

DECISION DU COMMISSAIRE

DOUBLE BREVET: Aucun fondement pour une demande divisionnaire.

COMBINAISON: Des éléments connus fonctionnent en ordre séquentiel.

Demande rejetée parce qu'il s'agit d'un double brevet. Le demandeur n'a droit qu'à un brevet par invention. Dans leur version originale, le mémoire et les revendications ne s'appliquent qu'à un procédé. Les revendications divisionnaires (faisant l'objet de la présente demande) ne concernent qu'un système d'appareil. Le demandeur n'a pas considéré "l'appareil" comme étant une seconde invention parce qu'un homme du métier pourrait utiliser un autre appareil connu pour appliquer le procédé décrit dans le mémoire original.

L'objection pour défaut de mention d'une combinaison brevetable a été rejetée.

DECISION FINALE: Modifiée

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

ET

RELATIVEMENT à une demande de brevet portant le numéro de série 070,885 déposée le 24 décembre 1969 pour une invention intitulée:

PROCÉDÉ DE CONCENTRATION

Agent du demandeur: MM. Smart & Biggar
Ottawa (Ontario)

Cette décision porte sur une demande de révision, par le Commissaire des brevets, de la décision finale de l'examineur, datée du 9 juin 1971 au sujet de la demande no 070,885. Cette demande a été déposée au nom de Richard G. Reimus et al et a trait à un "procédé de concentration". La Commission d'appel des brevets a tenu une audience le 8 novembre 1971. M. J.-D. Kokonis représentait le demandeur.

Au cours de la procédure d'examen qui s'est terminée par la décision finale, l'examineur a rejeté la demande pour les raisons suivantes: - la demande ne peut être qualifiée de divisionnaire, la revendication no. 1 ne mentionne pas une combinaison brevetable et la demande ne respecte pas les dispositions des articles 36(1) et 39 de la Loi sur les brevets et de l'article 25 du Règlement régissant les brevets. Dans cette décision, l'examineur a déclaré notamment:

Le 23 décembre 1969, une revendication pour un appareil a été ajoutée à la demande no 976,750 pour servir de base à la présente demande divisionnaire, déposée le 24 décembre 1969. Cette revendication pour un appareil (la présente revendication no. 1) insérée dans la demande principale no. 976,750 comme demande divisionnaire, a été annulée volontairement le 30 décembre 1969 avant que l'examineur prenne une décision pour

déterminer si ces revendications étaient bien justifiées pas le mémoire original, étant donné que l'article 38(2) prescrit clairement que la demande principale doit aussi décrire, en plus de revendiquer, toute invention faisant l'objet d'une demande divisionnaire. L'argument du demandeur selon lequel les "dispositifs déshydrateurs" revendiqués (ici) sont étayés par le mémoire principal dans sa version originale est irrecevable parce la référence aux lignes 21 et 22 de la page 1 relative à la déshydratation complète par évaporation de l'eau pouvant être effectuée sous vide, s'applique à des méthodes connues dans la technique et est de toute façon considérée comme une description insuffisante d'un "appareil". La référence du demandeur relative au cristalliseur centrifuge comme "constituant des dispositifs pour déshydrater" n'a rien à voir avec les "dispositifs déshydrateurs", étant donné que les deux dispositifs sont revendiqués séparément dans la revendication no. 1 actuelle. Par conséquent, il est maintenu que cette demande ne peut être considérée comme divisionnaire.

Quoi qu'il en soit, la revendication no. 1 pour un appareil ne mentionne pas une combinaison d'éléments brevetable parce que chacun des dispositifs mentionnés est bien connu des hommes du métier et qu'il fonctionne indépendamment; chacun de ces dispositifs fonctionne de la même façon et rempli le même rôle qu'auparavant et le résultat final n'est que la somme totale de ces opérations séparées. Bien que le procédé puisse revêtir un caractère d'invention (revendiqué dans une autre demande), cela ne rend pas brevetable un appareil dont seule la propre nouvelle combinaison d'éléments peut justifier la protection conférée par un brevet. En outre, il est soutenu que cette demande ne respecte pas les dispositions des articles 36(1) et 39 de la Loi sur les brevets et de l'article 25 du Règlement régissant les brevets en ce qui concerne les détails justificatifs clairs et complets pour les revendications relatives à un appareil.

L'article 36(1) stipule que la Loi sur les brevets exige que "le mémoire décrive d'une façon exacte et complète l'invention dans des termes complets, clairs, concis et exacts qui permettent à toute personne versée dans l'art, de confectionner, construire, composer ou utiliser l'objet de l'invention; s'il s'agit d'une machine, le demandeur doit en expliquer le principe et la meilleure manière dont il a conçu l'application de ce principe. Cette demande ne comporte pas un exposé du principe du système d'appareil. Par conséquent, l'article 36(1) n'a pas été respecté et le demandeur n'a pas le droit de revendiquer un appareil ou un système d'appareil dans la présente demande.

En plus du rejet des revendications de la présente demande en vertu de l'article 36(1) de la Loi sur les brevets, les dispositions de l'article 39 de la Loi sur les brevets prescrivent que, "dans le cas d'une machine ou dans celui d'une invention où, pour l'intelligence de l'invention, il peut être fait usage de dessins, le demandeur doit aussi fournir, avec sa demande, des dessins représentant clairement toutes les parties de l'invention". Bien que le schéma simplifié joint à la demande puisse être utile pour illustrer un procédé, il n'illustre ni ne montre pas clairement toutes les parties d'un appareil ou d'un système, comme le prescrit l'article 39 de la Loi sur les brevets.

De plus, l'article 25 du Règlement régissant les brevets stipule que "chaque revendication doit être pleinement étayée par la divulgation; une revendication ne sera admissible que si la divulgation décrit toutes les caractéristiques d'une incorporation de l'invention, telles qu'elles

sont exposées dans ladite revendication". Dans la présente demande, le mémoire ne décrit pas toutes les caractéristiques d'une incorporation de l'invention revendiquée; en fait, le mémoire est totalement insuffisant dans la description de toute caractéristique de l'incorporation de l'invention revendiquée. Par conséquent, aucune revendication pour un appareil ne peut être acceptée dans cette demande.

Dans sa réponse du 9 septembre 1971, le demandeur a déclaré:

L'examineur a rejeté la demande comme étant contraire à l'article 38(2) de la Loi sur les brevets parce qu'elle ne peut être considérée comme une demande divisionnaire. Le rejet semble basé sur la prétention que la demande principale no 976,754 ne contient aucun détail justificatif pour les "dispositifs déshydrateurs" revendiqués dans la demande en cause.

Comme le demandeur l'a déjà souligné, les "dispositifs déshydrateurs" sont étayés par les lignes 20-22 de la 1re page du mémoire de la demande principale, déposé au début, où il est mentionné que "ce procédé de réfrigération partielle est suivi d'une déshydratation complète par évaporation de l'eau pouvant être effectuée sous vide". Dans sa décision finale, l'examineur rejette ce détail justificatif pour deux raisons. Il déclare que le passage cité est une description insuffisante d'un "appareil". Cependant, le demandeur affirme que ce détail justificatif est adéquat et qu'il est facile de déduire à partir du passage cité aux lignes 20-22 de la 1re page que les "dispositifs déshydrateurs sous vide" doivent être utilisés pour effectuer la "déshydratation complète par évaporation de l'eau... sous vide".

Dans le premier paragraphe complet de la deuxième page de la décision finale, l'examineur rejette la revendication no 1 parce qu'elle ne mentionne pas une combinaison brevetable. Cependant, ce rejet n'est absolument pas étayé par la citation d'aucune référence pertinente et semble être fondé sur l'opinion de l'examineur que "chacun des dispositifs mentionnés est bien connu des hommes du métier et fonctionne indépendamment". Bien que certains des éléments décrits dans la revendication no. 1 puissent en effet être bien connus des hommes du métier, il est affirmé qu'il est évident, après étude du mémoire du demandeur, que les éléments du système de l'appareil revendiqué ne fonctionnent certainement pas indépendamment les uns des autres. En fait, les éléments sont associés pour produire un résultat unitaire dans le procédé de concentration, soit l'extrait concentré de café ou de thé.

L'examineur rejette aussi la demande parce qu'elle n'est pas conforme aux dispositions des articles 36(1) et 39 de la Loi sur les brevets et de l'article 25 du Règlement régissant les brevets en ce qui concerne les détails justificatifs clairs et complets pour les revendications relatives à un appareil.

Dans le troisième paragraphe complet de la deuxième page de la décision finale, après avoir mentionné l'article 36(1), l'examineur déclare "cette demande ne contient aucune divulgation sur le principe du système d'appareil revendiqué ni explication sur la meilleure manière d'appliquer le principe d'un tel système d'appareil". Bien que cette objection soit fondée sur la terminologie de l'article 36(1) de la Loi sur les brevets, il est difficile de lui donner un sens précis. En l'absence de toute interprétation juridique sur le sens des mots "machine" et "principe utilisés dans l'article 36(1), il est difficile d'attribuer un sens précis à cette phraséologie. Cependant, le demandeur affirme que le mot "machine", tel qu'il est utilisé dans cet article sur la technique,

ne va pas jusqu'à inclure un appareil comme celui qui est revendiqué dans la demande en cause. Par ailleurs, si le mot "machine" est interprété de façon assez générale pour inclure le système d'appareil revendiqué, il inclura sûrement d'autres "machines" où il n'est pas question de "principe". Le mot "principe" a bien des significations mais dans le contexte de l'article 36(1) de la Loi sur les brevets, il semble qu'il signifie quelque chose de semblable à une "loi générale de fonctionnement". Si le sens donné au mot "machine" est réduit pour décrire une chose comme un "appareil" servant à appliquer un pouvoir mécanique, alors il est possible de dire que bien des machines possèdent un "principe"; par exemple, un moteur à combustion interne peut fonctionner sur le principe d'un cycle thermique théorique. Etendre la portée du mot "machine" au-delà de sa signification ordinaire pour y inclure un système d'appareil comme celui qui est revendiqué dans la présente demande rendrait la phraséologie de cet article de la loi irrationnelle et intelligible étant donné que bien des choses entrant dans une interprétation aussi vaste du mot "machine" ne participent en fait d'aucun "principe".

Le demandeur croit que l'objet de l'article 39 de la Loi sur les brevets est le même que celui de l'article 36(1), soit d'assurer la divulgation complète et précise de l'invention. C'est dépasser de loin l'esprit de la loi que de citer l'article 39(1) pour tenter d'exiger des dessins additionnels, alors que l'invention est suffisamment décrite et illustrée en détail pour permettre à tout homme du métier de s'en servir. Étant donné que chacun des éléments du système d'appareil est connu de tout homme du métier, une description détaillée de l'illustration de ces éléments serait superflue et contraire à l'esprit de l'article 36(1) de la Loi sur les brevets qui exige que le mémoire décrivant l'invention soit rédigé dans des termes "concis".

Dans sa décision finale, l'examineur indique que la demande ne respecte pas les dispositions de l'article 25 du Règlement régissant les brevets voulant que "chaque revendication pour un appareil soit clairement et pleinement étayée". Dans le dernier paragraphe de la page 2 de la décision finale, l'examineur déclare:

"L'article 25 du Règlement régissant les brevets stipule que "chaque revendication doit être pleinement étayée par la divulgation; une revendication ne sera admissible que si la divulgation décrit toutes les caractéristiques d'une incorporation de l'invention, telles qu'elles sont exposées dans ladite revendication". Dans la présente demande, la divulgation ne mentionne pas toutes les caractéristiques de l'incorporation de l'invention revendiquée. En fait, la divulgation est totalement insuffisante dans la description de l'incorporation revendiquée et, par conséquent, aucune revendication pour un appareil ne peut être acceptée dans cette demande".

Il apparaît clairement d'après le passage cité ci-dessus que l'examineur a mal interprété la phraséologie de l'article 25. Contrairement à ce que l'examineur prétend, l'article 25 du Règlement régissant les brevets n'exige pas que la divulgation "expose toutes les caractéristiques d'une incorporation de l'invention revendiquée". Selon la terminologie exacte de l'article 25, la divulgation doit décrire "toutes les caractéristiques d'une incorporation de l'invention qui sont exposées dans la revendication". Ce sont donc les caractéristiques revendiquées que le demandeur doit exposer en vertu de cet article du règlement et non simplement "toutes les caractéristiques d'une incorporation de l'invention".

A l'audience, l'agent des brevets a présenté un dossier fort bien préparé pour expliquer la position du demandeur et tenter de faire échec aux rejets de l'examinateur. Cependant, après avoir étudié les raisons du rejet exposées par l'examinateur, ainsi que les arguments écrits et verbaux du demandeur, je suis d'avis que le rejet n'est fondé qu'en partie seulement.

Cette demande a trait à un "procédé de concentration". La revendication no 1 se lit comme suit:

Un système d'appareil pour la concentration d'extrait aqueux de café ou de thé liquide comprenant: des dispositifs pour former un extrait dans un cristallisateur à glace tubulaire, un séparateur de glace centrifuge, une conduite transportant un coulis de glace dudit cristallisateur à ladite centrifugeuse, des dispositifs pour introduire l'eau de lavage dans ladite centrifugeuse, une conduite pour retirer la glace lavée de ladite centrifugeuse, une conduite pour retirer l'extrait débarrassé de sa glace de ladite centrifugeuse, des dispositifs déshydrateurs sous vide, une conduite transportant l'extrait de ladite centrifugeuse auxdits dispositifs déshydrateurs, et une conduite pour retirer l'extrait séché desdits dispositifs déshydrateurs.

Le premier motif de rejet invoqué par l'examinateur est la non conformité de la demande aux dispositions de l'article 38 de la Loi sur les brevets. L'article 38(2) se lit comme suit: "Si une demande décrit et revendique plus d'une invention, le demandeur peut... faire le sujet d'une ou de plusieurs demandes divisionnaires". Le mémoire original ne comprenait qu'une description de procédé. Les objets de l'invention étaient exposés comme un procédé, les revendications n'avaient trait qu'à un procédé uniquement et les exemples donnés étaient décrits comme "illustrant le procédé de cette invention".

Après une étude approfondie de la demande principale, il apparaît clairement d'après le mémoire original que le demandeur ne considérait pas "l'appareil" comme étant une seconde invention, ni même comme un aspect important de l'invention faisant l'objet de la demande. Ce fait est confirmé par la déclaration sous serment de M. I.-N. Ganiaris, dans laquelle il est précisé: "...étant donné que je connais ce genre d'équipement et que je n'aurais aucune difficulté à obtenir les éléments nécessaires et ;a les assembler de la manière requise pour fabriquer le système de l'appareil revendiqué". Il est évident que cela s'applique aussi au procédé décrit à l'origine dans cette demande où la seule différence dans le système revendiqué est la simple mention des moyens (connus) pour mettre le procédé en oeuvre, sans limitation relative à l'appareil. Il s'ensuit donc que M. I.-N. Ganiaris, homme du métier, pourrait assembler l'appareil d'après les descriptions de cette demande telle qu'elle a été déposée et il ne semble pas y avoir une seconde invention sur laquelle baser les revendications pouvant faire l'objet d'une demande divisionnaire aux termes de l'article 38(2) de la Loi sur les brevets. En résumé, le demandeur n'a droit qu'à un brevet pour une invention.

Etant donné les faits sur lesquels est basée la conclusion ci-dessus, les dispositions de l'article 36(1) de la Loi sur les brevets ne donnent pas matière à rejet en ce qui concerne certaines des raisons invoquées relativement à l'insuffisance de l'exposé. Dans la cause Mineral Separation c/ Noranda Mines (1947) C.E. 306; 12 C.P.R. 99, il a été conclu que: "le mémoire doit décrire l'invention et son application de façon exacte et complète de sorte qu'à l'expiration du brevet, les hommes du métier puissent utiliser l'invention en se basant sur le seul mémoire". En ce qui a trait à la demande principale et compte tenu de la déclaration sous serment mentionnée ci-dessus, tout homme du métier pourrait assembler le système tel qu'il a été revendiqué. En l'occurrence, je suis convaincu qu'un homme du

métier, comme l'indique la déclaration sous serment, a tous les renseignements utiles pour se procurer les éléments nécessaires à la fabrication du système revendiqué pour mettre en oeuvre le procédé faisant l'objet des revendications originelles. Bien entendu, cela est basé sur l'opinion qu'il n'y a qu'un seul concept inventif et qu'en outre le système d'appareil n'est rien de plus que des dispositifs (dont certains sont connus) et un processus, sans aucune limitation relative à l'appareil et que, selon le demandeur, l'appareil est bien connu dans le domaine de la technique.

Je partage l'avis de l'examineur fondé sur certaines autres dispositions de l'article 36(1). Je cite l'article 36(1) en partie: "Le demandeur doit... décrire d'une façon exacte... particulièrement indiquer et distinctement revendiquer la partie, le perfectionnement ou la combinaison qu'il réclame comme invention". (C'est moi qui souligne). Je constate qu'il n'y avait aucune indication du système d'appareil revendiqué comme faisant partie de l'invention, ou étant une seconde invention dans la demande originale, et le deuxième paragraphe de la décision finale en fait état. Dans la cause Riddell c/ Patrick Harrison & Company Ltd. (1956-60) C.E. 213, la cour a rendu le jugement suivant: "... c'est une règle fondamentale de la loi sur les brevets qu'aucune invention ne peut être validement revendiquée sans avoir été décrite dans le mémoire de la façon prescrite par la loi. Les obligations à cet égard sont énumérées dans l'article 36(1) de la Loi sur les brevets..." Les circonstances de la présente demande sont analogues à celles de la cause citée ci-dessus, sauf que dans ce cas-là l'appareil était décrit de façon exacte mais non le procédé, et la revendication relative au procédé a été jugée irrecevable. C'est pourquoi je juge la revendication du demandeur pour le système d'appareil irrecevable aux termes de l'article 36(1) de la Loi sur les brevets. Les motifs de rejet fondés sur l'article 39 de la Loi sur les brevets et sur l'article 25 du Règlement régissant les brevets sont compris dans les objections faites relativement à l'article 36(1) de la Loi sur les brevets et ne nécessitent pas d'autres explications.

L'examineur a déclaré que la revendication no 1 ne mentionne pas une combinaison brevetable. Cependant, pour prendre une telle décision, il faut prodécer à des essais prouvant le manque de nouveauté et d'ingéniosité inventive et cela ne peut se faire que par référence à l'état de la technique; dans le cas qui nous occupe, ces essais n'ont pas été effectués. Nonobstant ce qui précède, je crois qu'une association d'éléments connus fonctionnant ensemble pour produire un nouvel ensemble unitaire qui n'est attribuable à aucun des éléments en particulier est une véritable combinaison, parfaitement brevetable en tant que non évidente, même si les éléments ne fonctionnent qu'en ordre séquentiel. En réponse à une objection de la part du demandeur, la Commission ne conteste pas le fait que les éléments d'une combinaison brevetable peuvent être déjà connus puisque le concept inventif doit résider dans la combinaison comme telle.

Le demandeur a fait référence dans son mémoire à certains brevets et à certaines décisions de la Commission d'appel des brevets pour faire valoir qu'il y avait des précédents où des revendications en instance avaient été acceptées en appel. La Commission a pour principe d'évaluer chaque demande au mérite, en prenant en considération chacun des points particuliers. Le demandeur a aussi déclaré que des demandes similaires ont été acceptées aux Etats-Unis; bien que cela présente un certain intérêt, cela n'est pas nécessairement convaincant puisque les lois et les situations peuvent être tout à fait différentes.

Je recommande que la décision de l'examineur de rejeter la demande pour les raisons exposées ci-dessus soit maintenue.

R.E. Thomas
Le président de la Commission d'appel des
brevets

- 7 -

Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets et je refuse d'accorder un brevet. Le demandeur a six mois pour interjeter appel de cette décision, aux termes de l'article 44 de la Loi sur les brevets.

Telle est ma décision

Le Commissaire des brevets
A.M. Laidlaw

Fait à Ottawa (Ontario)
ce 22e jour de décembre 1971