

Décision du commissaire

Objet, art. 2 : Système de stockage et de recherche de correspondance. Le système d'analyse, d'archivage et de recherche de documents constitue plus que de simples calculs et, en l'absence d'antériorité pertinente, il est jugé que la demande vise un objet brevetable. Rejet annulé.

La présente décision fait suite à la requête formulée par le demandeur auprès du commissaire des brevets pour qu'il révisé la décision finale de l'examinateur concernant la demande de brevets n° 363 345 (classe 354-120), déposée le 27 octobre 1980 et cédée à International Business Machines Corporation, pour une invention intitulée SYSTÈME DE STOCKAGE ET DE RECHERCHE DE CORRESPONDANCE DE BUREAU. D. Glickman, J.T. Repass, W.S. Rosenbaum et J.G. Russell en sont les inventeurs. L'examinateur chargé du dossier a rendu sa décision finale le 10 février 1983, rejetant la demande de brevet.

La demande concerne un système permettant de faire l'analyse et l'archivage de documents et d'en effectuer la recherche en réponse à des demandes de textes, comme le montre la figure 1, reproduite ci-après :

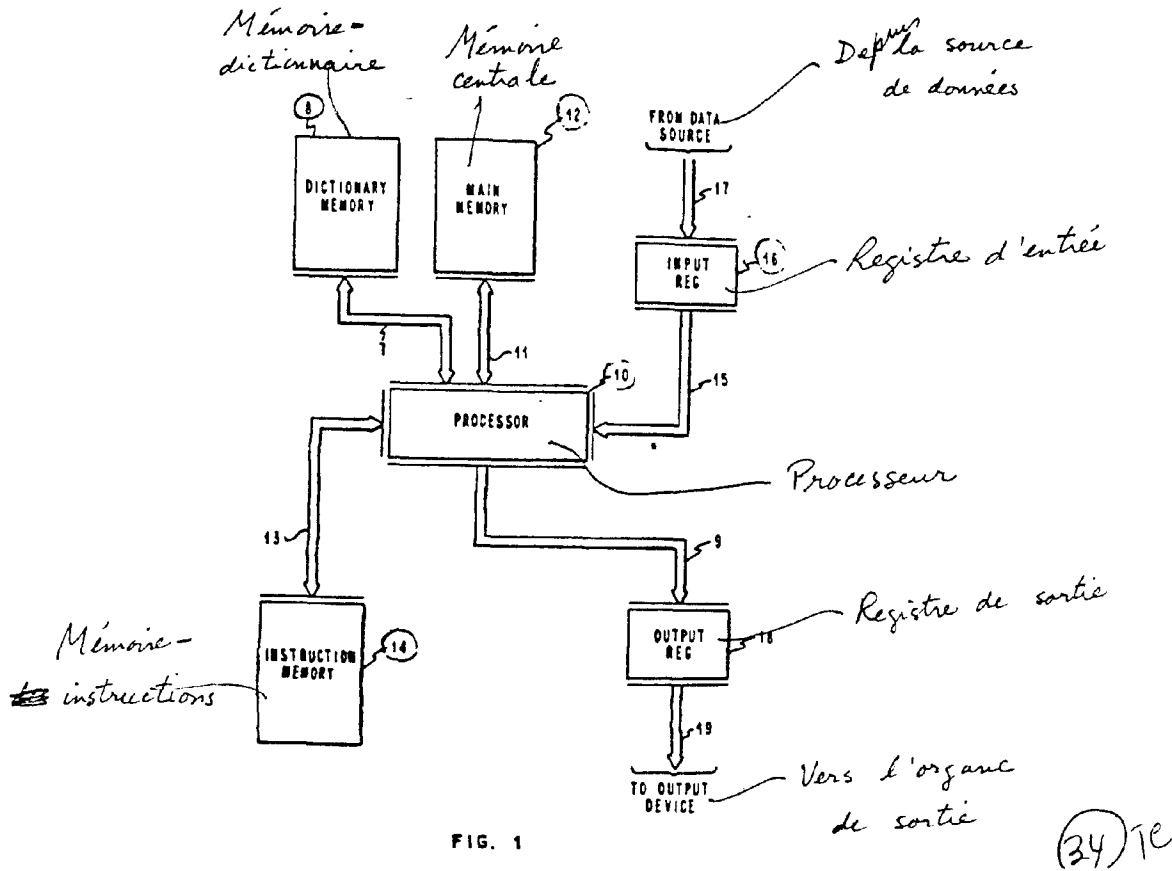


FIG. 1

En mode analyse/archivage, le texte du document à stocker est reçu par le registre d'entrée 16, puis, à l'aide d'instructions provenant de la mémoire instruction 14 (en communication bidirectionnelle avec le processeur 10), il passe au processeur 10 pour être analysé. Tant la mémoire-dictionnaire 8 que la mémoire centrale 12 sont en communication bidirectionnelle avec le processeur 10. La mémoire 8 contient des noms et des adjectifs spécialisés, mais aucun chiffre, sigle ou nom propre. Les mots contenus dans le document sont comparés à ceux de la mémoire 8; ceux qui s'y trouvent sont codés différemment de ceux qui ne s'y trouvent pas. Les mots ainsi codés sont rassemblés pour former le résumé analytique, puis stockés dans un fichier d'index de mots clés, dans la mémoire 12. Chaque terme du fichier d'index reçoit un code qui indique la nature du mot (nom, chiffre, etc.) et le nombre de fois qu'il figure dans le document; il lui est également attribué un facteur de pondération. Le résumé complet est transmis au fichier d'index pour être stocké.

A l'étape de la recherche de documents, une interrogation est entrée dans le registre 16, puis acheminée au processeur 10. Celui-ci communique avec les mémoires 8 et 12 pour effectuer une évaluation des affinités avec les textes stockés. Tout document choisi par le système est ensuite transmis au registre de sortie 18 pour extraction.

Dans son rejet de la demande pour cause de non-brevetabilité de son objet en vertu de l'article 2 de la Loi sur les brevets, l'examinateur a affirmé, en partie, ce qui suit:

Au deuxième paragraphe de la page 2 de sa lettre du 8 décembre 1981, le demandeur déclare que l'invention est une méthode qui pourrait être réalisée au moyen de matériel informatique, de programmes, etc. Or, ces moyens ne sont pas divulgués. Seuls des programmes sont divulgués et, en page 21, les seuls moyens proposés pour remplacer les programmes divulgués sont d'autres programmes "formulés dans d'autres langages machine". Ainsi, l'exposé de l'invention ne montre pas que le principe inventif peut être mis en application par un matériel informatique. Celui-ci n'a pas été divulgué comme l'exige l'article 36(1) de la Loi sur les brevets et, en page 21 de l'exposé, rien n'indique qu'une réalisation matérielle serait praticable ou qu'elle serait possible sans l'exercice de la faculté inventive.

En page 2, troisième paragraphe, de sa lettre, le demandeur affirme que la mention, à savoir "l'invention comprend une série d'instructions ou de programmes" a été prise hors contexte. Le contexte, qui se trouve en page 6, est le suivant: "La réalisation préférée de la présente invention comprend une série d'instructions ou de programmes en vue de contrôler l'analyse de documents...". Dans le paragraphe suivant, le demandeur souligne que les instructions font partie d'une réalisation préférée. Il convient

de faire remarquer que les instructions et les programmes sont les seuls moyens de réaliser l'invention qui ont été divulgués. Nous ne reconnaissons pas que le demandeur ait divulgué une autre méthode fondée sur l'utilisation de matériel.

Le demandeur affirme que les revendications déposées ne peuvent d'aucune façon être tenues pour la description d'un programme. Nous invitons le demandeur à appliquer le critère de la contrefaçon à ses revendications: serait-il possible pour quelqu'un d'utiliser les programmes divulgués sans porter atteinte aux revendications? Quelle méthode praticable et utile les revendications visent-elles à monopoliser si ce n'est la méthode comprenant le programme divulgué ou des programmes semblables formulés en "d'autres langages machine", dont il est question à la page 21?

(...) Les demandes de brevet ne sont pas rejetées du revers de la main parce qu'elles contiennent des formules ou une mention de la loi de la gravité, etc. Elles ne sont rejetées que si elles ne divulguent rien d'autre qu'une formule ou une loi de la nature. Elles ne le sont pas si elles comprennent également un objet inventif. Dans le cas des demandes divulguant des programmes, il est nécessaire que les programmes soient exécutés sur un appareil nouveau ou que le programme ne soit qu'une partie d'une méthode revendiquée et par ailleurs admissible. (Voir la décision du commissaire dont il est question dans le rapport du 24 septembre 1982.)

En réponse à la décision finale de l'examineur, le demandeur signale la description de l'invention qui figure aux pages 2, 3 et 4 et fait valoir, en partie, ce qui suit:

...

En premier lieu, il importe d'affirmer, comme d'un fait réel et incontestable, que la présente invention constitue un perfectionnement par rapport aux méthodes antérieures de traitement de documents, puisqu'elle expose un système par lequel de meilleurs résultats peuvent être obtenus sans nécessiter l'intervention directe d'employés très spécialisés ou informés, tout en réduisant considérablement le temps machine extrêmement coûteux.

En deuxième lieu, il est très difficile de lire le résumé de l'invention ci-dessus et d'en conclure qu'elle ne définit qu'un algorithme ou un programme d'ordinateur ou tout autre objet de connaissance théorique. Jusqu'à présent, rien n'indique que l'exposé du demandeur ne réponde à la définition de l'invention, énoncée à l'article 2 de la Loi, à savoir:

"l'invention" signifie toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi qu'un perfectionnement quelconque de l'un des susdits, présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité".

En outre, l'examineur a décidé que l'article 36(1) de la Loi sur les brevets exige la divulgation de matériel et, comme seul un logiciel est divulgué, en conclut qu'il est impossible qu'une

invention légalement admissible ait été divulguée.

Sauf notre respect, cette assertion nous paraît sans fondement et complètement dénuée même de toute justification prima facie et, à plus forte raison, de toute autorité.

...

...Non seulement l'article 36(1) ne crée-t-il aucune exigence particulière quant à la présence de matériel, mais encore peut-on invoquer des principes de droit bien établis pour montrer que la présence de matériel nouveau ou modifié n'est nullement nécessaire au caractère inventif d'un nouveau procédé.

Par exemple, dans la décision Elton & Leda Chemical Ltd.'s Application, (1957) R.P.C. 267, le juge Lloyd-Jacobs a statué:

"Ainsi, il apparaît que, même si l'inventeur n'utilise aucun nouveau mécanisme ni ne produit aucune nouvelle substance, il peut néanmoins, en réalisant un quelconque effet nouveau et utile, se voir attribuer un monopole de brevet sur cette amélioration en revendiquant le mode ou la manière par lequel son résultat est obtenu."

Le demandeur satisfait précisément à cette règle de droit lorsqu'il revendique le mode (méthode) par lequel il obtient un effet ou un résultat nouveau et avantageux dans le domaine du traitement des documents. Le fait d'utiliser ou non un appareil existant ou bien connu n'a rien à voir avec l'invention revendiquée.

(...)

Il n'est nul besoin d'examiner la demande très longtemps pour constater que le libellé des revendications diffère largement des tableaux et que ces revendications ne constituent aucunement la description d'un programme d'ordinateur. Elles définissent plutôt "une suite de phases" comme l'exige l'article 36(1), cette suite ayant été inventée avant même que l'on examine si du matériel informatique ou un logiciel serait employé lui donner une réalisation concrète.

L'examineur maintient que les revendications visent un programme d'ordinateur et il propose d'y appliquer le critère de la contrefaçon, c'est-à-dire déterminer si quelqu'un pourrait utiliser les programmes divulgués sans porter atteinte aux revendications. Par cette question, l'examineur laisse au moins entendre qu'il existe une certaine différence entre les routines et les revendications.

Selon toute apparence, l'examineur se refuse à envisager les conséquences du rejet de revendications par ailleurs admissibles tout simplement parce que l'on peut projeter - et l'on projette effectivement - de réaliser l'invention revendiquée au moyen d'un logiciel.

Si le demandeur avait fait figurer quelques organigrammes et le schéma fonctionnel d'un circuit logique (sans rien dire du logiciel), il faut supposer que la demande aurait été reçue et,

semble-t-il, que le demandeur aurait obtenu un monopole sur les étapes de la marche à suivre décrite dans les revendications pour la méthode.

Appliquons le critère de la contrefaçon, tel que le conçoit l'examineur, dans le cas suivant:

Un membre du public étudie les organigrammes et, sans exercer la moindre faculté inventive, met au point un programme d'ordinateur correspondant.

La démarche adoptée par l'examineur implique que l'exploitation du programme par cette personne ne pourrait constituer une contrefaçon puisque nul ne peut breveter ou monopoliser un programme d'ordinateur. (En revanche, si cette exploitation est tenue pour une contrefaçon, c'est que le titulaire du brevet l'a monopolisée de toute façon.)

En résumé, les vues de l'examineur placera l'Etat, en la personne du commissaire des brevets, dans une position intenable, où il nierait apparemment, l'exclusivité que consacrent la législation sur les brevets. Toute méthode susceptible d'être exploitée au moyen d'un programme d'ordinateur pourrait, dans la perspective de l'examineur, être acquise et exploitée sans risque de contrefaçon. Il est difficile de voir comment pareille politique peut amener les inventeurs à mettre leurs découvertes à la disposition du public, ce qui est précisément, il va sans dire, la raison d'être du régime des brevets.

(...)

Posons de nouveau la question de l'examineur concernant la contrefaçon: "Comment le public pourrait-il avoir recours à l'application divulguée du principe naturel sans porter atteinte aux revendications?"

De toute évidence, la réponse est que le public n'aurait pas ce droit, ce que les tribunaux ont d'ailleurs clairement indiqué. L'inventeur, en retour de la divulgation de son invention, se voit accorder un monopole limité.

(...)

Nous proposons respectueusement que l'application des principes sous-tendant l'arrêt Diamond v. Diehr aux Etats-Unis, qui sont d'ailleurs conformes à l'orientation générale de notre propre jurisprudence pour ce qui est des objets non brevetables, amènerait à une décision fondée, réaliste et juridiquement acceptable.

La question dont est saisie la Commission est la suivante: la demande vise-t-elle un objet brevetable aux termes de l'article 2 de la Loi sur les brevets? La revendication 1 se lit comme suit:

Une méthode d'analyse, d'archivage et de recherche de documents, exprimée en langage machine, comportant les étapes suivantes:

a) établissement d'une mémoire-dictionnaire qui renferme des termes de première spécialisation préalablement choisis;

- b) comparaison du texte d'un document avec les termes contenus dans ledit dictionnaire;
- c) combinaison des termes de première spécialisation correspondant aux termes contenus dans ledit texte avec les termes du deuxième spécialisation, soit ceux ne figurant pas dans le dictionnaire, pour former un résumé analytique dudit document;
- d) stockage de chaque mot dudit résumé dans un fichier d'index de mots;

la recherche des documents étant faite par:

- e) comparaison des mots de l'interrogation avec ledit fichier d'index de mots afin de faire sortir les documents dont le résumé analytique contient les mots faisant l'objet de l'interrogation.

S'agissant de circonscrire l'objet exposé par le demandeur, nous trouvons utile de nous référer à l'arrêt Schlumberger Canada Ltd. c. le Commissaire des brevets (1981) 56 C.P.R. (2d), 204, et en particulier aux passages suivants, sous la plume du juge Pratte:

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

A 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.

Il nous paraît évident que le système du demandeur constitue un ensemble d'éléments qui permet le stockage et la recherche de documents. A nos yeux, le système apporte une contribution utile dans le domaine du traitement des documents et ne se limite pas au simple fait d'effectuer certains calculs pour extraire de l'information. Nous constatons qu'une combinaison d'éléments est employée, dont des éléments de matériel et des éléments de logiciel, pour accomplir les diverses étapes permettant de ranger le texte de documents dans une zone de stockage, et de l'en retirer à la suite d'interrogations pour le rendre disponible. Nous estimons que le demandeur a su présenter un système de traitement de documents que peut comprendre une personne du métier et que sa demande est conforme aux dispositions de l'article 36(1) de la Loi sur les brevets. Nous concluons de plus, à la lumière de l'arrêt Schlumberger précité que la demande contient un objet brevetable aux termes de l'article 2 de la

Loi. Nous constatons que les revendications décrivent les étapes permettant d'analyser, d'archiver et de rechercher les textes de documents. A notre avis, elles correspondent à l'intention décrite dans la demande.

Nous concluons donc que la demande divulgue et revendique un système de stockage et de recherche de documents, système qui représente plus que de simples opérations de calcul pour obtenir certaines mesures. En l'absence de toute antériorité opposable, nous sommes convaincus que la demande vise un objet brevetable et est admissible.

Nous recommandons que soit annulé le rejet de la demande, signifié pour cause de non brevetabilité de son objet.

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

S.D. Kot
Président

Ayant passé en revue l'instruction de la demande, je souscris aux conclusions et à la recommandation de la Commission d'appel des brevets. Par conséquent, j'annule la décision finale de l'examineur et lui renvoie la demande pour qu'il en reprenne l'instruction en conformité de la présente décision.

J.H.A. Gariépy
Commissaire des brevets

Fait à Hull (Québec),
ce 29e jour de juin 1987

Alexander Kerr
IBM Canada Limited
Department 24/908
3500, av. Steeles est
Markham (Ontario)
L3R 2Z1