

DECISION DU COMMISSAIRE

NON EVIDENTE: La technique antérieure indique que les substances sont inefficaces.

De nouvelles revendications ont été présentées pour remplacer celles qui ont été rejetées. L'évidence ne peut être prouvée par le seul fait de citer une antériorité démontrant que le procédé serait inefficace.

DECISION FINALE: Les revendications modifiées sont acceptables.

\*\*\*\*\*

La présente décision a trait à une demande de révision, par le Commissaire des brevets, de la décision finale de l'examineur en date du 30 novembre 1971 concernant la demande no 985,785. Cette demande a été déposée au nom de M. Wolfgang Friemel pour une "Méthode de production de phosphure de magnésium". La Commission d'appel des brevets a tenu une audience le 24 mai 1972. M. G.C. Clark représentait le demandeur.

Au cours de l'instruction qui s'est terminée par la décision finale, l'examineur a rejeté les revendications de la demande en raison de l'état antérieur de la technique. L'antériorité citée est la suivante:

Brevet allemand		
736,700	28 juin 1943	Schotte

Dans la décision finale, l'examineur a déclaré notamment:

Le rejet des revendications nos 1 à 20 est maintenu pour manque d'invention par rapport à la référence citée. Le brevet allemand no 736,700 divulgue en page 1, lignes 1 à 15 que le problème de faire réagir de façon contrôlée du métal de magnésium et du phosphore rouge est reconnu. Il indique aussi que des efforts ont été faits pour remédier à ce problème en utilisant des diluants comme l'oxyde de magnésium, le carbonate de magnésium et le chlorure d'ammonium. Une forme commerciale courante d'oxyde de magnésium ou de carbonate de magnésium est une poudre légère, ayant un poids en vrac de 350 g./l., et il est probable qu'une telle poudre a été utilisée dans les essais décrits.

La revendication no 1 est rejetée aussi, parce qu'elle se heurte à l'antériorité du brevet de référence où il est question de l'utilisation de diluants comme l'oxyde de magnésium. Il est admis que le demandeur prétend avoir utilisé ces matières avec succès, alors que le brevet antérieur indique que ces matières ont été essentiellement inefficaces. Cependant, étant donné que les revendications comme celles qui portent les numéros 4 et 6 n'ont trait qu'à l'utilisation de matières connues et qu'elles ne contiennent pas les nouvelles restrictions nécessaires pour rendre le procédé efficace, elles sont rejetées parce qu'elles ne se distinguent pas de brevet allemand.

Dans sa réponse du 29 février 1972, le demandeur a présenté une nouvelle série de revendications afin de faire pièce aux objections de l'examineur dans la décision finale. Le demandeur a aussi indiqué, spécialement au cours de l'audience, qu'il n'était pas intéressé aux revendications actuellement gardées dans le dossier de la demande, et il a affirmé qu'il ne restait que deux objections quant aux nouvelles revendications; c'est-à-dire l'antériorité et l'évidence.

Le demandeur a longuement exposé comment les nouvelles revendications réfutaient les objections de l'examineur et il a affirmé notamment:

En ce qui concerne l'évidence, il semble aussi que les nouvelles revendications définissent une invention brevetable. Il est vraiment impossible de comprendre comment un exposé large établissant que certains diluants ne sont pas particulièrement efficace (ce qui à toutes fins pratiques doit signifier pour les hommes du métier que ces diluants sont inefficaces) pour rendre une réaction moins violente peut rendre évidente une revendication portant sur l'utilisation de diluants identiques ou semblables à condition que leur poids en vrac se situe au-dessous d'un certain niveau spécifique. Dans la décision finale, l'examineur a indiqué qu'une forme commerciale courante d'oxyde de magnésium ou de carbonate de magnésium est une poudre légère ayant un poids en vrac de 350 g./l. et il est probable qu'une telle poudre a été utilisée par Schotte. Cette affirmation semble injustifiée. Il nous semble évident qu'une telle poudre n'a pas été utilisée et notre affirmation semble étayée par l'exposé sur le manque d'efficacité réelle dans l'invention Schotte, comparé avec les exemples cités dans le présent mémoire. L'exemple no 1 donne probablement les pires résultats à la violence de la réaction mais, même dans ce cas, la réaction est décrite comme n'étant aussi violente qu'avec une flamme blanche. Dans les autres exemples le processus se déroule normalement et, dans certains cas, calmement. La production la plus basse de phosphore est de 62% et dans de nombreux cas, elle dépasse 70%.

En raison du fait que le demandeur a déclaré qu'il n'était pas intéressé aux revendications actuellement au dossier, la Commission n'étudiera pas ces revendications et elle présume qu'elles n'ont pu réfuter les objections de l'examinateur pour les motifs exposés dans la décision finale.

Le brevet Schotte divulgue en page 1: "L'unique méthode connue de production de phosphure de magnésium est la réaction directe du magnésium avec le phosphore. La réaction du mélange n'est pas possible dans un appareil ouvert...les diluants connus comme l'oxyde de magnésium, le carbonate de magnésium et le chlorure d'ammonium ne sont pas particulièrement efficaces".

Il est bien établi que, pour qu'un brevet antérieur constitue une antériorité, il doit divulguer des renseignements identiques ou semblables, en termes d'utilité pratique, à ceux du brevet en cause (Baldwin c/ Western Electric, (1934) R.C.S. 94 à la page 103). En analysant la nouvelle revendication ne se heurte pas à l'antériorité du brevet de référence. La restriction concernant la dimension des retardateurs énumérés dans le groupe a) de la revendication n'est pas mentionnée dans la référence. Si la revendication no 1 est déposée, les nouvelles revendications devront aussi traiter du même sujet directement ou indirectement.

Il a aussi été admis que le procédé de la nouvelle revendication no 1 n'est pas évident en raison de la référence en cause parce que les composés de la partie b) de cette revendication ne sont pas mentionnés dans le brevet Schotte et parce que ce dernier indique que l'oxyde de magnésium, le carbonate de magnésium, le chlorure d'ammonium etc. ne sont pas particulièrement efficaces. Dans un cas semblable, demande de brevet au nom des Produits Nestlé Ltée 1970 R.C.P. 4, M. le juge Lloyd-Jacob a déclaré: "Je ne puis accepter que la présumée évidence d'un procédé puisse être établie par la simple citation d'un document qui indique expressément qu'un tel procédé serait inefficace".

La Commission est d'avis que les nouvelles revendications réfutent l'objection de l'examinateur pour les motifs indiqués dans la décision finale et recommande le rejet des revendications en dossier.

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

Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets et refuse d'accorder un brevet pour les revendications en dossier dans cette demande. L'instruction de la demande reprendra lorsque les nouvelles revendications seront déposées officiellement. 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 1er jour de juin 1972

Agent du demandeur

MM. Fetherstonhaugh & Co.  
Ottawa (Ontario)