

DECISION DU COMMISSAIRE

RELATIVEMENT à une requête de révision, par le Commissaire des brevets, de la décision finale de l'examineur fondée sur l'article 46 du Règlement régissant les brevets

ET

RELATIVEMENT à une demande de brevet portant le numéro de série 009,100, déposée le 4 janvier 1968, pour une invention intitulée:

METHODE D'EXPLOITATION MINIERE DE SABLES
BITUMINEUX

Agents de brevets du requérant: MM. Gowling, MacTavish
Osborne & Henderson
Ottawa, Ontario

La présente décision a trait à une requête de révision, par le Commissaire des brevets, de la décision finale de l'examineur rejetant la demande.

La Commission d'appel des brevets a révisé l'instruction de cette demande et les faits sont les suivants:

La demande no 009,100 a été déposée le 4 janvier 1968, au nom de M. A.-E. Moss, et a trait à une "Méthode d'exploitation minière de sables bitumineux".

Lors de l'instruction qui s'est terminée par la décision finale, l'examineur a rejeté la demande parce qu'elle ne présentait pas un caractère d'ingéniosité inventive.

Les références citées sont les suivantes:

Références d'application:

Publications:

The Compacted Snow Road Properties of Snow par R. Eriksson, traduction technique no 849 du Conseil national de recherches du Canada (voir page 36)

Influence of Snow Cover on Heat Flow from the Ground par L.W. Gold, août 1958

Division des recherches sur le bâtiment, Conseil national de recherches du Canada, Document de recherche no 63 (voir page 19)

L'examineur a déclaré que:

Etant donné que les étapes a) et d) de la méthode sont anciennes et bien connues, la présumée nouveauté de la méthode du requérant doit se trouver dans les étapes b) et c) qui mentionnent le recouvrement des sables bitumineux exposés avec de la neige artificielle. Mais étant donné que la nature couvre de neige naturelle ces mêmes sables bitumineux exposés, le requérant ne fait qu'augmenter la couche isolante de neige naturelle. Le requérant indique que la neige artificielle "a une densité de dépôt d'au moins 15 livres par pied cube". La neige artificielle n'est pas la seule à posséder cette propriété, la neige naturelle a exactement la même densité. Dans le paragraphe du milieu de la page 4 du mémoire, le requérant admet que: "Il est connu que la neige naturelle agit comme isolant et empêche la pénétration du gel dans le sol". Le requérant utilise de la neige artificielle de la même façon et pour la même fin que la neige naturelle. Il s'agit d'une possibilité évidente.

La revendication no 2 n'ajoute rien de brevetable à la revendication no 1. Les conditions atmosphériques naturelles amèneront aussi le dépôt d'une couche de neige relativement mouillée sur de la neige relativement légère et sèche.

La revendication no 3 est rejetée pour la même raison que la revendication no 2. La nature dépose une couche de neige variant d'une fraction de pouce à un grand nombre de pieds. Mentionner, comme dans la revendication no 3 "une couche de neige d'au moins deux pieds d'épaisseur" n'ajoute rien d'inventif à la revendication no 1.

Les références citées sont présentées dans le but de refuter la théorie du requérant selon laquelle: "une couche de neige artificielle d'une densité supérieure à la neige naturelle assure une meilleure protection contre la pénétration du gel que la neige naturelle". Même s'il était possible de fabriquer de la neige artificielle d'une densité que la neige naturelle ne pourrait atteindre (et cela n'est pas possible), la documentation disponible sur la conductibilité calorifique de la neige, à laquelle ont trait les références citées, montre que plus la neige est dense plus rapide est la propagation de la chaleur dans la neige. Le requérant n'a apporté aucune preuve du contraire. Le mémoire ne mentionne pas l'épaisseur de la neige naturelle sur le terrain d'essai, et par conséquent le tableau de la page 9, résumant les résultats des essais du requérant, ne fait que prouver qu'une couche épaisse de neige artificielle isole mieux qu'une couche plus mince de neige artificielle. Le tableau n'indique pas que la neige artificielle isole mieux qu'une couche de neige naturelle de même épaisseur.

Dans sa lettre du 16 octobre 1970, dans laquelle il demandait une révision par le commissaire, le requérant dit:

L'invention en question, décrite et revendiquée dans la demande citée ci-dessus, constitue une méthode nouvelle et améliorée pour l'exploitation de sables bitumineux comme ceux qu'on a trouvés dans la région de l'Athabasca de la province d'Alberta. Cette nouvelle méthode améliore sensiblement les techniques d'exploitation minière des sables bitumineux. Plus précisément, le requérant a découvert qu'en couvrant de neige artificielle les sables bitumineux dont les terrains de couverture ont été enlevés, la pénétration du gel est réduite considérablement dans ces sables bitumineux exposés au cours des périodes de froid rigoureux que connaît normalement l'Alberta au cours de l'hiver. Cette réduction de pénétration du gel, rend l'exploitation de ces sables bitumineux au cours d'hivers rigoureux commercialement réalisable tandis que sans cette protection, il est plus difficile de procéder à une exploitation efficace.

Au cours d'une discussion relativement aux références, le requérant a déclaré:

La première référence, une publication technique de R. Eriksson, donne en page 36 la mesure de la température à différentes profondeurs sous la surface de la route.

La seconde référence par L.W. Gold contient un graphique indiquant le taux de propagation de la chaleur par rapport au gradient de température dans les 10 centimètres inférieurs de la couche de neige. Aucune de ces références ne s'applique de quelque façon que ce soit à une méthode d'exploitation de sables bitumineux ni à une méthode de protection contre la pénétration du gel dans les sables bitumineux exposés dont les terrains de couverture ont été enlevés.

Le requérant a poursuivi:

Comme il a été dit, ce terme "ingéniosité inventive" semble plutôt subjectif et se prête à diverses interprétations. En ce qui concerne l'examineur, cette invention peut ne pas lui sembler être un progrès considérable dans la technique de l'exploitation minière des sables bitumineux. Cependant, pour d'autres, particulièrement ceux qui oeuvrent dans cette profession, cette invention est considérée comme assez importante. Il semble que l'examineur ait pris "l'éclair de génie" comme critère pour qu'une invention soit élevée au niveau qu'il a défini comme présentant un caractère "d'ingéniosité inventive". Le requérant ne peut admettre que c'est là le critère requis par la loi canadienne ou même proposé par les lois britanniques ou américaines. Au contraire, chacune des lois ci-dessus exige une "étincelle d'invention" pour que les revendications d'une invention présentent un caractère brevetable. Bien que l'examineur, en se basant sur sa propre interprétation de la signification du terme "ingéniosité inventive", n'ait pas jugé brevetable l'invention faisant l'objet de la demande en instance, le requérant

déclare que l'importance de la présente invention est considérée de façon différente par les hommes du métier. Par exemple, les éditeurs de Canadian Petroleum Journal ont trouvé que l'invention en cause était d'une importance telle qu'elle méritait un article de quatre pages dans le numéro de janvier 1966 de cette revue (dont un exemplaire est inclus en annexe 1). Le Canadian Petroleum Journal est une revue technique de très haute tenue qui est financée et lue par les ingénieurs de l'industrie pétrolière et à laquelle nombre de ces derniers collaborent. Pour l'examinateur, cette invention peut, à première vue, sembler de peu d'importance et ne présenter aucun caractère "d'ingéniosité inventive". Cependant, pour des hommes du métier hautement qualifiés, indirectement intéressés aux problèmes d'exploitation minière des sables bitumineux dans la province d'Alberta ainsi qu'à certains autres problèmes techniques relatifs à l'industrie pétrolière, cette invention revêt un caractère très important comme le prouve l'intérêt marqué par une revue digne de respect et financée par nombre de ces spécialistes.

En résumé, l'examinateur a rejeté les revendications du demandeur parce que leur objet n'est pas conforme aux normes requises pour obtenir la protection assurée par la loi canadienne sur les brevets. L'examinateur n'a cité aucune antériorité valable pour justifier son opinion, c'est-à-dire que cette invention est évidente et ne présente pas un caractère d'ingéniosité inventive.

Après révision des motifs de rejet exposés par l'examinateur, ainsi que des arguments du demandeur, je ne crois pas que le rejet soit bien fondé.

Actuellement, la demande comprend trois revendications; la première est la suivante:

Une méthode d'exploitation minière des sables bitumineux pour chargement dans une installation à eau chaude afin de séparer le bitume desdits sables bitumineux, méthode qui comprend:

- a) le retrait des terrains de couverture pour exposer lesdits sables bitumineux;
- b) le dépôt d'une couche de neige artificielle sur lesdits sables bitumineux, ladite neige ayant une densité de dépôt d'au moins 15 livres par pied cube;
- c) le maintien de ladite couche de neige pour réduire substantiellement la pénétration du gel dans lesdits sables; et
- d) l'enlèvement desdits sables bitumineux pour chargement dans une installation à eau chaude.

L'examinateur affirme que, "cette application ne présente pas un caractère d'ingéniosité inventive". Par conséquent, je crois que la question suivante s'impose: l'invention telle qu'elle a été revendiquée revêt-elle un caractère d'ingéniosité, à première vue?

Le fait a été bien établi qu'une invention doit présenter un caractère d'ingéniosité seulement dans la conception de l'idée ou dans la méthode d'application. Voir Canadian Gypsum c. Gypsum Lime and Alabastine Canada Ltd. (1931) R.C.E. 180 à la page 24.

Je crois que les références ne sont citées que pour réfuter la théorie "qu'une couche de neige produite artificiellement fournit une meilleure protection contre la pénétration du gel qu'une couche de neige naturelle". Toutefois, je ne crois pas qu'il s'agisse de cela, et il est inutile d'en discuter davantage.

L'examinateur a disséqué la revendication no 1 pour montrer qu'elle ne présentait aucun caractère d'ingéniosité. Il ne s'agit pas de savoir si chaque étape est nouvelle, mais d'établir si le procédé entier est nouveau et le résultat d'une ingéniosité inventive. A mon avis, la dissection d'un procédé dans chacune de ses étapes et l'examen de chaque étape pour vérifier si son utilisation était évidente ou non est une méthode à appliquer avec grande prudence, étant donné qu'elle obscurcit le fait que c'est le procédé entier qui fait l'objet de l'invention revendiquée. A cet égard, le tribunal a rendu le jugement suivant en cause Funk Bros. Seed Co. c. Kalo Inoculant Co. (1947) 333 U.S. 127 aux pages 134 et 135. (*extrait de la demande N.R.D.C.), "L'erreur consiste à diviser le procédé qu'il (le demandeur) présente comme son invention. C'est le procédé entier qui doit être étudié, et l'intéressé ne doit démontrer qu'une seule étape inventive dans le progrès accompli sur l'état antérieur de la technique en question".

Je constate ici que le demandeur a ajouté de nouvelles étapes au procédé:
b) le dépôt sur lesdits sables bitumineux exposés d'une couche de neige produite artificiellement dont la densité de dépôt est d'au moins 15 livres par pied cube;
c) le maintien de ladite couche de façon à réduire substantiellement la pénétration du gel dans lesdits sables. Cette méthode implique-t-elle un procédé nouveau et amélioré? Je crois que le nouveau procédé a permis de surmonter un problème, et pourrait fort bien être d'un très grand secours et d'une importance capitale dans l'exploitation minière à ciel ouvert, à des températures pouvant atteindre -50°F.

Le demandeur indique aussi que "la neige peut être enlevée et jetée ou elle peut être enlevée avec les sables et chargée dans l'installation de séparation". Selon moi, aucune autre substance isolante, comme par exemple la sciure de bois, ne peut être enlevée avec les sables et chargée dans l'installation de séparation sans avoir des répercussions sur les résultats du procédé.

Dans ces conditions, je ne vois donc aucune bonne raison de refuser la délivrance d'un brevet. Dans la cause Vanity Fair c. le Commissaire des brevets

* (1961) R.C.P. à la page 134

(1939) R.C.S. 245 à la page 28, le tribunal a jugé que: "Le Commissaire des brevets ne doit pas refuser une demande de brevet à moins qu'elle soit visiblement sans fondement". Je suis persuadé que le demandeur a fait preuve évidente d'ingéniosité, dans l'ensemble du procédé en tenant compte du fait qu'il est possible de faire preuve d'ingéniosité dans la conception d'une idée.

A cet égard, le tribunal a rendu le jugement suivant en cause Lane Fox c. Kensington & Knightsbridge Electric Lighting Co. (1892) vol. 3, chapitre 424, aux pages 428 et 429 (*extrait de la demande N.R.D.C.); "Il est possible de faire preuve de l'ingéniosité inventive essentielle à la délivrance d'un brevet dans l'étape qui consiste à suggérer l'utilisation de la chose pour la nouvelle fin; malgré le manque de nouveauté et de "mérite notoire" dans toutes les façons proposées d'utiliser la chose..."

Je recommande que les motifs invoqués pour refuser la demande soient révisés.

Le président de la Commission
d'appel des brevets

R.E. Thomas

Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets, suspends donc la décision finale et renvoie la demande à l'examineur pour reprise de l'instruction.

Telle est ma décision

Le Commissaire des brevets

A.M. Laidlaw

Fait à Ottawa (Ontario)
ce 15e jour de décembre 1970

*(1961) R.P.C. at page 134