

DECISION DU COMMISSAIRE

VALIDITE, ELEMENT NOUVEAU: En vertu de l'article 36(1) et du Règlement 52.

Dans un mémoire descriptif, il y a différence critique entre imperfection de rédaction et non conformité aux exigences prévues par l'article 36(1). Un mémoire ne peut être jugé invalide parce qu'un homme du métier peut être forcé de procéder à des essais ou épreuves en suivant les instructions du mémoire, ou en mettant en pratique une connaissance ou une technique répandue. Il est raisonnable de conclure que la définition de l'invention viendrait tout naturellement à l'esprit d'un homme versé dans le métier, et que le mémoire tel qu'il a été déposé n'est pas, au sens légal, invalide.

DECISION FINALE: Infirmée.

La présente décision a trait à une demande de révision, par le Commissaire des brevets, de la décision finale de l'Examineur portant le refus de la demande 047,327, en date du 23 août 1972. La demande a été déposée au nom de Thomas A. Pilgrim et autres, et porte sur des "Composés de plâtrage".

Lors de l'instruction, qui s'est terminée par la décision finale, l'Examineur a rejeté la modification de la demande parce qu'elle apporte un élément nouveau, ce contrairement aux dispositions de l'article 52 des Règlements régissant les brevets.

Dans la décision, l'Examineur déclare notamment:

Le refus de la demande amendée est maintenu et les raisons pour un tel refus sont les suivantes:

- (1) les pages modifiées 3 (deuxième paragraphe) et 6 (deux derniers paragraphes) présentent un élément nouveau qui ne faisait pas partie du mémoire descriptif initial déposé le 31 mars 1969.
- (2) Les revendications modifiées 2 à 5 définissent un élément nouveau que rien dans le mémoire descriptif initial, déposé le 31 mars 1969, ne supportait d'une manière adéquate.

La présente demande, telle qu'elle a été déposée le 31 mars 1969, décrit nettement la portée de composés de plâtrage pouvant convenir à des substrats de forte absorptivité comportant de 50 à 90% de plâtre semi-éteint au sulfate de calcium et dont la surface spécifique varie entre 2500 et 5000 cm² au gramme et dont le coefficient de dispersion est d'au moins 4.6. Le demandeur est invité à se reporter aux lignes 7 à 11 de la page 3 et aux revendications 1

gramme, il a été établi que l'élément nouveau ne peut raisonnablement être suggéré par le mémoire tel qu'il a été déposé le 31 mars 1969.

Dans sa réponse du 23 novembre 1972 le demandeur déclare (notamment):

Le demandeur fait les soumissions générales suivantes:

1. Le modificatif que propose le demandeur correspond parfaitement à ses obligations envers le domaine public et est conforme à la responsabilité qui lui incombe aux termes de l'article 36 de la Loi sur les brevets.
2. Interprété correctement, le règlement 52 ne peut s'appliquer dans un cas où nul changement n'a été apporté à l'invention, mais où il y a tout simplement eu un changement dans la définition de l'invention fait par l'agent des brevets du demandeur.
3. La jurisprudence en regard de redélivrance de brevets est concluante relativement à ce qui constitue élément nouveau aux termes du règlement 52.
4. Les modifications proposées ne violent pas l'interprétation, même restreinte, du règlement 52 avancée par l'Examinateur.

Au cours d'une discussion concernant la définition de l'invention, l'inventeur et son agent de brevets britannique décidèrent que le degré de dissolution dans l'eau était d'importance prépondérante, et il fut alors convenu que cette caractéristique devait être désignée par les termes "coefficient de dispersion" définis dans le présent mémoire. L'agent de brevets demanda à connaître la gamme de granulométrie du plâtre en composition sèche, ce qui fut fait. A ce moment-là, l'agent de brevets ne s'était pas rendu compte qu'il y avait non seulement une gamme de granulométrie dans le matériau sec qui faciliterait le malaxage, mais que l'exigence d'un niveau élevé de rétention d'eau pourrait être attribuée à une granulométrie se situant au-dessous d'une limite donnée (ou, si exprimée en surface spécifique, se situant au-dessus d'une limite particulière).

Afin de définir "coefficient de dispersion" il a fallu décrire un essai dans le mémoire et, pour démontrer l'invention, on fit la description d'une série d'essais à l'aide d'une matière type de 3000 cm² au gramme pour une surface spécifique. Les résultats de ces essais prouvèrent la nature critique d'un coefficient de dispersion établi à 4.6. L'inventeur était conscient que cette limite de 4.6 ne s'appliquait qu'à une surface spécifique de 3000 cm² écrivit à l'agent de brevets pour lui suggérer d'insister sur ce fait.

Malheureusement, l'agent de brevets ne comprit pas toute la portée de cette suggestion et, craignant qu'une référence à une surface spécifique de 3000 cm² dans la définition du coefficient de dispersion exclurait l'application de l'invention revendiquée à des plâtres de valeurs de surface spécifique différentes, priverait de cette protection peut-être une plus grande variété de matériaux de mise en oeuvre. Dans sa réponse à l'inventeur, l'agent de brevets fit tout simplement remarquer qu'il préférerait conserver une vaste gamme de matériaux de mise en oeuvre, et qu'il espérait que la valeur citée par rapport au coefficient de dispersion ne dépasserait pas trop la

de la relation étroite qui existe entre la gamme de surface sèche spécifique des plâtres disponibles et le coefficient de dispersion indispensable à l'utilisation correcte de l'invention, prive le domaine public de l'information qui lui est due quant à l'emploi optimal de l'invention telle qu'elle a été conçue par l'inventeur. Il est difficile d'imaginer qu'un règlement de la Loi sur les brevets puisse être interprété de manière à priver le domaine public d'une explication nette et lucide de l'invention. L'article, en outre, prévoit que le demandeur doit "indiquer d'une manière particulière et revendiquer de façon bien distincte la pièce, l'amélioration ou la combinaison qu'il revendique comme invention". L'article continue "le mémoire doit se terminer par une ou des revendications établissant distinctement et en termes précis les éléments ou combinaisons que le demandeur considère nouveaux et pour lesquels il revendique propriété ou monopole exclusif". Il y va de l'intérêt public comme de l'intérêt particulier de déterminer l'étendue du monopole qui doit être accordé à une invention. Les modifications présentées dans la présente demande sont compatibles avec la revendication de l'invention qui a été effectivement réalisée et qui constitue un exemple typique de ce qui a été initialement exposé comme faisant partie de la divulgation.

Il est inconcevable que le demandeur puisse réaliser, par voie de redélivrance, ce qui ne lui est pas permis de faire lorsque la demande est en suspens. La modification d'une demande en instance doit être admissible conformément aux dispositions péremptoires de l'article 36. Il convient d'interpréter que l'article 36, de concert avec l'article 28, peut s'appliquer à l'invention initiale et non à un modificatif ou à un ajout quelconque apporté à une date ultérieure par l'inventeur. C'est pourquoi le règlement 52 s'applique dans la mesure où il empêche le dépôt de ce qui équivaldrait à une série de demandes de "continuation-in-part", pour emprunter une expression au droit américain. Cependant, l'article 52 ne doit sûrement pas avoir pour objet de priver le demandeur du privilège de présenter son invention convenablement. Puisque le tribunal a prévu, dans l'article 50, une réforme spéciale qui permet à l'inventeur de décrire et de revendiquer son invention exactement comme elle a été réalisée, en dépit du fait que le brevet ait déjà été délivré, il doit être évident que l'article 36, interprété de concert avec l'article 32, autorise implicitement le demandeur à apporter des modifications analogues à la demande en suspens. A la lumière des faits ci-devant exposés, il devrait être évident qu'il ne devrait y avoir aucune difficulté à obtenir redélivrance de la présente demande si elle avait eu trait à la délivrance d'un brevet dans sa forme initiale. Par conséquent, le demandeur allègue qu'il est, à son avis, inconcevable que le règlement 52 puisse l'empêcher de faire, par voie de modifications, ce qui lui est permis de faire par procédures très spéciales de redélivrance à la suite de la délivrance d'un brevet.

La présente invention a trait à des composés de plâtrage devant être posés sur des matériaux de mise en oeuvre de forte absorbtivité. L'Examinateur ayant jugé la revendication 1 acceptable, refusa les revendications 2 et 3 qui se lisent comme suit:

Un composé de plâtrage comportant au poids, à l'état sec, de 50 à 95%

Nous remarquons tout d'abord que l'Examinateur n'avait pas, au moment du refus, l'avantage de connaître la teneur d'un affidavit signé par G.P. Campbell et qui fut soumis à la Commission le 4 janvier 1973. La teneur dudit affidavit sera examinée plus tard dans la présente décision.

La présente invention a trait au problème de dispersion rapide de l'eau des composés de plâtrage dans le matériau de mise en oeuvre, ce qui a pour effet d'appauvrir le plâtre. L'introduction d'une petite quantité d'éther de cellulose dans le composé de plâtrage réduit considérablement la dispersion, mais restreint en même temps la mouillabilité du produit ainsi que son gâchage à l'eau.

Le demandeur a résolu le problème en utilisant un plâtre semi-éteint au sulfate de calcium, préparé par la cuisson appropriée de certains cristaux de gypse et qui, au mouillage, se disperse promptement en engendrant un accroissement considérable de la surface sèche spécifique (c'est-à-dire une réduction importante de la granulométrie). Le mémoire initial révélait que les plâtres semi-éteints au sulfate de calcium ont une surface sèche spécifique variant entre 2500 et 5000 cm² au gramme, et un coefficient de dispersion au mouillage de 4.6, tel qu'il a été établi dans la divulgation et répété dans les revendications initiales. Cependant, dans tous les exemples, on s'est servi d'un plâtre semi-éteint au sulfate de calcium ayant une surface sèche spécifique initiale de 3000 cm² au gramme, et pour lequel le coefficient de dispersion de 4.6 a été trouvé indispensable pour obtenir des résultats satisfaisants.

Le 26 juin 1969 une modification fut apportée à la divulgation afin de préciser que le coefficient de dispersion s'appliquait à une surface sèche spécifique de 3000 cm² au gramme sans toutefois convenir à toute la gamme de surfaces sèches spécifiques. Le demandeur indiquait que le point important à retenir réside dans le fait que le plâtre semi-éteint au sulfate de calcium doit avoir une surface sèche spécifique telle que le coefficient de dispersion, lorsqu'il est multiplié par la

Afin de rendre une décision dans la présente affaire, il est opportun d'examiner la position de la Cour dans la cause de Mineral Separations c. Noranda Mines Ltd., (1947) Ex. R.C. 306 où Thornson P. déclare à la page 309:

Lorsqu'il est dit qu'un mémoire descriptif doit être rédigé de manière que, le délai de monopole étant échu, le public puisse, en se reportant uniquement, au mémoire utiliser l'invention avec autant de succès que l'inventeur lui-même, il faut préciser que le public désigne ici les personnes versées dans le métier touché par l'invention, puisque le mémoire descriptif est destiné à ces personnes.

Il déclare également, plus loin à la même page:

Il est indubitable que le mémoire est mal rédigé, mais il existe une différence capitale entre imperfections de rédaction et non conformité aux exigences prévues par la Loi. (soulignement ajouté).

Voici donc comment se présente la question: il s'agit de déterminer, premièrement, si la demande telle qu'elle a été déposée est conforme aux exigences de l'article 36 de la Loi sur les brevets, compte tenu du fait qu'il y a différence capitale entre imperfections de rédaction et non conformité aux exigences prévues par l'article et, deuxièmement, si la définition modifiée de la surface sèche spécifique du plâtre après mouillage est recevable aux termes de l'article 52 des Règlements régissant les brevets comme étant matière qui viendrait naturellement à l'esprit des personnes auxquelles le mémoire est destiné.

Parmi les nombreuses antériorités qui pourraient être invoquées, il nous semble pertinent, dans les circonstances, de citer la déclaration de Thornson P. dans l'affaire de Ernest Scragg c. Leesone (1964) Ex. R.C. pages 649 à 747:

Il est établi, selon la Loi, que le mémoire descriptif d'un brevet n'est pas invalide du fait qu'un homme du métier puisse être forcé de faire des essais ou des expériences qui ne sont pas à proprement parler des inventions, et qu'un homme expérimenté puisse, en suivant les instructions du mémoire, obtenir le résultat désiré. Le mémoire est valide s'il permet à cet homme de réaliser l'invention, et lui fournit les instructions adéquates indiquant quels essais ou quelles expériences il lui faudra faire, et de quelles manières.

page 4 du mémoire, on peut lire: "Au moment de réaliser l'invention, il faut vérifier si les plâtres disponibles se dispersent dans l'eau à un point tel qu'il est possible de tirer plein profit des avantages de l'invention. Ceci peut être accompli en mettant en pratique les méthodes d'essais susmentionnées."

Par conséquent, la Commission est convaincue que le mémoire descriptif contient les instructions suffisantes pour permettre à un homme expérimenté ou versé dans le métier des plâtres d'exécuter les instructions ou les essais décrits de manière à faire plein emploi de l'invention, répondant ainsi donc aux exigences de l'article 36.

La Commission constate que le modificatif rejeté n'est autre qu'une définition modifiée de la surface sèche spécifique du plâtre après mouillage, exprimée en termes du produit du coefficient de dispersion multiplié par la surface sèche spécifique avant mouillage, soit $13,800 \text{ cm}^2$ au gramme, et qui n'altère en rien la nature de l'invention telle qu'elle est définie, mais fait plutôt ressortir la limite critique inférieure de $13,800 \text{ cm}^2$ au gramme plutôt que le coefficient de dispersion de 4.6.

Qui plus est, il ne semble pas y avoir raison de douter de la déclaration de G.P. Campbell qui dit, dans son affidavit: "Pour une raison inexplicée, l'illogisme, et je dirais même l'erreur, d'associer la gamme entière de granulométrie à une valeur limite unique de "coefficient de dispersion" a dû passer inaperçu lors de la rédaction de la revendication initiale à grande portée." Plus loin, il ajoute: "Je crois qu'il est tout à fait raisonnable et acceptable que la revendication soit, à mon avis de chimiste en plâtres possédant une certaine expérience, jugée conforme avec ce qui est nettement la teneur de l'ensemble du mémoire quant à l'essence même de l'invention." (M. Campbell est un homme de sciences, au service de BPB Industries (recherche et développement) et il est engagé depuis huit ans à l'étude de la composition et des propriétés chimiques du gypse, ainsi que de

Par conséquent, la Commission est convaincue qu'aucun élément nouveau n'a été ajouté et que le modificatif rejeté est recevable au titre d'une solution qui viendrait tout naturellement à l'esprit d'un homme, versé en la matière, ayant en main les indications énoncées au mémoire initial et possédant les connaissances et aptitudes propres au destinataire d'un tel mémoire.

Etant arrivée aux conclusions susmentionnées pour les motifs énoncés, la Commission ne voit pas la nécessité de discuter l'argument avancé par le demandeur quant à l'article 50 de la Loi sur les brevets.

La Commission suggère que compte aurait dû être tenu de la portée de la revendication 1, laquelle n'a soulevé aucune objection, en ce qu'une gamme de surface sèche spécifique initiale allant jusqu'à 5000 cm² au gramme pourrait peut-être dépasser la portée de la réalisation spécifique prévue par la revendication. De plus, la revendication 2, sans référence à l'objet de la revendication 3, semble incomplète.

Par conséquent, la Commission recommande que la décision finale portant le refus de la modification soit révoquée.

Le président adjoint de la
Commission s'appel des brevets

J.F. Hughes

Nous souscrivons aux constatations de la Commission d'appel des brevets et révoquons la décision finale. La demande est retournée à l'Examineur pour la reprise de la procédure d'examen de la demande de brevet.

Telle est notre décision,