

DÉCISION DU COMMISSAIRE

Objet non brevetable, art 2 : L'objet de l'invention, le système d'ascenseur permettant de diriger les cabines en fonction des appels reçus, est brevetable. Rejet annulé.

La présente décision fait suite à la requête formulée par le demandeur auprès du Commissaire des brevets pour que celui-ci révisé la décision finale de l'examinateur concernant la demande de brevet n° 347 700 (Classe 364-17), déposée le 14 mars 1980 et cédée à la Westinghouse Electric Corp. pour une invention intitulée SYSTÈME D'ASCENSEUR. A.F. Mandel, L.M. Capuano, P.R. Otto et K.M. Eichler en sont les inventeurs. L'examinateur chargé du dossier a rendu sa décision finale le 20 juillet 1982, refusant d'accueillir la demande.

La demande a trait à un système d'ascenseur illustré dans la figure 1 reproduite ci-dessous. Le contrôleur du système 72 traite et transmet les signaux au dispositif 64 pour afficher aux différents postes le nombre et l'origine des appels en provenance d'un hall pour monter ou descendre. La RAM 80 emmagasine les appels pour monter et descendre et la ROM 78 comporte un dispositif de recherche concernant ces appels. Le contrôleur 72 traite les signaux reçus de ces deux unités pour mettre à jour le dispositif d'affichage à mesure que les appels sont reçus et traités.

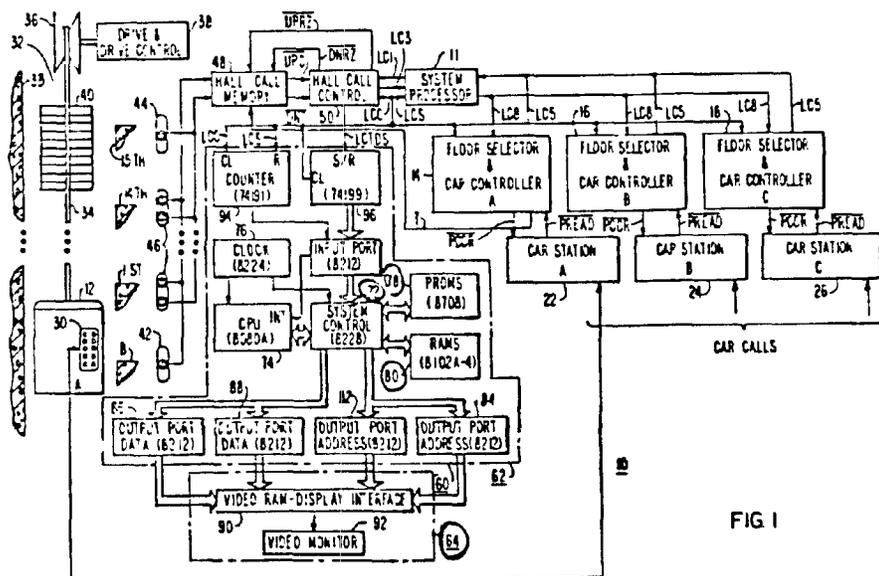


FIG 1

L'examineur a rejeté la demande et les revendications parce qu'elles n'ont pas trait à l'objet brevetable en vertu de l'article 2 de la Loi. Il a invoqué le brevet canadien n° 1 108 781 délivré le 8 septembre 1981 à Mandel et autres pour montrer que les éléments d'équipement de la présente demande sont les mêmes que ceux qui sont décrits dans le brevet. En alléguant que les programmes étaient différents, il dit, en partie ce qui suit :

La seule différence entre le brevet invoqué et la présente demande est le programme, objet non brevetable qui ne comporte aucun délai. La "situation Fry" n'existe pas, parce que (1) les revendications de la présente demande diffèrent de celles qui sont énoncées dans le brevet invoqué; (2) dans les deux cas, le demandeur est le même et il y a un inventeur commun; (3) la présente demande porte sur un objet non brevetable en vertu de l'article 2 de la Loi sur les brevets.

. . .

... L'examineur est bien au courant de l'opinion de la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire Diamond v. Diehr (209 USPQ 1, 1981). Toutefois, l'examineur n'est pas en position d'appliquer la loi américaine sur les brevets pour accueillir la présente demande canadienne, mais il doit suivre la pratique actuelle du Bureau canadien qui consiste à rejeter la présente demande, comme il est exposé dans les motifs de rejet. En vertu de la pratique actuelle du Bureau des brevets canadiens, pour qu'une revendication soit brevetable, son objet doit comporter les trois composantes d'utilité, de nouveauté et de conception originale. Programmer un microprocesseur antérieur en vue de faire fonctionner d'une nouvelle manière l'équipement d'ascenseur connu est d'une compétence attendue de la part d'un programmeur et cela n'exige aucune conception originale.

. . .

...La différence d'objet entre l'état de la technique et la présente demande réside dans le programme machine qui est non brevetable en vertu de l'article 2 de la Loi sur les brevets, et la présente demande est donc rejetée. Compte tenu de l'état de la technique ou du brevet du demandeur, la divulgation de la présente demande est appropriée et le rejet en vertu de l'article 36(1) est annulé.

. . .

Dans sa réponse à la décision finale, le demandeur estime que son système d'ascenseur fonctionne d'une façon jusque-là inconnue et soutient, en partie, ce qui suit :

...Dans des lettres précédentes, l'examinateur a attiré l'attention du demandeur sur un renvoi à l'affaire Mandel et autres et il se fonde sur ce renvoi dans une très large mesure pour rejeter la présente demande. (Le renvoi à l'affaire Mandel et autres ne s'applique pas aux revendications de la présente demande à cause de sa date de délivrance ultérieure.)

L'examinateur est donc pris au piège. Ou le renvoi est pertinent et stable ou il ne l'est pas. Si c'est un renvoi valide, le demandeur aimerait que le rejet des revendications soit effectué à la lumière du renvoi à l'affaire Mandel et autres. Si le renvoi n'est pas valide, il devrait être retiré.

En ce qui concerne la position du Bureau dans l'interprétation de l'inscription du Bureau des brevets en date du 1^{er} août, l'argument du demandeur est bien exposé aux pages 3 et 4 de la réponse du 12 novembre 1981. Il est étonnant que le Bureau soit peu disposé à ajouter la décision Diamond v. Diehr à sa série d'affaires américaines étudiées avant de rendre cette décision. Même si l'examinateur n'est pas en position d'appliquer la décision, certes, on suppose que le Bureau canadien des brevets devrait (à la lumière de sa décision de principe précédente) estimer que la décision Diamond v. Diehr est très pertinente et l'incorporer dans sa politique. Pour les raisons susmentionnées, nous sommes d'avis que les revendications de la présente demande sont acceptables, que le renvoi à l'affaire Mandel et autres devrait être retiré et que la décision Diamond v. Diehr, qui a une importance considérable, doit être prise en compte dans le rejet de la présente demande.

Il convient de noter les extraits suivants de la réponse du demandeur en date du 12 novembre 1981 :

La revendication 1 concerne un système d'ascenseur par lequel une cabine d'ascenseur est montée dans une cage d'ascenseur, dans un système installé dans un immeuble à plusieurs étages, et comportant un dispositif d'appel, un dispositif de mémoire, un dispositif de commande, un dispositif permettant d'extraire les appels du dispositif de mémoire, un dispositif d'affichage, et en plus un dispositif d'affichage comportant d'autres dispositifs visuels.

Ainsi, l'examinateur a choisi de rejeter la revendication 1 en conformité avec la position prise par le Bureau des brevets et publiée dans la Gazette des brevets du 1^{er} août 1978, à la page XXVI. Il semble donc que la revendication 1 doive entrer dans une catégorie soit de revendication de programme en soi, soit de revendication de nouvelle méthode de programmation, soit de revendication d'ordinateur programmé d'une façon nouvelle exprimée dans tous les modes, lorsque la nouveauté est uniquement fondée sur le programme ou l'algorithme, pour être rejetée par l'examinateur.

Il est évident d'après l'examen précédent de la revendication 1 que celle-ci n'a trait à aucune des trois catégories. Ainsi, le demandeur prétend que la revendication est clairement brevetable, comme le sont les autres revendications. Outre les affaires mentionnées dans le numéro de la Gazette des brevets en date du 1^{er} août 1978, la récente affaire Diamond v. Diehr a produit des résultats intéressants.

La Cour suprême a jugé que pour déterminer l'admissibilité à la protection d'un brevet en vertu de l'article 101 du processus revendiqué par les appelants, les revendications doivent être étudiées comme un tout. Il ne convient pas de disséquer les revendications en

éléments anciens et nouveaux, puis d'ignorer la présence des anciens éléments dans l'analyse. La chose est particulièrement vraie dans une revendication de procédé, car une nouvelle combinaison des étapes d'un procédé peut être brevetable, même si tous les constituants de la combinaison sont bien connus et d'usage courant avant que la combinaison ne soit réalisée.

La nouveauté de tout élément ou étape d'un procédé et même du procédé lui-même n'a aucun rapport avec le fait que l'objet de la revendication entre dans les catégories d'objets peut-être brevetables en vertu de l'article 101.

La Commission doit déterminer si la demande et les revendications ont trait à un objet brevetable en vertu de l'article 2 de la Loi. La revendication 1 se lit comme suit :

Un système d'ascenseur comportant :

- un immeuble à plusieurs étages et plusieurs cages d'ascenseurs,
- une cabine d'ascenseur montée dans chaque cage d'ascenseur de l'immeuble pour desservir les étages de l'immeuble,
- un dispositif d'appel permettant d'enregistrer les appels d'ascenseur,
- un dispositif de mémoire pour emmagasiner les appels enregistrés,
- un dispositif de commande qui dirige la cabine d'ascenseur pour desservir les appels enregistrés d'ascenseur,
- un dispositif permettant d'extraire les appels enregistrés du dispositif de mémoire lorsque la cabine d'ascenseur dessert un appel d'ascenseur,
- et un dispositif d'affichage,
- le dispositif d'affichage comportant un dispositif de préparation des signaux qui produit des signaux de sortie en réponse aux appels enregistrés emmagasinés dans le dispositif de mémoire,
- le dispositif d'affichage comportant, en plus, d'autres dispositifs visuels sensibles aux signaux de sortie venant du dispositif de préparation des signaux pour produire l'affichage visuel d'au moins certains appels enregistrés emmagasinés dans le dispositif de mémoire, un à la fois, selon une séquence temporelle prédéterminée, à un premier poste d'affichage commun, de sorte que chaque appel dans la séquence prédéterminée est affichée au même poste que l'appel précédent dans la séquence.

Nous remarquons que l'examineur a indiqué qu'il n'y a pas de "situation Fry". Il est convaincu que les revendications du demandeur diffèrent des revendications relatives au brevet invoqué et que la communication du demandeur est appropriée. Nous acceptons ses observations.

Nous passons au rejet de l'examineur fondé sur le fait que la demande et les revendications ont uniquement trait à un programme. Le demandeur s'est reporté à la décision de la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire Diamand v. Diehr (209 USPQ 1, 1981) et aux observations à cet égard selon lesquelles la combinaison présentée dans la demande et les revendications doivent être étudiées comme un tout. Nous convenons avec le demandeur que ces documents contiennent des passages informatifs. Dans l'étude de l'objet de la présente

juge Pratte imprime une direction concernant les objets rattachés à l'ordinateur dans les extraits suivants :

Pour savoir si une demande révèle une invention brevetable, il échet d'examiner en premier lieu ce qui, d'après la demande, a été découvert.

et

À mes yeux, le fait qu'un ordinateur est employé ou requis pour l'application d'une découverte ne change en rien la nature de cette dernière. Ce que l'appelante revendique à titre d'invention en l'espèce, n'est que la découverte selon laquelle certains calculs effectués conformément à certaines formules, permettraient d'extraire des informations utiles de certaines mesures. Voilà qui ne constitue pas une invention au sens de l'article 2.

L'examen de la découverte nous apprend que la demande se rapporte aux éléments d'un système d'ascenseur comportant un dispositif permettant de mémoriser les appels enregistrés, un dispositif permettant de diriger les cabines d'ascenseur en fonction des appels reçus, un certain dispositif d'affichage des signaux permettant d'afficher les appels pour monter ou descendre en provenance d'un hall, un à la fois, et un dispositif de sortie de signaux sensible aux appels enregistrés, et ces éléments forment la combinaison de l'invention du demandeur. Ses revendications représentent la combinaison, qui n'est pas l'objet du mémoire descriptif de l'affaire Mandel et autres, reconnue par l'examineur. Bien que certains éléments du système d'ascenseur du demandeur puissent être identiques ou semblables à ceux qui figurent dans le brevet de Mandel et autres, nous estimons que l'opération prévue dans la combinaison du demandeur est différente de celle qui a été obtenue dans le brevet invoqué. La découverte dans la combinaison du demandeur est qu'un mode différent de service d'ascenseur peut être obtenu par rapport à ce qui était connu auparavant.

Même si l'on présume que tous les éléments du système du demandeur étaient auparavant bien connus et d'usage courant, la combinaison particulière que réalise le nouveau mode d'opération doit être prise en considération, comme doivent l'être les résultats obtenus. Nous voyons ici que le résultat obtenu par le groupement particulier d'éléments du demandeur n'entre pas dans les possibilités prévues par le brevet invoqué. De plus, nous soulignons que l'examineur juge que l'un des éléments, le dispositif d'affichage utilisé par le

reconnait que les revendications du demandeur sont différentes. À notre avis, les signaux fournis aux dispositifs d'affichage et l'opération obtenue diffèrent de ce qui est produit par le système de commande du brevet Mandel et autres.

L'examinateur soutient que le programme, qui, d'après nous, fournit les différents signaux de l'opération, est non brevetable en vertu de l'article 2. Nous croyons que la combinaison particulière du demandeur, y compris, de fait, certains éléments connus et un élément fournissant des signaux de fonctionnement différents de la technique invoquée, ainsi que les résultats obtenus par la combinaison, appartient au domaine d'un système d'ascenseur amélioré. Nous croyons que le demandeur a divulgué plus qu'un simple programme machine.

En résumé, compte tenu de l'orientation donnée par l'affaire Schlumberger, supra, nous sommes persuadé que l'objet de la demande est acceptable en vertu de l'article 2. Par conséquent, nous recommandons que le rejet de la demande et des revendications, signifié pour avoir trait à un objet non brevetable, soit annulé.

M.G. Brown
Président intérimaire
Commission d'appel des brevets

S.D. Kot
Membre

Je souscris aux conclusions et à la recommandation de la Commission d'appel des brevets. Par conséquent, j'annule le rejet de la demande et la renvoie à l'examinateur pour qu'il en reprenne l'examen en conformité avec la recommandation.

J.H.A. Gariépy
Commissaire des brevets

Fait à Hull (Québec),
le 18 août 1986.