

Commissioner=s Decision # 1265

Décision du Commissaire n° 1265

TOPIC: B00, J00, O

SUJET : B00, J00, O

Application No: 2,307,153

Demande n° : 2,307,153

## SOMMAIRE DE LA DÉCISION DU COMMISSAIRE

D.C. 1265

Demande 2,307,153

Évidence, imprécision, objet non brevetable [article 2]

L'examineur a rejeté cette demande en invoquant que l'invention revendiquée était évidente à la date de la revendication en vertu de l'antériorité citée, qui comprenait un brevet canadien et trois brevets américains. L'examineur a également rejeté les revendications en invoquant qu'elles sont imprécises, parce qu'elles ne comprennent pas certaines caractéristiques essentielles. La demande a été rejetée, parce qu'elle ne porte pas sur un objet brevetable en vertu de la définition du terme \* invention +. La Commission a déterminé que le demandeur revendiquait une invention qui n'était pas évidente en vertu de l'antériorité citée, que tous les éléments essentiels de l'invention avaient été inclus dans les revendications et que l'objet correspondait à la définition du terme \* invention +.

La demande a été renvoyée à l'examineur pour qu'il en poursuive l'instruction.

BUREAU CANADIEN DES BREVETS

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

La demande de brevet 2,307,153 ayant été rejetée en vertu de la règle 30(4) des Règles sur les brevets, le demandeur a sollicité une révision de la décision finale de l'examineur. Le rejet a ensuite été étudié par la Commission d'appel des brevets et par le Commissaire aux brevets. Les conclusions de la Commission et la décision du Commissaire sont les suivantes :

Représentant du demandeur

Dimock Stratton Clarizio LLP  
C.P. 102  
3202-20, rue Queen ouest  
Toronto (Ontario)  
M5H 3R3

La présente décision fait suite à une demande visant l'examen, par le  
Commissaire aux brevets, de la décision finale de l'examineur, du 11 décembre 2002,  
portant sur la demande 2,307,153, déposée le 28 avril 2000 et intitulée \* Light Fixture  
Management System + (système de gestion des appareils d'éclairage). L'inventeur est R.  
Clark Jeffrey, et le demandeur est Northern Light Technology Group Inc.

Une audience a eu lieu devant la Commission d'appel des brevets le 8 octobre 2003. Mme  
Jenna Wilson, du cabinet Dimock Stratton Clarizio LLP, a comparu au nom du demandeur.

Le Bureau des brevets était représenté par M. Mazan Hijazi, examinateur responsable de la demande, et M. Claude Mathieu, chef de section.

La demande porte sur un système utilisé pour suivre l'entretien et les réparations des appareils d'éclairage dans un bâtiment ou un complexe.

Les figures 1 et 1a de la demande représentent une partie du système associée à un appareil d'éclairage.

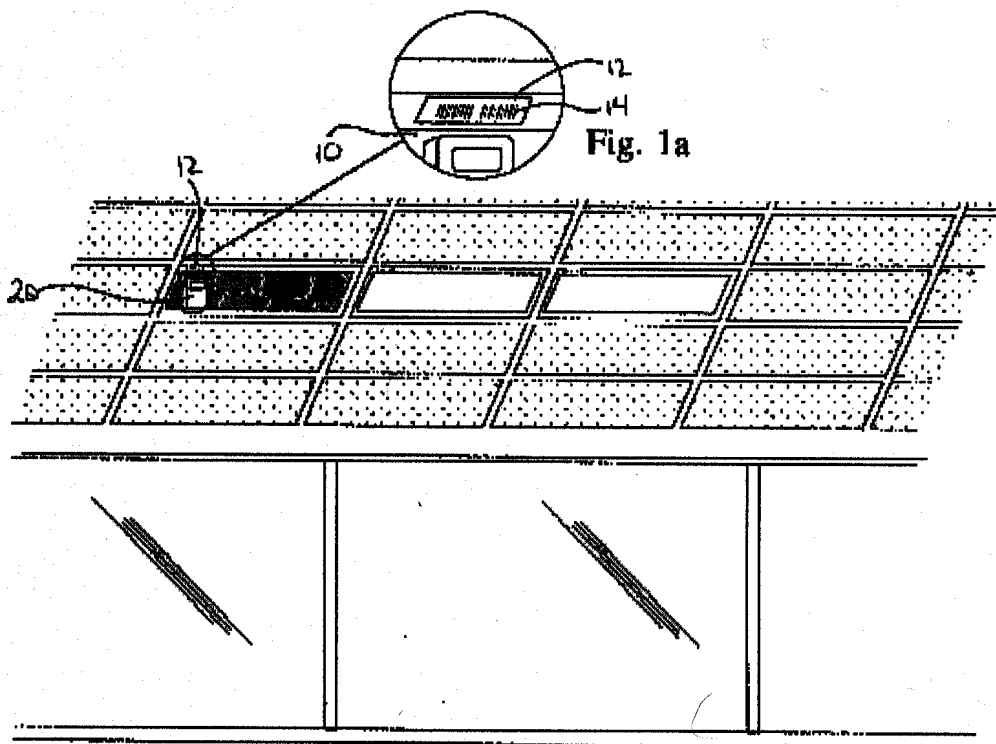


Fig. 1

D'après les figures 1 et 1a, une étiquette (12), qui contient de l'information propre à un appareil d'éclairage (10) est apposée sur cet appareil d'éclairage ou à proximité. Un observateur, tel qu'un électricien d'immeuble ou un concierge, qui fait sa ronde est équipé d'un dispositif (20) capable de lire l'étiquette associée à un appareil d'éclairage défectueux. Lorsque le travailleur a terminé sa ronde, l'information recueillie par le dispositif de lecture est téléchargée vers un ordinateur, qui génère alors un rapport fournissant l'information sur tous les appareils d'éclairage défectueux. L'ordinateur contient une base de données qui renferme de l'information sur chaque appareil d'éclairage de l'immeuble ainsi que de l'information sur les réparations antérieures. Le rapport définit la route la plus efficace à emprunter par le personnel d'entretien qui effectuera les réparations.

La demande compte 19 revendications. La revendication 1 est une revendication indépendante

qui porte sur un système de gestion des appareils d'éclairage, et les revendications 2 à 9 dépendent directement ou indirectement de la revendication 1. La revendication 10 est une revendication indépendante qui revendique une méthode de gestion d'une pluralité d'appareils d'éclairage, et les revendications 11 à 19 dépendent directement ou indirectement de la revendication 10.

La revendication 1 se lit :

Un système de gestion d'appareils d'éclairage, comprenant

une pluralité d'étiquettes portant chacune des marques uniques,

un lecteur portatif pour la lecture des marques sur les étiquettes,

un dispositif à microprocesseur comprenant une base de données, pour recevoir l'information recueillie par le lecteur et établir le lien entre les marques uniques et l'information correspondante dans la base de données,

dans lequel, une fois chacune des étiquettes associée à un seul des appareils d'éclairage, le dispositif à microprocesseur peut générer un rapport qui contient de l'information propre aux appareils d'éclairage associés aux étiquettes lues par le lecteur et

ledit rapport comprend un itinéraire de réparation spécifiant une séquence d'entretien des appareils d'éclairage basée sur les emplacements relatifs des appareils d'éclairage associés aux étiquettes lues par le lecteur.

Le 11 décembre 2002, l'examineur a émis une décision finale dans laquelle il a rejeté toutes les revendications et invoquant le caractère évident en vertu de l'antériorité citée, et l'imprécision en vertu de l'absence d'éléments essentiels. Toutes les revendications et la demande étaient également rejetées parce qu'elles ne contiennent pas d'objet brevetable. L'examineur a affirmé qu'il y a 21 revendications, mais, comme on l'a indiqué ci-dessus, il y a 19 revendications.

Dans sa décision finale, l'examineur a cité les références suivantes :



### Brevet canadien

1,261,470                      26 septembre 1989                      Markman

### Brevets américains

5,803,906                      8 septembre 1998                      Pratt et al.

6,031,621                      29 février 2000                      Binder

5,120,942                      9 juin 1992                      Holland et al.

Le brevet américain 5,803,906 divulgue une méthode et un système d'archivage des antécédents médicaux d'animaux. Chaque animal porte un moyen affichant des marques tel qu'une plaquette à code à barres. Une base de données, qui contient les antécédents médicaux de chaque animal, est stockée dans un ordinateur. Lorsqu'un animal doit être traité, il est identifié par la lecture de la plaquette à code à barres. Cette identité est entrée dans l'ordinateur, qui extrait les antécédents médicaux de cet animal de la base de données et les affiche à l'emplacement de traitement. Lorsque l'animal a été traité, la base de données est mise à jour au moyen de l'information sur le traitement.

Le brevet américain 6,031,621 divulgue un système qui est utilisé pour recueillir de l'information de garantie d'une imprimante. L'information requise est imprimée sur une page d'auto-essai et est codée au moyen d'un code à barres. L'information de garantie est recueillie au moyen d'un lecteur de code à barres qui relève le code à barres de la page d'auto-essai.

Le brevet américain 5,120,942 divulgue un système qui est utilisé par un gardien/une gardienne de sécurité pendant qu'il/elle fait sa ronde de sécurité. Des étiquettes à code à barres sont apposées à des points de contrôle le long du trajet de la ronde, et le gardien/la

gardienne est équipé(e) d'un lecteur de code à barres. Pendant la ronde, le gardien/la gardienne se sert du lecteur pour relever le code aux points de contrôle et, à la fin de la ronde, un rapport des points de contrôle avec les heures peut être généré.

Le brevet canadien 1,261,470 divulgue un système qui est utilisé pour contrôler l'inventaire et générer des rapports, notamment dans l'industrie du nettoyage à sec. Lorsqu'un client apporte des articles à nettoyer, des données sur le client, le type d'articles et le type de nettoyage à effectuer sont entrées dans un ordinateur. Une étiquette contenant de l'information propre à la transaction en cause est générée et attachée aux articles à nettoyer. L'étiquette contient un code à barres qui peut être lu à des emplacements dans l'ensemble de l'installation de nettoyage à sec. Les données sont utilisées pour suivre l'inventaire et générer des rapports de gestion.

Dans sa décision finale, lorsqu'il était question du caractère évident, l'examineur a déclaré, entre autres :

La différence entre le brevet de Markman et la revendication 1 réside dans les articles à scanner. Comme les scanners lisent des étiquettes à codes à barres, qui peuvent être attachées à une grande variété d'articles, les scanners sont d'une utilité étendue. Apposer les étiquettes à code à barres sur différents articles ne rend pas la nouvelle application brevetable puisque les étiquettes/lecteurs de code à barres ont de nombreuses applications. Les articles mobiles sont scannés par un lecteur fixe, et les articles fixes sont scannés par un lecteur mobile, comme le montrent les références citées. Les scanners portatifs sont tout aussi courants que les scanners fixes.

Les revendications 1 à 21 ne sont pas conformes à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*. L'objet des revendications 1 à 21 aurait été évident à la date de la revendication à une personne versée dans l'art, compte tenu du brevet de Markman et de la connaissance commune des systèmes de gestion par balayage divulgués par un quelconque des suivants : Pratt et al., Binder et Holland et al.

Les lecteurs de code à barres sont utilisés couramment pour la lecture de marques sur des étiquettes. Des dispositifs à microprocesseur comprenant une base de données pour le stockage de l'information scannée et la mise en correspondance de cette information avec l'information dans la base de données et la production subséquente d'un rapport sont également d'utilisation courante, comme le montrent les références. Il est évident

que la technologie des codes à barres a des applications innombrables grâce au développement de l'informatique. Ces variantes d'application de la technologie seraient mieux décrites comme une amélioration des techniques d'atelier.

Dans sa réponse, le demandeur avait ceci à dire au sujet du caractère évident :

L'examineur a rejeté les revendications en invoquant que leur objet est évident en vertu du brevet de Markman et des connaissances communes des systèmes de balayage dont on trouve des exemples chez Pratt et al., Binder et Holland et al. Toutefois, le brevet de Markman, même s'il est combiné aux autres références, ne réussit pas à amener une personne versée dans l'art à la présente invention.

Non seulement les articles d'inventaire (articles mobiles d'habillement apportés à un établissement de nettoyage à sec) chez Markman sont-ils dissemblables aux appareils d'éclairage étiquetés de la présente invention (appareils d'éclairage fixes), mais la nature des marques est différente. Chez Markman, les marques sont générées par transaction seulement lorsqu'un client présente un vêtement à nettoyer (Markman, page 4, lignes 26-33). Lorsque le vêtement est rendu au client, ce dernier enlèverait toute étiquette portant des marques. Si le client devait rapporter le même vêtement à l'établissement de nettoyage à sec pour un autre nettoyage, suivant les enseignements du brevet de Markman, de nouvelles marques seraient générées, car cet événement constituerait une nouvelle transaction.

Toutes les références citées par l'examineur ont en commun l'utilisation

d'un lecteur de codes à barres qui lit un code à barres contenant de l'information qui est propre à un seul objet : un animal, une imprimante, un emplacement ou un article à nettoyer à sec.

Cette information est traitée de quelque manière pour qu'elle soit utile et permette de générer un rapport. En règle générale, c'est également ce que fait le demandeur dans la présente demande. Cependant, la Commission ne croit pas qu'il serait évident que ce concept général, qui a été utilisé dans d'autres domaines de la technologie, soit adapté à l'utilisation particulière du demandeur. Chacune des références porte sur une application particulière, et il n'y a aucun enseignement selon lequel l'idée générale est utilisée dans un autre domaine. L'examineur n'a fourni aucune preuve qu'avant la présente demande, il y avait un type de système en usage pour entretenir et réparer tous les appareils d'éclairage d'une grande installation.

Il va sans dire que les ampoules grillent et doivent être remplacées. Pendant l'audience, il a été affirmé que le système et la méthode revendiqués dans la présente demande reflètent tout

simplement la façon dont la réparation et l'entretien auraient toujours été effectués. En réponse à cette affirmation, Mme Wilson a déclaré que, si tel était le cas, l'examineur aurait cité l'antériorité montrant, que ce système est connu, et qu'en l'absence d'antériorité, la demande devrait être accueillie.

Le demandeur a soumis des affidavits de la part de Carl Faucher, gestionnaire technique de l'immobilier; de Robert Saggo, président de Shining Lights Inc.; et de Grant Cully, gestionnaire d'entretien. Bien que les affidavits de ce genre soient toujours à l'appui du demandeur, il est à noter que chacune de ces trois personnes semble avoir une expérience impressionnante dans le domaine de l'entretien d'éclairage. Dans les affidavits, chaque déposant indique qu'avant l'introduction du système de la présente demande, l'entretien des appareils d'éclairage avait été effectué à titre ponctuel, c'est-à-dire que, lorsque quelqu'un constatait qu'une ampoule était grillée, un membre du personnel d'entretien était envoyé la remplacer. Aucun des déposants n'était conscient d'un système qui combinait une inspection ordonnée des appareils d'éclairage défectueux à une base de données permettant de suivre les réparations sur une période de temps.

L'examineur avait ceci à dire au sujet de l'imprécision :

[traduction] D'après la description, tant l'emplacement que le type d'appareils d'éclairage sont identifiés par l'observateur. L'ordinateur peut être programmé pour établir un itinéraire de réparation des appareils défectueux en fonction de l'emplacement des appareils d'éclairage et des types de problèmes identifiés par l'observateur (page 2 [3], lignes 27 à 29).

Par conséquent, le type de problème et l'emplacement de l'appareil d'éclairage doivent être entrés au moyen d'un bloc de touches indépendamment de la lecture du code à barres. La description donne l'information correspondant à chaque appareil d'éclairage stockée dans la base de données au moyen des marques du code à barres, telle que la date d'installation et le type d'appareil d'éclairage (de la page 6, ligne 30, à la page 7, ligne 6). Il est également précisé que l'information n'est pas limitée à la liste d'articles B mais l'emplacement de l'appareil d'éclairage n'est pas compris dans la base de données, parce qu'il n'est identifié par l'observateur qu'au moment de l'identification du problème.

La revendication 1 définit la production d'un rapport comprenant un itinéraire de réparation. Bien que la revendication définit un lecteur portatif pour l'entrée des marques des appareils d'éclairage, elle omet de définir l'entrée de l'emplacement des appareils d'éclairage. En outre, la divulgation ne décrit pas la façon dont un itinéraire doit être établi en fonction de l'emplacement de chaque appareil d'éclairage. Les autres revendications ne réussissent pas à compenser cette imprécision. Les revendications 1 à 19 ne sont pas appuyées par la divulgation et sont imprécises, de sorte qu'elles ne sont pas conformes à l'article 27(4) de la Loi.

La revendication 1 est également incomplète parce qu'elle omet de revendiquer tous les éléments nécessaires pour préparer le rapport sur l'itinéraire de réparation. La revendication définit les étiquettes, un lecteur et une base de données, mais omet de définir les éléments requis pour obtenir le rapport voulu. Le résultat voulu de l'obtention d'un rapport sur l'itinéraire de réparation ne découle pas de la structure précédente de la revendication. Comme les autres revendications ne permettent pas de lever l'objection, les revendications 1 à 19 sont imprécises.

Le demandeur a dit ceci au sujet du rejet pour cause d'imprécision :

[traduction] Dans l'affaire *Free World Trust c. Electro Santé*, la Cour suprême du Canada a déclaré que la spécification doit être lue du point de vue d'un esprit désireux de comprendre et que les revendications doivent être interprétées équitablement et en fonction de l'objet. Le demandeur allègue respectueusement que les objections invoquant l'imprécision soulevées par l'examineur laissent entendre une analyse exagérément critique qui ne reconnaît pas ce que l'inventeur a vraiment inventé ni la simple signification du langage utilisé pour décrire et revendiquer l'invention.

1. L'examineur a artificiellement découpé l'énoncé de la page 2, lignes 27 à 29, de la divulgation pour conclure que la description exige que l'observateur identifie tant l'emplacement que le type de problème de l'appareil d'éclairage. Le demandeur allègue qu'une personne versée dans l'art en cause, comme le destinataire de cette demande de brevet, comprendrait, grâce à une lecture équitable et en fonction de l'objet, que l'emplacement des appareils d'éclairage est présent dans la base de données avant qu'un rapport soit généré, et que la façon dont l'emplacement des appareils d'éclairage est entré dans la base de données n'est pas pertinente à l'invention.

.....

2. L'examineur a soulevé une objection aux revendications invoquant qu'elles omettent de revendiquer tous les éléments nécessaires pour préparer un itinéraire de réparation. Comme cette objection est fondée sur la conclusion que l'observateur doit identifier l'emplacement de l'appareil d'éclairage (voir ci-dessus), le demandeur allègue que les revendications 1 à 19 ne sont pas incomplètes et sont pleinement appuyées par la divulgation.

3. L'examineur a déclaré que la présente demande ne comprend pas de description de la façon dont on établirait un itinéraire de réparation. Cela est précisé clairement et explicitement dans la description à la page 7, lignes 17 à 24, selon laquelle les appareils d'éclairage (10) défectueux sont triés par groupe, chaque groupe correspondant à un emplacement particulier dans la structure ou les lieux environnants. Un exemple est clairement illustré à la figure 3, sous la colonne \* Floor Number +, qui permet de constater que la séquence des tâches de réparation établie dans le rapport d'intervention de la figure 3 est établie par numéro d'étage par ordre

décroissant. Cela permettrait à toute personne ayant des compétences ordinaires dans l'art de comprendre parfaitement comment générer l'itinéraire de réparation cité dans les revendications.

La Commission a étudié la divulgation et les revendications de la présente demande et conclut que les revendications ne sont pas difficiles à comprendre. L'examineur a affirmé que l'emplacement des appareils d'éclairage n'est pas stocké dans la base de données et doit être entré par l'observateur au moment de la lecture du code à barres de l'appareil d'éclairage défectueux. Comme cette caractéristique essentielle n'est pas définie dans la revendication 1, l'examineur pense que la revendication est imprécise. À l'appui de cette affirmation, l'examineur a cité la page 3, lignes 27 à 29, de la divulgation. La Commission a lu le même passage et croit que les mots \* identifiés par l'observateur + ne se rapportent qu'à \* types de problèmes +, et non à \* emplacement des appareils d'éclairage +.

L'interprétation de ce passage par la Commission est appuyée par le fait que la divulgation indique également que l'ajout d'un bloc de touches au lecteur n'est qu'une option (page 3, lignes 18 et 19). Par conséquent, l'emplacement de chaque appareil d'éclairage doit être compris dans la base de données.

La Commission a conclu que les revendications ne sont pas imprécises et qu'elles comprennent tous les éléments essentiels du système.

Quant à la production d'un itinéraire de réparation, cela semble être une question de choisir parmi un certain nombre d'options, une fois que les emplacements des appareils d'éclairage à réparer sont connus. Par exemple, les appareils d'éclairage pourraient être présentés dans l'ordre, allant de l'étage supérieur de l'immeuble au sous-sol, ou du sous-sol à l'étage supérieur. Dans l'entendement de la Commission, l'itinéraire de réparation est simplement une liste des appareils d'éclairage présentés dans un ordre choisi.

Finalement, l'examineur a rejeté la demande, parce qu'elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 2 de la *Loi sur les brevets*. Ce faisant, il a déclaré :

[traduction] L'inspection et la réparation des appareils d'éclairage sont des procédures connues. La méthode manuelle de réparation des appareils d'éclairage exige deux déplacements : le premier est effectué par l'inspecteur, qui encercle l'appareil d'éclairage défectueux sur le plan d'étage de l'installation, et le deuxième, par le technicien d'entretien, qui répare l'appareil d'éclairage en suivant le plan d'étage annoté à titre d'itinéraire de réparation. Un système informatisé aussi exige deux déplacements : le premier est effectué par l'inspecteur, pour scanner l'appareil d'éclairage et entrer l'emplacement, et le deuxième, par le personnel d'entretien pour effectuer la réparation. Donc, le système informatisé décrit ne représente aucune économie de personnel nécessaire pour effectuer les tâches.

Ce que le demandeur a décrit c'est qu'en utilisant un ordinateur, plutôt qu'un système manuel de papier et style, on peut mettre à jour les dossiers automatiquement. La méthode manuelle de marquage d'un plan d'étage est nettement pas brevetable puisque cette méthode d'entretien est utilisée depuis l'invention de l'ampoule. Le simple fait qu'un ordinateur soit ou devrait être utilisé pour mettre en oeuvre la découverte ne change pas la nature de cette découverte, car autrement, l'invention de l'ordinateur aurait le résultat inattendu de transformer en objet brevetable ce qui en vertu de la *Loi sur les brevets* en vigueur n'était clairement pas brevetable. Voir *Schlumberger Canada Ltd. c. Commissaire* (1982), 56 CPR (2d) 204-206. Les revendications 1 à 21, ainsi que le reste de la demande, ne répondent donc pas à la définition du terme \* invention + de l'article 2 de la *Loi*.

Le fait qu'un ordinateur puisse imprimer des relations entre des données n'est pas une utilisation nouvelle de l'ordinateur, mais plutôt une fonction des fichiers à références croisées stockés dans la base de données. Les bases de données sont décrites dans les références appliquées conjointement avec l'utilisation de lecteurs de code à barres tant pour des inventaires mobiles que pour des inventaires fixes. L'application de codes à barres à des appareils d'éclairage n'est pas une méthode novatrice d'application de compétences ou de connaissance selon la signification de ces termes dans l'affaire *Shell Oil*. La méthode du demandeur de préparation d'un itinéraire de réparation n'est pas une \* réalisation + ou un \* procédé +, mentionnés dans la définition du terme \* invention + dans l'article 2 de la *Loi*.

Dans sa réponse du 11 juin 2003, le demandeur a déclaré, entre autres :

[traduction] Le demandeur allègue que l'examineur a faussé l'aspect inventif de la présente invention. Bien que la description admette qu'un ordinateur peut être utilisé pour augmenter l'efficacité de l'invention, et qu'un \* dispositif à microprocesseur + soit inclus comme un des éléments dans les revendications, il ne s'ensuit pas que la simple utilisation d'un ordinateur dans le système de gestion des appareils d'éclairage du demandeur soit l'aspect inventif de la présente invention.

Un des aspects inventifs de l'invention du demandeur est l'association d'étiquettes portant des marques uniques à des appareils d'éclairage fixes pour permettre de produire un itinéraire de réparation, *soit manuellement, soit par ordinateur*, (page 8, lignes 7-11) selon le rapport spatial entre les appareils d'éclairage. Il ne s'agit pas d'une simple amélioration des procédures d'atelier grâce à l'informatisation d'un système de gestion d'appareils

d=éclairage antérieur. L=examineur n=a pas montré où un itinéraire de réparation - manuel ou autre - est enseigné par l=antériorité. Le fait qu'un ordinateur soit disponible pour gérer une base de données contenant de l=information portant sur les appareils d'éclairage ne mène pas forcément au concept d=appliquer des étiquettes portant des marques sur des appareils d'éclairage afin de produire un itinéraire de réparation en fonction des rapport spatiaux entre ces appareils, ou de suivre leurs exigences ou antécédents de réparation. Par conséquent, le demandeur allègue que le système de gestion des appareils d'éclairage, tel que décrit et revendiqué, répond au terme \* invention + défini à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*.

À l'égard des autres commentaires de l'examineur sous la rubrique \* Article 2 + de son rapport, le demandeur allègue ce qui suit :

1. L'examineur continue de soulever des objections à l'objet de la demande en invoquant que la présente invention ne fait que décrire l=informatisation d=une méthode manuelle de réparation d'appareils d'éclairage. Comme indiqué plus haut, le demandeur allègue que cette objection est sans aucun fondement, car l'examineur n=a cité aucune antériorité selon laquelle un procédé semblable est effectué manuellement.

L'article 2 de la *Loi sur les brevets* donne la définition suivante du terme \* invention + :

Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l'un d'eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité.

L'examineur a conclu que l'objet de la présente demande ne tombe pas sous la définition du terme \* invention + contenue dans l'article 2, parce que le demandeur a tout simplement pris un ancien système bien connu, qui était de nature manuelle, et l=a automatisé.

L'examineur a déclaré que le système manuel n'est \* clairement pas brevetable +. Il n'est pas clair, dans cette déclaration, si l'examineur considère que le système manuel n'est pas brevetable parce qu'il est vieux et bien connu ou parce qu'il ne s=agit pas du type d=objet qui tombe sous la définition du terme \* invention + de l'article 2. Cependant, l'examineur mentionne la décision Schlumberger à l'appui de sa position.

Dans l'affaire Schlumberger Canada Ltd. c. Commissaire aux brevets, 56 CPR (2d) 204, le juge Pratte avait ceci à dire au sujet de l'utilisation d'un ordinateur pour effectuer des calculs :

Afin de déterminer si la demande divulgue une invention brevetable, il faut d=abord déterminer ce qui, d=après la demande, a été découvert. Or, il est évident, je pense, qu'il n=y a pas de nouveauté dans l'utilisation d=ordinateurs pour effectuer des calculs du genre décrit par les spécifications. C=est précisément pour effectuer ce genre de calculs qu'on a inventé des ordinateurs. Ce qui est nouveau ici, c=est la découverte des divers calculs à effectuer et des formules mathématiques à utiliser pour effectuer ces calculs. Si ces calculs n'étaient pas



effectués par des ordinateurs, mais par des personnes, l'objet de la demande serait clairement des formules mathématiques et une série d'opérations purement mentales; dans ce cas, à mon avis, l'objet ne serait pas brevetable. Une formule mathématique doit être assimilée dans un simple principe scientifique ou un théorème abstrait pour lequel le paragr. 28(3) de la Loi stipule qu'aucun brevet ne sera accordé. Quant aux opérations et procédés mentaux, il est clair, à mon avis, que ce ne sont pas le genre de procédés mentionnés dans la définition du terme « invention » à l'art. 2. Toutefois, dans le cas qui nous occupe, les spécifications prescrivent que les calculs doivent être effectués par ordinateur. Par conséquent, dans mon entendement de l'objection de l'appelant, ces calculs ne sont pas des opérations mentales, mais des opérations purement mécaniques qui constituent les diverses étapes du procédé divulgué par l'invention. Si l'objection de l'appelant était correcte, il s'ensuivrait que le simple fait que l'utilisation d'ordinateurs soit prescrite pour effectuer les calculs prescrits dans les spécifications, aurait pour effet de transformer en objet brevetable ce qui, autrement, ne serait clairement pas brevetable. L'invention de l'ordinateur aurait alors le résultat inattendu de donner une nouvelle dimension à la Loi sur les brevets en rendant brevetable ce qui en vertu de la Loi en vigueur n'était clairement pas brevetable. À mon avis, cela est inacceptable. Dans mon opinion, le fait qu'un ordinateur soit ou doive être utilisé pour mettre en oeuvre une découverte ne change pas la nature de cette découverte. Ce que l'appelant revendique ici comme une invention est simplement la découverte qu'en effectuant certains calculs selon certaines formules, de l'information utile pourrait être extraite de certaines mesures. À mon avis, il ne s'agit pas d'une invention selon la définition de l'art. 2.

Dans l'affaire Schlumberger, la Cour a déterminé qu'il fallait analyser les revendications pour déterminer ce qui avait été inventé au juste. La demande de Schlumberger revendiquait une « machine operated method » (méthode effectuée par ordinateur) et portait sur un système dans lequel des données étaient fournies à un ordinateur polyvalent qui faisait appel à un algorithme nouveau pour effectuer des calculs et produisait de l'information intellectuelle. Si ces calculs étaient effectués par des humains, l'objet ne serait pas brevetable. La simple utilisation d'un ordinateur pour effectuer ces calculs ne changeait rien au fait que l'objet n'était pas brevetable. Une méthode qui consiste exclusivement à effectuer des calculs, qu'ils soient manuels ou informatisés, n'est pas brevetable. Pour porter sur un objet brevetable, la matière informatisée doit être intégrée à un domaine de la technologie qui est traditionnellement brevetable.

En ce qui concerne la présente demande, la même analyse ne mène pas à la même conclusion.

Le système revendiqué dans la revendication 1 est plus qu'un ordinateur effectuant des calculs ou faisant des comparaisons en utilisant de l'information contenue dans une base de données;

il comprend également des étiquettes portant des marques, un lecteur capable de lire les marques sur les étiquettes et la préparation d'un rapport qui spécifie la séquence d'entretien des appareils d'éclairage. La première partie du système revendiqué consiste à collecter l'information sous forme de marques inscrites sur des étiquettes, au moyen d'un lecteur d'étiquette. Cette information est ensuite entrée dans un ordinateur et est combinée à d'autres données contenues dans une base de données stockée dans l'ordinateur. Le résultat de cette combinaison n'est pas de l'information purement intellectuelle : il s'agit d'un ensemble d'instructions particulier pour un itinéraire à suivre pour la réparation des appareils d'éclairage.

Par conséquent, la Commission a conclu que l'objet qui est divulgué et revendiqué dans la présente demande est un objet brevetable. Comme indiqué plus haut, l'examineur n'a fourni aucune preuve à l'appui de son objection que la méthode et le système revendiqués dans la présente demande sont bien connus et que le demandeur a simplement substitué un ordinateur au système manuel de papier et stylo.

En bref, la Commission a déterminé que le système et la méthode revendiqués sont des objets brevetables, qu'ils n'étaient pas évidents à une personne versée dans ce domaine de la technologie à la date de la revendication et que les revendications sont claires et concises.

Par conséquent, la Commission recommande que le rejet de la demande par l'examineur soit renversé et que la demande soit renvoyée à l'examineur pour qu'il en poursuive l'instruction.

Président

Membre

Membre

J=accepte la recommandation de la Commission stipulant que le rejet de la demande par l'examineur soit infirmé et que la demande soit retournée à l'examineur pour qu'elle soit examinée à nouveau conformément à la recommandation de la Commission.

David Tobin

Commissaire aux brevets

Signé à Gatineau (Québec)

en ce 2e jour du février 2006