 101:

Il faut vérifier ce qu'un spécialiste pouvait comprendre à la date du brevet.

Il faut manifestement décider si les spécialistes en la matière pourraient, à partir de la divulgation et au moment du dépôt, réaliser la mise en application de l'invention, dans la forme qui fait l'objet de la revendication. Le demandeur prétend que son invention porte sur un dispositif de blocage associé à un appareil d'impression muni d'une tête d'impression mobile et d'une platine fixe, ou vice-versa.

MM. Jenkins et Paul Hamisch (père) ont tous deux déclaré qu'en date du 20 août 1977, la construction de machines semblables leur semblait évidente. M. Hamisch a déclaré:

11. Qu'il s'estime capable de construire, à partir des renseignements divulgués dans la demande, une machine en état de fonctionner, soit le fruit de l'invention divulguée et revendiquée, munie d'une tête d'impression mobile et d'une platine fixe; pour y arriver, il mettrait à contribution uniquement ses connaissances dans ce domaine, et il ne serait nullement nécessaire de faire intervenir ses aptitudes reconnues de génie créateur.

La Commission en est convaincue, mais le noeud de la question n'est pas tellement de savoir si MM. Hamisch et Jenkins auraient pu, sans qu'il ne soit nécessaire de faire preuve de génie inventif, réaliser l'invention en août 1977, lorsqu'ils ont présenté une revendication à cet effet, ou bien même à une date antérieure. Il nous incombe avant tout de décider si d'une manière générale, les spécialistes en la matière auraient pu aboutir aux mêmes résultats le 6 janvier 1972, soit la date de dépôt de la présente demande, compte tenu de la présente divulgation et des connaissances que possédaient les spécialistes à cette date. A titre d'employés de la société qui a présenté des demandes et obtenu des brevets divulguant des têtes d'impression mobiles, MM. Hamisch et Jenkins se trouvaient tous les deux privilégiés. Au mois d'août 1977, ils étaient certainement au courant de cette réalisation nouvelle chez leur propre employeur; dans leur cas et à cette date, on comprend facilement qu'il n'était pas nécessaire de faire preuve de génie inventif pour construire des machines munies de têtes d'impression mobiles. D'ailleurs dans sa demande parallèle numérotée 160502, et qui a été revu au cours de la même audience, le demandeur explique cette situation en ces termes:

Le demandeur admet volontiers les difficultés qu'occasionne la situation de ces deux personnes parce qu'elles sont à son emploi. Compte tenu des circonstances, il est toutefois difficile de solliciter l'opinion d'autres spécialistes en la matière. D'une part, les présentes demandes sont en instance et par le fait même secrètes, et en raison de la concurrence dans ce domaine, le demandeur préfère conserver le secret jusqu'à la délivrance des brevets y afférents. D'autre part, l'évolution des dispositifs d'imprimerie de ce genre est attribuable en majeure partie, à la contribution du demandeur..."

Nous ne croyons pas que le fait de tenir le demandeur et ses employés à l'écart du "secret" permette de démontrer que d'une manière générale, les spécialistes en la matière saisiraient l'invention.

Les brevets cités dans l'affidavit de M. Hamisch, soit ceux antérieurs au 6 janvier 1972, ainsi que les échantillons de machines à étiqueter connues présentés lors de l'audience revêtent toutefois beaucoup plus d'importance. Ces échantillons illustrent les deux genres de mécanisme. Entre autres, le brevet américain

2826988 délivré le 18 mars 1958 (déposé le 10 janvier 1955) porte sur un dispositif de marquage muni d'une tête d'impression mobile et d'une platine fixe. Voir également le brevet américain 3440123 délivré le 22 avril 1969. Les brevets américains 3180252 délivré le 27 avril 1965, et 3228601 délivré le 11 janvier 1964 portent également sur des dispositifs de marquage munis d'une tête d'impression fixe et d'une platine mobile. Admettons que le dispositif de blocage divulgué constitue une invention, nous croyons que son adaptation aux machines à étiqueter ou aux dispositifs de marquage, que ces machines ou dispositifs soient munis d'une platine ou d'une tête d'impression fixes, ne comporte aucun problème. Nous en sommes donc venus à la conclusion que les spécialistes en la matière auraient pu, à partir de la divulgation du demandeur, et à la date réelle du dépôt de la demande, se rendre compte du sens pratique de l'invention pour les deux genres de mécanisme.

La Commission recommande que le rejet fondé sur les articles 36 de la Loi et 25 du Règlement soit retiré, et que la demande soit renvoyée à l'examineur pour exécution.

Le président de la
Commission d'appel des brevets, Canada

G.A. Asher

Après analyse des arguments soulevés contre la présente demande, et des recommandations formulées par la Commission d'appel des brevets, je souscris aux conclusions de cette dernière. La décision de rejet est donc retirée. La demande est par le fait même renvoyée à l'examineur pour exécution.

Le commissaire des brevets

J.H.A. Gariépy

Datée à Hull (Québec)
ce 20e jour de novembre 1979

Agent du demandeur

Scott & Ayles
170 avenue Laurier ouest
Ottawa (Ont.)