

1-
/

DECISION DU COMMISSAIRE

Article 2., objet brevetable : la Commission juge que la méthode et l'appareil divulgués visent un système regroupant des éléments servant à stocker et à extraire des informations spécifiques et des dispositifs servant à en extraire certains tableaux. Les revendications décrivent de façon satisfaisante l'objet d'invention divulgué.

Décision de rejet annulée.

La présente décision porte sur une demande de révision adressée par le demandeur au Commissaire des brevets relativement à la décision finale rendue à l'égard de la demande numéro 217 334 (classe 354-121) intitulée : METHODE ET APPAREIL DE STOCKAGE ET D'EXTRACTION DE L'INFORMATION dont les inventeurs, Donald D. Dissly et Ronald J. Blanchard, ont cédé leurs droits à la Dissly Research Corporation. L'examinateur chargé de l'étude de la demande a rendu une décision finale de rejet. Une audience a été tenue à laquelle le demandeur était représenté par son agent de brevets, M. H.C. Baker.

La présente demande porte sur un système de stockage et d'extraction de l'information servant à identifier les enregistrements demandés porteurs d'information à même un ensemble d'enregistrements groupés dans un fichier central, comme l'illustre la figure 1 ci-dessous. Chaque enregistrement comporte certaines caractéristiques identifiables établies à l'avance, appelées ci-après clés. Un fichier de recherche (104) contient et conserve des tableaux d'informations sous forme d'éléments codés binaires dont les composantes dérivent (102) de l'information contenue dans le fichier central (100). Chaque tableau correspond à une clé particulière qui peut se retrouver dans l'ensemble d'enregistrements déjà stockés, et chaque élément du tableau correspond à l'emplacement d'un article particulier contenu dans le fichier central. Pour repérer un enregistrement, il suffit de faire une recherche dans le fichier de recherche pour retenir les tableaux (112) présentant les clés désirées et de comparer les valeurs binaires des éléments des tableaux retenus (110). Par la suite, il s'agit d'extraire l'enregistrement (110) et de le présenter sur un écran de visualisation, par exemple (114).

- 2 -

FIGURE 1

- 100 Fichier central accessible contenant les enregistrements stockés à des adresses connues.
- 102 Etablir des tableaux dont les composantes sont codées selon le système binaire.
- 104 tableau 1 Fichier de recherche regroupant des tableaux sous forme
tableau 2 d'éléments binaires.
tableau 3
tableau 4
- 106 Données d'entrée de recherche
- 108 Fichier de recherche
- 110 Choisir et comparer les fichiers de recherche désirés afin d'identifier les adresses des enregistrements demandés
- 112 Choisir les enregistrements correspondants
- 114 Afficher l'enregistrement

Dans sa décision finale l'examineur rejette la demande parce qu'elle vise un objet non brevetable aux termes de l'article 2. de la Loi sur les brevets, étant donné que la nouveauté des (traduction) "... trois réalisations... réside dans un algorithme ou un programme...". L'examineur traite (notamment) des réalisations de la façon suivante :

...

(TRADUCTION)

... La figure 5 illustre un ordinateur programmé relié aux périphériques associés... Ce matériel périphérique n'est pas nouveau en soi, sa structure et son fonctionnement ressemblent à la structure et au fonctionnement des machines qu'utilisent les gens du métier... Le programme informatique est établi en vue de travailler en parallèle avec le matériel périphérique, et ce en programmant l'ordinateur... Il ne s'agit pas de matériel périphérique industriel commandé par l'ordinateur mais plutôt d'un appareil de traitement de données relié habituellement à des ordinateurs, comme des unités de disques magnétiques et des unités de mémoire, une unité d'affichage et d'entrée/sortie par clavier, etc.

... les données d'entrée sont traitées dans le cadre de la gestion de l'exécution pour former un fichier central de recherche et un fichier de recherche... Une fois ces deux fichiers... établis, le système procède à une recherche et extrait l'information du fichier central dans le cadre de la gestion de l'exécution...

Ainsi, la réalisation divulguée d'après la figure 5 vise une machine de traitement de l'information programmée d'une nouvelle manière et dont la seule nouveauté est le programme. L'autre réalisation illustrée à la figure 6 diffère de la figure 5 uniquement par l'interface; dans un cas, l'ordinateur est relié à un dispositif de stockage sur film contenant le fichier central des enregistrements, dans l'autre, l'ordinateur est relié à un disque magnétique qui donne accès à ce fichier. Par conséquent, la figure 6 est tributaire des programmes illustrés à la figure 5, en ce qui a trait à son caractère de nouveauté.

La réalisation divulguée et illustrée à la figure 85 remplit la même fonction que l'appareil décrit à la figure 5; elle utilise l'appareil commandé manuellement ou par ordinateur à l'aide des programmes dont il a été question...

. . .

Dans sa décision l'examineur commente également la décision du Commissaire publiée dans la Gazette des brevets en date du 1^{er} août 1978, en déclarant (notamment) ce qui suit :

. . .

(TRADUCTION)

... Nous tenons à faire savoir au demandeur que les critères qui ont fait l'objet de recommandations dans la Gazette des brevets du 1^{er} août 1978 à la page XXXVI, ont été de fait retenus par le Commissaire.

...Le texte de la page 43 (lignes 14 à 29), auquel le demandeur renvoie, démontre que l'ordinateur correspondant au meilleur mode d'exploitation n'est pas nouveau. Par conséquent, les revendications visant un appareil relèvent du principe 3 énoncé en page XXVI de la Gazette des brevets du 1^{er} août 1978. Les revendications visant un procédé et décrivant les programmes informatiques sont assujetties au principe 2. L'autre réalisation, illustrée aux figures 85 à 91, ne décrit pas non plus un nouvel appareil, mais plutôt un appareil de traitement de données connu qui peut être commandé par ordinateur à l'aide des programmes dont il est question aux pages 207 et 208 (de l'original)...

. . .

Le demandeur donne les raisons qui justifient selon lui le caractère brevetable de sa demande et déclare (notamment) :

. . .

(TRADUCTION)

Compte tenu du fait que l'invention définie dans les revendications du demandeur relève de l'une des catégories d'inventions définies à l'article 2. de la Loi et qu'en outre, elle ne tombe pas sous le coup des interdictions stipulées à l'article 28.(3), ni d'une interdiction quelconque fixée par les tribunaux, comme les techniques chirurgicales (Tennessee Eastman c. le Commissaire des brevets 8 C.P.R. (2nd)), ou les méthodes de subdivision des terres (Lawson c. le Commissaire des brevets 62 C.P.R. 101), il faut conclure que l'invention du demandeur est brevetable.

Deux questions restent donc à débattre : tout d'abord, les nouveaux critères qui font l'objet des recommandations formulées à la page XXVI de la Gazette des brevets du 1^{er} août 1978 sont-ils conformes au droit canadien, et dans l'affirmative, les revendications de la présente demande s'opposent-elles à ces critères?

. . .

Nous voulons vous faire remarquer que les revendications de la présente demande ne visent pas un ordinateur programmé d'une nouvelle manière et exploité suivant différents modes. De plus, nous sommes d'avis qu'il y a lieu de croire que la présente invention comporte un caractère de nouveauté, étant donné qu'aucune antériorité n'a été citée au cours de la procédure d'examen plutôt brève de la présente demande.

Il s'agit donc pour la Commission de savoir si la présente demande et les réalisations revendiquées visent ou non un objet brevetable. La revendication 1 se lit comme suit :

Un système de stockage et d'extraction de l'information composé :

- d'un ensemble d'enregistrements stockés porteurs d'information enregistrée dans un langage significatif conféré par les groupages de caractères ou de symboles qui composent le langage,
- chacun desdits enregistrements étant disposé à une adresse ou à un emplacement déterminé à l'avance,
- d'un fichier de recherche stocké facilitant l'extraction des enregistrements désirés dudit ensemble d'enregistrements porteurs d'information, ledit fichier de recherche regroupant plusieurs tableaux d'éléments codés binaires,
- chacun desdits tableaux comportant des éléments déterminés à l'avance correspondant respectivement et individuellement aux adresses de chacun desdits enregistrements porteurs d'information,
- chacun desdits tableaux étant établi en vue d'indiquer la présence ou l'absence d'une caractéristique identifiable établie à l'avance de la structure du langage associée au contenu de chacun desdits enregistrements porteurs d'information où lesdits nombreux tableaux constituant un ensemble complet de tableaux correspondent à un ensemble complet desdites caractéristiques identifiées de la structure du langage établies à l'avance, regroupant essentiellement toutes ces caractéristiques identifiées établies à l'avance qui serviront éventuellement à faire une recherche en vue d'extraire les enregistrements porteurs d'information demandés, et chaque élément d'un tableau donné étant codé d'une première façon en binaire et correspondant à la présence dans chaque enregistrement de la caractéristique identifiable, établie à l'avance, de la structure du langage associée au tableau donné, puis ces mêmes éléments d'un tableau donné étant codés d'une deuxième manière distincte en binaire et correspondant à l'absence dans l'enregistrement de la caractéristique identifiable, établie à l'avance, de la structure du langage associée au tableau donné

où les enregistrements spécifiques désirés portant certaines informations recherchées peuvent être repérés, puis extraits en identifiant d'abord le sous-ensemble desdites caractéristiques identifiées établies à l'avance présentés dans ladite information recherchée, puis en comparant respectivement le sous-ensemble correspondant desdits tableaux en vue de trouver l'adresse ou l'emplacement de chaque enregistrement stocké contenant tous lesdits sous-ensembles de caractéristiques identifiées établies à l'avance.

Dans sa réponse du 27 juillet 1979 à la décision finale, le demandeur déclare simplement, entre autres, que l'examineur n'a pas établi sans aucune équivoque que les directives publiées dans la Gazette des brevets en date du 1^{er} août 1978 émanaient du Commissaire. Dans une autre intervention datée du 12 août 1981,

le demandeur souligne qu'il a examiné la décision rendue par la Cour fédérale, division d'appel relativement à l'affaire Schlumberger c. le Commissaire des brevets 56 C.P.R. (2d) 206 (1981). Nous remarquons que la décision prise relativement à cette affaire repose sur des principes énoncés dans la procédure d'examen, identiques à ceux qui ont été publiés en août 1978 dans la Gazette des brevets. Nous ajoutons également qu'à la suite de la réponse donnée par le demandeur le 12 août 1981, la Cour suprême du Canada a rejeté l'autorisation de porter en appel l'affaire Schlumberger. En outre, les tribunaux n'ont formulé aucun commentaire relativement aux principes énoncés.

Le juge Pratte recommande dans la décision rendue à l'égard de l'affaire Schlumberger d'établir d'abord ce qui a été découvert à partir de la demande et de déterminer par la suite la nature de la découverte. Il déclare ce qui suit :

(TRADUCTION) Je suis d'avis que le fait d'utiliser ou d'avoir à utiliser un ordinateur pour mettre à exécution une découverte ne modifie pas la nature de cette découverte. Le demandeur qualifie d'invention le simple fait d'avoir découvert que certaines opérations arithmétiques, effectuées à l'aide de formules, mènent à l'extraction d'informations utiles à partir de certaines mesures. Il ne s'agit pas là, à mon avis, d'une invention aux termes de l'article 2. de la Loi.

et, (TRADUCTION) Je suis d'avis que le fait d'utiliser ou d'avoir à utiliser un ordinateur pour mettre à exécution une découverte ne modifie pas la nature de cette découverte.

Par conséquent, l'affaire Schlumberger nous amène à conclure que l'invention qui vise simplement à obtenir des informations utiles, par exemple des opérations arithmétiques, n'est pas une invention aux termes de l'article 2. de la Loi.

Le demandeur affirme qu'il a découvert et revendiqué une nouvelle méthode de stockage et d'extraction de l'information et qu'il a divulgué un appareil convenable comportant divers éléments de comparaison et de sélection interagissant avec un ordinateur programmé convenablement. Il soutient également que la demande et les revendications sont conformes aux principes énoncés dans la Gazette des brevets du 1^{er} août 1978.

A l'audience, M. Baker a débattu une question, soulevée par sa réponse à la décision finale, à savoir que l'examineur a rejeté la demande en bloc sans toutefois rejeter spécifiquement l'une ou l'autre des revendications. Il a déclaré qu'une décision de rejet en bonne et due forme doit viser les revendications plutôt que la demande prise comme un tout; à cet effet, M. Baker a renvoyé aux cas de jurisprudence suivants : Tennessee Eastman c. le Commissaire des brevets 8 CPR (2nd), Shell Oil Co. c. le Commissaire des brevets 67 CPR (2nd) 1, et Monsanto Chemical Co. c. le Commissaire des brevets 42 C.P.R. 161. M. Baker a également analysé les dispositions de l'article 36. (2) de la Loi.

Examinons brièvement les trois causes énoncées ci-haut eu égard à l'opinion de M. Baker relativement au rejet des revendications plutôt que de la demande. Au cours de la procédure d'examen de l'affaire Tennessee Eastman, l'examineur s'est penché sur toutes les parties de la demande pour en arriver à la décision finale suivante : (traduction)"... la présente demande ne comporte plus aucun objet d'invention sur lequel le demandeur peut compter pour faire valoir le caractère brevetable de sa demande". La décision de rejet a été confirmée par le Commissaire qui ajoute dans sa décision que la méthode revendiquée ne constituait pas un objet d'invention brevetable aux termes de l'article 2.(d).

Au cours de la procédure d'appel, les parties ont convenu d'un exposé en six points des faits et des questions relatives à cette affaire. En bref, le point quatre fait ressortir le point litigieux à savoir, la méthode, et le point six de l'exposé démontre que la méthode constitue la seule question en jeu sur laquelle peut reposer l'appel. La Cour suprême a décidé qu'un nouvel usage d'une substance connue utilisée dans le domaine chirurgical ne peut être revendiqué aux termes de l'article 2.(d) de la Loi. La décision rendue en appel n'a pas été favorable et, aux termes de l'accord survenu, la demande n'offrait aucun autre objet d'invention. Il importe de remarquer que la décision de la Cour reposait sur l'interprétation du mot "invention" tel que défini à l'article 2.(d) de la Loi et qu'il n'a été aucunement question de faire intervenir l'énoncé de l'article 36.(2).

En ce qui concerne l'affaire Shell Oil, les douze revendications n'ont pas toutes été rejetées et la Cour suprême a annulé la décision finale. Le caractère brevetable de l'objet d'invention ne constituait donc pas un point litigieux.

Quant à l'affaire Monsanto Chemical, seulement deux revendications étaient en cause. La Cour suprême a annulé la décision de rejet rendue par l'examineur. Ici encore, ce n'est pas parce que la demande n'offrirait aucun objet d'invention brevetable qu'elle a été rejetée, mais bien parce que les revendications n'étaient pas convenablement étayées.

En ce qui concerne la présente demande, l'examineur fonde sa décision finale de rejet sur le caractère non brevetable de l'objet d'invention. Il allègue que les réalisations visent un algorithme ou un programme et que s'il accepte la demande, il établit par le fait même (TRADUCTION) "le droit de préemption de l'algorithme". Il est d'avis que la réalisation illustrée aux figures 85 à 91 consiste en un appareil de traitement de données commandé par un ordinateur à l'aide de programmes décrits dans la divulgation. L'examineur renvoie à cinq principes, portant tous sur des revendications, énoncés dans une décision du Commissaire et publiées dans la Gazette des brevets du 1^{er} août 1978. Les principes 1, 2 et 3 établissent quelles sont les revendications inacceptables tandis que les principes 4 et 5 font état de celles qui sont acceptables. L'examineur déclare à la page 4 de sa décision finale que les revendications visant un appareil relèvent du principe 3, tandis que les revendications visant un procédé relèvent du principe 2. Après avoir terminé l'étude des réalisations et associé les revendications à l'objet divulgué et aux principes énoncés plus haut, l'examineur conclut que la demande doit être rejetée parce qu'elle vise un objet d'invention non brevetable aux termes de l'article 2. de la Loi.

Nous constatons alors que l'examineur a étudié toutes les réalisations de la divulgation et qu'il en est venu à la conclusion selon laquelle les revendications visant un appareil et une méthode ne sont pas conformes à certains des principes énoncés. Les trois cas de jurisprudence soulevés par l'agent de brevets démontrent qu'il y a eu par le passé des rejets de demandes et de revendications, ou des rejets de revendications uniquement, et aucun des cas cités n'indique qu'une demande ne peut être rejetée d'emblée. L'examineur a expliqué à l'audience que s'il avait l'impression que l'objet d'invention d'une demande n'était pas conforme aux dispositions de l'article 2. de la Loi, et par le fait même non revendicable, à son avis, le fait de rejeter uniquement les revendications laisserait croire à tort que la demande contient un élément brevetable. Il a été suggéré au cours de la discussion qu'il conviendrait de rejeter les demandes visant des appareils à mouvement perpétuel, parce qu'elles ne divulguent aucun objet d'invention brevetable; toutefois, le rejet des revendications que renferment ces demandes serait à toutes fins inutile.

Nous sommes d'avis que les articles 2. et 36. constituent deux parties distinctes de la Loi, chacune comportant des exigences particulières qui doivent être respectées. Le fait de répondre aux exigences de l'article 36. ne garantit pas automatiquement que l'objet d'invention défini dans les revendications est brevetable aux termes de l'article 2. Nous croyons après avoir révisé les arguments de l'agent et la décision finale de l'examineur que la décision de rejet de la demande rendue par l'examineur, et englobant toutes les revendications, est logique. Quant à savoir si dans le cas qui nous occupe, cette décision est opportune, c'est là une question que nous aborderons maintenant.

A l'audience, M. Baker a déclaré que le demandeur a découvert et revendiqué une nouvelle méthode de stockage et d'extraction de l'information et qu'il a divulgué un appareil convenable comportant divers éléments de comparaison et de sélection servant à associer les clés désirées avec celles en mémoire à l'aide d'un ordinateur programmé convenablement et permettant une interaction automatique. A la lecture de la demande, nous sommes d'accord avec l'agent sur le fait que la demande présente une description suffisante de l'agencement des éléments de stockage et d'extraction des clés spécifiques, ainsi que des moyens d'extraire certains tableaux de données en vue d'obtenir un système utile de stockage et d'extraction. Nous croyons que le système comporte quelque chose de plus que de simples opérations arithmétiques ou qu'un programme informatique et, par conséquent, que l'objet d'invention devrait être accepté aux termes de l'article 2. de la Loi sur les brevets.

Nous aborderons maintenant les revendications en soulignant que la seule objection soulevée à leur égard avait trait aux principes 2 et 3 publiés dans la Gazette des brevets. L'examineur a jugé que les revendications 1 et 20 portaient sur un objet d'invention conforme aux principes 2 et 3. La revendication 1 présente d'abord un système de stockage et d'extraction, puis un ensemble d'enregistrements porteurs d'information stockés à un emplacement déterminé à l'avance, un fichier de recherche stocké composé de nombreux tableaux d'éléments codés binaires, chaque tableau correspondant aux emplacements déterminés à l'avance des enregistrements porteurs d'information; chaque élément du tableau est codé en binaire ce qui permet de savoir si la clé désirée est disponible ou non. La revendication comporte une clause indiquant

une fonction de recherche et d'extraction par l'examen des tableaux servant à déterminer l'emplacement de l'enregistrement désiré.

La revendication de méthode 20 donne les étapes résumant le fonctionnement du système décrit à la revendication 1. A notre avis, les revendications 1 à 20, et assurément toutes les revendications, visent pertinemment l'objet d'invention divulgué qui, comme nous l'avons dit, s'avère brevetable. Par conséquent, comme nous avons jugé l'objet d'invention acceptable aux termes de l'article 2. de la Loi, nous sommes convaincus que les revendications ne se prêtent pas à la décision de rejet citée plus haut.

Nous recommandons l'annulation du rejet de la demande et des revendications fondé sur le fait qu'elles ne visent pas un objet d'invention brevetable. Nous recommandons également que la demande soit renvoyée à l'examineur pour qu'il en poursuive l'examen.

Le président,

Le président adjoint,

A. McDonough
Commission d'appel des brevets

M.G. Brown

S.D. Kot
Membre

Je suis d'accord avec les conclusions et la recommandation de la Commission d'appel des brevets. Par conséquent, j'annule la décision finale et je renvoie la demande à l'examineur.

Le Commissaire des brevets,

J.H.A. Gariépy

Daté à Hull (Qc)
le 2^e jour d'octobre 1984

Agent du demandeur

Harold C. Baker
316, rue O'Connor
C.P. 2780
Succursale D
Ottawa
K1P 5W8