

DECISION DU COMMISSAIRE

REDELIVRANCE: Article 50 de la Loi: Addition d'une matière à la même invention. Articles 52 et 53 du Règlement régissant les brevets.

La conclusion que la matière ajoutée n'était admissible dans la demande originale qu'au seul titre d'exposé supplémentaire, que l'omission de déposer cette matière ne rend pas le brevet défectueux aux termes de l'article 50(1) de la Loi sur les brevets et que le demandeur n'avait aucune intention de la revendiquer, a été affirmée. La déclaration sous serment indique que la matière ajoutée à la divulgation et aux revendications était bien connue et ne change pas l'invention en question.

DECISION FINALE: Motifs infirmés

RELATIVEMENT à une demande de révision, par le Commissaire des brevets, de la décision finale de l'examineur conformément à l'article 46 du Règlement régissant les brevets.

ET

RELATIVEMENT à une demande de brevet portant le no de série 040,555, déposée le 20 janvier 1969, pour une invention intitulée:

REDUCTION DE L'ACIER INOXYDABLE

Agents de brevet du demandeur:
MM. C. Harold Riches Associates
Toronto (Ontario)

La présente décision a trait à une révision, par le Commissaire des brevets, de la décision finale de l'examineur rejetant la pétition de redélivrance. La demande a été faite conformément à l'article 46 du Règlement régissant les brevets.

La demande de redélivrance no 040,555 a été déposée le 29 janvier 1969, au nom de W. Bleloch, et concerne la "Réduction de l'acier inoxydable". La pétition se lit comme suit:

- (1) Que votre pétitionnaire est le breveté du brevet no 766,171 accordé le 29e jour d'août 1967 pour une invention intitulée "Réduction de l'acier inoxydable".
- (2) Que ledit brevet est jugé défectueux et inopérant à cause d'une description ou d'un exposé insuffisant et parce que le breveté a revendiqué plus ou moins qu'il n'avait droit de revendiquer à titre d'invention nouvelle.

- (3) Que les motifs pour lesquels le brevet est jugé défectueux ou inopérant sont les suivants: dans le brevet canadien original no 766,171, la méthode décrite et revendiquée relativement à la production d'acier inoxydable ELC comprenait l'étape d'introduction simultanée de scories de fer et d'un alliage réducteur de fer et de silicium dans une poche de coulée. L'alliage réducteur a été décrit et revendiqué comme étant introduit dans les scories à l'état pulvérulent. Cependant, l'exposé sur l'état de l'alliage réducteur n'aurait pas dû être si limité et aurait dû inclure une description de l'introduction de l'alliage réducteur à l'état liquide et les revendications relatives.
- (4) Que l'erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper, de la façon suivante: L'inventeur de l'invention en question, William Bleloch, était à l'emploi du demandeur comme ingénieur et métallurgiste-conseil. Le demandeur donna les instructions à ses agents de brevets en Afrique du Sud de rédiger une demande de brevet concernant l'invention qui nous occupe. Les agents de brevets eurent des conversations avec l'inventeur et, sur la foi des renseignements obtenus, des demandes de brevet provisoires furent déposées en République d'Afrique du Sud pour couvrir l'invention. Au cours des discussions préliminaires, la question relative aux diverses formes utiles que l'alliage de fer et de silicium pouvait prendre n'a pas été étudiée. D'autres échanges eurent lieu entre les agents de brevets et d'autres employés du demandeur qui étaient au courant de l'invention, pour s'entendre sur la forme que devait prendre le mémoire pour dépôt en République d'Afrique du Sud et ailleurs. Au cours de ces échanges, il a été décidé que l'alliage réducteur devrait être décrit comme étant dans un état pulvérulent au moment d'être ajouté à la poche de coulée. La possibilité d'ajouter l'alliage réducteur à l'état liquide, n'a pas été étudiée. L'inventeur n'a pas pris part à ces échanges parce qu'il s'occupait d'autres travaux de recherche. Le mémoire complet déposé au Canada et qui a donné lieu au brevet no 766,171 a été fondé sur ces derniers renseignements. Le demandeur ne s'est rendu compte de la limitation de forme de l'alliage réducteur qu'après le dépôt du mémoire complet au Canada. L'inventeur savait que l'alliage réducteur pouvait être ajouté à la poche de coulée à l'état liquide et, en fait, il avait effectué des essais dans ce sens bien avant le dépôt du mémoire complet au Canada. L'inventeur a avisé les agents de brevets de ce fait et ces derniers ont immédiatement rédigé une demande de brevet additif

pour l'inclusion d'un réducteur liquide et l'ont déposée au Bureau des brevets de la République d'Afrique du Sud. Les agents de brevets ont cru, à tort, qu'une telle demande pour un brevet additif pourrait servir ultérieurement de base à la protection dans les pays conventionnels, comme le Canada. Ce n'est qu'au moment où le brevet canadien no 766,171 a été délivré que les agents de brevets ont découvert que cette présomption était fausse.

- (5) Que la connaissance des faits nouveaux cités dans la divulgation modifiée, et à la lumière desquels les nouvelles revendications ont été formulées, a été obtenue par votre pétitionnaire aux environs des mois d'avril et de mai 1967, de la façon suivante: La demande britannique correspondante no 12719/64 faisait l'objet d'une procédure d'opposition alors que l'inventeur communiquait avec les agents de brevets au sujet de l'invention en question. C'est à ce moment que l'inventeur a informé les agents de brevets que l'alliage réducteur pouvait être ajouté à l'état liquide. Votre pétitionnaire a été avisé de ce fait par les agents de brevets et il a immédiatement prié les agents de brevets de rédiger des demandes de brevets d'addition pour inclure l'utilisation d'un réducteur liquide. Cette demande a été déposée au Bureau des brevets de l'Afrique du Sud, le 9 mai 1967. Les agents de brevets n'ont pas su, jusqu'au mois de mai 1968 environ, que la demande sud-africaine d'un brevet d'addition ne pouvait servir de base à la protection au Canada.

Dans sa décision du 24 mars 1970, l'examineur a déclaré que le demandeur n'avait pas donné de motif suffisant pour l'obtention d'un brevet de redélivrance et en outre qu'une matière nouvelle avait été ajoutée à la demande. Dans sa réponse du 25 novembre 1969, le demandeur a déclaré:

Nous voulons toutefois souligner qu'il ne peut y avoir invention dans l'utilisation d'un réducteur liquide alors que l'efficacité d'un réducteur en poudre a été revendiquée. N'importe lequel des deux réducteurs est évident par rapport à l'autre et tout homme du métier est immédiatement conscient de ce fait. Il est donc respectueusement soutenu que l'addition d'un réducteur à l'état liquide fait partie de la même invention et ne représente pas une invention nouvelle.

Dans la décision finale du 29 juin 1970, l'examineur a déclaré:

La redélivrance n'est pas autorisée dans le but d'ajouter une matière nouvelle comme celle qui a été incluse aux lignes 4 à 21 de la page cinq, et dans les revendications de la demande de redélivrance. Une matière de cette nature ne peut être ajoutée à une demande que sous forme d'un exposé supplémentaire; mais aucune introduction d'exposé supplémentaire n'est autorisée après acceptation officielle de la demande.

Il n'y a aucune indication dans les échanges mentionnés ci-dessus que le demandeur avait l'intention de revendiquer dans le brevet original ce qu'il revendique dans la demande de redélivrance. Par conséquent, le brevet canadien no 766,171 n'est pas jugé défectueux ou inopérant parce que le breveté a revendiqué moins qu'il n'avait droit de revendiquer à titre d'invention nouvelle, par inadvertance, accident ou méprise, et la demande de redélivrance est rejetée.

Dans sa lettre du 17 septembre 1970, le requérant fait valoir les arguments suivants pour obtenir une révision par le Commissaire des brevets:

Le demandeur déclare que la demande de redélivrance ne donne pas lieu à objection pour les motifs mentionnés par l'examineur et, pour étayer cette déclaration, il présente une autre déclaration sous serment signée par l'inventeur, le Dr. William Bleloch.

L'examineur estime que l'énoncé selon lequel le réducteur peut être ajouté à l'état liquide représente l'addition d'un nouvel objet d'invention. Cependant, le demandeur affirme respectueusement qu'à la lecture de l'énoncé de la page 4, mentionné ci-dessus, il est raisonnable de déduire que le réducteur peut aussi être ajouté à l'état liquide. Au paragraphe 8 de la déclaration sous serment du Dr. Bleloch dont il a été question ici, il est dit:

Je suis persuadé qu'il est parfaitement clair pour un métallurgiste, compétent dans la technique ayant trait à l'invention, que les réducteurs à l'état pulvérulent et les réducteurs à l'état liquide sont interchangeables mais que, dans le cas de ces derniers, il faudra contrôler les conditions d'exploitation d'un peu plus près.

Je crois en outre, qu'à la lecture de la divulgation sur l'utilisation de réducteurs à l'état pulvérulent dans le procédé d'invention, tout métallurgiste compétent se rendrait compte qu'un réducteur liquide pourrait aussi être utilisé dans le procédé.

La raison pour laquelle le réducteur à l'état pulvérulent, donc solide, est utilisé est qu'il est plus facile à manipuler et à contrôler, et par conséquent plus économique dans cet état qu'à l'état liquide.

Il est donc clair que l'équivalence des réducteurs à l'état pulvérulent et des réducteurs à l'état liquide est bien connue dans la technique et un métallurgiste qui sait qu'un réducteur peut être ajouté à l'état solide, saurait qu'un réducteur peut aussi être ajouté à l'état liquide. En fait, un réducteur à l'état solide est plus facile à contrôler qu'un réducteur à l'état liquide et, par conséquent, tous les essais effectués avant la date de dépôt l'ont naturellement été avec des réducteurs à l'état pulvérulent. Cela est dû au fait que la réaction est intrinsèquement exothermique. Un métallurgiste compétent sait qu'un réducteur à l'état liquide constitue une substitution évidente à un réducteur à l'état solide, mais que la première formule exige un meilleur contrôle des conditions d'exploitation.

Si la demande qui a donné lieu au brevet original était encore en instance, il est déclaré qu'elle pourrait être modifiée pour inclure l'énoncé selon lequel le réducteur pourrait être ajouté à l'état liquide. L'article 52 du Règlement régissant les brevets n'interdirait pas une telle addition et il ne serait pas nécessaire de présenter un exposé supplémentaire. De la même façon, il est déclaré que la présente pétition n'a pas pour objet d'ajouter un nouvel objet d'invention au brevet original.

J'ai étudié les motifs du rejet exposés par l'examineur ainsi que tous les arguments présentés par le demandeur, et je suis convaincu que le rejet n'est pas bien fondé.

Je constate que je ne puis faire abstraction de la déclaration sous serment de l'inventeur à l'appui de la pétition, dans laquelle il déclare:

J'ai pris connaissance de la pétition de redélivrance qui a été déposée au nom de Rand Mines Limited.

J'ai une maîtrise en sciences (Rand) et un doctorat (Londres) en génie chimique et je suis membre du South African Institute of Mechanical Engineers, fellow du Royal Institute of Chemistry, Londres et membre depuis 1932 du Iron and Steel Institute of London.

Je ne me suis jamais rendu compte, jusque vers le mois d'avril 1967, que ce brevet ou d'autres brevets correspondants dans divers autres pays étaient limités au fait que la réaction ne s'effectuait qu'avec le réducteur à l'état pulvérulent.

Cette limitation a été portée à mon attention par l'agent de brevets de Rand Mines Limited lorsqu'on m'a consulté au cours des procédures d'opposition, lors de l'instruction

de la demande britannique correspondante.

Je n'ai pas été consulté sur la forme finale du mémoire pour le brevet no 766,171.

J'avais l'intention d'inclure dans l'invention tant l'utilisation d'un réducteur liquide que celle d'un réducteur solide, étant donné que les deux réducteurs peuvent être utilisés commercialement par des hommes compétents dans la réduction de minerais en métaux.

Je suis persuadé qu'il est parfaitement clair pour des métallurgistes, compétents dans la technique concernant l'invention, que les réducteurs à l'état solide et les réducteurs à l'état liquide sont interchangeables mais que ces derniers exigent un peu plus de contrôle dans les conditions d'exploitation. En outre, je suis convaincu qu'à la lecture de la divulgation sur l'utilisation de réducteurs à l'état pulvérulent dans le procédé d'invention, tout métallurgiste se rendrait compte qu'un réducteur liquide pourrait aussi être utilisé dans le procédé.

La raison pour laquelle le réducteur à l'état pulvérulent donc solide, est solide est qu'il est plus facile à manipuler et à contrôler, et par conséquent plus économique dans cet état qu'à l'état liquide.

L'examinateur soutient que le demandeur ajoute un nouvel objet d'invention à la divulgation lorsqu'il déclare: "Alternativement, l'alliage réducteur de fer et de silicium peut être introduit dans la poche de coulée à l'état liquide. Cependant, l'utilisation d'un réducteur à l'état solide est préférable, étant donné que c'est généralement la façon la plus économique..." Je suis à peu près sûr que, pour un homme du métier, à qui la divulgation s'adresse, et au vu de la déclaration sous serment de l'inventeur, cela ne serait pas considéré comme l'addition d'un nouvel objet d'invention.

Une recherche sur la technique antérieure dans le brevet américain no 3,074,793, délivré au nom de A.-M. Kuhlmann le 22 janvier 1963, classé au dossier du brevet canadien dont la présente pétition demande la redélivrance, divulgue ce qui suit:

"L'agent réducteur de silicium peut être du silicium élémentaire ou des alliages de silicium comme le ferrosilicium. Cependant, le silico-manganèse s'adapte particulièrement bien à ce procédé.

Au moment d'entreprendre la deuxième étape, l'agent réducteur de silicium peut être ajouté au liquide dans la poche de coulée à l'état liquide, solide ou semi-liquide. Les divers réducteurs et additifs peuvent être introduits dans la poche de coulée simultanément ou

successivement. Le mélange des réducteurs peut être versé d'une poche dans une autre afin de provoquer une réaction complète".

Par conséquent, je considère que l'addition de ferrosilicium sous forme solide ou liquide est une technique bien connue.

L'examineur a aussi déclaré que la demande doit être rejetée, "étant donné qu'il n'y a aucune preuve que le demandeur avait l'intention de revendiquer dans le brevet original ce qu'il revendique dans la demande de redélivrance". Toutefois, je suis d'avis qu'une fois de plus, il faut tenir compte de la déclaration sous serment et je crois que la présente invention de l'inventeur n'était pas restreinte à la seule utilisation du réducteur à l'état pulvérulent, et qu'aucune nouvelle invention n'est ajoutée en modifiant l'exposé pour inclure l'utilisation d'un réducteur liquide.

Bien qu'il ne m'imcombe pas dans ce cas de tirer des conclusions sur la brevetabilité de l'objet d'invention des revendications, ces dernières doivent être examinées très attentivement à ce sujet en raison de la matière citée dans la technique antérieure du brevet américain, no 3,074,793.

Dans ces conditions, je ne vois par conséquent aucun motif de rejeter la pétition de redélivrance et recommande que la décision de l'examineur de rejeter la demande de redélivrance soit réformée pour les motifs avancés.

Le président de la
Commission d'appel des brevets

R.-E. Thomas

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

Telle est ma décision,

Le Commissaire des brevets

A.M. Laidlaw

Fait à Ottawa (Ontario)
ce 26e jour de février 1971