

DECISION DU COMMISSAIRE

DEMANDE DIVISIONNAIRE: Appareil et procédé pour la fabrication de boyau.

La présente est une demande divisionnaire de la demande 072,053. Il s'agissait de déterminer si l'appareil susmentionné était revendiqué dans une demande antérieure qui ne revendiquait que la manière de s'en servir. La Commission a conclu que l'objet en question avait déjà, dans ce cas particulier, été revendiqué dans la demande principale et que l'instruction de la demande pouvait se poursuivre, à la condition que certaines modifications soient faites.

Rejet annulé

La présente décision concerne une demande de révision par le Commissaire des brevets de la décision finale de l'examineur du 10 avril 1975 au sujet de la demande 167,447 (Catégorie 271-9). Celle-ci a été déposée le 29 mars 1973 au nom de Algimantas P. Urbutis et coll. et porte la mention "Boyau plissé, procédé et appareil pour la fabrication". La Commission d'appel des brevets a tenu une audience le 8 septembre 1976 à laquelle le demandeur était représenté par M. A.P. Bull.

L'invention porte sur un appareil et un procédé pour la fabrication d'un boyau plissé et comprimé en forme de tube qui peut servir de boyau à saucisse. Il s'agit d'une demande divisionnaire à la demande 072,053 et elle a fait l'objet du brevet 927,417 concédé le 29 mai 1973; la demande ne revendiquait que l'appareil. Il est également souligné que la demande 072,053, supra, est elle-même divisionnaire de la demande 933,456 qui a fait l'objet du brevet 884,816 concédé le 2 novembre 1971. Les revendications de ce brevet concernent un appareil et un procédé pour la fabrication de boyau plissé.

Dans sa décision, l'examineur a rejeté la qualité de "demande divisionnaire" pour la demande, du fait que l'objet dont il est question dans les revendications 4 à 10 sur le procédé n'avait pas été revendiqué dans la demande principale 072,053. Il faut remarquer que l'appareil décrit dans la première revendication "n'est pas spécialement propre" à l'application du procédé décrit dans les revendications 4, 9 ou 10. Il a également déclaré (notamment):

Tout au long de l'instruction de la demande, le Bureau a soutenu que la présente demande ne pouvait être qualifiée de "demande divisionnaire" étant donné qu'elle contient des revendications qui ne sont pas comprises dans la demande principale no 072053.

Dans sa première réponse, datée du 21 août 1973, le demandeur s'est conformé à l'exigence du Bureau et a supprimé les revendications litigieuses pour obtenir la qualité de "demande divisionnaire" mais, par la suite, il les a présentées à nouveau en arguant (dans ses réponses du 2 mai 1974 et du 19 septembre 1974) qu'elles ne constituent qu'un autre aspect de l'invention décrite dans les revendications sur l'appareil et que, comme telles, elles méritent la qualité de "demande divisionnaire" malgré que leur objet ne soit pas revendiqué à proprement parler dans la demande principale.

Le demandeur lui-même a admis que les revendications 4 à 10 ne figuraient pas dans la demande principale no 072053 bien qu'elles aient été présentées dans la demande no 935456, en disant qu'il pensait, au moment où les deux demandes étaient co-instance (la présente demande et la demande no 072053) qu'il n'était pas nécessaire que ces revendications soient comprises dans la demande principale no 072053).

Il ressort des remarques du demandeur que l'objet des revendications 4 à 10 n'apparaît pas dans la demande principale no 072053; bien entendu, le fait que le demandeur ait mal interprété l'exigence en question n'a rien à voir ici.

De plus, la déclaration du demandeur selon laquelle les revendications 4 à 10 sur le procédé ne révèlent qu'un autre aspect de la même invention ne saurait être admise.

La question de l'unité d'une invention qui comprend un procédé et un appareil tombe sous le coup des articles 59 et 60 du Règlement. Le premier stipule que l'appareil doit être adapté spécialement à la mise en oeuvre du procédé revendiqué pour que, en vertu du même article, les deux revendications ne soient pas considérées comme visant plus d'une invention.

En réponse à cette décision, le demandeur a fait parvenir deux réponses, les 7 juillet 1975 et 27 avril 1976. La citation suivante est tirée de la seconde:

Bien que les demandeurs admettent que les revendications 4 à 10 (qui correspondent aux revendications 7 à 10 sur le procédé dans la présente demande) ne figurent pas comme telles dans la demande principale no 072,053, ils se disent d'avis que cela n'est pas nécessaire pour satisfaire aux exigences de l'article 28(2) de la Loi sur les brevets. L'examineur prétend que les revendications sur le procédé 4 à 10 ou leur équivalent auraient dû être comprises dans la demande no 072053 avant qu'elle n'ait été acceptée, mais l'article 38(2) de la Loi sur les brevets ne justifie rien de semblable. En effet, il se lit comme suit:

"Si une demande décrit et revendique plus d'une invention, le demandeur peut et, selon les instructions du commissaire à cet égard, doit restreindre ses revendications à une invention seulement et l'invention ou les inventions définies dans les autres revendications peuvent faire le sujet d'une ou de plusieurs demandes divisionnaires si ces demandes divisionnaires sont déposées avant la délivrance d'un brevet sur la demande originale; mais si la demande originale a été abandonnée ou si elle est déchue, le délai pour le dépôt des demandes divisionnaires se termine à l'expiration du délai fixé pour le rétablissement ou la restauration et remise en vigueur de la demande originale aux termes de la présente loi ou des règles établies sous son autorité."
(nous soulignons)

Si l'on prend la section soulignée seulement, il apparaît clairement que les exigences de cet article sont satisfaites si la présente demande divisionnaire ne vise qu'une seule invention déjà exposée dans d'autres revendications. C'est là le point de vue que les demandeurs ont toujours soutenu depuis qu'on a refusé d'accorder à leur demande la qualité de demande divisionnaire en raison de la présence des revendications sur le procédé. Par conséquent, le critère essentiel serait donc que les revendications présentées dans une demande divisionnaire ne portent que sur une seule invention. Si tel est le cas, alors la demande satisfait automatiquement aux exigences de l'article 38(2) de la Loi étant donné que toutes les revendications portent sur une invention déjà exposée dans les revendications de la demande principale. Les demandeurs considèrent qu'il est des plus opportun de prouver d'abord à la Commission d'appel des brevets que toutes les revendications de la présente demande ne visent qu'une seule invention, qui a déjà été décrite dans une ou plusieurs revendications figurant déjà dans la demande no 072053, comme le stipule l'article 38(2) de la Loi sur les brevets et que, par conséquent, il n'est que justifié d'accorder la qualité de "demande divisionnaire" à la présente demande. Si l'on peut établir ce fait, alors la question de savoir si les revendications 4 à 10 figuraient comme telles dans la demande no 072053 ne se pose pas car, s'il est vrai que l'appareil dont il est question dans les revendications 1 à 3 est spécialement adapté à l'application du procédé décrit dans les revendications 4 à 10, alors la revendication 1 a une portée plus grande que toutes les autres, comme l'exige l'article 60 du Règlement régissant les brevets, et la présente demande "décrit et revendique un appareil adapté spécialement à la mise en oeuvre du procédé", comme le stipule l'article 50. Dans le cas qui nous occupe, les revendications sur l'appareil et le procédé représentent différents aspects d'une même invention que les demandeurs ont parfaitement le droit de revendiquer par une demande unique, comme il ressort de la décision de la Cour suprême du Canada, Baldwin International c. Western Electric 1934 R.C.S. 94.

Le demandeur se reporte également à la décision, Libby-Owens -Ford, c. Ford (C.S.) que nous étudierons plus loin.

Nous avons examiné avec soin les arguments habiles que M. Bill a exposés au cours de l'audience.

Il nous faut donc déterminer si l'invention dont il est question dans les revendications 1 à 4 était comprise ou non dans la demande principale. Pour ce faire, nous nous reporterons d'abord à l'article 38(2) de la Loi sur les brevets qui se lit comme suit: (extrait):

Si une demande décrit et revendique plus d'une invention, le demandeur peut et, selon les instructions du commissaire à cet égard, doit restreindre ses revendications à une invention seulement, et l'invention ou les inventions définies dans les autres revendications peuvent faire le sujet d'une ou de plusieurs demandes divisionnaires, si ces demandes divisionnaires sont déposées avant la délivrance d'un brevet sur la demande originale... (nous soulignons)

Il ressort clairement de cette disposition que toutes les revendications d'une demande divisionnaire doivent porter sur "l'invention ... définie dans les autres revendications" de la demande principale. Il est également clair que "l'invention" doit avoir été revendiquée dans la demande principale.

Le jugement rendu en Cour suprême dans l'affaire Libby-Owens-Ford c. Ford Motor Co. (1970) R.C.S. 833, s'applique au cas qui nous occupe: le juge Hall se réfère à l'article 38 pour préciser le sens du mot "invention" qui est utilisé à l'article 58 de la Loi sur les brevets. En page 841, il faut remarquer:

La pratique du Bureau des brevets d'accepter, dans un seul brevet, les revendications qui portent sur un appareil et un procédé ou sur un procédé et une substance démontre que les revendications sur un procédé peuvent, dans un cas particulier, n'être considérée que comme des aspects différents d'une même invention, qu'il s'agisse d'un appareil ou d'une substance. Bien que la contre-façon du contenu de l'une quelconque des revendications puisse donner lieu à une action, cela ne signifie pas que le brevet porte sur deux inventions. Bien que la Loi stipule expressément qu'un brevet ne saurait être invalidité pour la seule raison qu'il recouvre plus d'une invention, cela ne peut certes pas être présumé. Dans le cas présent, l'appelant n'a en aucune façon prouvé que les revendications sur le procédé portent sur une invention distincte de celle qui est décrite dans les revendications sur l'appareil. (nous soulignons)

Fait à noter, le juge Hall précise que ses commentaires ne sont valides que pour un "cas particulier". Il nous faut donc déterminer s'il s'agit ici d'un cas où l'on peut soutenir que les revendications sur le procédé portent sur la même invention que les revendications sur l'appareil, lesquelles figurent dans la demande principale.

Nous voyons, par exemple, que la revendication 4 ne contient rien qui ne figure déjà dans la revendication 1; le boyau, le mandrin, le procédé de plissage, le mécanisme d'étranglement annulaire, tout y est. En fait, il ne s'agit que d'une reformulation de ce qui figure déjà dans la revendication sur l'appareil. Elle décrit la manière de faire fonctionner l'appareil, laquelle est fort

probablement unique.

Il nous apparaît donc qu'il s'agit bien d'un de ces "cas particuliers" où l'on peut soutenir que l'invention visée dans la revendication sur le procédé a déjà été revendiquée dans la demande principale.

Le demandeur a proposé de modifier la revendication 1 comme suit: "un mandrin; un mécanisme pour faire progresser le boyau sur ledit mandrin jusque dans un mécanisme pour le plissage..." Nous recommandons que cette modification soit acceptée parce qu'elle rend la revendication plus conforme à l'article 36(2) de la Loi sur les brevets. La revendication 1 se lirait alors:

Un appareil pour fabriquer un boyau plissé qui se tient, composé d'un mandrin, d'un mécanisme pour faire progresser le boyau sur ledit mandrin jusque dans un mécanisme pour le plissage, d'un mécanisme qui plisse le boyau sur le mandrin et d'un mécanisme contigu au précédent qui sert à comprimer le boyau sur le mandrin."

Il a également été convenu à l'audience que le passage de la revendication 4 qui se lit comme suit: "où des plis se forment de façon déterminée sur le boyau" devrait être supprimé parce qu'il n'était pas assez étayé dans la divulgation. La revendication 4 se lirait alors:

"Procédé pour plisser un boyau en un cordon qui se tient, ce qui comprend la progression d'un boyau sur un mandrin jusqu'à un mécanisme de plissage; de là le boyau plissé est introduit dans un mécanisme d'étranglement annulaire qui comprime la surface extérieure du boyau sur le mandrin."

Il nous faut également déterminer si la revendication 4, telle que modifiée, ne constitue qu'un autre aspect de l'invention visée dans la revendication 1.

Nous sommes d'avis que les modifications apportées aux revendications 1 et 4 annulent l'objection de l'examineur selon laquelle l'appareil visé dans la revendication 1 ne serait pas adapté au procédé visé dans la revendication 4, car les deux revendications ont maintenant à peu près la même portée. Ces revendications ne visent plus que deux aspects de la même invention.

Les revendications 5, 6, 7 et 8 qui découlent de la revendication 4, décrivent d'autres variantes du procédé que l'appareil visé dans la revendication 1 peut également effectuer. Lesdites revendications sont donc acceptables dans la présente demande.

En ce qui concerne les revendications 9 et 10, les demandeurs déclarent qu'"ils sont disposés à les supprimer de la demande si cela peut aider à la faire accepter". Nous sommes d'avis que l'appareil visé dans la revendication 1 n'est pas spécialement propre à mettre en oeuvre le procédé décrit dans les revendications 9 et 10, parce que celles-ci ont une portée plus vaste que celle de la revendication 1. Par conséquent, les revendications 9 et 10 doivent être rejetées.

Le demandeur a également proposé une revendication 10 modifiée. Nous pensons qu'elle doit également être rejetée pour les raisons exposées plus haut.

En résumé, nous recommandons d'accepter les modifications aux revendications 1 et 4, et que la revendication 4 modifiée de même que les revendications 5, 6, 7 et 8 soient conservées dans la présente demande. Nous recommandons également que les actuelles revendications 9 et 10 de même que la revendication 10 proposée soient rejetées.

Le président adjoint
Commission d'appel des brevets

J.F. Hughes

J'ai examiné l'instruction du cas et les conclusions de la Commission d'appel des brevets et décidé que les nouvelles revendications 1 et 4, et les revendications 5, 6, 7 et 8 devaient être acceptées. Je rejette néanmoins les revendications 9 et 10 de même que la revendication 10 proposée. Le demandeur a six mois pour apporter les modifications proposées et pour supprimer les revendications 9 et 10 ou pour faire appel de cette décision conformément à l'article 44 de la Loi sur les brevets.

Le Commissaire des brevets

J.H.A. Gariépy

Fait à Hull (Québec)
ce 22 décembre 1976

Agent du demandeur

Smart & Biggar
Case postale 2999, succursale D
Ottawa, Ontario