

DECISION DU COMMISSAIRE

ARTICLE 2: Photocomposeuse programmable

L'intervention d'une personne qui agit comme opérateur en dirigeant le fonctionnement d'un appareil ne prive pas en soi le procédé revendiqué de son caractère brevetable. Les revendications visant une méthode et qui semblent englober les étapes mentales ont été modifiées par l'agent. Les revendications touchant l'appareil n'ont soulevé aucune objection.

Décision de rejet: Modifiée.

\*\*\*\*\*

La demande de brevet no 269,230 (classe 95/sous-classe 16) déposée le 6 janvier 1977 porte sur une invention intitulée "Photocomposeuse programmable à la demande, bon marché et fiable", mise au point par Peter Robert Ebner qui a cédé ses droits à la ltek Corporation. L'examineur chargé de la demande a pris une décision finale le 15 avril 1980 dans laquelle il refuse que les démarches soient poursuivies en vue de l'obtention d'un brevet. La Commission d'appel des brevets a révisé la décision de rjet; à cet effet, elle a tenu une audience le 27 mai 1981 à laquelle M. R. McFadden représentait le demandeur.

Les revendications controversées de la demande visent une méthode d'opération de service du système de commande par élément d'optique d'une photocomposeuse.

Dans sa décision finale, l'examineur a rejeté les revendications 15 à 24 visant la méthode présentée parce que, selon lui, elles "portent sur une matière non brevetable en vertu de la définition du mot invention donnée à l'article 2 de la Loi sur les brevets". Les revendications 1 à 14 touchant l'appareil n'ont soulevé aucune objection. L'examineur déclare (notamment):

On constate dans la revendication 15 que c'est l'opérateur et non l'appareil qui exécute les étapes c) et e) citées ci-dessus. Par conséquent, la revendication 15 donne un résultat par l'entremise du jugement ou du raisonnement d'une personne. Les atures revendications visant la méthode présentée, soit les revendications 16 à 24, s'appliquent de la même façon. L'argument qu'invoque le demandeur aux pages 2 et 3 de sa lettre du 22 octobre 1979 ne réussit pas à nous convaincre que les revendications rejetées sont indépendantes du raisonnement de l'opérateur, pas plus que la précision apportée à la page 22 de la divulgation, selon laquelle un opérateur non spécialisé peut exécuter ces mêmes étapes. Ce passage divulgue simplement que l'opérateur non spécialisé peut appliquer la méthode en question. Il ne s'agit pas d'établir les compétences minimales requises par l'opérateur; il s'agit plutôt de savoir si l'opérateur doit poser un jugement ou faire un raisonnement. Il faut évidemment étudier attentivement toutes les étapes pour pouvoir

appliquer la méthode décrite dans les revendications 15 à 24. L'opérateur doit juger au cours de ces étapes si les images sont parfaitement nettes, puis agir en conséquence.

Dans sa lettre du 19 février 1980, le demandeur déclare que la décision de rejet des revendications 15 à 24 rendue par l'examinateur le 19 novembre 1979 se fonde sur le paragraphe (c) du chapitre 12.03.01 du Recueil des pratiques du Bureau des brevets. Or, ce n'est pas le cas. On renvoie le demandeur aux deux premières lignes du quatrième paragraphe de ladite décision en vertu de laquelle les revendications 15 à 24 ont été rejetées parce qu'elles dérogeaient bel et bien à la définition du mot invention donnée à l'article 2 de la Loi sur les brevets. L'avant-dernière phrase du paragraphe n'a d'autre but que de renseigner le demandeur et de préciser le motif du rejet. Il est bien entendu que le Recueil n'a pas force de loi dans les cas de rejet de revendications.

Dans sa réponse à la décision finale, le demandeur affirme notamment:

L'examinateur expose en détail dans sa décision finale du 15 avril 1980 les motifs de rejet des revendications visant la méthode présentée; il est donc inutile de les reprendre. Précisons simplement qu'il considère que les étapes c) et e) de la revendication 15 sont exécutées par l'opérateur et non par l'appareil, et qu'ainsi la revendication 15 donne un résultat par l'entremise du jugement ou du raisonnement d'une personne. Les étapes énumérées dans la revendication large numéro 15 ressemblent à d'autres étapes semblables, bien que plus précises, énumérées dans les autres revendications portant sur la méthode en question; on estime donc que toute résolution adoptée par la Commission visant la revendication 15 s'applique également aux autres revendications ayant trait à la méthode présentée.

La divulgation et les dessins définissent avec précision la véritable structure de la nouvelle photocomposeuse revendiquée par le demandeur; nous ne voyons aucune raison d'y ajouter quoi que ce soit.

Toutefois, les revendications à l'étude visent une méthode de programmation adaptée au système de commande par élément d'optique d'une photocomposeuse particulière. Suivent quelques remarques touchant ces revendications. Il s'agit d'une méthode appliquée par un employé de la société présentant la demande, au cours du montage de la photocomposeuse, et destinée à garantir une mise en place des éléments d'optique permettant d'obtenir une image parfaite et, sur film photosensible, des reproductions aussi nettes que possible. Dans la divulgation, on explique qu'il s'agit d'une méthode directe des plus simples constituant toutefois un progrès technique marqué; c'est pourquoi le demandeur estime que ces revendications doivent bénéficier de la protection associée aux revendications visant des méthodes.

La nouvelle photocomposeuse revendiquée est montée et les éléments d'optique sont placés, à l'origine, aux endroits grâce auxquels on devrait, en théorie, obtenir une image extrêmement nette à condition que tous les éléments et toutes les lentilles de l'ensemble soient parfaits; il est toutefois difficile, sinon impossible, d'en arriver à cette perfection de l'image à cause des tolérances diverses de fabrication. Ainsi, même si l'on vendait la photocomposeuse du demandeur après l'avoir montée en suivant des principes théoriquement exacts, on ne peut garantir dans la pratique l'obtention des images les plus nettes qui soient.

La méthode décrite dans les revendications est appliquée par le demandeur au cours de la fabrication de l'appareil; il en résulte un système réglé avec précision qui n'a plus besoin d'être modifié (ou programmé) pendant la vie utile de l'appareil. Nous désirons souligner que la programmation définie dans les revendications n'est pas effectuée par l'acheteur, ni par l'utilisateur; il s'agit de la méthode appliquée par le demandeur en vue de maximiser le rendement de chaque appareil et d'éviter que les utilisateurs éventuels aient à modifier le réglage de l'appareil.

En résumé, nous estimons que les présentes revendications visant une méthode sont brevetables puisque les conditions suivantes sont réunies:

1. La méthode définie constitue une technique utile qui améliore un produit vendable et qui appelle la participation de l'opérateur définie avec précision sans laquelle l'appareil ne pourrait fonctionner;
2. la divulgation comporte suffisamment d'éléments reliés à l'intervention humaine pour que le procédé inventif fonctionne efficacement lorsque l'utilisateur les met en application;
3. la méthode répond aux exigences relatives à l'épreuve de fonctionnement car quiconque lit le mémoire descriptif peut l'appliquer et obtenir d'excellents résultats;
4. la méthode en cause constitue une technique utile distincte des beaux-arts.

Il s'agit pour la Commission de savoir si les revendications 15 à 24 dérogent à l'article 2 de la Loi sur les brevets. La revendication 15 (original anglais) se lit comme suit:

Une méthode de programmation adaptée au système de commande par élément d'optique d'une photocomposeuse particulière comportant au moins un dispositif à lentilles placé le long d'un axe optique permettant la formation d'images très nettes à un poste de visualisation, une fois les étapes suivantes franchies:

- a. présence d'au moins un dispositif à lentilles convergentes en vue d'obtenir des images de caractère dudit poste de visualisation, ce dispositif étant soutenu par au moins un chariot à lentilles mobile pouvant glisser le long de l'axe optique et se placer suivant la grosseur des caractères que la photocomposeuse doit traiter;
- b. mise en place dudit chariot à lentilles en respectant un ensemble de codes de cadrage répartis le long dudit axe optique aux endroits susceptibles de donner des images très nettes audit poste de visualisation de ladite photocomposeuse, pourvu que ledit dispositif à lentilles soit réglé suivant des distances focales théoriquement exactes;
- c. examen des images obtenues afin de déceler le degré d'imprécision attribuable aux variations des distances focales théoriquement exactes dudit dispositif à lentilles;
- d. modification des codes de cadrage initiaux correspondant aux distances focales théoriquement exactes mémorisées dans ledit système de commande dudit dispositif à lentilles;
- e. nouvel examen des images floues et modification au besoin des codes de cadrage déjà modifiés jusqu'à l'obtention d'images très nettes;
- f. utilisation des derniers codes de cadrage modifiés convenant à chaque grosseur de caractère en vue de placer en z ledit chariot à lentilles pendant que la photocomposeuse effectue les

L'examineur a soulevé des objections en regard des étapes c., d. et e.

A l'audience, M. McFadden a déclaré que les revendications répondent parfaitement aux exigences de l'article 2 de la Loi sur les brevets.

Dans sa décision finale, l'examineur fait allusion au raisonnement et au jugement qui, tous deux, constituent des étapes mentales. Dans le domaine des brevets, une étape mentale correspond à une étape d'un procédé dont l'exécution est déterminée ou dirigée par l'esprit humain; cette étape s'accomplit manuellement ou par des moyens mécaniques, électriques ou chimiques. Une étape mentale basée sur le raisonnement ou le jugement (activités purement mentales) définit un procédé dont le résultat découle de l'intelligence et du raisonnement humains. On convient que seule cette dernière catégorie d'étapes mentales rend un procédé non brevetable. La simple intervention d'une personne qui agit comme opérateur en dirigeant le fonctionnement d'un appareil ne prive pas en soi le procédé revendiqué de son caractère brevetable.

Nous sommes donc convaincus que toute méthode ou toute étape d'une méthode s'accomplissant manuellement et exigeant qu'on se serve de ses yeux pour vérifier ou préciser un élément comme la température, la pression, l'heure, etc., ou que l'on utilise ses mains pour mettre en marche, arrêter ou régler un dispositif, d'une manière donnée ou à un moment prévu, dans le but d'obtenir un résultat connu appelle nécessairement l'intervention de l'esprit humain et, par conséquent, est considérée comme une étape mentale. Toutefois, cette catégorie d'étapes ne se qualifie pas d'étapes purement mentales ou d'étapes de raisonnement; elle n'appartient pas non plus à la catégorie des étapes qu'excluent les décisions relatives aux étapes purement mentales.

En résumé, un procédé comprenant une étape mentale qui fait intervenir les facultés de perception et de discernement est brevetable, pourvu que soient présentes toutes les autres caractéristiques nécessaires à la délivrance d'un brevet,

étant donné que le résultat de l'étape mentale est précis et prévisible, peu importe l'habileté de son auteur. D'autre part, un procédé comprenant une étape mentale basée sur l'intelligence et le raisonnement ne peut répondre aux exigences reliées au fonctionnement puisque les effets découlant de réactions humaines sont imprévisibles et imprécis chaque fois que les utilisateurs emploient le procédé en question. Il s'agit d'établir si les étapes entraînant l'application de gestes par des humains font appel au jugement ou au raisonnement, ou s'il s'agit de réactions bien définies et précises, du genre de celles qu'un appareil peut accomplir autrement.

A l'audience, M. McFadden a fortement insisté sur le fait que le procédé a satisfait aux exigences relatives à l'épreuve de fonctionnement parce qu'il peut être utilisé avec succès par quiconque connaît cette technique particulière. Cette remarque élimine donc l'intervention du jugement et du raisonnement humains. Il a également affirmé devant la Commission que les étapes en cause pouvaient être effectuées mécaniquement et qu'il pouvait présenter un affidavit au besoin.

Nous sommes d'avis, cependant, que les présentes revendications peuvent englober les étapes mentales et nous en avons discuté avec M. McFadden qui a alors modifié les revendications en conséquence.

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

J.F. Hughes

J'abonde dans le même sens que la Commission d'appel des brevets. Par conséquent, j'ordonne qu'on poursuive l'examen de la demande en tenant compte des revendications modifiées.

Le Commissaire des brevets,

J.H.A. Gariépy

Datée à Hull (Québec)

le 29e jour d'octobre 1981

Agent du demandeur

McFadden, Findham & Co.  
251, rue Bank  
Ottawa (Ont.)  
K2P 1X3