

DECISION DU COMMISSAIRE

STATUT DIVISIONNAIRE: Non-conformité aux dispositions des articles 38(2) et 36(1)

Il ne saurait y avoir de seconde invention sur laquelle fonder la distinction divisionnaire d'après le procédé décrit et revendiqué dans le mémoire original et protégé par brevet; les revendications divisionnaires définissent l'appareil, qui y est décrit dans ses grandes lignes et illustré schématiquement, et comprennent des moyens connus de mener à bien chacune des phases du procédé breveté; le demandeur ayant soutenu que l'exposé de ce procédé était suffisant pour permettre à un homme de métier d'utiliser l'invention dudit procédé. Les revendications pour un second brevet relativement à un tel appareil, portant inévitablement atteinte au procédé déjà breveté qu'il utilise, étendraient la portée du monopole déjà accordé.

DECISION FINALE: Confirmée

\*\*\*\*\*

Cette décision porte sur une demande de révision, par le Commissaire des brevets, de la décision finale de l'examineur en date du 22 février 1972 au sujet de la demande 055,271. Cette demande a été déposée le 24 juin 1969 au nom de Neophytos Ganiaris et a trait à une "Concentration de thé". La Commission d'appel des brevets a tenu une audience le 20 juin 1973 à laquelle M. H. O'Gorman a représenté le demandeur.

Lors de l'instruction, qui s'est terminée par la décision finale, l'examineur a refusé la demande pour les motifs suivants: a) la demande divisionnaire n'est pas conforme aux termes de l'article 38(2) de la Loi sur les brevets et b) la demande ne respecte pas les dispositions de l'article 36(1).

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

Le 23 juin 1969, des revendications pour un appareil ont été ajoutées à la demande 994,721 afin de servir de base à la demande divisionnaire déposée le 24 juin 1969. Ces revendications pour un appareil, ajoutées à la demande originale, à titre de demande divisionnaire, ont été annulées volontairement le 27 juin 1969, avant que l'examineur prenne une décision pour déterminer si ces revendications étaient bien étayées par le mémoire original, étant donné que l'article 38(2) prescrit clairement que la demande originale doit aussi décrire autant que revendiquer toute invention qui devient l'objet d'une demande divisionnaire.

...

Il est bien établi en droit jurisprudentiel 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 descriptif. En ce qui a trait à la demande principale, pour laquelle un brevet a été délivré le 7 juillet 1970, et compte tenu de la déclaration susmentionnée du demandeur,

tout homme du métier pourrait assembler le système tel qu'il a été revendiqué. Par conséquent, il est soutenu que les revendications pour un procédé et les revendications pour un produit subordonné à un procédé décrit dans un brevet déjà délivré confèrent au demandeur toute la protection à laquelle il a droit. Accepter les revendications pour le système faisant l'objet de la présente demande ne ferait qu'étendre la portée du monopole de l'invention déjà brevetée et aurait pour effet d'empêcher le public d'utiliser librement celle-ci pendant une période prolongée, si un brevet était délivré à la suite de cette demande. En bref, le demandeur n'a droit qu'à un brevet pour une invention.

La demande est également rejetée parce qu'elle ne respecte pas les prescriptions de l'article 36(1) qui dit notamment: "... le demandeur doit décrire d'une façon ... complète ... Il doit particulièrement indiquer et distinctement revendiquer la partie, le perfectionnement ou la combinaison qu'il réclame comme son invention". (C'est nous qui soulignons). Il n'y avait aucune indication du système d'appareil revendiqué comme faisant partie de l'invention ou étant d'une seconde invention, dans la demande originale, et le deuxième paragraphe de la décision antérieure en fait état.

Dans sa réplique du 23 mai 1972, le demandeur a déclaré notamment:

L'examinateur rejette la demande en ces termes parce qu'elle ne respecte pas les prescriptions de l'article 36(1) (voir décision finale, paragraphe 3, page 2): -

"L'article 36(1) dit notamment: "... le demandeur doit décrire d'une façon ... complète... Il doit particulièrement indiquer et distinctement revendiquer la partie, le perfectionnement ou la combinaison qu'il réclame comme son invention". (C'est nous qui soulignons) Il n'y avait aucune indication du système d'appareil revendiqué comme faisant partie de l'invention, ou d'une seconde invention, dans la demande originale, et le deuxième paragraphe de la décision antérieure en fait état."

A propos des phrases citées ci-dessus, il convient de remarquer d'abord que la demande en cause et la demande originale 994,721, bien que liées par le statut divisionnaire de la présente demande, doivent, par ailleurs, être considérées comme des demandes distinctes. Lorsque le mémoire d'une demande originale ne décrit pas l'invention revendiquée dans la demande divisionnaire, cette dernière est irrecevable. Cependant, cette irrecevabilité ne tient pas aux termes de l'article 36(1), mais plutôt aux dispositions relatives au statut divisionnaire de la demande divisionnaire, aux termes de l'article 38(2) ou autres.

...

Aux paragraphes 3 et 4 de la lettre officielle du 9 juin 1971, il est fait mention du rapport entre la demande en cause et la demande originale 994,721. Il y est question des dispositions de l'article 38(2) de la Loi sur les brevets, mais la lettre officielle ne fait aucune opposition spécifique en vertu de l'article 38(2) de la Loi sur les brevets.

Nonobstant le défaut d'un rejet formel aux termes de l'article 38(2) de la Loi sur les brevets, le demandeur soutient que la demande en cause est tout à fait conforme à cet article de la loi. L'article 38(2) de la Loi sur les brevets stipule que le demandeur peut déposer une demande divisionnaire "si une demande décrit et revendique plus d'une invention". Ainsi, conformément à l'article 38(2), il suffit que la demande originale décrit et revendique l'invention à revendiquer dans la demande divisionnaire. Que la demande originale 994,721 ait revendiqué l'invention décrite dans les revendications de la présente demande n'est pas mis en doute. Que la demande originale décrit l'invention revendiquée dans la demande divisionnaire est un fait évident par la comparaison des revendications de la demande en cause et le mémoire de la demande originale 994,721. Une telle comparaison révèle que chacun des éléments des revendications de la demande en cause figure dans le mémoire de la demande initiale.

Il convient de remarquer que les termes "décrit et revendique" sont ceux-là même de l'article 38(2) de la Loi sur les brevets. Le sens du mot "décrit" n'est aucunement restreint, et il est respectueusement soumis que le texte de la loi ne fournit pas le moindre fondement à l'assertion de l'examineur qui, dans sa décision finale, prétend apparemment que la demande originale doit précisément indiquer comme une invention l'objet revendiqué dans la demande divisionnaire. Il peut être admis que la demande originale 994,721, telle qu'elle a été déposée à l'origine porte surtout sur un procédé et que l'objet de l'invention tel qu'énoncé dans cette demande concerne le procédé seulement. Cependant, ces faits n'empêchent certainement pas le demandeur d'obtenir l'acceptation des revendications pour un appareil. En énonçant dans le mémoire original de la demande 994,721 les moyens d'exploiter le procédé revendiqué, le demandeur a décrit un système d'appareil servant à l'exécution du procédé. Le système d'appareil qui y est décrit étaye parfaitement les revendications de la demande divisionnaire en cause, et puisque les dispositions de l'article 38(2) sont pleinement respectées, le statut divisionnaire de la demande en cause est tout à fait légitime.

...

... A l'expiration du brevet relatif à la demande originale 994,721, le grand public aura toute liberté d'utiliser le procédé revendiqué dans ce brevet. Toutefois, en utilisant ce procédé, il ne pourra impunément porter atteinte aux revendications de tout autre brevet canadien, y compris tout brevet qui pourrait être délivré à la suite de la demande en cause. Cela ne signifie pas que le public ne pourra pas utiliser le procédé revendiqué dans le brevet expiré, mais simplement qu'il ne pourra pas utiliser dans l'application de ce procédé, le système d'appareil spécifique revendiqué dans la demande en cause, si un brevet est délivré relativement à ladite demande. Par conséquent, il n'est pas question ici d'un double brevet.

Cette demande a trait à un appareil pour concentrer par congélation une solution aqueuse de thé. La revendication 1 se lit comme suit:

Un appareil pour concentrer par congélation une solution aqueuse de thé comprenant:

- a) un refroidisseur adapté à ladite solution pour former un précipité;
- b) un dispositif d'extraction du précipité de ladite solution, et un dispositif d'amenée dudit précipité vers une première cuve.;
- c) un dispositif d'alimentation en eau de ladite première cuve, et un dispositif de mélange dudit précipité dans ladite eau;
- d) un dispositif d'amenée de la solution, débarrassée du précipité, dudit dispositif d'extraction à un cristallisateur, muni d'un dispositif de refroidissement de ladite solution clarifiée, pour former un mélange de glace et de solution plus concentrée;
- e) un dispositif d'amenée dudit mélange à un dispositif d'élimination de la glace, qui sépare cette dernière de ladite solution plus concentrée;
- f) un dispositif d'amenée de la solution plus concentrée à une seconde cuve; un dispositif d'amenée de l'eau, qui contient le précipité provenant de ladite première cuve, vers ladite seconde cuve, cette dernière étant munie d'un dispositif de mélange permettant la formation d'une solution de thé concentrée à partir de son contenu après dissolution du précipité provenant dudit dispositif d'extraction.

Un autre point intéressant: la revendication 1 de la demande originale (brevet actuel 846,128 en date du 7 juillet 1970) qui dit:

Les phases du procédé de concentration de la solution aqueuse de thé sont les suivantes:

- a) le refroidissement de la solution de thé à une température de moins de 75°F pour former un précipité dans la solution aqueuse de thé;
- b) la séparation du précipité et de la solution aqueuse de thé;
- c) le refroidissement secondaire de la solution de thé pour former une solution de thé plus concentrée mêlée de glace;
- d) la séparation de la glace et de la solution aqueuse de thé concentré; et ensuite
- e) la réunion du précipité séparé à la phase (b) et de la solution aqueuse de thé concentré.

Tel que susmentionné, l'examineur a refusé la demande sous prétexte que les dispositions de l'article 38(2) et de l'article 36(1) de la Loi sur les brevets n'ont pas été respectées.

L'article 38(2) dit notamment: "Si une demande décrit et revendique plus d'une invention, le demandeur peut... restreindre ses revendications à une invention..." La demande originale (le brevet actuel 846,128 en date du 7 juillet 1970) portait uniquement sur une description du procédé, et la page 1 du mémoire dit notamment: "Ainsi, cette invention fournit un procédé de concentration par congélation d'une solution de thé, grâce auquel la solution de thé concentrée ne perd pas son arôme," et "La figure est la représentation schématique d'un appareil qui peut être utilisé pour l'application de cette invention." (c'est nous qui soulignons) Les revendications originales portaient sur un procédé seulement, et il semblerait, d'après le mémoire descriptif de la demande originale, que le demandeur ne considérait pas "l'appareil" comme étant une seconde invention, ni même comme un aspect de l'invention faisant l'objet de la demande originale.

Le demandeur a souligné, à l'audience principalement, que la description générale des éléments du système d'appareil revendiqué est bien connue dans la technique, et qu'au moment du dépôt, elle aurait été suffisante pour qu'un homme du métier puisse utiliser l'invention. Il est sûr que l'opinion du demandeur, jointe à l'exposé de la demande originale sur la "représentation schématique de l'appareil" indique qu'un homme du métier pourrait installer l'appareil de façon à appliquer le procédé original, à l'aide des seules descriptions de la demande originale telle qu'elle a été déposée, et il ne semble pas y avoir de seconde invention pour laquelle fonder des revendications pouvant faire l'objet d'une demande divisionnaire, aux termes de l'article 38(2) de la Loi sur les brevets.

Quant au second motif d'irrecevabilité aux termes de l'article 36(1), cet article dit notamment: "... le demandeur doit décrire d'une façon ... complète ... Il doit particulièrement indiquer et distinctement revendiquer la partie, le perfectionnement ou la combinaison qu'il réclame comme son invention." (C'est nous qui soulignons). Sur ce point, le demandeur prétend que: "Lorsque le mémoire d'une demande originale ne décrit pas l'invention revendiquée dans la demande

divisionnaire, cette dernière est irrecevable. Cependant, l'opposition ne tient pas aux termes de l'article 36(1)..." Tandis que l'article 38 de la Loi sur les brevets dit: "Si une demande décrit et revendique plus d'une invention..." il est bien établi qu'un "nouvel objet d'invention" ne peut être ajouté à quelque demande que ce soit, et parallèlement, toute invention figurant dans une demande divisionnaire doit être décrite en entier dans la demande originale telle qu'elle a été déposée. C'est-à-dire que les deux articles de loi ne peuvent être considérés séparément dans le cas de demandes originales et divisionnaires.

Un point intéressant a été relevé dans la décision en cause Riddell c. Patrick Harrison and Company Ltd. (1956-1960) R.C.E. 213 où le tribunal a jugé que:

"... c'est une règle fondamentale du droit en matière de brevets qu'aucune invention ne peut être validement revendiquée sans avoir été décrite dans le mémoire descriptif 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 susmentionnée, sauf que dans ce cas-là, l'appareil était correctement décrit comme une invention, mais non le procédé, et la revendication relative au procédé a été tenue pour invalide. Par conséquent, la Commission estime que dans la demande originale, il n'y avait aucune indication de "l'appareil" revendiqué actuellement comme faisant partie de l'invention, ou d'une seconde invention.

Le demandeur a également avancé l'opinion qu'à l'expiration du brevet relatif à ce procédé, seule l'application du procédé au moyen de l'appareil "spécifique" revendiqué ici serait refusée au public. Il est difficile de voir, toutefois, comment ou à quel moment le système peut avec exactitude être qualifié de "spécifique" puisque la portée de la revendication du demandeur est très large, englobant tous les dispositifs permettant de mener à bien les phases du procédé entier, et conséquemment, il est clair que quiconque appliquerait le procédé revendiqué dans la demande originale contreferait, est-il soutenu, l'appareil revendiqué ici. Accepter des revendications portant sur l'appareil, bien qu'il s'agisse seulement de l'utilisation naturelle d'un appareil connu pour appliquer le procédé, ne ferait qu'étendre la portée du monopole de l'invention, déjà brevetée à titre de procédé dans le brevet canadien 846,128, en date du 7 juillet 1970.

La Commission est donc convaincue que, dans les circonstances, le demandeur n'a pas le droit de déposer des revendications portant sur l'appareil, aux termes de l'article 36(1) et de l'article 38(2) de la Loi sur les brevets, car il est clair que la description relativement aux appareils est rédigée en termes succincts et larges de manière à simplement décrire et étayer des revendications pour un procédé.

Le président adjoint  
Commission d'appel des brevets

J.F. Hughes

Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets et refuse de délivrer un brevet relativement à l'objet d'invention de la demande.  
Le demandeur dispose de 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 et signé  
le 6 septembre 1973

Agents du demandeur

Smart & Biggar  
Ottawa