

Décision de la commissaire n° 1301
Commissioner's Decision # 1301

SUJET : 000
TOPIC: 000

Demande nN : 2341628
Application No. : 2,341,628

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DE LA COMMISSAIRE

D.C. 1301, Demande n° 2341628

Évidence

La présente demande a été refusée dans une décision finale au motif que certaines revendications étaient évidentes compte tenu de plusieurs documents d'antériorité. À l'audience, la demanderesse a convenu que certaines des revendications rejetées n'étaient pas conformes à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets*. En ce qui concerne le reste des revendications rejetées, la Commission a conclu que celles-ci n'étaient pas évidentes et elle a recommandé l'annulation de la décision de l'examineur à leur égard. La commissaire aux brevets a accepté la recommandation de la Commission et la demanderesse a été invitée à modifier sa demande en y supprimant les revendications dont le rejet n'est pas contesté, après quoi la demande passera à l'étape de l'acceptation.

BUREAU CANADIEN DES BREVETS

DÉCISION DE LA COMMISSAIRE AUX BREVETS

La demande de brevet 2341628, refusée en vertu du paragraphe 30(4) des *Règles sur les brevets*, a été révisée. Le rejet des revendications a été examiné pas la Commission d'appel des brevets et la commissaire des brevets. Les conclusions de la Commission et de la commissaire sont les suivantes :

Agent de la demanderesse

Sim & McBurney
6e étage
330, avenue University
Toronto (Ontario)
M5G 1R7

INTRODUCTION

- [1] La présente décision porte sur la révision par la commissaire aux brevets de la décision finale de l'examineur concernant la demande de brevet n° 2341628 intitulée
* Mécanisme de distribution de billets +. La demanderesse est Spielo Manufacturing Incorporated. Les inventeurs sont Calvin Duke Martini, Eugene Anthony Helmetsie et Paul Chiasson. L'invention visée par la demande concerne des mécanismes permettant d'imprimer et de distribuer des billets.

CONTEXTE ET QUESTIONS PROCÉDURALES

- [2] La présente demande a été déposée initialement en vertu du Traité de coopération en matière de brevets et par conséquent, elle conserve sa date de dépôt internationale du 24 août 1999. Elle s'appuie sur la demande priorité américaine n° 09/139306, qui a été déposée le 24 août 1998.
- [3] Au moment de la décision finale (8 janvier 2007), la demande comportait 88 revendications. Dans la décision finale, l'examineur a rejeté les revendications 10-56, 62-68, et 76-81 pour non-conformité avec l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*, car l'objet qui y est défini aurait été évident pour une personne versée dans l'art à la date de revendication. L'examineur a également indiqué que les revendications 1-9, 57-61, 69-75, et 82-88 ne prêtaient à objection
- [4] En réponse à la décision finale du 4 juillet 2007, la demanderesse a présenté des arguments en faveur de la non-évidence des revendications rejetées. Le jeu de revendications n'a pas été modifié.
- [5] Dans le résumé des motifs soumis à la Commission d'appel des brevets, l'examineur a indiqué que les arguments présentés n'avaient pas réussi à écarter les objections soulevées dans la décision finale.
- [6] Dans une lettre datée du 15 septembre 2009, la Commission a convoqué la demanderesse à une audience. Une copie du résumé des motifs était jointe à la lettre ainsi qu'une copie d'une analyse complémentaire effectuée par l'examineur concernant les refus pour évidence fondés sur la démarche en quatre volets énoncée dans l'arrêt *Sanofi-Synthelabo Canada Inc. c. Apotex Inc.*, 2008 CSC 61, [2008] 3 R.C.S. 265, 69 C.P.R. (4th) 251 [*Sanofi*] de la Cour suprême du Canada, un arrêt rendu après la décision finale.
- [7] Une audience a été tenue le 13 janvier 2010. La demanderesse était représentée par M. David Ruston.

[8] À l'audience, M. Ruston a fait part de l'intention de la demanderesse de ne pas contester le rejet par l'examineur des revendications 25-31, 62-68 et 76-81. Par conséquent, la révision portera sur les revendications restantes en litige, à savoir les revendications 10-24 et 32-56.

REVENDEICATIONS REJETÉES EN LITIGE : 10-24 ET 32-56

[9] Les revendications rejetées à l'étude comprennent six revendications indépendantes : 10, 20, 32, 37, 39 et 49. Ces revendications sont reproduites ci-dessous :

10. Un mécanisme de distribution de billets comportant :

un mécanisme d'entraînement recevant le papier d'un mécanisme d'approvisionnement et faisant avancer le papier en question;

une imprimante servant à imprimer l'information du billet sur le papier et à produire ainsi une série de billets imprimés ayant tous une extrémité avant;

un mécanisme de retenue recevant chaque billet imprimé avancé en succession par le mécanisme d'entraînement. Le mécanisme de retenue retient chaque billet imprimé de façon à ce que l'extrémité avant de chaque billet imprimé successif avancé par le mécanisme d'entraînement entre en contact avec le billet précédent retenu par le mécanisme de retenue et l'éjecte avant d'être à son tour retenu par le mécanisme de retenue.

20. Une distributrice de billets comportant :

un logement servant à recevoir un rouleau de papier continu;

un mécanisme d'entraînement recevant le papier continu et l'avançant lorsqu'un billet doit être produit;

une imprimante servant à imprimer l'information du billet sur le papier continu alors qu'il est avancé par le mécanisme d'entraînement;

un mécanisme de retenue recevant le papier continu imprimé avancé par le mécanisme d'entraînement;

un dispositif de coupe pour couper le papier continu une fois qu'il a été imprimé et avancé jusqu'au mécanisme de retenue afin de séparer les billets de papier continu en succession. Le mécanisme de retenue retient chaque billet en succession et guide le papier continu. Lorsque le papier continu est avancé par le mécanisme d'entraînement lors de la formation de billets successifs, l'extrémité avant du papier continu entre en contact avec le billet retenu par le mécanisme de retenue et l'éjecte par le logement.

32. Une distributrice de billets comportant _ :

un logement ayant un corps et un couvercle. La surface supérieure du couvercle constitue la surface de réception des billets;

un mécanisme d'entraînement dans le logement qui sert à recevoir le papier du mécanisme d'approvisionnement et à le faire avancer;

une imprimante dans le logement qui sert à imprimer l'information du billet sur le papier et à produire ainsi une série de billets imprimés ayant tous une extrémité avant;

un mécanisme de retenue recevant et retenant chaque billet imprimé avancé par le mécanisme d'entraînement en succession de façon à ce que l'extrémité avant de chaque billet imprimé avancé par le mécanisme d'entraînement entre en contact avec le billet imprimé retenu par le mécanisme de retenue et l'éjecte par la surface de réception avant d'être retenu à son tour par le mécanisme de retenue.

37. Un mécanisme de distribution de billets servant à distribuer des billets imprimés en succession et comportant _ :

un mécanisme de retenue recevant les billets imprimés à distribuer en succession;

un mécanisme d'entraînement servant à faire avancer les billets imprimés jusqu'au mécanisme de retenue où ils seront distribués. Le mécanisme de retenue retient chaque billet imprimé en succession de façon à ce que l'extrémité avant d'un billet imprimé successif avancé par le mécanisme d'entraînement entre en contact avec le billet imprimé retenu par le mécanisme de retenue avant d'être à son tour retenu par le mécanisme de retenue.

39. Un mécanisme de distribution de billets comportant _ :

un mécanisme d'entraînement servant à recevoir le papier du mécanisme d'approvisionnement et à le faire avancer;

une imprimante servant à imprimer l'information du billet sur le papier et à produire ainsi une série de billets imprimés ayant tous une extrémité avant;

un mécanisme de retenue servant à recevoir chaque billet imprimé avancé par le mécanisme d'entraînement en succession et à presser chaque billet imprimé contre une surface généralement plane afin de le retenir;

un mécanisme de guidage servant à guider chaque billet imprimé alors qu'il est avancé par le mécanisme d'entraînement de façon à ce que l'extrémité avant de chaque billet imprimé successif entre en contact avec le billet imprimé retenu par le mécanisme de retenue et l'éjecte avant d'être retenu à son tour par le mécanisme de retenue, qui comprend un membre s'allongeant jusqu'à la surface généralement plane. Le membre et la surface généralement plane sont propulsés l'un vers l'autre au moyen d'un ressort. Chaque billet imprimé passe entre le membre et la surface

généralement planaire et est pressé sur la surface généralement planaire par le membre.

49. Une distributrice de billets comportant _ :

un logement servant à recevoir un rouleau de papier continu;

un mécanisme d'entraînement servant à recevoir le papier continu et à le faire avancer lorsqu'un billet doit être produit;

une imprimante servant à imprimer l'information du billet sur le papier continu avancé par le mécanisme d'entraînement;

un mécanisme de retenue recevant le papier continu imprimé avancé par le mécanisme d'entraînement;

un dispositif de coupe servant à couper le papier continu une fois qu'il a été imprimé et avancé jusqu'au mécanisme de retenue afin de séparer les billets du papier continu en succession. Le mécanisme de retenue presse et retient chaque billet en succession contre une surface généralement planaire et guide le papier continu de façon à ce que lorsque le papier continu est avancé par le mécanisme d'entraînement lors de la production d'un billet successif, une extrémité avant du papier continu entre en contact avec le billet retenu par le mécanisme de retenue et l'éjecte par le logement. Le mécanisme de retenue comprend un membre qui s'allonge jusqu'à une surface généralement planaire. Le membre et la surface généralement planaire sont propulsés l'un vers l'autre au moyen d'un ressort. Chaque billet retenu est pressé entre le membre et la surface généralement planaire.

[10] Il n'y a aucun désaccord sur l'interprétation de ces revendications. Chacune de ces revendications décrit un mécanisme d'entraînement servant à recevoir le papier d'un mécanisme d'approvisionnement et à le faire avancer. Dans les modèles proposés, le papier est décrit comme étant de simples feuilles de papier ou un rouleau de papier continu. Dans le cas des modèles où le papier est un rouleau de papier continu, le mécanisme comprend un dispositif de coupe servant à couper le papier en billets séparés après que le papier a été imprimé. Pour les modèles où le papier est décrit comme étant des feuilles de papier, chaque feuille correspond à un billet individuel. À l'exception de la revendication 37, toutes les revendications indépendantes comprennent une imprimante pour imprimer l'information des billets sur le papier fourni. Dans le modèle proposé à la revendication 37, le papier fourni contient déjà l'information imprimée. Chaque demande indépendante décrit un mécanisme de retenue servant à recevoir chaque billet imprimé avancé par le mécanisme d'entraînement et à le retenir de façon à ce que l'extrémité avant de chaque billet imprimé successif avancé par le mécanisme d'entraînement entre en contact avec le billet imprimé retenu par le mécanisme de retenue et l'éjecte avant d'être à son tour retenu par le mécanisme de retenue.

[11] Plusieurs des revendications indépendantes décrivent de façon diverse d'autres détails de

construction, relativement au logement de la distributrice et au mécanisme de retenue.

ÉVIDENCE : LE DROIT

[12] L'article 28.3 de la *Loi sur les brevets* prévoit les conditions dans lesquelles une revendication peut être considérée comme évidente :

28.3 L'objet que définit la revendication d'une demande de brevet ne doit pas, à la date de la revendication, être évident pour une personne versée dans l'art ou la science dont relève l'objet, eu égard à toute communication_ :

- a) qui a été faite, plus d'un an avant la date de dépôt de la demande, par le demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l'information à cet égard de façon directe ou autrement, de manière telle qu'elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs;
- b) qui a été faite par toute autre personne avant la date de la revendication de manière telle qu'elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs.

[13] Dans l'arrêt *Sanofi*, précité, le juge Rothstein a adopté la démarche pour l'appréciation de l'évidence énoncée par le lord juge Jacob dans *Pozzoli SpA c. BDMO SA*, [2007] F.S.R. 37, [2007] EWCA Civ 588. Par conséquent, l'appréciation de l'évidence se fonde désormais sur la démarche en quatre volets suivante :

- (1) a) Identifier la personne versée dans l'art;
b) Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne;
- (2) Définir l'idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d'interprétation [de la revendication];
- (3) Recenser les différences, s'il en est, entre ce qui ferait partie de l'état de la technique + et l'idée originale qui sous-tend la revendication ou son interprétation;
- (4) Abstraction faite de toute connaissance de l'invention revendiquée, ces différences constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l'art ou dénotent-elles quelque inventivité?

[14] En définitive, nous devons répondre à la question énoncée à la quatrième étape de la démarche : les différences entre l'idée originale de la revendication et l'objet cité comme faisant partie de l'état de la technique constituent-elles des étapes évidentes pour une personne versée dans l'art? Pour répondre à cette question, nous avons tenu compte de plusieurs considérations importantes.

[15] Tout d'abord, pour apprécier l'évidence, il faut prendre en considération les connaissances générales courantes dans le domaine à la date de revendication de l'invention, comme énoncé à l'étape (1)b).

[16] Ensuite, concernant la citation de multiples références, bien qu'il soit possible de réunir une mosaïque d'antériorités afin de démontrer qu'une invention revendiquée est évidente, certaines limites doivent être respectées en la matière. Dans une décision très récente, *Biovail Corp. c. Canada (Health)*, 2010 CF 46, le juge Kelen a affirmé ce qui suit au par. 84 :

Il est possible de réunir une mosaïque de réalisations antérieures afin de faire en sorte qu'une revendication soit évidente. Toutefois, ce faisant, la partie faisant valoir l'évidence doit être en mesure de montrer non seulement l'existence de réalisations antérieures, mais aussi la manière dont la personne normalement versée dans l'art aurait été amenée à combiner les éléments pertinents provenant de la mosaïque des réalisations antérieures (voir *Laboratoires Servier v. Apotex Inc.* (2008), 67 C.P.R. (4th) 241 au paragraphe 254).

[17] Enfin, l'appréciation de l'évidence dépend grandement des faits de l'affaire. La validité de l'appréciation * ne dépend pas de ce que son auteur a paraphrasé ou non le texte de la loi d'une certaine manière + [*Sanofi*, précité, citant le lord juge Diplock dans *Johns-Manville Corporation=s Patent*, [1967] R.P.C. 479, aux p. 493-94 (C.A.)]. Quant au sens du terme évidence, * il ne nous paraît pas nécessaire d'étoffer la principale définition du dictionnaire, à savoir quelque chose de "très clair". [*Sanofi*, précité, citant le lord juge Sachs dans *General Tire & Rubber Co. c. Firestone Tyre & Rubber Co.*, [1972] R.P.C. aux p. 457 à 497 (C.A.)].

ÉVIDENCE : ANALYSE

[18] Pour appliquer la démarche à quatre volets de l'arrêt *Sanofi*, il faut en principe faire cet exercice pour chaque revendication en litige. Cependant, à des fins d'efficacité nous effectuerons une analyse des revendications indépendantes en litige. Si l'objet de l'une ou l'autre de ces revendications était jugé évident, les revendications qui en dépendent seront ensuite examinées; cependant, si les revendications indépendantes sont jugées non évidentes, les déclarations dépendantes, qui, par définition, doivent comprendre toutes les restrictions des revendications dont elles dépendent, seront également jugées non

évidentes.

(1)a) La personne versée dans l'art

- [19] En l'espèce, la personne versée dans l'art serait un technicien ayant de l'expérience dans le domaine des distributeurs de billets automatisés, particulièrement dans les mécanismes qui impriment des billets en employant le papier du mécanisme d'approvisionnement ou des rouleaux de papier continu.

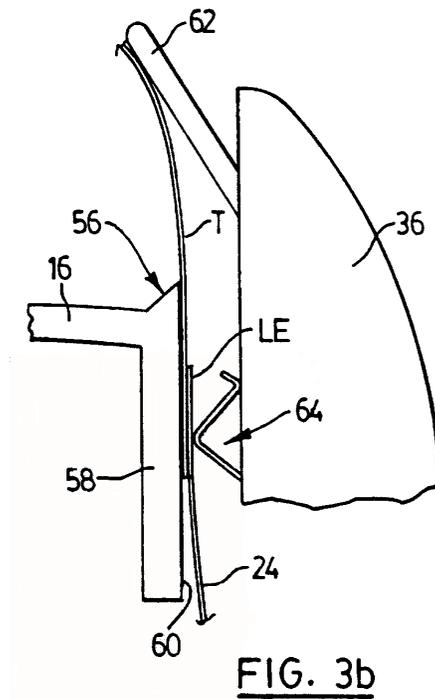
(1)b) Connaissances générales courantes pertinentes

- [20] Les connaissances générales courantes de cette personne comprendraient les connaissances sur l'impression de billets et les systèmes et les méthodes de distribution conventionnels, ce qui comprendrait des connaissances sur les divers types de dispositifs d'impression, de mécanismes d'entraînement pour avancer le papier continu et les dispositifs de coupe de papier conventionnels.

(2) L'idée originale des revendications

- [21] Selon le libellé des revendications, vu l'enseignement de la description, et en considération de l'examen du sujet à l'audience, nous considérons que les revendications 10, 20, 32, 37, 39 et 49 traitent toutes de la même idée originale, à savoir, la modification d'une machine d'impression et de distribution de billets conventionnelle par l'introduction d'un mécanisme de retenue permettant d'éjecter les billets de la machine de manière individuelle. À cet égard, l'extrémité avant d'un billet est utilisée pour pousser et éjecter de la machine un autre billet déjà imprimé.

[22] L'un des modèles proposés de l'invention, représenté aux figures 3a et 3b, illustre bien l'idée originale. Ces dessins sont reproduits comme suit :



[23] Dans le modèle représenté ci-dessus, le mécanisme de retenue de la distributrice est indiqué par le caractère de référence 64 (figure 3b). Ce mécanisme de retenue est conçu pour retenir un billet en tête imprimé (représenté par la lettre T) et, en même temps, guider l'extrémité avant (représentée par les lettres LE) d'un billet imprimé suivant le billet en tête (représenté par le nombre 24) alors qu'il est avancé par le mécanisme d'entraînement jusqu'à ce qu'il entre en contact avec le billet en tête imprimé et le pousse jusqu'à ce qu'il soit éjecté de la machine. Le billet suivant devient alors le billet en tête et le processus est répété alors qu'un autre billet suivant est avancé dans la machine.

(3) Différences entre * l'état de la technique + et l'idée originale

[24] Dans la décision finale, l'examineur a invoqué les antériorités suivantes :

GB 2 012 466 A	publié le 25 juillet 1979 Binnie
US 4,297,039 A	publié le 27 octobre 1981 Lees
US 4,592,669 A	publié le 3 juin 1986 Lohse

[25] Lees est l'antériorité principale invoquée par l'examineur. Elle a été invoquée soit seule, soit en combinaison avec l'une ou l'autre des antériorités supplémentaires contre chacune des revendications rejetées. Comme il est indiqué dans le résumé des motifs et dans l'analyse supplémentaire des revendications rejetées faisant l'objet de la présente révision :

- § les revendications 10 à 16, 20, 22 à 24, 37 à 39 et 49 ont été jugées évidentes même en ne prenant en considération que l'antériorité de Lees;
- § les revendications 17 à 19, 21, 32 à 36 et 48 ont été jugées évidentes en prenant en considération les enseignements combinés des antériorités de Lees et de Lohse;
- § les revendications 40 à 47 et 50 à 56 ont été jugées évidentes en prenant en considération les enseignements combinés des antériorités de Lees et de Binnie [que l'examineur appelait * Colin_+].

[26] Selon la décision finale de l'examineur, la réponse du demandeur à cet égard, le résumé des motifs et l'analyse supplémentaire de l'examineur ainsi que l'examen des antériorités qui a eu lieu à l'audience, la source de la divergence d'opinions entre l'examineur et le demandeur sur leur conclusion respective quant à la question de l'évidence est facile à identifier. En termes simples, l'examineur prétend que Lees enseigne l'inclusion dans une machine distributrice d'un mécanisme de retenue, qui permet l'éjection de billets individuels de la machine grâce à la poussée d'un billet suivant alors qu'il est avancé par le mécanisme d'entraînement. Le demandeur, quant à lui, affirme que cette fonctionnalité (qui a été identifiée plus haut comme étant l'idée originale commune à toutes les revendications faisant l'objet de la présente révision) n'est pas enseignée par Lees.

[27] Comme l'examineur l'a expliqué dans la décision finale :

[TRADUCTION] La correspondance (page 2, premier paragraphe complet jusqu'au premier paragraphe de la page_3) prétend une fois de plus que Lees enseigne que le déplacement d'un billet par un billet suivant ne se produit jamais et qu'il n'y a rien dans l'imprimante d'enseigné par Lees pour retenir le billet de manière confinée afin que l'extrémité avant du billet successif puisse entrer en contact avec le billet coupé et l'éjecter. Comme il a déjà été expliqué, le scénario dans lequel le billet coupé n'est pas éjecté de l'imprimante de Lees par un billet successif est un cas spécial et ne se produit que lorsque la fente est bloquée, par exemple, par la main d'une personne (figure 4; colonne 7, lignes 45 à 64). Lorsque la fente de sortie (22) n'est pas bloquée, l'extrémité avant du billet successif glissera facilement entre l'extrémité arrière du billet coupé et le guide (106), entrant alors en contact avec le billet coupé et, grâce à une friction, servant ainsi à éjecter le billet coupé par la fente de sortie (figure 4).

[28] Comme le demandeur l'a expliqué dans sa réponse à la décision finale_ :

[TRADUCTION] Le brevet américain n° 4297039 de Lees décrit un terminal ayant un couvercle, un clavier et une fente d'entrée servant à recevoir des cartes marquées. Une fente à billets est également comprise. Un billet reçu par la fente à billets est avancé dans le terminal, lu, puis éjecté. Une imprimante est comprise dans le terminal et elle sert à imprimer les billets et à les faire sortir par une fente de sortie. Durant l'impression, du papier continu est avancé jusqu'à l'imprimante. Une fois l'information imprimée, une lame fixe et une lame rotative coupent le papier continu pour former des billets. Aux lignes 51 à 64 de la colonne 7, Lees affirme que * lorsque le papier est coupé, les extrémités arrière des billets coupés sont déplacées par la rotation de la lame 104 jusqu'à la surface du membre de soutien 86 sur laquelle elles resteront jusqu'à ce que les billets soient enlevés par la fente 22+. Les billets retenus par le membre de soutien 86 ne sont pas placés l'un à la suite de l'autre, mais sont plutôt empilés.

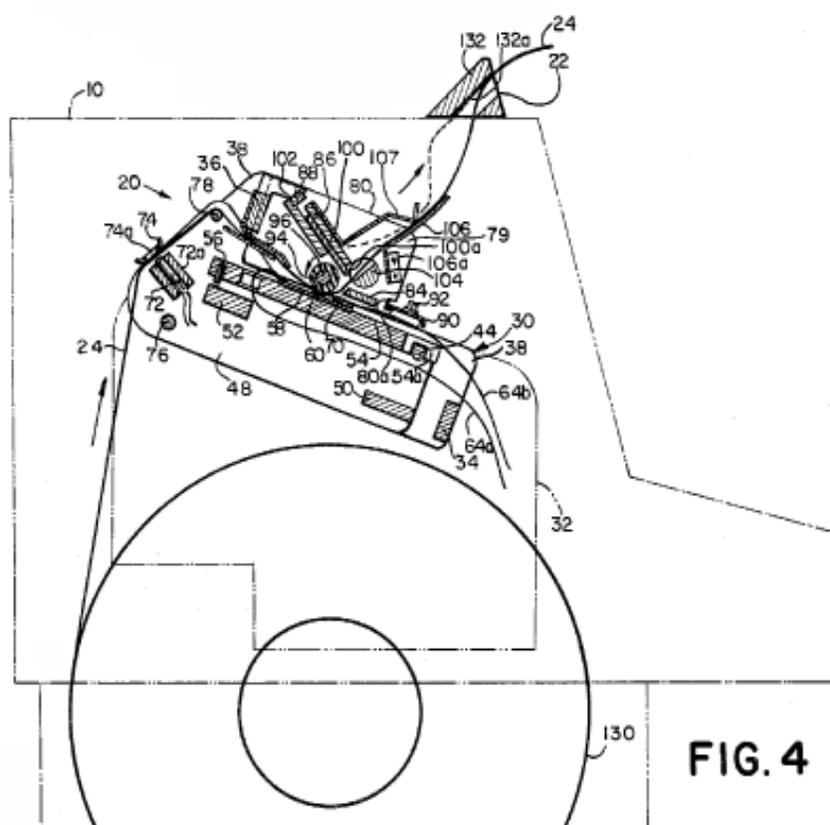
L'examineur présume que lorsque la fente de sortie est libre, l'extrémité avant de chaque billet entre en contact avec l'extrémité arrière du billet précédent et l'éjecte du mécanisme de retenue avant d'être retenu par le mécanisme de retenue à son tour. Le demandeur laisse entendre avec respect que la présomption de l'examineur est entièrement inappropriée et sans mérite. Comme le montre la figure 4 de l'antériorité de Lees, la nervure élastique 107 retient le billet en cours d'éjection à un endroit espacé de manière significative des lames. Durant la coupe, la rotation de la lame est conçue pour déplacer l'extrémité libre du billet sur la surface du membre de soutien. Il n'y a rien dans le mécanisme de Lees pour retenir l'extrémité arrière du billet coupé de manière confinée afin que l'extrémité arrière du billet successif suivant puisse entrer en contact avec le billet imprimé retenu et l'éjecter. Le demandeur souhaite rappeler à l'examineur que l'examineur doit rester dans les limites des enseignements spécifiques de l'antériorité invoquée et ne doit pas présumer ou étendre les enseignements de l'antériorité invoquée au-delà de ce qui est décrit. Lees n'enseigne ou ne suggère d'aucune façon un mécanisme d'impression qui retient un billet imprimé de manière à ce que **l'extrémité avant d'un nouveau billet entre en contact avec le billet retenu et l'éjecte avant d'être retenu à son tour.** L'examineur prétend que si la fente n'est pas bloquée et qu'un billet est en position, l'extrémité avant du prochain billet coupé éjectera le billet retenu. Lees ne décrit pas une telle opération. Plusieurs scénarios d'opérations sont

possibles si la condition mentionnée ci-haut se produit. Lees ne traite pas de la condition en question et ne décrit donc aucun scénario d'opérations. L'affirmation que le dispositif de Lees fonctionne de la même manière que l'invention du demandeur n'est qu'une spéculation fondée sur une analyse a posteriori, une prise de position contraire à une loi bien établie. Comme le sait

l'examineur, l'antériorité invoquée doit être lue par une **personne peu imaginative et de compétences ordinaires dans l'art**. Lorsque l'antériorité de Lees est lue correctement, elle ne rend pas l'invention du demandeur évidente comme il a été affirmé. Cette affirmation est soutenue par l'Office européen des brevets et le Bureau américain des brevets, qui ont pris en considération les mêmes antériorités et ont accordé des brevets à des revendications du même type. [souligné dans l'original]

- [29] Puisque la résolution de cette divergence d'opinions aura une grande incidence sur la décision concernant la question de l'évidence en l'espèce, c'est sur ce point que nous allons maintenant concentrer notre attention.
- [30] Lees décrit un appareil d'impression et de distribution de billets destiné aux paris sur les courses ou à la loterie. Il n'est pas contesté que l'appareil de Lees comprend les éléments suivants : un mécanisme d'entraînement servant à recevoir un rouleau de papier d'un mécanisme d'approvisionnement et à le faire avancer, une imprimante servant à imprimer l'information du billet sur le papier fourni, un dispositif de coupe servant à couper le papier en billets séparés une fois le papier imprimé et une fente d'accès au billet.
- [31] Le désaccord, comme il est mentionné plus haut, a trait à la question de si oui ou non Lees décrit le mécanisme de retenue en question, et sa fonctionnalité, revendiqué par le demandeur.
- [32] Après avoir étudié attentivement le brevet de Lees, nous jugeons que cette antériorité ne propose pas l'élément en question, pour les raisons qui suivent.

[33] À première vue, la figure 4 de Lees, reproduite ci-dessous, ressemble de façon générale à la combinaison illustrée par les dessins dans la présente demande.



[34] Comme le démontre une comparaison visuelle des dessins, le guide 106 et le doigt à ressort 107 du brevet antérieur à Lees sont semblables au mur vertical 60 et au mécanisme de retenue_64 de la présente demande, illustrée précédemment.

- [35] Toutefois, malgré les ressemblances physiques du dispositif de Lees et de la présente demande, nous ne trouvons nulle part, dans la description de Lees, la fonction d'un billet suivant qui éjecte un billet précédent par la fente de sortie.
- [36] Lees décrit deux exploitations du dispositif : 1) l'exploitation de la distributrice dans des conditions normales d'exploitation, lors desquelles un billet est imprimé de façon successive, avancé dans le dispositif (jusqu'à ce que l'extrémité avant ressorte de la fente de sortie), coupé et enlevé à la main de la fente de sortie; 2) l'exploitation dans des circonstances où la fente de sortie est bloquée, par exemple, par la main d'un utilisateur ou d'un opérateur. Il n'y a aucune description du scénario décrit par l'examineur dans la décision finale, dans lequel la fente n'est pas bloquée, mais un billet suivant est avancé jusqu'au mécanisme de coupe puis vers la fente de sortie avant que le billet précédent ait été enlevé à la main. Dans ce cas, l'extrémité avant d'un billet successif glisserait entre l'extrémité arrière du billet coupé et le guide 106, entrant alors en contact avec le billet coupé puis, grâce à la friction, éjectant le billet coupé de la fente de sortie.
- [37] Même s'il n'y a pas une très grande description dans l'antériorité de Lees en ce qui a trait à la manière dont les billets sont distribués, nous n'en sommes pas réduits à émettre des conjectures. De la ligne 42 de la colonne 2 à la ligne 1 de la colonne 3, Lees décrit l'exploitation du dispositif dans des conditions normales d'exploitation [non souligné dans l'original] :

[TRADUCTION] La présente invention fournit également des moyens de guidage sur le faux cadre pour guider la bande de papier vers une fente d'accès ou une ouverture dans un logement de l'imprimante ou du couvercle par où les billets qui ont été imprimés ou coupés peuvent être enlevés. Cette ouverture constitue habituellement une fente par laquelle le billet peut passer et qui est souvent l'objet de problèmes : la personne qui prend le billet, que ce soit le client ou un opérateur de la machine, peut parfois bloquer l'ouverture. Lorsque ce problème survient, les billets ont tendance à s'empiler et à bloquer la lame de sorte que la machine ne fonctionne plus correctement. Conformément à la présente invention, cependant, le cadre est situé dans sa position de fonctionnement de telle façon que la bande de papier est guidée vers une ouverture le long d'une trajectoire incurvée. Cette trajectoire incurvée du papier croise une surface de déviation adjacente à l'ouverture. La trajectoire du papier est modifiée par la surface de déviation dans une trajectoire en S. La pression sur l'extrémité du papier arrondit sa forme en S et la rend élastique, ce qui agrandit au moins l'une des boucles du S comme une boucle d'attente alors que la bande de papier continue à être entraînée dans l'imprimante jusqu'à ce qu'elle soit coupée. Par conséquent, un billet individuel qui est retenu dans l'imprimante en fermant l'ouverture sera retenu en prenant la forme d'un S. Ensuite, en raison de son élasticité, lorsque l'ouverture est libérée, le billet libère l'énergie emmagasinée dans la boucle agrandie et l'extrémité avant du billet sort de l'ouverture pour qu'il soit facilement enlevé.

[38] La revendication indépendante 6 (colonne 10, lignes 20 à 24) expose notamment [non_souligné dans l=original]_:

[TRADUCTION] . . . les types d=orifice de sortie par lequel le billet doit passer pour être accessible et par lequel le billet est retenu jusqu=à ce qu=il soit enlevé à la main, selon le type de cadre à une distance du dispositif de coupe inférieure à la longueur du billet . . .

[39] Nous pouvons conclure des passages ci-haut que lors de conditions normales d=exploitation, l=appareil de Lees n=éjecte pas les billets automatiquement par la fente. Un billet individuel, dans la machine de l=antériorité, dépasse partiellement de la fente d=accès jusqu=à ce qu=il soit enlevé à la main par un client ou un opérateur. Une telle opération est logique si l=on prend en considération l=environnement dans lequel cet appareil est censé être utilisé, c.-à-d., les paris sur les courses ou la loterie, où, en général, des billets individuels (plutôt que des lots de billets) sont remis aux clients.

[40] Aux lignes 51 à 57 de la colonne 7, la fonction de la machine dans les cas où la fente est bloquée est décrite [non souligné dans l=original]_:

[TRADUCTION] En fait, une fois que le papier 24 est coupé, les extrémités arrières des billets coupés sont déplacées par la rotation de la lame 104 jusqu=à la surface du membre de soutien 86 sur laquelle elles resteront jusqu=à ce que les billets soient enlevés par la fente 22. Le billet restera dans cette position jusqu=à ce que la fente 22 soit libérée. À ce moment, l=extrémité avant du billet sortira de la fente 22 pour qu=il soit enlevé facilement.

[41] De cet extrait, on comprend que le mouvement de rotation de la lame servant à déplacer un billet coupé vers la fente (bloquée) est minimal, tout juste suffisant pour empêcher le billet coupé de bloquer le dispositif de coupe. Une fois la fente débloquée, le billet n=est pas éjecté automatiquement; il sort partiellement de la fente, d=où il est enlevé à la main.

[42] Il y a également certaines preuves, même si elles ne sont pas déterminantes sur la question, qui laissent croire que dans un scénario où un billet suivant est avancé au-delà du mécanisme de coupe et vers la fente de sortie avant que le billet précédent ne soit enlevé à la main, un billet successif glissant entre l=extrémité arrière du billet précédent et le guide ne ferait pas nécessairement avancer les billets précédents grâce à la friction et ne l=éjecterait pas par la fente de sortie. Aux lignes 59 à 64 de la colonne 7, en décrivant l=opération dans le cas d=une fente bloquée, Lees affirme que_:

[TRADUCTION] ...les nouveaux billets peuvent s=empiler sous le premier billet et respecter le même contour afin que la machine continue à fonctionner pendant que la fente 22 est bloquée. La machine

ne sera pas bloquée, au moins pour une certaine période de temps, durant laquelle un maximum de 9 ou 10 billets peuvent être imprimés.

- [43] Le paragraphe précédent démontre que dans le cas d'une fente bloquée, un maximum de 10 billets peut passer entre le guide et le doigt à ressort, prenant la forme en S de la configuration montrée par la ligne en tirets à la figure 4, ce qui enseigne que la tension du doigt à ressort n'est pas particulièrement forte. Étant donné cette faiblesse, il est possible que le doigt à ressort n'exerce par une force suffisante pour assurer le glissement d'un billet successif entre l'extrémité arrière du billet précédent et le guide et pour faire avancer le billet précédent grâce à la friction et l'éjecter par la fente de sortie.
- [44] Dans tous les cas, comme il est mentionné plus haut, nous ne trouvons rien dans la description de Lees qui décrive un scénario dans lequel un billet en tête est éjecté de la distributrice par l'engagement d'un nouveau billet. Nous sommes d'accord avec le demandeur pour dire que l'opinion de l'examineur voulant que l'appareil de Lees fonctionne de la même manière que l'invention du demandeur semble être une spéculation fondée sur une analyse a posteriori, aidée par la connaissance de la divulgation du demandeur.
- [45] L'examineur n'a pas allégué que l'option d'un mécanisme de retenue qui permet l'éjection d'un billet de la manière revendiquée par le demandeur était enseignée par l'une ou l'autre des antériorités invoquées restantes : Lohse et Binnie. Il semblerait que ces antériorités aient été invoquées pour démontrer que les options et les détails secondaires de l'invention revendiquée étaient déjà connus. Toutefois, par souci d'exhaustivité, nous avons étudié ces antériorités en portant une attention particulière au mécanisme de retenue et aucune des antériorités ne décrit cette option.
- [46] Lohse décrit une imprimante, comme une imprimante à jet d'encre ou une machine de thermo-impression, dans laquelle une impression de papier est obtenue en déchirant à la main le papier sur une barre de coupe, qui est située en bordure de la fente où le papier sort de l'imprimante.
- [47] Binnie propose un appareil conçu pour produire, vérifier, recueillir et annuler des billets. Cet appareil est normalement associé à un tourniquet pour fournir un système de collecte de revenus automatique. Le dispositif comprend un dispositif de guidage pour faire dévier un billet vers une fente, où il reste en position jusqu'à ce qu'il soit enlevé par l'utilisateur [colonne 3, lignes 105 à 129].
- [48] En résumé, nous constatons qu'aucune des antériorités invoquées comme démontrant

l'état de la technique ne décrit l=option d=un mécanisme de retenue qui permet l=éjection d=un billet de la manière revendiquée par le demandeur.

[49] Ainsi, pour répondre à la question du troisième volet de la démarche, la différence entre l'état de la technique et l=idée originale des revendications *est* l=idée originale, c.-à-d. l=introduction d=un mécanisme de retenue dans une machine conventionnelle d=impression et de distribution de billets, au moyen duquel l=extrémité avant d=un billet est utilisée pour pousser et éjecter de la machine un billet déjà imprimé.

[50] Avant de passer au quatrième volet, nous souhaitons ajouter quelques mots en ce qui a trait à notre application des volets 2 et 3. Au volet 2, nous avons exposé l=idée originale commune aux revendications à l=étude, ce qui a donné comme résultat quelque chose de moins que ce qui est identifié par la simple interprétation des revendications.

[51] Le sujet de l=idée originale a été examiné dans la récente décision *Actavis UK Limited v. Novartis AG*, [2010] EWCA Civ 82. Dans la décision, le lord juge Jacob, s=exprimant au nom de la Cour, a indiqué, aux par. 19 et 20_ :

[TRADUCTION]

19. Je n=ajouterai qu=une chose à propos du volet 2 (identification de l=idée originale). Cela provient de la formulation du lord juge Oliver à la page 73 de *Windsurfing v. Tabur Marine*, [1985] RPC 59. La seule chose qui compte est ce qui est revendiqué, comme l=a dit lord Hoffmann au paragraphe [19] de *Conor v. Angiotech*, [2009] UKHL 49, [2008] RPC 716_ :

le breveté a le droit de voir la question de l=évidence appréciée en fonction de sa revendication et non d=une vague paraphrase fondée sur l=étendue de sa divulgation dans la description

20. L=*_idée originale_+ peut être une distraction ou être utile. Il s=agit d=une distraction presque dès que l=on ne s=entend pas sur sa nature. Elle est utile quand les parties s=entendent sur sa nature...

[52] Dans la présente affaire, nous avons choisi de cerner l=idée originale des revendications afin de simplifier l=analyse. Cette décision était fondée sur notre détermination, à partir de notre étude de la description ainsi qu=à partir de l=explication de M. Ruston de l=invention à l=audience, qu'il serait facile de cerner l=idée originale. La décision était aussi en partie fondée sur notre appréciation du fait que l=évaluation a été davantage simplifiée une fois qu'il a été déterminé que chacune des revendications indépendantes en question en l'espèce possède la même idée originale.

[53] Toutefois, si nous avons pas été en mesure de cerner facilement l=idée originale au lieu de

simplement interpréter les revendications dans le volet 2, nous serions arrivés au même résultat qu'au volet 3. La raison est que les options décrites dans les revendications sur l'idée originale, à savoir les mécanismes d'entraînement, les dispositifs d'impression, les dispositifs de coupe et les logements, auraient été comprises dans l'interprétation des revendications dans la partie 2 et auraient été mises de côté au volet 3, puisque ces options sont toutes enseignées par l'antériorité de Lees.

(4) Les différences constituent-elles des étapes qui auraient été évidentes?

- [54] Tout d'abord, comme il appert des sections précédentes, la modification d'un appareil conventionnel d'impression de billets par l'introduction des résultats de l'idée originale dans une machine qui distribue des billets d'une manière sensiblement différente des machines présentées dans les antériorités. Nous n'énonçons ce fait que dans le but de distinguer cette invention des types de modifications d'une machine qui ne produisent aucun nouveau mode d'opération, aucune nouvelle fonction ou aucun nouveau résultat. Ces types de modifications ne peuvent pas être considérées comme originales.
- [55] Dans cette optique, pour conclure que les étapes suivies pour arriver à l'invention revendiquée étaient évidentes, il faudrait que nous déterminions que non seulement tous les divers éléments de la combinaison étaient connus – du fait de l'effet cumulatif des enseignements des documents d'antériorité et des connaissances générales communes – de la personne versée dans l'art à la date de revendication, mais aussi qu'il y avait à ce moment une raison pour laquelle cette personne aurait été amenée à combiner les éléments pertinents de la mosaïque d'antériorités de la manière revendiquée par le demandeur.
- [56] En l'espèce, ni l'une ni l'autre de ces conditions n'est respectée. Comme nous l'avons conclu plus haut, l'option identifiée comme étant l'idée originale n'est décrite par aucune des antériorités invoquées. En fait, aucune des antériorités ne propose le moindre dispositif d'éjection automatique des billets individuels d'une distributrice, surtout les dispositifs revendiqués dans la présente demande. De plus, il n'existe aucune preuve donnant à penser qu'une telle option faisait partie des connaissances générales courantes à la date de revendication.
- [57] Pour ce qui est de la deuxième condition, puisqu'il a été déterminé qu'une telle option n'était pas connue ou enseignée par les antériorités, il est logique de dire qu'aucun motif n'aurait pu, à la date de revendication, inciter la personne versée dans l'art à modifier la distributrice antérieurement connue en y incorporant cette option.

- [58] Par conséquent, compte tenu du dossier soumis, nous concluons que l'objet des revendications indépendantes 10, 20, 32, 37, 39 et 49 n'aurait pas été évident pour un homme du métier à la date de revendication, compte tenu de l'état de la technique et des connaissances générales courantes.
- [59] Puisqu'il s'en suit que les revendications dépendantes qui dépendent de ces revendications doivent également être considérées comme non évidentes, nous concluons que les revendications 10-24 et 32-56 ne sont pas évidentes.

RÉSUMÉ

- [60] En résumé, à l'égard du jeu entier des revendications figurant actuellement au dossier :
- § les revendications 1-9, 57-61, 69-75, et 82-88 ont été jugée acceptables par l'examineur;
 - § les revendications 10-24 et 32-56 ont été considérées comme ne prêtant pas à objection par la Commission pour les motifs soulevés par l'examineur dans la décision finale;
 - § les revendications 25-31, 62-68 et 76-81 ont été reconnues par la demanderesse comme n'étant pas conformes à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets*.

RECOMMANDATIONS

[61] Par conséquent, la Commission recommande que la commissaire :

- (1) informe la demanderesse, conformément à l'alinéa 31c) des *Règles sur les brevets*, que les modifications suivantes sont nécessaires pour que la demande soit conforme à la *Loi sur les brevets* et les *Règles sur les brevets* :
 - § les revendications 25-31, 62-68 et 76-81 actuellement en instance doivent être supprimées;
 - § la numérotation des revendications et la dépendance des revendications restantes doivent être modifiées en conséquence.
- (2) invite la demanderesse à faire les modifications ci-dessus dans les trois mois suivant la décision de la commissaire;
- (3) informe la demanderesse que :
 - i) si les modifications ci-dessus, et seulement ces modifications, sont effectuées dans le délai prévu, la commissaire considérera les questions en suspens comme réglées et la demande passera à l'étape de l'acceptation;
 - ii) si les modifications ci-dessus, et seulement ces modifications, ne sont pas effectuées dans le délai prévu, la commissaire refusera la demande.

Paul Fitzner
Membre

Ed MacLaurin
Membre

Stephen MacNeil
Membre

DÉCISION

[62] Je suis d'accord avec les conclusions et les recommandations de la Commission d'appel des brevets. Par conséquent, je conclus que les modifications suivantes sont nécessaires pour que la demande soit conforme à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets* :

§ les revendications 25-31, 62-68 et 76-81 actuellement en instance doivent être supprimées;

§ la numérotation des revendications et la dépendance des revendications restantes doivent être modifiées en conséquence.

Conformément à l'alinéa 31c) des *Règles sur les brevets*, j'invite la demanderesse à effectuer les modifications ci-dessus, et seulement les modifications ci-dessus, dans les trois mois suivant la date de la présente décision et j'informe la demanderesse de ce qui suit :

- i) si les modifications ci-dessus, et seulement ces modifications, sont effectuées dans le délai prévu, la commissaire considérera les questions en suspens comme réglées et la demande passera à l'étape de l'acceptation;
- ii) si les modifications ci-dessus, et seulement ces modifications, ne sont pas effectuées dans le délai prévu, la commissaire refusera la demande.

J'avise de plus la demanderesse qu'elle doit faire parvenir les modifications ci-dessus à la Commission d'appel des brevets.

Mary Carman
Commissaire aux brevets

Fait à Gatineau (Québec)
Le 14 avril 2010