

DECISION DU COMMISSAIRE

DOUBLE BREVET: Aucun fondement pour une seconde invention.

COMBINAISON: Des éléments connus fonctionnent en ordre séquentiel.

Demande rejetée parce qu'il s'agit d'un double brevet. Dans leur version originale, le mémoire et les revendications ne s'appliquent qu'au procédé qui fait actuellement l'objet d'une demande divisionnaire. La demande en cours contient des revendications ne concernant 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 976,750 déposée le 29 novembre 1966 pour une invention intitulée:

APPAREIL 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 976,750. Cette demande a été déposée au nom de Richard George Reimus et d'Antonio Saporito et a trait à un "appareil 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 en vertu des articles 25 et 52 du Règlement régissant les brevets, des articles 36(1) et 39 de la Loi sur les brevets et du fait que les revendications ne mentionnent pas une combinaison brevetable.

Dans cette décision, l'examineur a déclaré: (notamment)

Il est à noter que le mémoire déposé au début ne concernait pas un appareil mais un procédé. C'est un procédé qui faisait l'objet explicite de l'invention; ce procédé était expliqué et le mémoire se terminait par des revendications relatives à un procédé uniquement. Il n'a été fait mention d'un appareil qu'indirectement, en relation avec la description du procédé. Depuis son dépôt original, cette demande a été modifiée à maintes reprises pour élargir la portée des revendications et pour interpréter et changer une description originale d'un procédé dans le but de justifier l'addition de revendications pour un appareil.

Il est donc 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 pour les revendications relative à un appareil, pour les raisons indiquées ci-dessous. L'article 36(1) stipule que le mémoire doit "décrire d'une façon exacte et complète l'invention et son application ou exploitation, telles que les a conçues l'inventeur" ce qui signifie que le mémoire doit contenir au moins une description adéquate de l'interaction spécifique des éléments de l'appareil revendiqué. Aucun des éléments particuliers du système revendiqué n'est décrit ni identifié de façon suffisante pour expliquer une telle interaction. Par exemple, le cristallisateur à glace n'est que vaguement mentionné tandis que les moyens de lavage ne le sont que de manière implicite dans le mémoire tel qu'il a été déposé. En outre, cela prouve aussi qu'aucun homme du métier ne pourrait utiliser le présent mémoire pour fabriquer l'appareil revendiqué.

L'examineur s'est aussi opposé aux revendications 1 à 5 parce qu'elles ne mentionnent pas une combinaison brevetable des éléments, en raison du fait que chaque élément est bien connu et fonctionne indépendamment.

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

Dans le premier paragraphe de la page 2 de la décision finale, l'examineur fonde son objection sur les termes de l'article 36(1), et affirme que "le mémoire doit contenir au moins une description adéquate de l'interaction spécifique des éléments de l'appareil revendiqué".

Le demandeur souligne qu'une telle "interaction spécifique des éléments" est décrite en page 9 du mémoire original tel qu'il a été déposé. Il dit aussi que, contrairement aux prétentions de l'examineur, les éléments du système revendiqué sont suffisamment

décrits et identifiés dans le mémoire. La lettre souligne que la demande de brevet correspondante introduite par le demandeur aux Etats-Unis, comprenant un mémoire essentiellement pareil à celui de la demande en cause n'a pas été trouvée défectueuse en ce qui concerne la pertinence du mémoire et qu'elle a donné lieu à l'émission du brevet américain no 3,474,723, avec des revendications identiques à celles qui font l'objet du rejet final de la présente demande.

La lettre affirme que le mémoire du demandeur est suffisamment explicite pour permettre "aux hommes du métier de fabriquer un appareil tel qu'il est revendiqué dans les revendications 1 à 5", et que l'absence de descriptions détaillées des éléments qui constituent la combinaison revendiquée et de dessins détaillés de ces éléments est sans conséquence et n'implique pas que le mémoire est inadéquat. Les divers éléments de l'appareil du demandeur décrits dans le mémoire et illustrés dans les dessins sont des articles courants et connus de tous les hommes du métier qui pourraient se les procurer et les assembler pour fabriquer l'appareil revendiqué. Dans ces conditions, le demandeur affirme qu'une description ou une illustration détaillée de ces articles est non seulement inutile mais superflue.

Le demandeur s'est aussi élevé contre le rejet, en vertu de l'article 39 de la Loi sur les brevets, du fait que tous les éléments sont connus et que cette section n'exige aucune illustration superflue. En outre, le demandeur a indiqué que le rejet en vertu des articles 25 et 52 du Règlement régissant les brevets n'est pas étayé. Le demandeur s'oppose aussi à l'absence d'objet brevetable dans les revendications, invoquée par l'examinateur, étant donné que celui-ci n'a pas démontré que la combinaison manquait de nouveauté ou d'ingéniosité.

A l'audience, l'agent des brevets a présenté un dossier fort bien préparé pour tenter de faire échec au rejet 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 "appareil de concentration". La revendication no 1 se lit comme suit:

Un système d'appareil pour la concentration d'extrait de café ou de thé liquide comprenant des dispositifs de refroidissement préalable et de retenue, un dispositif de séparation du précipité, une première conduite transportant l'extrait refroidi desdits dispositifs de refroidissement préalable et de retenue audit dispositif de séparation, un cristallisateur à glace, une deuxième conduite transportant l'extrait séparé dudit dispositif de séparation audit cristallisateur, un séparateur de glace centrifuge, une troisième conduite transportant un coulis de glace dans un extrait liquide concentré audit séparateur de glace centrifuge,

à partir dudit cristallisateur, une quatrième conduite transportant l'extrait concentré dudit séparateur de glace centrifuge, des dispositifs pour retirer la glace dudit séparateur de glace centrifuge, et des dispositifs pour laver ladite glace.

Il est noté que les revendications originelles avaient trait à un procédé. Plus tard, des revendications ont été déposées pour un système d'appareil. Les revendications pour le procédé ont alors été déposées dans une demande divisionnaire. Je suis d'avis que le mémoire original n'a divulgué qu'une invention et qu'il n'y a aucune raison d'accorder des brevets séparés pour cette demande ni pour toute autre demande divisionnaire basée sur cette demande.

Après étude de cette demande, 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, ni même comme un aspect important de l'invention faisant l'objet de la demande. Le mémoire original ne comprenait qu'une description du procédé, l'objet de l'invention était énoncé 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". Ce fait est confirmé par la déclaration sous serment déposée par le demandeur au nom 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 à les assembler de la manière requise pour fabriquer le système d'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 (dont certains sont 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. Par conséquent, selon moi, il n'y a pas une deuxième invention sur laquelle baser les revendications pouvant faire l'objet d'une deuxième demande 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.

Étant 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 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 présente (demande principale) telle qu'elle a été déposée et compte tenu de la déclaration sous serment ci-dessus, je suis convaincu qu'un homme du métier a tous les renseignements pour ce procurer les éléments nécessaires à la fabrication d'un système pour mettre en oeuvre le procédé mentionné dans le mémoire original. 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 cette technique.

Je partage l'avis de l'examineur fondé sur certaines autres dispositions de l'article 36(1). Je cite 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 son invention". (C'est moi qui souligne). Je constate qu'il n'y avait, dans la demande originale, aucune indication du système d'appareil revendiqué comme faisant partie de l'invention, ou étant une seconde invention 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 les articles 25 et 52 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 omet de mentionner une combinaison brevetable. Cependant, pour prendre une telle décision, il faut procéder 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.

Le président de la Commission d'appel des brevets

R.E. Thomas

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