

DECISION DU COMMISSAIRE

NON-EVIDENT: Pratique antérieure et courante.

A la suite de l'audience, le demandeur s'est rendu compte que les éléments essentiels de l'invention n'étaient pas tous compris dans les revendications et de nouvelles revendications ont été déposées. Aucune des techniques antérieures, seules ou combinées, ne laisse prévoir l'invention ni ses avantages. Le fait que l'industrie l'ait acceptée de façon spontanée démontre sa valeur inventive.

DECISION FINALE: Confirmée en partie; nouvelles revendications acceptables.

\*\*\*\*\*

La présente décision concerne une requête de révision, par le Commissaire des brevets, de la décision finale de l'examineur datée du 14 août 1973 au sujet de la demande no 149,717. Cette demande a été déposée le 18 août 1972 au nom d'Alice Koves et porte sur une "ceinture élastique pour vêtement". La Commission d'appel des brevets a tenu audience le 9 janvier 1974 où MM. M.J. Marcus et M.E. Thrift représentaient la demanderesse. Mme A. Koves assistant également à l'audience.

Cette demande porte sur une ceinture élastique en une pièce pour vêtements. La bande est fabriquée en tissu élastique et coupée en forme. Une deuxième bande plus étroite, d'une pièce, non galbée, est cousue avec du fil élastique à la première bande ainsi qu'à un vêtement élastique.

Lors de l'instruction qui s'est terminée par la décision finale, l'examineur a rejeté les revendications et la demande parce qu'elles ne contenaient pas d'objet d'invention brevetable par rapport au brevet Middendorf et aussi parce qu'elles portaient sur des pratiques de confection connues, démontrées dans les références citées.

The references applied are as follows:

References Re-Applied

Canadian Patents				
236,724	Jan. 1, 1924	Cl. 2-109	Dwgs. 1 sht	LEIBOVITZ
276,538	Dec. 2, 1927	Cl. 2-109	Dwgs. 1 sht	WAXMAN et al
353,640	Oct. 22, 1935	Cl. 2-109	Dwgs. 1 sht	LEVENTHAL
359,489	July 28, 1936	Cl. 2-110	Dwgs. 2 shts	ADAMSON
369,306	Oct. 12, 1937	Cl. 2-110	Dwgs. 1 sht	KREIN
369,368	Oct. 19, 1937	Cl. 2-110	Dwgs. 2 shts	HARDIE
522,544	Mar. 13, 1956	Cl. 2-109	Dwgs. 1 sht	STEIN
543,088	July 2, 1957	Cl. 2-110	Dwgs. 1 sht	SCHEITLIN
United States Patents				
2,149,128	Feb. 28, 1939	Cl. 2-221	THORNER et al	
2,434,743	Jan. 20, 1948	Cl. 2-221	MIDDENDORF	

In the Final Action the examiner stated in part:

Middendorf teaches a waistband construction for a garment whereby the garment may be put on or taken off by means of stretching or contracting the waist, said waistband construction comprising the combination of: an endless waist of a garment and an exposed, unsheathed interior endless elastic band, being selfconforming to the body of the wearer and being sewn to the garment by at least one row of stretchable stitches sewn preferably with elastic thread, to selfconform the contour of the waist area to the wearer. Standard tailoring practices, such as the use of various known material, cutting pieces of material to conform the wearer's body or the diverse ways of assembling pieces of material by sewing, are not considered as patentable subject matter and are well known in the prior art.

As examples of the use of various known material: Thorner et al and Middendorf disclose a stretchable skirt with an elastic waist band, Adamson discloses the preferability of a one way stretch elastic waist band, Scheitlin and Hardie disclose the use of two elastic bands, while the cutting of material to conform the wearer's body contour is shown by Thorner et al, Middendorf and Adamson.

Finally the diverse ways of assembling pieces of material by sewing are illustrated as follow. Krein shows an unsheathed waistband sewn without folding near the edge of the waist similarly to applicant's figure 2. Furthermore Krein sews the waist band at the bottom edge as shown in applicant's figures 3 and 4. Middendorf shows the applicant's Figure 3 upper edge way of assembling. Leibovitz and Waxman et al teach applicant's figure 4. Stein shows a similar assembly at the upper edge of the waist band, to applicant figure 5. Furthermore Stein and Leventhal disclose structure similar to figures 9 and 10 of the applicant.

The applicant in his response dated November 14, 1973 to the Final Action stated in part:

The present invention relates specifically to endless waistband structures for garments.

The requirements of a garment waistband are that it be comfortable and that it be aesthetically pleasing. In most cases it is not possible to meet both of these requirements as nearly as one would like. Hence, some compromise must be made between comfort and the appearance of the waistband.

As a further attempt to prove obviousness of the present combination, the Final Action discusses individually, each of the features that are admitted in the Final Action as not being shown or suggested by Middendorf. The Final Action goes on to state that these features are "standard tailoring practices" and not patentable. Applicant respectfully submits that this is clearly an improper dissection of the claimed combination and does not, by any means, establish the obviousness of the combination. This is clearly supported, as pointed out above in the case of Wood & Amcolite v. Gowshall, cited with approval in the Omark Industries case: "the dissection of a combination into its constituent elements and the examination of each element in order to see whether its use was obvious or not ... tends to obscure the fact that the invention claimed is the combination .... The real and ultimate question is: Is the combination obvious or not?" Even if each of the elements was old, the Patent Office has not established that the combination is obvious. Furthermore, these general statements are unsupported by any evidence and, in at least one case, absolutely untrue.

Dealing with the use of foundation garment material, the Final Action states that this is "old and not patentable". However, applicant's claimed invention is not merely the use of garment material; it is in a particularly recited combination. In an attempt to introduce a new, previously uncited (and therefore improper) reference, the Final Action states "spandex has been used in foundation garments, swim suit fabric, stretch fabrics and apparel. See 'Canadian Consumer' volume 4, No. 2 September/October 1966 (photocopy available in Section M5 enclosed)." Apparently, the Patent Office considers that the prior use of spandex in apparel is a disclosure of the use of spandex in an endless waist band. This contention is clearly incorrect from a simple consideration of the meaning of the word "apparel". In the Concise Oxford Dictionary of Current English 5th Edition, Oxford University Press, 1964 "apparel" is defined as "n. ornamental embroidery on ecclesiastical vestments; (arch.) clothing dress". Applicant respectfully submits that the use of spandex in stretch fabrics and apparel is not a disclosure of applicant's combination or, for that matter, any part of applicant's combination.

In considering the fact that applicant's endless band of foundation garment material is cut and contoured to conform to the waist area of a wearer, the Final Action states:

"The cutting of pieces of material to conform to the wearer's body or to the waist of the garment is not patentable because this is one of the basic steps or operation in tailoring and the result of applicant as well as Middendorf are the same i.e. a wearing apparel which is self-conforming and automatically fits itself to the body of the wearer regardless of its circumferential position, whereby the apparel may be turned about the waist and avoid bagging by eliminating continuous stress in any one portion of the skirt. It is expected skill to cut a waist band that will fit the waist of a wearer."

La demanderesse fait respectueusement observer que cet argument est tout à fait inadmissible. En premier lieu, aucune preuve n'a été donnée concernant les aptitudes du métier". Comme il en a déjà été fait mention dans les commentaires généraux, les "aptitudes du métier" ou les "connaissances générales" sont établies en fonction de ce qu'un homme du métier connaît à la date de l'invention. Aucune preuve sur ce point n'a été apportée par le témoignage d'un expert ou ne peut, selon la demanderesse, être apportée au Bureau des brevets lors de l'instruction, étant donné qu'on ne peut convoquer d'experts. En deuxième lieu, l'affirmation que les résultats obtenus par la demanderesse et Middendorf sont les mêmes est entièrement fausse. La ceinture de Middendorf n'est pas galbée et la jupe est symétrique, c'est-à-dire qu'elle est sans position devant ni dos (voir à cet effet les lignes 20 à 25 de la colonne 3). Dans la ceinture que présente la demanderesse, la ceinture du vêtement de base est, au contraire, coupée en forme pour s'adapter à la taille. Comme on le sait, le corps humain n'est pas parfaitement symétrique. Les contours de la taille sont différents à l'arrière, à l'avant et sur les côtés. Avec la forme galbée de la présente invention, la ceinture a un devant, un dos et deux côtés et ne peut se porter que d'une seule façon sur la taille.

La présente demande porte sur une ceinture pour vêtement qui permet à celui-ci d'être mis ou enlevé grâce à l'élasticité de la ceinture sans l'ouverture habituelle à la hauteur de celle-ci. Selon la demanderesse la ceinture s'adapte à la forme du corps sans faire bouillonner ou froncer le vêtement et sans étrangler la taille.

Plusieurs points importants ont été clarifiés à l'audience qui a eu lieu le 9 janvier 1974, et au cours de laquelle des échantillons de ceintures ont été présentés de même que des copies de lettres pour attester concrètement du succès commercial de l'invention décrit verbalement au cours de l'audience.

L'un des points importants qui a été souligné est qu'une "deuxième bande élastique étroite d'une seule pièce" cousue à une première bande et à un tissu extensible est un élément essentiel du succès de l'idée inventive de la ceinture. Cela a été indiqué par la demanderesse lorsqu'elle a fait allusion à une réalisation particulière et à l'objet de la revendication 3. L'inventrice a aussi elle-même déclaré que c'était là un élément essentiel de l'invention. Cet élément, toutefois, n'est pas décrit dans les revendications 1, 2 et 6 à 12 actuellement au dossier.

Un deuxième point important qui a été élaboré à l'audience est que "le vêtement n'est pas coupé et galbé" mais bien "coupé selon un profil déterminé".

A la suite de ce qui précède, le 15 janvier 1974, la demanderesse a présenté une modification volontaire pour annuler toutes les revendications contenues dans le dossier et présenter de nouvelles revendications afin de préciser les éléments essentiels de la ceinture. La modification se lit, notamment, comme suit:

A la suite des propositions et arguments présentés lors d'une récente audience de la Commission d'appel des brevets d'invention, qui a eu lieu le 9 janvier 1974, à 10 h. je désire modifier cette demande en remplaçant les revendications actuellement au dossier par les nouvelles revendications 1 à 17 ci-incluses, en deux exemplaires. Je me dois de rappeler quelors de l'audience, la demanderesse a présenté des arguments à l'effet que la réalisation prioritaire de l'invention était particulièrement différente des références citées par le Bureau des brevets. La présente modification a pour but de limiter la présente invention à la réalisation prioritaire.

En conséquence, il convient de noter que la nouvelle revendication 1 porte sur la combinaison de trois éléments essentiels. Le premier élément est un tissu extensible formant une ceinture d'une seule pièce.

Le deuxième est une bande intérieure non recouverte et d'une seule pièce faite entièrement d'un tissu de vêtement de base extensible coupé selon un profil déterminé pour s'adapter à la taille, en hauteur et en largeur. Le troisième est une deuxième bande élastique d'une seule pièce, non galbée, et beaucoup plus étroite que la première. La première et la deuxième bande sont toutes deux cousues au vêtement par au moins un rang de piqure faite avec un fil élastique.

A mon avis, cette revendication définit une combinaison non présentée ou proposée par la technique antérieure et répond aux critères de brevetabilité établis au cours de l'audience.

La revendication 1 présentée avec la modification datée du 15 janvier 1974

se lit comme suit:

Une ceinture pour vêtement qui permet à celui-ci d'être mis ou enlevé grâce à l'élasticité de la ceinture qui comprend les éléments suivants:

- a) un tissu extensible formant une ceinture d'une seule pièce pour le dit vêtement;
- b) une première bande intérieure, non recouverte, d'une seule pièce, approximativement de la dimension de la taille du vêtement et formée entièrement d'un tissu de vêtement de base élastique, et coupée en forme pour s'adapter à la taille, en hauteur et en largeur, et

- c) une deuxième bande élastique d'une pièce, non galbée et beaucoup plus étroite que ladite première bande, la première et la deuxième bande étant cousues au vêtement par au moins un rang de piqûre faite avec du fil élastique et ladite ceinture s'adaptant parfaitement à la taille, forte ou mince.

La revendication porte particulièrement sur: un tissu de vêtement de base élastique coupé en forme pour former une première bande d'une pièce non recouverte et une deuxième bande élastique étroite non galbée, fixée par des piqûres faites avec du fil élastique, à l'intérieur du bord supérieur de la première bande et au tissu extensible du vêtement.

La question est donc de savoir si la combinaison de ces éléments en un tout constitue un progrès technique brevetable par rapport aux références citées.

Dans le cas Middendorf que l'examineur considère comme la référence principale, il est question de vêtements et plus particulièrement de jupes. Un des projets de l'invention a été la fabrication d'une nouvelle ceinture d'une seule pièce.

La divulgation à la colonne 2, ligne 34, se lit comme suit:

La fabrication de la bande ou de la ceinture est une caractéristique de la présente invention. Cette étape de la méthode consiste à plier la partie 13 du bord supérieur de la jupe de façon à former un anneau 14 dans lequel passe une bande élastique 15. Dans la formule présentée, la partie 13 repliée vers le bas couvre une partie de la largeur de la bande 16, laissant ainsi le bord inférieur 15 de la bande 15 libre et non fixé à la jupe. La partie repliée 13, y compris les plis 11, la partie supérieure de la bande 15 et la partie extérieure correspondante de la jupe sont alors cousues tout le tour avec du fil élastique. Du fil ordinaire peut être utilisé pour autant que la ceinture soit étirée au maximum d'élasticité de la pièce 10 lors de la couture, bien que, par expérience, l'utilisation d'un fil élastique me semble préférable.

Bien que cette référence présente un certain nombre des éléments des nouvelles revendications, elle ne décrit pas une bande faite d'un tissu de vêtement de base "galbé". Au lieu de cela, elle présente une bande élastique "non galbée" qui ne s'adapte pas parfaitement à la taille. Une deuxième bande élastique étroite et en une seule pièce faisant partie de la ceinture et considérée par la demanderesse comme un élément essentiel, n'est pas contenue dans la référence Middendorf.

Le cas Adamson porte sur des améliorations dans la conception des ceintures pour pantalons. Il est question d'une bande extérieure galbée, non continue faite d'un ruban fort dont la gaine a été remplacée, dans ce cas, par un renfort de tissu élastique simple. En d'autres termes, l'invention d'Adamson concerne une ceinture non recouverte et en partie élastique où le ruban fort galbé est tissé.

Le brevet Scheitlin divulgue une ceinture d'une seule pièce, non galbée, consistant en une bande de caoutchouc recouverte. Une deuxième bande étroite de caoutchouc est placée entre la bande de caoutchouc recouverte et le vêtement.

Dans le cas Hardie, il est question d'une ceinture non galbée comprenant le tissu formant la ceinture du vêtement ainsi qu'une bande de caoutchouc recouverte, ou dans certains cas, deux épaisseurs de caoutchouc à l'intérieur de la ceinture.

Dans le cas Thorner, il est fait mention d'une jupe ayant une ceinture avec l'ouverture habituelle. La ceinture est composée d'un tissu pour vêtement, d'une gaine à l'intérieur de la taille et d'une ceinture élastique non galbée à l'intérieur de ladite gaine.

Les cas Krein, Leibovitz, Waxman, Stein et Leventhal ont été cités pour montrer des caractéristiques des figures 3, 4, 5, 9 et 10 de la présente demande.

Les revendications modifiées 1 et 5, toutefois, couvrent seulement les réalisations des figures 6 et 7. Ainsi, comme les autres revendications dépendent des revendications 1 ou 5, il n'est point nécessaire de traiter davantage de ces cas.

Il est admis que tous les éléments de la revendication 1 ont été illustrés, d'une façon ou de l'autre dans les références Middendorf, Adamson, Thorner, Hardie et Scheitlin prises collectivement. Toutefois, aucune référence ne montre la combinaison de la revendication 1. La question est donc de savoir, comme on l'a mentionné précédemment, si la nouvelle combinaison de ces éléments en un produit constitue un progrès technique brevetable.

La ceinture d'une seule pièce est nécessairement extensible. La considération primordiale dans la conception de telles ceintures est que l'élasticité soit suffisante pour que la ceinture puisse passer au-dessus des épaules ou des hanches, ce qui la différencie des ceintures avec ouverture à l'avant ou sur le côté de la bande de taille du vêtement. Les ceintures d'une seule pièce, relevant de pratiques antérieures, comprenaient une bande élastique en une seule pièce, composée de caoutchouc ou de ruban élastique.

La demanderesse soutient que "les ceintures d'une seule pièce dans les pratiques antérieures étaient habituellement conçues pour froncer ou bouillonner la jupe, par exemple pour former des plis", (voir le cas Middendorf) en raison de la grande élasticité requise. Alors que la ceinture qui est décrite ici, pour soutenir un vêtement ajusté, est conçue pour s'adapter gracieusement au corps sans faire bouillonner ou froncer le vêtement ou la bande de taille de celui-ci.

A l'audience, la demanderesse a démontré que le produit avait très bien été accepté sur le marché et qu'il avait remporté un succès commercial spontané. Les preuves apportées ont été présentées sous forme de lettres de recommandation pour le produit et de déclarations sur l'augmentation, du nombre d'employés fabriquant le produit, de 11 à 70 en moins de 11 mois. Il y aura une nouvelle addition de 60 employés dans un avenir rapproché.

Le succès commercial de n'importe quel produit, toutefois, peut être le fruit d'autres facteurs que de l'ingéniosité inventive; la publicité à l'abattage, par exemple. Cependant, il a été déclaré à l'audience que la publicité s'était faite uniquement "de bouche à oreille et par un certain nombre d'étalages du produit". Dans le cas The King contre American Optical Company (1950) R.C.E. 344 à 368, le juge Thorson a déclaré:

L'utilité et le succès commercial d'un nouveau dispositif peut servir à déterminer si le nouveau résultat obtenu constitue un progrès technique évident ou est le fruit d'une certaine ingéniosité. Le succès commercial en soi, sans solution à un problème particulier, n'est pas suffisant pour établir qu'il y a matière inventive. Mais, lorsqu'il est prouvé qu'un problème a pu être résolu par l'utilisation du nouveau dispositif, l'utilité et le succès commercial de ce dispositif, remplaçant des dispositifs existants, devraient alors être considérés comme des preuves certaines que sa fabrication nécessitait une démarche inventive et que le demandeur du brevet est le premier à y avoir pensé.

Il est clair, au vu de cette demande et des preuves présentées à l'audience, qu'il y avait un problème à résoudre. A la page 3, ligne 3, l'exposé dit:

Le qualificatif de problème majeur que la pratique antérieure n'a pas encore résolu, s'applique bien aux ceintures pour vêtements dans lesquelles l'élastique est libre de s'étirer et de reprendre sa forme, en restant à plat, après avoir été cousu, qu'il soit en extension ou non.

En plus de posséder de telles caractéristiques, la bande doit autant que possible s'ajuster à la taille et être uniforme en dépit de tous les aléas de fabrication rencontrés dans la pratique. Le problème est encore plus épineux actuellement en raison de la popularité des vêtements "près du corps".

L'inventrice a également indiqué à l'audience que "le problème n'a pu être entièrement résolu qu'après de longues réflexions et maintes expériences, et pas avant l'addition de la bande élastique étroite d'une seule pièce, non galbée, fixée au moyen d'une piqûre faite avec du fil élastique dans le haut de la partie intérieure de la première ceinture galbée d'une pièce". La demanderesse a également présenté une pièce justificative sous forme de dessin d'une machine qui, selon l'inventrice, a dû être spécialement conçue pour fixer la bande étroite à la première bande galbée.

La demanderesse a aussi déclaré que: "L'une des plus importantes caractéristiques de la présente invention est que la bande d'une seule pièce est faite d'un tissu de vêtement de base". Il n'y a aucune preuve que le "spandex" ait déjà été utilisé et encore moins coupé en forme pour être utilisé dans une ceinture. De plus, il n'est pas seulement question de l'utilisation de ce tissu pour vêtement, mais bien de son utilisation de la façon particulière décrite dans la combinaison. Toutes les références citées de la pratique antérieure montrent l'utilisation de bandes élastiques ou de caoutchouc pour fabriquer des ceintures.

En résumé, tel qu'il a été mentionné, le premier cas cité, soit Middendorf ne comprend pas: (1) l'utilisation d'un tissu de vêtement de base dans la ceinture; (2) une ceinture coupée en forme; ni (3) l'utilisation d'une bande élastique étroite non galbée fixée au haut de la partie intérieure de la première bande. Les brevets Adamson, Scheitlin, Hardie et Thorner, mis en parallèle ci-dessus, contiennent quelques-uns des éléments de la présente combinaison. Aucun de ces brevets, toutefois, n'indique ou ne propose la combinaison dont il est fait mention dans la revendication 1 modifiée, soit individuellement ou réunis avec la référence initiale Middendorf.

Dans ces circonstances, la Commission est d'avis que l'objet de la demande a résolu un problème dans la conception des ceintures et que l'innovation a été spontanément acceptée par l'industrie. La Commission est également persuadée que les références citées ne laissent pas prévoir la réalisation de la demanderesse pour pallier les inconvénients des techniques antérieures, et juge les revendications actuelles acceptables telles qu'elles, même sans preuve du succès ou de l'acceptation de leur objet par les gens du métier. A notre avis, l'évidence de l'utilité et du succès commercial du produit de la présente invention devraient être considérés comme une preuve certaine que sa fabrication a été le fruit d'une démarche inventive. Voir The King contre American Optical Company ci-dessus. La revendication 1 est donc considérée comme acceptable. La revendication 5 qui couvre essentiellement le même objet d'invention que la revendication 1 est également jugée acceptable. Toutes les autres revendications dépendent des revendications 1 ou 5 et sont considérées comme acceptables.

En raison des modifications présentées par la demanderesse après l'audience, la Commission n'a pas eu à considérer les revendications présentées à l'examineur et rejetées par lui. Il y a tout lieu de croire cependant qu'au moins certaines des revendications ne se distinguaient pas suffisamment de la technique antérieure, ni ne définissaient adéquatement l'invention et donc que leur rejet est justifié. Nous avons remarqué, cependant, que les revendications modifiées ont été limitées à une combinaison d'éléments qui ont été cités à l'audience comme des aspects importants de l'invention.

En conséquence, la Commission recommande que l'instruction se poursuive avec les revendications modifiées présentées par la demanderesse, le 15 janvier 1974.

Le président adjoint de la  
Commission d'appel des brevets

J.F. Hughes

Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets. En conséquence, je consens à ce que la modification volontaire du 15 janvier 1974 soit enregistrée. La demande est renvoyée à l'examineur pour reprise de l'instruction.

Telle est ma décision

Le Commissaire suppléant des brevets,

J.A. Brown

Signé et fait à Hull (Québec)  
le 24 janvier 1974

Mandataire de la demanderesse

Johnson, Marcus & Wray  
Ottawa (Ontario)