

DECISION DU COMMISSAIRE

REVENDICATION SUPERFLUE - ARTICLE 43 DU RÈGLEMENT: Utilisation commerciale d'une nouvelle composition.

Les revendications pour un nouveau procédé et pour les compositions produites à partir de ce procédé sont acceptées. Les revendications pour des articles fabriqués avec la nouvelle composition ayant prétendument des avantages sur les articles fabriqués auparavant de matières connues sont refusées parce qu'elles sont superflues (art. 43 du Règlement), ambiguës (art. 36 de la Loi), divisionnaires (art. 38 de la Loi), et parce qu'il s'agit de combinaisons "épuisées"; le demandeur soutient pour sa part que de telles revendications sont nécessaires pour conférer une protection adéquate aux termes de l'article 43 du Règlement, qu'elles ne sont pas entachées de vices par l'invalidation des revendications portant sur la composition en vertu de l'article 46 de la Loi, si seule l'apparence de la composition, mais non son utilité divulguée, est réputée manquer de nouveauté

DECISION FINALE: Confirmée

Cette décision porte sur une requête de révision, par le Commissaire des brevets, d'une décision finale de l'examineur relativement à la demande 131,656 (classe 402-318). La demande a été déposée le 4 janvier 1972 au nom de Thomas E. Shepherd et Francis Gould et cédée à la National Patent Development Corporation of Delaware. L'invention est intitulée "Polymères hydrophiles - produits et méthodes de fabrication des produits". Lors de l'audience tenue par la Commission d'appel des brevets pour étudier le rejet, M. Ian Brameld a représenté le demandeur.

La demande a trait à de nouveaux polymères hydrophiles et à leurs procédés de fabrication. Le polymère est utile en tant qu'excipient pour les substances pharmacodynamiques et pour les essences naturelles et synthétiques. Aucune objection n'a été faite relativement aux 12 premières revendications dans lesquelles les nouveaux polymères et procédés ont été revendiqués. Cependant, les revendications 13 à 31, qui portent sur diverses applications des nouveaux polymères, telles que les sutures chirurgicales, les lentilles, les enduits de pare-brise, les bases de prothèses dentaires, les compositions d'assaisonnement et les agents pharmaceutiques ont été rejetées. Dans sa réplique à la décision finale, le demandeur offre de réduire le nombre de revendications de 31 à 23 en éliminant les revendications portant sur certains produits. Les recommandations de la Commission tiennent compte de ces modifications possibles.

La Commission a également en main la demande complémentaire 131,655, cédée au même demandeur, laquelle a été étudiée au cours de la même audience. Elle fera l'objet d'une recommandation distincte, même si elle soulève essentiellement les mêmes questions. Le demandeur y a inclus des revendications portant sur d'autres produits comme les dispositifs intra-utérins, les vaisseaux sanguins artificiels, les valvules cardiaques, les diaphragmes, les assaisonnements, les compositions médicinales, les filtres, les lentilles, les coques d'embarcations, et les progège-bouche. Quelles que soient les conclusions relatives à l'une ou l'autre de ces demandes, elles auront un effet de réciprocité dont il faut tenir compte au moment de prendre une décision.

Lors de l'instruction qui s'est terminée par la décision finale, l'examineur a refusé les revendications 13 à 31 (voir les revendications proposées 13 à 21 et 23) parce qu'elles sont inutiles à la protection de la composition, et superflues aux termes de l'article 43 du Règlement régissant les brevets.

Les motifs de rejet qui suivent ont été tirés de la décision finale de l'examineur:

Le rejet des revendications 13 à 31 est maintenu parce que ces revendications sont inutiles à la protection de la composition, compte tenu des revendications 1 à 12. Les revendications 13 à 31 sont donc superflues en vertu de l'article 43 du Règlement régissant les brevets.

Dans le deuxième paragraphe de sa réplique, le demandeur a tenté d'établir une distinction entre les revendications 1 à 12, portant sur les compositions, et les revendications 13 à 31, portant sur les usages commerciaux de ces compositions. Une telle distinction ne peut être faite en vertu des dispositions de la Loi sur les brevets. Effectivement, il est indispensable que ce qui est revendiqué dans chaque revendication ait une utilité pour le commerce et l'industrie. L'acceptation des revendications 1 à 12 est fondée, entre autres considérations, sur leur utilité. L'importance de cette caractéristique est une question de circonstances et ne nuit pas à la brevetabilité des revendications une fois leur utilité établie. Les revendications portant sur les compositions (revendications 1 à 12) assurent la protection relative à l'utilisation de ces compositions. Il est donc inutile, en vertu de la Loi sur les brevets, de rechercher une protection plus grande en présentant d'autres revendications portant sur "des usages commerciaux importants".

Relativement au troisième paragraphe de la réplique du demandeur, il y a, a priori, présomption de validité au moment de la délivrance d'un brevet. Ce bureau ne peut prévoir les procédures qui suivront la délivrance, avant qu'une demande soit acceptée.

Le plaidoyer présenté par le demandeur, selon lequel les revendications 13 à 31 devraient être acceptées sous prétexte que les revendications 1 à 12 pourraient un jour être tenues pour invalides, ne peut être considéré comme étant un motif pour justifier l'acceptation desdites revendications 13 à 31.

Le demandeur, dans sa réplique du 19 septembre 1973, a déclaré notamment:

Le demandeur estime que toutes les revendications présentées sont suffisamment utiles pour être brevetables, et le plaidoyer du demandeur n'est pas essentiellement basé sur la possibilité que les revendications pour des compositions, par opposition aux revendications pour certains usages commerciaux de ces compositions (soit les revendications relatives aux compositions intéressantes pour le commerce), puissent être jugées comme n'étant pas suffisamment utiles pour justifier la protection prévue à l'article 2 de la Loi sur les brevets. Cependant, l'examinateur semble prétendre que les revendications relatives aux "usages commerciaux" étendent la portée du monopole, puisque dans la dernière phrase du troisième paragraphe de sa décision il mentionne que le demandeur tente "d'obtenir une plus grande protection en présentant d'autres revendications portant sur des "usages commerciaux importants". Afin de clarifier ce point préliminaire, le demandeur désire souligner que les revendications relatives aux "usages commerciaux importants" sont toujours subordonnées aux revendications qui précèdent et par voie de conséquence, directement ou indirectement, aux revendications de composition que l'examinateur juge admissibles.

...

Quelle que soit la signification de cette présomption de validité, dans la pratique, au cours de la majeure partie du siècle, les rédacteurs de brevets ont inclus un certain nombre de revendications de portée décroissante dans les demandes de brevets, et il convient également de souligner que le Bureau des brevets a eu coutume de les accepter. S'il était vraiment possible de compter sur cette présomption de validité, celle-ci s'appliquerait probablement tout autant aux revendications larges qu'aux revendications de portée restreinte, et le demandeur présentant une revendication large valable n'aurait guère besoin de la protection conférée par une revendication subordonnée de portée limitée. Ainsi, l'argument de l'examinateur porterait à croire qu'il suffirait à quiconque présente une demande comme celle qui nous intéresse, d'inclure une seule revendication large portant sur la composition et une seule revendications large portant sur le procédé ou la méthode. La rédaction et la délivrance de brevets comportant si peu de revendications constituent l'exception plutôt que la règle, non seulement au Canada, mais aussi dans d'autres pays dont les lois sur les brevets, ainsi que le système de jurisprudence, sont comparables. Ainsi, il est courant de présenter une série de revendications de portée décroissante, non seulement au Canada, mais également aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne. Il est facile d'expliquer une telle pratique: le demandeur craint, pour une raison ou pour une autre, que ses revendications larges soient plus tard jugées invalides, et il

soutient qu'une revendication plus limitée, portant sur des réalisations prioritaires de son invention, court moins de risques d'être tenue pour invalide qu'une revendication plus large. Le demandeur ne s'attend pas à ce que le Bureau des brevets étudie toutes ces questions en détail, mais demande seulement qu'il admette que, pour le malheur du breveté, les brevets sont souvent controversés, et les revendications, dans de tels cas, sont souvent tenues pour invalides.

...

Cette considération mise à part, il est facile d'imaginer des situations où une composition de matière était déjà connue mais était utilisée à une toute autre fin. Dans un tel cas, une revendication ultérieure pour un usage particulier, comme la fabrication d'un dispositif spécial en polymère, pourrait fort bien non seulement avoir un caractère de nouveauté mais aussi de non évidence. Le demandeur estime qu'il a le droit d'insérer un nombre raisonnable de revendications pour se protéger contre une telle éventualité, et croit que l'article 43 du Règlement ne vise pas à nier au demandeur le droit de présenter un nombre raisonnable de revendications de portée différente qu'il juge nécessaires pour assurer la protection adéquate de son invention. Le demandeur estime plutôt que l'article 43 du Règlement vise à empêcher un demandeur de présenter des revendications dont la terminologie diffère légèrement mais dont la portée est essentiellement la même, ce qui à un certain moment était pratique courante dans les mémoires descriptifs rédigés aux Etats-Unis. Le demandeur croit que les revendications conservées dans la présente demande ont toutes une portée différente et ne devraient pas régulièrement être rejetées en vertu des dispositions de l'article 43 du Règlement.

Ce rejet soulève une importante question: jusqu'où un demandeur peut-il aller dans ses revendications en vue de protéger son invention? Il s'agit plus particulièrement de savoir si un demandeur ayant inventé un nouveau procédé pour préparer une nouvelle composition de matière, et ayant revendiqué ce procédé et cette composition, peut également présenter des revendications qui introduisent divers dispositifs dans la fabrication desquels l'invention peut être utilisée. M. Brameld soutient que le demandeur a le droit de présenter un certain nombre de revendications de portée décroissante. Il n'y a aucun désaccord sur ce point. L'examineur, par exemple, n'a fait aucune objection contre 12 des revendications, de portée différente, dans lesquelles le procédé et le polymère sont définis. Il a également été soutenu que le demandeur a le droit de soumettre un "nombre raisonnable" de revendications pour se protéger contre la possibilité qu'il soit découvert ultérieurement que les revendications de compositions de matière sont déjà connues pour une fin différente, "dans un tel cas, une revendication ultérieure pour un usage particulier comme la fabrication d'un dispositif spécial en polymère, pourrait fort bien

non seulement avoir un caractère de nouveauté mais aussi de non évidence."

A son avis, l'article 43 du Règlement ne vise pas à empêcher la présentation de telles revendications, mais seulement la présentation de revendications dont la terminologie diffère légèrement mais dont la portée est essentiellement la même.

Le rejet de l'examineur est fondé surtout sur l'article 43 du Règlement régissant les brevets, qui se lit comme suit:

Il ne sera pas accepté un plus grand nombre de revendications qu'il n'en faut pour protéger convenablement l'invention divulguée; si deux revendications ou plus diffèrent si peu qu'elles ne peuvent être acceptées comme comportant divers brevets distincts, il peut être exigé du demandeur qu'il choisisse celles des revendications qu'il désire faire accepter, et qu'il supprime les autres.

La multiplicité abusive de revendications relatives à une demande a été examinée par la Cour ne l'Échiquier en cause Schweyer Electric & Mfg. Co. c/ New York Central Railroad Co. (1934) Ex. C.R. Le juge Maclean a déclaré à la page 35:

Je ne peux m'empêcher de faire certaines observations sur la pratique qui s'est malheureusement répandue au Canada, d'insérer dans le mémoire descriptif du brevet un nombre inutile de revendications, et cette pratique est illustrée par le nombre de revendications relatives au brevet en cause, qui s'élève à cent vingt et une; je suis convaincu qu'il est tout à fait inutile de présenter un si grand nombre de revendications pour expliquer l'invention que Schweyer revendique, et cette façon de procéder ne respecte pas, à mon avis, l'esprit de la Loi sur les brevets en ce qui concerne l'obligation de revendiquer distinctement. Cependant, ce n'est pas Schweyer qui me préoccupe particulièrement. La multiplication inutile des revendications est devenue une pratique beaucoup trop courante dans le domaine relevant de notre compétence et il conviendrait de trouver un moyen d'y mettre fin. Quiconque a réellement inventé quelque chose devrait savoir ce qu'il a vraiment inventé, et devrait pouvoir énoncer clairement, en peu de mots, la nature de l'invention qu'il revendique. Dans son excellent ouvrage sur les brevets, Terrell traite précisément de cette question, en ces termes:

Il faut se rappeler que l'objet de la revendication est de décrire très clairement l'invention revendiquée. Ces dernières années, une croyance s'est implantée selon laquelle un brevet a de meilleures chances d'être valable et de prévenir la contrefaçon si toutes les permutations et combinaisons possibles des éléments faisant partie de l'invention sont revendiquées séparément... une telle prolixité n'aide en rien les tribunaux qui, lorsqu'ils doivent déterminer la présence d'un objet d'invention, d'une nouveauté ou d'une contrefaçon, se posent invariablement la question suivante: "Qu'a inventé cet homme?"

Il serait tout à fait juste et équitable d'appliquer ce commentaire aux revendications de bon nombre de brevets délivrés au Canada, et il est exact d'affirmer que ce n'est que pure superstition de croire qu'un

brevet est plus valable parce que toutes les permutations et combinaisons possibles des éléments faisant partie de l'invention sont revendiquées séparément. En Angleterre, ce point a été examiné par les juristes de la Couronne quant à l'interprétation de l'article 4 du Règlement régissant les brevets, 1905 (article 14, 1920), en cause J.S. Bancroft (1905) 23 R.P.C., page 89. Dans ce pays, le Règlement régissant les brevets stipule que les revendications doivent être exposées en termes clairs et précis. Le procureur général a souligné que certains genres d'inventions peuvent justifier la présence d'un grand nombre de revendications. Il déclare:

Pourvu que l'exposé de chaque revendication soit clair et concis, et qu'il n'y ait pas de répétition dans les revendications distinctes, nous ne croyons pas qu'il y ait nécessairement violation de l'article... Cependant, dans le cas présent, nous estimons que la décision de l'examineur en chef est juste... Le demandeur tente de parer à toute éventualité.

...

A la page 36, le juge Maclean poursuit:

... Si les dispositions de la Loi sur les brevets ne sont pas suffisamment claires pour permettre au Bureau des brevets de prévenir la multiplication inutiles et ambiguës des revendications, je propose très respectueusement que le Commissaire des brevets recommande que la Loi sur les brevets soit modifiée de façon que le Bureau des brevets soit investi des pouvoirs lui permettant de mettre un terme aux abus dont je parle...

A notre avis, c'est pour répondre à de telles préoccupations et pour empêcher de tels abus que l'article 43 du Règlement régissant les brevets a été établi.

Plus récemment, le procureur Jacket a abordé la question des revendications multiples en cause Hercules Inc. c/Diamond Shamrock (1970) R.C.E. 574. Nous citons un passage de la page 596:

Ayant ainsi décrit son "invention" ou découverte en des termes qui permettront à ses collègues ou à tout homme du métier de l'utiliser, l'inventeur doit satisfaire aux dispositions de l'article 36(2) de la Loi selon lesquelles il doit exposer en termes "explicites" les choses ou combinaisons pour lesquelles il revendique une propriété exclusive. C'est à ce stade qu'il doit formuler la définition juridique du monopole qu'il revendique. S'il rédige sa revendication de telle sorte qu'elle ne couvre pas l'ensemble de sa découverte, d'autres pourront profiter de sa divulgation sans porter atteinte au droit de monopole qu'il demande. Ce problème oblige certainement l'inventeur et ses conseillers à exposer avec soin et précision ce qui a ou n'a pas été inventé, ou tel serait le cas, si l'article 38 de la Loi ne laissait pas au Commissaire la faculté implicite de permettre aux inventeurs de "revendiquer" d'autre façon. Ce qui se produit, avec le consentement du Commissaire, au moins dans certains cas,

c'est que, tout d'abord une revendication est rédigée en termes aussi larges que possible en ce qui concerne l'objet d'invention décrit dans le mémoire descriptif, puis en variant à l'infini, semble-t-il, la terminologie de la première revendication, l'inventeur présente des revendications supplémentaires qui décrivent l'invention sous des angles divers par l'addition de nouveaux facteurs restrictifs n'apparaissant pas dans la revendication initiale.

En cause Ridell c/ Patrick Harrison & Co. Ltd. 1956-1960 R.C.E. 213 à 253,

l'ancien président de la Cour de l'Echiquier a déclaré:

Ayant imaginé l'invention, il (l'inventeur) avait le droit de la décrire dans les revendications de manière à se protéger et à profiter du monopole de son invention. Il était, en quelque sorte, maître de ses revendications, dans les limites de la portée de son invention, et avait le droit de les rédiger "en termes suffisamment larges pour s'assurer la protection désirée..."

Cependant, il existe d'autres décisions dans lesquelles il est donné à entendre qu'un demandeur doit aussi respecter certaines limites dans la rédaction de ses revendications. Bien que les circonstances dans lesquelles ces restrictions ont été appliquées ne correspondent pas nécessairement à celles qui nous intéressent, ces décisions indiquent cependant les principes à respecter.

En cause Rohm and Haas c/ le Commissaire des brevets, 1959 R.C.E. 153, par exemple, le juge Cameron a tenu compte de l'article 43 du Règlement (alors l'article 53). Dans sa décision de refuser certaines revendications pour un procédé, le tribunal a fait remarquer à la page 172 ce qui suit:

A mon avis, en vertu de notre Loi, nul n'est tenu de présenter des revendications comme les revendications 10 à 13 pour qu'un brevet soit délivré. Un breveté est couvert pour tous les usages auxquels son invention est susceptible de s'appliquer. Dans la mesure où le cédant du demandeur a inventé des composés pour lesquels des brevets ont été délivrés, le demandeur jouit de toute la protection conférée par ces brevets.

En cause Gilbert c/ Sandoz 64 CPR (1971) 14 à 35, le juge Thurlow a tenu pour invalides certaines revendications (10 et 11) pour une composition pharmaceutique ".tant donné qu'aucune invention de compositions pharmaceutiques n'a été faite, à l'exclusion de l'invention de la thioridazine, elle-même intégralement revendiquée dans les revendications 1 à 9." Après une étude détaillée, il a jugé que les revendications 10 et 11 étaient non recevables étant donné que "les revendications 1 à 9 représentent toute la protection à laquelle le défendeur a droit relativement à cette invention, et que par rapport à l'ensemble des revendications, elles (10 et 11) cherchent à outrepasser la protection à laquelle le défendeur a droit, en vertu des dispositions de l'article 45 de la Loi sur les brevets, en ce qui concerne l'invention de la thioridazine et à monopoliser, indépendamment des autres revendications, des compositions contenant de la thioridazine, et ainsi à restreindre l'utilisation

de la thioridazine d'une façon particulière même par quiconque entre légalement en sa possession en vertu d'une licence expresse ou implicite." La Cour suprême (S.C.P.R. (2d) 1973, 210 à 212) n'a pas modifié cette conclusion.

En cause Hoffmann - La Roche c/ le Commissaire des brevets 1954 Ex. C.R. 52, le demandeur désirait revendiquer certains aldéhydes connus restreints à un nouveau procédé de fabrication. Le tribunal, lors de l'étude d'une allégation que "une invention peut être revendiquée sous divers aspects". a conclu (à la page 58):

...dans le cas d'un produit, il n'est pas obligatoire de présenter une revendication subordonnée pour protéger l'invention du demandeur car ce dernier a le droit d'obtenir la même protection pour son procédé, que sa demande soit ou non accompagnée d'une revendication pour un produit dérivé d'un procédé. La protection conférée ne couvre que son procédé car c'est là tout ce qu'il a inventé. Par conséquent, le demandeur doit respecter les dispositions de l'article 53 (maintenant 43) du Règlement régissant les brevets (l'article était alors cité). A mon avis, le Commissaire a probablement pris cette décision en se basant sur la première partie de l'article...

En appel, la Cour suprême a confirmé le jugement rendu par le président de la Cour de l'Échiquier (1955 S.C.R. 414).

Il convient de se reporter également aux conclusions de la Cour suprême en cause le Commissaire des brevets c/ Farbwerke Hoechst, 1964 S.C.R. 49. Dans cette cause, le demandeur a obtenu un brevet dans le cadre d'une demande divisionnaire pour un procédé et un produit, et a tenté d'obtenir un autre brevet pour le produit dilué au moyen d'un excipient. Après avoir jugé cette pratique inadmissible étant donné que le demandeur essayait par là d'obtenir deux brevets pour la même invention, le tribunal a ajouté (à la page 53):

En outre, le défendeur a déjà reçu toute la protection conférée par un brevet aux termes de la loi. L'invention réside dans un procédé nouveau, utile et inventif pour produire une nouvelle substance médicinale, et le défendeur a déjà obtenu des brevets et pour les procédés inventifs et pour le nouveau produit dérivé de tels procédés. Dans ces brevets, les revendications pour le procédé et les revendications pour les produits dérivés du procédé représentent toute la protection à laquelle le défendeur a droit. (C'est nous qui soulignons)

Voir également Sirdar Rubber c/ Wallington, XXII RPC (1905), 257 à 266, où il est dit:

Lorsqu'il s'agit d'une invention portant uniquement sur une partie d'un article ou d'une machine, laquelle partie est revendiquée séparément comme invention, la portée du brevet ne peut être étendue par la revendication de cette partie dans chacune des combinaisons où elle est employée, aussi évidentes soient-elles.

Il faut aussi se demander si les revendications rejetées portent sur ce qu'il convient d'appeler une "combinaison épuisée", et si, à cet égard, elles doivent être tenues pour des revendications ne définissant pas l'invention comme le stipule l'article 36(2). En cause Baldwin International Radio Co. of Canada c/ Western Electric Co. Incorporated (1934) SCR 94 à 104, le juge Rinfret s'est appuyé sur les citations suivantes tirées de la jurisprudence britannique:

La nouveauté réside dans la combinaison, et il suffit de décrire convenablement la combinaison n'est pas nouvelle, éventualité qu'a d'abord présentée Lord Selborne en cause Moore c/ Bennett (1884) 1 R.P.C. 120, de sorte qu'un brevet ne peut être délivré pour une combinaison, alors même si le breveté la présente faussement comme étant une nouvelle combinaison, chose que, par hypothèse, elle n'est pas, la nouveauté doit faire partie de l'élément subordonné. La cause Foxwell c/ Bostock (1864) 4 DeG. J & S 208 s'applique alors. Le fait de la décrire comme une nouvelle combinaison serait, dans un tel cas, la décrire faussement. L'invention dans un cas comme celui-ci n'est que l'amélioration d'une partie précise d'une ancienne combinaison, et cette partie doit être nommée par le breveté.

et

...Si, effectivement, dans le mémoire descriptif, le breveté était libre de revendiquer comme un tout, non seulement la combinaison de toutes les parties, mais aussi certaines parties subordonnées ou auxiliaires de la combinaison, sous prétexte que lesdites parties subordonnées ou auxiliaires sont nouvelles et matérielles, comme il avait été donné à entendre en cause Lister c/ Leather (1858) 8E1. & Bl. 1004, il serait alors inutile d'obliger le breveté à distinguer soigneusement ces parties subordonnées ou auxiliaires, et à préciser sans équivoque quelle revendication de parties, en plus de la revendication de combinaison, il souhaite faire valoir.

Relativement à l'invention à l'étude, il est reconnu que les polymères et les résines sont utilisés dans la fabrication de bases de prothèses dentaires, de lentilles, pour le revêtement des coques d'embarcations, comme filtres, dispositifs médicaux, etc. L'examinateur n'a pas cité d'exemples de ces usages, mais certains sont mentionnés à la page 1 du mémoire, où il est question de la technique antérieure.

Il ressort de la jurisprudence mentionnée ci-dessus, de l'article 43 du Règlement, et de l'article 36(2) de la Loi qui a engendré l'article d'application du Règlement, qu'un demandeur a le droit de présenter un nombre raisonnable de revendications de portée décroissante pour définir son invention. Il est également clair qu'il ne doit pas outrepasser

l'invention, ni rédiger ses revendications de manière à rendre l'invention obscure ou son identification ambiguë. Il ne doit pas étendre la portée de son brevet au-delà de sa véritable invention. Il ne peut pas multiplier ses revendications en présentant des combinaisons présumées ne se distinguant de l'invention véritable que par l'exclusion d'éléments utilisés dans la technique antérieure, et ne remplissant aucune fonction nouvelle. Il ne peut inclure dans les revendications d'anciens éléments inutiles qui pourraient induire le public en erreur quant à la portée réelle de l'invention. Ses revendications doivent décrire précisément et revendiquer clairement l'invention.

Bien que nous ne considérions pas automatiquement que le nombre de revendications, dans le cas présent, soit excessif, nous croyons que les revendications qui ont été refusées sont inadmissibles pour les autres motifs invoqués. A notre avis, les revendications 1 à 12 sont caractéristiques des revendications multiples que les tribunaux ont jugées admissibles.

Le demandeur nous a prié d'approuver des revendications pour des objets d'invention secondaires sous prétexte que ce qui est couvert par ses revendications principales peut ne pas être inventif et, qu'en ce cas, les objets d'invention secondaires pourraient être tenus pour des inventions distinctes de l'objet d'invention principal, et lui conférer la protection pour ces inventions différentes. Si une telle assertion est juste, les deux groupes d'objets constitueraient des inventions distinctes, que l'objet d'invention principal soit valable ou non, et les objets d'invention secondaires devraient faire l'objet de demandes distinctes pour satisfaire aux dispositions de l'article 38 de la Loi. Il incombe au demandeur de déterminer quelle invention il désire revendiquer dans cette demande, et de limiter ses revendications à cette invention. La logique de cette opinion est corroborée par une récente décision de la Cour suprême de l'Allemagne de l'Ouest sur requête Farbenfabriken Bayer, en date du 27 juin 1972, comme il est signalé à la page 419 du volume 4 de l'International Review of

Industrial Property and Copyright Law où il est dit en conclusion que lorsqu'un demandeur revendique une nouvelle teinture de même que le procédé de fabrication et le procédé d'utilisation s'y rattachant, les revendications supplémentaires portant sur le papier, les pâtes d'imprimerie, les tampons encreurs, les crayons feutres, le poli à chaussures, et les stylos à bille contenant ladite teinture contreviennent au principe d'unité d'invention.

Nous estimons également que des revendications comme les revendications proposées 13, 14, 16 18 et autres rendent inutilement ambigu l'objet revendiqué. La revendication 13 par exemple, se lit comme suit:

13. Une poudre de polymère hydrophile telle que revendiquée dans la revendication 12 dans laquelle le polymère comprend une substance pharmacodynamique à titre de composante recouvrant une suture chirurgicale.

Le lecteur ne sait pas vraiment si la revendication porte sur une suture ou sur une poudre hydrophile. Si la revendication porte uniquement sur la poudre, elle est superflue compte tenu de la revendication 12 dont elle découle; elle indique simplement les usages possibles du polymère de la revendication 12. De telles revendications ne précisent pas clairement la protection désirée. Nous croyons qu'elles donnent prise à la critique formulée en cause Natural Colour Kinematograph c/ Bioschemes 32 R.P.C. 256 à 266 contre la rédaction de revendications dont l'interprétation est très large de façon à prendre les contrefacteurs à leur propre jeu, quoique se prêtant à des interprétations plus limitées de façon à les restreindre à des dimensions sûres si elles faisaient l'objet de poursuites.

Pour les motifs indiqués, nous recommandons que le rejet des revendications 13 à 31 (ou 13 à 23 de la revendication proposée) soit confirmé.

Le président de la Commission
d'appel des brevets,
Gordon Asher

Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets et refuse les revendications 13 à 31, ainsi que les revendications 13 à 23 proposées. Le demandeur dispose de six mois pour interjeter appel de cette décision, en vertu des dispositions de l'article 44 de la Loi sur les brevets.

Telle est ma décision.

Le Commissaire des brevets,
A.M. Laidlaw

Fait à Hull (Québec)
le 27 janvier 1975

Agents du demandeur

Smart & Biggar
Ottawa (Ontario)