

DECISION DU COMMISSAIRE

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

Le demandeur revendique un système d'encre adapté aux machines à étiqueter dont la tête d'impression ou la platine peuvent être mobiles tandis que l'autre pièce (tête d'impression ou platine) est fixe. 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 estime qu'un spécialiste en la matière saurait adapter le système d'encre aux machines à étiqueter munies d'une tête d'impression mobile, en puisant les renseignements à même la divulgation et l'antériorité.

Rejet: Annulé.

La demande de brevet 160502 (classe 101-101) a été déposée le 3 janvier 1973, et l'invention revendiquée s'intitule "Dispositif d'impression". L'inventeur, Raymond L. Kirby (fils) a cédé ses droits à Monarch Marking Systems, Inc. L'examineur responsable de l'étude de la demande a rendu une décision finale le 2 décembre 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 Hamish (père), un spécialiste, représentaient alors le demandeur.

Les dix revendications présentées dans le cadre de la demande ont fait l'objet d'un rejet global 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, un système d'impression actionné par des cycles d'impression successifs, y compris une tête d'impression et une platine; une tête d'impression et une platine montées de manière à produire un certain mouvement de va-et-vient au cours de chaque cycle d'impression, afin d'imprimer des données sur une pièce enregistreuse; l'une des deux pièces, la tête d'impression ou la platine, est fixe tandis que l'autre pièce, la tête d'impression ou la platine, est mobile; un mécanisme d'encre renfermant un rouleau encreur destiné à encreur la tête d'impression; un dispositif visant à actionner la pièce mobile, la tête d'impression ou la platine, ainsi que le rouleau encreur; une came mobile montée sur la pièce mobile, la tête d'impression ou la platine, et pouvant être déplacée dans un mouvement de va-et-vient, en sens inverse; un dispositif de commande visant à raccorder la came et le rouleau encreur de manière à pousser le rouleau encreur à intervalles réguliers, entre un point d'admission de l'encre et un point d'encre de la tête d'impression.

Sans apporter aucun élément nouveau en matière d'invention, les autres revendications portent sur l'addition de pièces courantes à la machine en question. Par exemple, des moteurs visant à actionner l'imprimante ou les rouleaux de transfert d'encre. L'objet de la revendication porte sur un système d'encrage adapté à une imprimante dont la tête d'impression (sur laquelle repose le caractère) et la platine (la plaque de métal qui presse le papier sur le caractère) et la platine (la plaque de métal qui presse le papier sur le caractère) peuvent être mobiles tandis que l'autre pièce (tête d'impression ou platine selon le cas) est fixe.

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 Hamish (père) et William 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 du 29 août 1977, le demandeur annexe les photocopies de deux affidavits signés par deux personnes à son emploi, et versés au dossier de la demande 160,480, une autre demande présentée par lui-même, et en instance. Cette dernière a fait l'objet d'un rejet pour les mêmes motifs. En résumé, les signataires des deux affidavits déclarent que les deux genres d'imprimantes (l'une avec tête d'impression mobile et platine fixe, et l'autre, avec tête d'impression fixe et platine mobile) sont bien connues, et qu'à partir des renseignements fournis dans la présente demande, un spécialiste en la matière serait en mesure de fabriquer une imprimante munie d'une tête d'impression mobile, et ce, sans qu'il ne soit nécessaire de faire preuve de génie inventif.

L'examineur connaît très bien les deux genres d'imprimantes dont il est question ci-dessus, mais leur conception mécanique diffère tellement qu'il se voit dans l'impossibilité de donner raison au demandeur lorsqu'il déclare que le dispositif d'impression revendiqué pourrait être fabriqué avec une tête d'impression mobile, sans avoir à faire preuve de génie inventif. Par exemple, il faudrait régler le système d'encrage en fonction du mouvement de la tête d'impression qu'il y aurait lieu de monter sur pivot, etc. Il n'en est pas moins vrai que la divulgation ne renferme pas de renseignements précis n'expose pas les distinctions entre les deux sortes d'imprimantes.

Dans l'affaire Scully Signal Co. v York Machine Co. Ltd 23 C.P.R. 6, le tribunal a conclu qu'on ne peut revendiquer valablement un élément qui n'a pas été intégré à la description.

Dans l'affaire Permutit v Borrowman 43 R.P.C. 356, le juge a déclaré qu'avant de pouvoir qualifier une découverte d'invention, l'inventeur doit en faire la synthèse pour lui donner une forme précise et pratique.

Je soutiens que la réalisation de l'invention en vertu de laquelle la tête d'impression est rendue mobile et la platine fixe, n'a pas été décrite dans la présente divulgation mais simplement mentionnée. Je prétends également que la divulgation ne renferme aucune preuve à l'effet que la réalisation ait été synthétisée en une forme précise et pratique, avant la date de dépôt de la présente demande.

De plus, les revendications 1 à 10 décrivent deux réalisations physiques différentes, ce qui les rend par le fait même imprécises per se (en soi).

Par conséquent, les objections soulevées dans la dernière décision du Bureau datée du 6 juin 1977 sont maintenues:

- a) confirmation du rejet de la divulgation 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;
- b) confirmation du rejet des revendications 1 à 10 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; et
- c) confirmation du rejet des revendications 1 à 10 en vertu de l'article 36(2) de la Loi sur les brevets; ces revendications sont imprécises per se (en soi) parce qu'elles décrivent deux réalisations physiques différentes.

...

En dépit de sa longueur, nous estimons qu'il serait utile de reproduire la réponse écrite du demandeur:

...

Sauf le respect que je vous dois, il est difficile d'établir un parallèle entre la compétence de l'examineur en la matière, et celle de MM. William A. Jenkins ou Paul H. Hamisch (père). Les affidavits rédigés par chacune de ces deux personnes, déposés dans le dossier de la présente demande, et versés au dossier de la demande 160,480, une autre demande présentée par le demandeur et en instance, représentent effectivement l'opinion de personnes qui ont participé à la conception et à la réalisation de dispositifs d'imprimerie comparables à celui de la présente demande. 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. En l'occurrence,

je comprends mal le geste de l'examineur qui s'empresse de rejeter les affidavits annexés à la réponse déposée le 29 août 1977.

La présente invention porte sur un dispositif d'impression semblable à ceux dont la tête d'impression et la platine sont montées de manière à produire un certain mouvement de va-et-vient au cours d'un cycle d'impression, afin d'imprimer des données sur une pièce enregistreuse. L'une ou l'autre des deux pièces, soit la tête d'impression ou la platine, peut être fixée au cadre. Le mécanisme renferme un rouleau encreur destiné à encrer la tête d'impression, une came ainsi qu'un plateau mobile; la came fixés sur la pièce mobile, la tête d'impression ou la platine, pousse le rouleau encreur à intervalles réguliers, entre un point d'admission de l'encre et un point d'encrage de la tête d'impression. La présente invention porte donc sur un système d'encrage particulier, et non sur un dispositif d'impression, qu'il soit muni d'une tête d'impression ou d'une platine fixée au cadre. Comme il est déclaré dans les affidavits annexés à la réponse du 29 août 1977, la construction de ces dispositifs ne comporte aucun problème pour un spécialiste en la matière lorsqu'on lui fournit une description du mode de construction de l'un de ces dispositifs.

Le demandeur a constaté que l'examineur a cité l'affaire Scully v York dans laquelle le tribunal a conclu qu'on ne peut revendiquer valablement un élément qui n'a pas été intégré à la description. Dans ce cas, l'entité en question a été jugée comme étant une caractéristique de l'invention. Le tribunal a conclu que la substitution d'une autre entité qui n'a pas été divulguée ni insinuée dans la demande par une autre partie, ne constitue pas une contrefaçon de la revendication en cause.

Le principe selon lequel la doctrine des équivalents ne s'applique pas dans le cas de la substitution d'une caractéristique, semble bien consacré. Voir R.C.A. Photophone Ltd. v Gaumont - British Picture Corp. (1936) 53 R.P.C. 167 à la p. 197 "Le principe des équivalents mécaniques s'applique uniquement dans le cas des pièces non essentielles d'une invention". Lorsqu'une personne substitue ou omet une pièce non essentielle d'une invention, elle ne crée habituellement pas une invention, pas plus qu'elle n'échappe à la contrefaçon. Dans le cas actuel, le fait de remplacer un dispositif dans lequel la tête d'impression est mobile et la platine fixe, par un autre dans lequel la tête d'impression est fixe et la platine mobile, ne constitue pas une invention nouvelle car ce genre de substitution porte sur un élément non essentiel de l'invention. Comme je l'ai déjà déclaré ci-dessus, l'invention porte sur un système d'encrage adapté à des dispositifs d'impression connus.

Le demandeur comprend très bien la portée de la déclaration faite dans le cadre de la décision rendue dans l'affaire Permutit v Borrowman; "Il ne suffit pas de déclarer qu'une idée nous est venue à l'esprit; il faut la synthétiser en une forme précise et pratique avant de pouvoir qualifier cette trouvaille d'invention". Dans la présente demande, le demandeur a toutefois ramené son invention à une forme précise et pratique. Il ne s'agit pas d'une vague idée. La présente demande décrit effectivement la meilleure méthode d'exécution de l'invention, conformément à l'une des exigences stipulées dans la Loi sur les brevets, tout en divulguant une solution de rechange évidente.

A la lecture de la demande, la solution de rechange semble évidente pour un spécialiste en la matière. Pour ce motif, le demandeur soutient qu'il n'est pas nécessaire de fournir une description précise pour chaque réalisation. Le demandeur constate que dans l'ouvrage de Fox Canadian Patent Law, 4e édition, il est écrit à la p. 174:

"Lorsque le brevet porte sur une amélioration, il n'est pas nécessaire de fournir une description détaillée de toutes les pièces connues de la machine visée par l'amélioration. Il suffit simplement de spécifier le genre de machine visée par l'amélioration."

Le demandeur s'explique difficilement la prétention de l'examineur à l'effet que la présente divulgation ne renferme rien qui puisse confirmer la synthèse de la réalisation (tête d'impression mobile et platine fixe) en une forme précise et pratique, avant la date de dépôt de la présente demande. Le demandeur ne peut se figurer le motif d'une exigence semblable. Le demandeur soutient que lorsqu'il s'agit d'arrêter la date de l'invention, le Bureau des brevets a l'habitude de tenir compte non seulement des divulgations écrites, mais également de la preuve à l'appui des divulgations verbales. A la date de l'invention, il n'est pas nécessaire de la synthétiser en une forme pratique. Si la divulgation certifiant la date de l'invention permet à un spécialiste en la matière de réaliser ladite invention, on peut alors la qualifier d'appropriée. Les tribunaux ont également confirmé cet usage. La condition fixée par l'examineur semble donc tout à fait mal à propos, et ne correspond sûrement pas à la façon d'agir du Bureau des brevets.

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. (2e) 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 p. 13 de ce même jugement, le juge cite un passage de l'affaire Mineral 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 présenta 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 p. 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 phase 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. (2^e) 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 système d'encrage mais d'après la revendication, ledit système est associé à un dispositif 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 lettre du 2 mars 1978, 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. Ils démontrent tous l'existence de mécanismes d'encrage d'une sorte ou de l'autre. Admettons que le mécanisme d'encrage 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.

Au cours de l'audience, on a également fait savoir que d'une manière générale, les dispositifs d'encrage automatique étaient déjà connus dans l'imprimerie. Nous ignorons si leur adaptation aux machines à étiqueter semble évidente, mais puisque le rejet ne porte pas sur cette question, il n'y a pas lieu de l'analyser.

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,

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.)