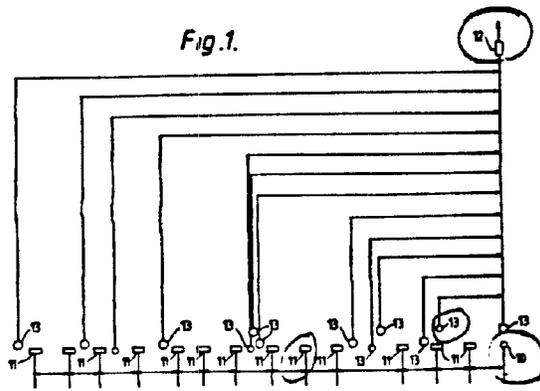


Evidence :

La modification visant à limiter les revendications du poinçonnage simultané par des ensembles distincts de poinçons a fait disparaître la pertinence de l'antériorité. Rejet modifié.

La présente décision fait suite à la requête formulée par le demandeur auprès du commissaire des brevets pour qu'il révisé la décision finale concernant la demande n° 360 266 (classe 101-78), déposée le 12 septembre 1980, pour une invention intitulée APPAREIL DESTINÉ À POINÇONNER LES MATÉRIAUX UTILISÉS DANS LA PRODUCTION DE PLAQUES D'IMPRESSION. Elle est cédée à Embassy Litho Plates Pty. Ltd. L'inventeur est Peter W. Wilson. L'examineur chargé du dossier a rendu, le 23 septembre 1983, une décision finale dans laquelle il refuse d'accueillir les revendications. Le 24 février 1988 a eu lieu une audience à laquelle l'agent de brevets, M. D. Hitchcock, représentait le demandeur. Par lettres datées du 29 avril 1988 et du 29 juin 1988, M. Hitchcock a présenté des modifications aux revendications.

La demande vise une poinçonneuse permettant d'aligner les films et les plaques afin d'améliorer la précision de l'impression lors de la reproduction photolithographique en couleur au cours de laquelle plusieurs négatifs en couleur sont positionnés par rapport à une plaque d'impression non exposée. La figure 1 ci-dessous illustre le côté gauche de la poinçonneuse, le côté droit étant son image miroir inversée. L'appareil comprend un poinçon pour pratiquer le trou de positionnement au centre 10 et des poinçons pour pratiquer les fentes 11 à l'extrémité avant placées de chaque côté afin d'assurer le positionnement des négatifs et des plaques prépointonnés et de permettre un mouvement uniforme de chaque côté du centre. Un poinçon réglable sert à pratiquer la fente 12 à l'arrière visant à assurer un jeu de positionnement du film dans une direction transversale par rapport aux fentes du bord avant. Les trous poinçonnés 13 permettent l'utilisation d'une plaque et des négatifs et sont formés simultanément avec les trous 10, 11 et 12.



Dans sa décision finale, l'examineur a rejeté les revendications parce qu'elles ne définissent pas l'objet brevetable eu égard au brevet américain:

3,290,975 13 décembre 1966 Caesar

Le brevet Caesar s'applique à une poinçonneuse munie d'une plaque comportant des ouvertures destinées à recevoir des négatifs à perforer et à rerepérer les négatifs dans le but de les aligner sur les négatifs à poinçonner. La disposition des ouvertures de la plaque est utilisée à la figure 4 ci-dessous:

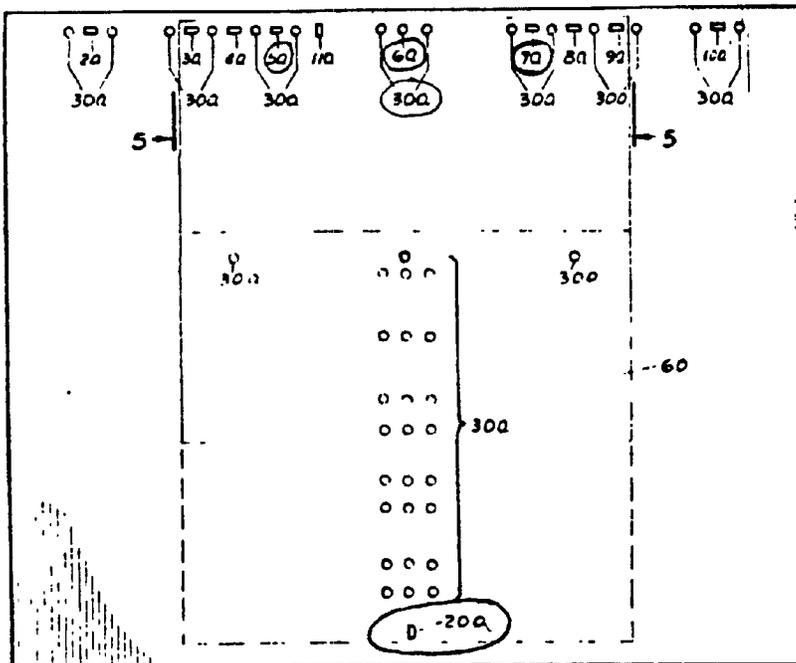


FIG. 4

Le trou de centrage 6a est rond, alors que les ouvertures rectangulaires 5a et 7a placées de chaque côté du centre permettent un léger jeu de positionnement d'un négatif. L'ouverture rectangulaire 20a sur le bord opposé au trou de centrage 6a est positionnée de façon que son axe le plus long soit aligné sur l'axe du centre dans le but de permettre un léger jeu par rapport au trou de centrage. Les ouvertures 30a sont utilisées lors du poinçonnage de négatifs substitués à un moment ultérieur.

L'examinateur a rejeté les revendications en ces termes (extrait) :

(...)

Le brevet opposable montre clairement qu'un appareil destiné à poinçonner les matériaux utilisés dans la production de plaques d'impression est notoirement connu dans le métier. Le brevet Caesar illustre un appareil (fig. 1, fig. 2 et fig. 5) ayant la configuration suivante : un poinçon pour le trou central 6a (fig. 4), au moins deux poinçons, pour les fentes 4a et 5a, équidistants du poinçon central et un poinçon à positions réglables pouvant être réglé dans le sens perpendiculaire 20a. Le demandeur déclare dans ses arguments que l'invention visée par le brevet Caesar et celle visée par le présent brevet portent sur des activités différentes, mais il revendique l'appareil fonctionnant sensiblement de la même façon pour produire le même résultat que celui décrit dans le brevet Caesar, d'où absence d'activité ou d'ingéniosité inventive dans la réalisation d'une telle variante pour un autre environnement.

(...)

Le demandeur a répondu à la décision finale en ces termes (extraits) :

(...)

L'examinateur prend acte que le brevet Caesar décrit une poinçonneuse dont la configuration particulière est semblable à celle qui est divulguée et revendiquée dans la présente demande.

(...)

Le brevet Caesar ne porte pas sur le problème du repérage initial (ou du rerepérage) du film, de la plaque ou de la presse. Il ne s'applique qu'au rerepérage des éléments d'un médium unique (négatifs).

(...) S'agissant du fonctionnement des deux appareils, l'appareil visé par le brevet Caesar ne dispose pas de poinçonneuse plaque synchronisée avec la poinçonneuse film. L'appareil visé par le brevet Caesar ne fonctionne qu'avec un médium unique. Il ne fonctionne pas à la fois avec des négatifs et avec une plaque presse.

... Dans la présente invention, le repérage des matériaux dans le même médium n'était qu'une partie de l'objectif global. L'objectif ou le but global de la présente invention était de repérer le matériau du même médium ainsi que faire en sorte que le matériau du premier médium soit bien repéré par rapport au matériau du deuxième médium. En particulier, l'objectif de la présente invention était de repérer plusieurs films les uns par rapport aux autres et, en outre, de repérer correctement tous les films par rapport à une plaque presse.

...

Le Conseil doit établir si les revendications définissent un objet brevetable eu égard à l'antériorité.

A l'audience, M. Hitchcock a expliqué le fonctionnement de la poinçonneuse du demandeur, soulignant qu'elle était munie d'ensembles de poinçons qui sont utilisés simultanément pour pratiquer les nombreuses séries de trous - par exemple, le poinçon pour le trou central 10, les poinçons pour le trou rectangulaire 11 et le poinçon pour le trou 13. Il a comparé la poinçonneuse du demandeur à celle visée par le brevet Caesar, faisant valoir que celle-ci ne pouvait pas poinçonner les trous 5c à 7c, et 5d à 7d pendant que les trous 6a, 11a et 20a étaient pratiqués. Il a remarqué que dans le brevet Caesar, les trous comme 5c et 5d n'étaient pratiqués que plus tard si des négatifs substitués étaient nécessaires.

M. Hitchcock a alors abordé la revendication 1 rejetée dans la demande canadienne. Il est alors apparu que l'action de la poinçonneuse du demandeur n'était pas clairement énoncée dans les revendications rejetées, car le poinçonnage simultané par les ensembles de poinçons n'a pas été défini. Une étude plus poussée a montré que, dès lors que les revendications du demandeur définissent précisément l'action énoncée par l'agent, le document Caesar cesse d'être pertinent. M. Hitchcock a ensuite soumis les ensembles modifiés de revendications pour définir la poinçonneuse du demandeur, la revendication 1 modifiée ci-dessous étant tirée de cet ensemble présentée le 24 avril 1988:

L'appareil destiné à poinçonner les matériaux utilisés dans la production de plaques d'impression comprend, d'une part, une première poinçonneuse à configuration symétrique constituée d'un poinçon servant à pratiquer un trou central positionné pour assurer le poinçonnage d'un bord du matériau à poinçonner et au

moins deux poinçons, servant à pratiquer des fentes, prévus de chaque côté dudit poinçon central et équidistants dudit poinçon central pour poinçonner ledit matériau sur ledit bord, et, d'autre part, une deuxième poinçonneuse ayant une configuration de poinçonnage correspondant à celle d'une plaque d'impression à ergots et un deuxième poinçon qui doit être utilisé simultanément avec le premier poinçon sur ledit bord.

Nous sommes convaincus que l'ensemble modifié de revendications définissent un objet brevetable par rapport au brevet Caesar opposable.

Nous recommandons que les revendications modifiées soient acceptées et que la demande soit renvoyée à l'examineur pour instruction normale.

M.G. Brown
Président intérimaire de la
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, je renvoie la demande à l'examineur pour instruction conformément à la recommandation.

J.H.A. Gariépy
Commissaire des brevets

Fait à Hull (Québec), le 19 septembre 1988

George H. Riches & Associates
2, rue Bloor est
Toronto (Ontario)
M4W 3J5