

DECISION DU COMMISSAIRE

PORTEE DES REVENDICATIONS PLUS ETENDUE QUE CELLE DU MEMOIRE DESCRIPTIF:

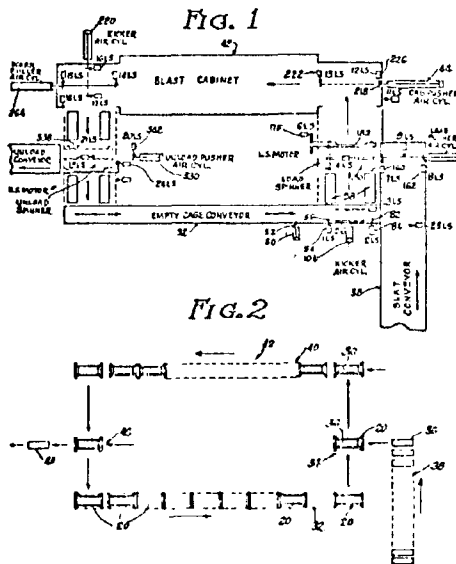
Nettoyage de pièces en fonte pour véhicules automobiles.

Les revendications originales comportaient plusieurs cages passant dans une chambre de décapage à jet. Le demandeur a déposé une demande ultérieure dans laquelle on fait appel à une seule cage et à cause du conflit qui en est résulté, essaie maintenant de revendiquer ce dispositif à cage unique dans la présente demande (antérieure).

Rejet: Confirmé.

Cette décision porte sur une demande de révision par le commissaire des brevets de la Décision de l'examineur en date du 4 février 1975 au sujet de la demande 989,192 (Classe 51-4). Celle-ci a été déposée le 28 avril 1967 au nom de Ardee H. Freeman et autres et est intitulée "Méthode et dispositif pour traitement de surface continu". La Commission d'appel des brevets a tenu une audience le 1er décembre 1976 à laquelle M. P. Beck représentait le demandeur.

La demande porte sur un procédé et un dispositif pour nettoyer des morceaux de métal lourds comme les pièces de fonte qui entrent dans la fabrication de moteurs pour véhicules automobiles. La pièce passe par une chambre de décapage où un jet de particules est dirigé contre la surface par des roues qui produisent un effet centrifuge situées à l'intérieur de la chambre. Lors de son passage, l'article pivote, ce qui fait que toutes les surfaces seront débarrassées de sable, de saleté et de barbuures. Les figures 1 et 2 (reproduites ci-dessous) illustrent ce procédé.



In figure 2, reference numeral 36 is the casting to be cleaned, 20 is a cage for transporting the casting, and 48 represents a cleaned casting.

Briefly put, the process involves putting castings in a series of open cages which rotate as they pass through the cleaning chamber so that all portions of the castings are exposed to the cleaning agent. The process covered by claim 1 is broader than that, since there is no mention of the mounting cage. The examiner rejected claims 1-3 for being so broad, stating that :

1) they are broader in scope than the invention described in the disclosure,

2) they lack at least one essential characteristic of the alleged inventive process described in the disclosure.

In the Final Action the examiner stated (in part)

The essential characteristics absent in the above claims and thereby rendering these claims broader in scope than the invention as described are:

- 1) that workpieces are inserted and supported in an open cage, and
- 2) that the open cage and workpieces therein rotate and advance through the blast area.

The invention as described overcomes certain drawbacks in prior art methods for the surface treatment of heavy metal parts such as automotive engine cylinder heads to remove foundry sand, dirt, scale, etc. Such heavy metal parts in prior art processes were mounted for suspension on an arm to enable turning movement of the part during exposure to the blast media. The loading and unloading of the heavy metal parts was time consuming with less than full exposure to the blast media.

To obviate the above drawbacks applicant conceived his invention to be in the construction and arrangement of equipment for mechanically and automatically handling the metal parts throughout the operation (see last paragraph on page 5).

The construction and arrangement of the equipment is described in detail with reference to 25 figures of drawings showing the workpieces supported in cages which are advanced and rotated through a blast zone. It is to be noted that nowhere in the disclosure it is mentioned that the cages are not necessary or that the workpieces can be sent through the blast zone without the cages.

Le demandeur a maintenu dans la lettre sus-mentionnée ainsi que d'autres antérieures que le fait d'inclure les caractéristiques essentielles susmentionnées restreindrait son invention à la présente, décrite en détail dans le mémoire. Ceci est faux et par conséquent inacceptable. Le mémoire descriptif donne beaucoup de détails qui ne sont pas exposés dans les revendications et ne sont pas nécessaires. Toutefois les cages ne sont pas visibles et n'ont pas été décrites à titre de détail évident. Elles apparaissent plutôt comme essentielles au procédé et au dispositif décrit. Comme le demandeur a déclaré à la ligne 5 de la page 6, "l'utilisation de cette invention fait appel à une pluralité de cages ouvertes conçues de façon à pouvoir repasser à travers la machine en contenant le bloc de métal".

De plus, le demandeur a soutenu que la méthode principale de cette invention est d'exposer les pièces de fonte complètement au jet abrasif. A l'appui de cette affirmation, il se reporte au paragraphe qui débute à la ligne 28 de la page 2 pour se terminer à la page 3. La conclusion qui s'impose est que les cages ne sont pas nécessaires étant donné qu'elles ne sont pas mentionnées dans ladite déclaration. Toutefois, on souligne que dans le mémoire descriptif, l'exposition complète des surfaces au jet est mentionné en tout temps conjointement avec le fait que les pièces de fonte sont placées dans des cages. En pages 6 et 7 on discute de plusieurs variantes de ces cages de façon à donner une exposition maximum au jet. Encore une fois, il n'est jamais déclaré qu'à titre de solution de rechange ou pour favoriser une exposition complète il n'est pas nécessaire d'utiliser des cages. Il n'est pas fait mention non plus de la façon de supporter et de faire pivoter les pièces dans la chambre de décapage en l'absence de cage. Par conséquent, l'argument du demandeur relatif à la grande portée de la méthode de son invention n'est pas acceptable. Le rejet des revendications 1 et 2 et 3 est donc maintenu.

Dans une brève réplique à la décision finale, le demandeur a retiré les revendications 1 et 3 et les a remplacées par les nouvelles, numérotées 1 à 4. Il a déclaré (notamment):

Par la présente modification, le demandeur a ajouté une caractéristique demandée par l'examineur. Il s'agit en l'occurrence de la cage ouverte et, en l'ajoutant, la portée des revendications est limitée pour surmonter l'objection de l'examineur quant à la portée trop étendue. La cage elle-même n'a aucun mouvement longitudinal mais tout simplement de rotation. La présence d'une cage était considérée comme un détail évident et on reconnaît qu'un tel élément est essentiel au succès de l'invention. Toutefois, les revendications ne font pas appel à plusieurs cages et il n'est pas essentiel qu'il y en ait plus d'une.

La nouvelle revendication 1 se lit comme suit:

Dispositif de nettoyage continu comprenant une enveloppe allongée, dans laquelle les pièces pénètrent par une extrémité et sortent par l'autre pour permettre leur mouvement axial, dispositif d'alimentation qui place les pièces une à une dans une extrémité de l'enveloppe et dispositif de déchargement pour recevoir les pièces à l'autre extrémité une à une, dispositif de nettoyage le long de ladite enveloppe et placé à l'extérieur pour pouvoir nettoyer une pièce à l'intérieur, l'enveloppe étant ajourée et ayant des parties ouvertes à sa périphérie

pour permettre au nettoyeur d'entrer et de passer au travers, dispositif pour faire avancer une pièce devant les dispositifs de nettoyage, pivot relié de façon que ladite enveloppe soit toujours un mouvement de rotation et qu'ainsi une pièce contenue à l'intérieur pivote toujours pendant qu'elle est nettoyée et avance devant le dispositif de nettoyage, et dispositif à la première extrémité pour enlever une pièce de convoyeur et la placer à l'intérieur de l'enveloppe.

M. Beck a déclaré que les nouvelles revendications présentées en réponse à la décision finale comprennent maintenant les caractéristiques essentielles et que l'objection de l'examineur au sujet de l'absence d'éléments essentiels est surmontée.

La seule question à étudier maintenant est de savoir si les nouvelles revendications ont une portée plus large que l'invention décrite.

Lors de l'audition, M. Beck a insisté sur le fait que les revendications rejetées étaient presque identiques aux revendications 35, 36 et 37 originales. Il a maintenu que la notion inventive du demandeur était exprimée dans les revendications originales et ajoute que ceci sert de fondement pour modifier le mémoire descriptif et les étayer. Si de telles revendications ont effectivement décrit l'invention en général, il lui serait permis de modifier le mémoire descriptif pour y ajouter cette invention générale.

La revendication originale 35 est indépendante et les revendications 36 et 37 en dépendent. Elle se lit comme suit:

Dans un procédé de nettoyage de la surface d'articles volumineux ou lourds au moyen d'un jet de particules sur les surfaces, les étapes qui consistent à avancer les articles sur un plan axial le long d'un trajet linéaire à partir d'une entrée à travers une chambre de jet jusqu'à une sortie en projetant dessus des particules nettoyantes durant le mouvement axial à travers la chambre de décapage, et de faire pivoter les articles le long d'un axe parallèle et coaxial à la direction du mouvement durant le passage à travers la chambre de décapage de façon à exposer les surfaces de ces articles au jet.

C'est un fait bien établi qu'un mémoire descriptif doit être lu interprété comme un ensemble homogène. Par conséquent en interprétant la revendication originale 35 avec référence à tout le mémoire descriptif, nous devons étudier l'ensemble et les dessins déposés à l'origine.

Les objectifs de l'invention sont exposés aux pages 2 et 3 du mémoire descriptif. On y lit que cette invention assure une opération beaucoup plus efficace et "constitue un dispositif automatique". Les pages 5 et 6 donnent les grandes lignes des "notions" de l'invention:

Les notions de base de cette invention sont la construction et la disposition de l'équipement pour manipuler mécaniquement les pièces métalliques tout au long de l'opération et qui est automatisé pour une exploitation continue, ce qui donne un procédé accéléré qui fait appel à un minimum de travail manuel et de matériaux réduisant ainsi le coût par pièce nettoyée.

En pratique, cette invention utilise plusieurs cages ouvertes 20 conçues de façon à être acheminées à travers la machine et qui contiennent des pièces de fonte au cours du trajet du chargement au déchargement en passant par la section de décapage. (nous soulignons).

Pour ce qui est des dessins, les 25 figures portent sur un dispositif qui fait appel à plusieurs cages qui passent par une chambre de décapage par jet.

A l'appui du rejet, l'examinateur a attiré l'attention du demandeur sur l'affaire Leithiser c. Pengo-Hydra Pull (1974) 2 F.C.R. 954 où on a considéré que certaines revendications étaient de portée plus large que l'invention. Lors de l'audition, M. Beck a répliqué en citant l'affaire Burton Parsons c. Hewlett Packard, décision de la Cour suprême 1976 R.C.S. 555, qui est un jugement plus récent rendu par une Cour supérieure et qu'il a affirmé faire le point sur cette question. Il a également mentionner Osram Lamp Works Ltd. c. Pope Electric Lamp Company Ltd. (1917) 34 R.P.C. p. 369 à 391. M. Beck a insisté sur le fait que ces décisions indiquaient qu'il était nécessaire de considérer le mémoire descriptif dans son ensemble, y compris les descriptions et les revendications, pour déterminer ce que le demandeur considère être son invention. Bien sûr, nous sommes d'accord qu'il faut prendre l'ensemble du mémoire en considération afin de voir s'il y a invention et allons déterminer quelle invention le mémoire descriptif "dans son ensemble" a exposé.

M. Beck a revu le dossier de cette demande et a déclaré que le demandeur avait apporté une modification au mémoire descriptif le 16 janvier 1976 pour laquelle il avait "limité cette description des notions de l'invention exposées de façon plus précise dans les revendications générales".

Cette demande a été refusée par l'examineur dans un rapport daté du 15 avril 1973 parce que "dans les modifications proposées, le demandeur a ajouté de plus grandes déclarations au sujet de l'invention pour que la portée du mémoire descriptif soit conforme à celle des revendications ci-dessus (1,23, 25 à 32)".

Le paragraphe que le demandeur a ajouté le 16 janvier 1973 se lit comme suit:

Vue en général, la méthode de l'invention réside dans le cheminement de l'article à être nettoyé le long d'un trait linéaire à partir d'une entrée à travers une section de nettoyage jusqu'à la sortie, tout en projetant des particules nettoyantes sur les articles au cours de leur trajet et tout en les faisant pivoter continuellement autour d'un axe parallèle à la direction du mouvement de façon que les surfaces soient uniformément exposées au jet nettoyant. Le dispositif comprend une enveloppe ajourée qui peut pivoter autour de son axe longitudinal et ouverte à ses deux extrémités pour permettre le passage d'un article. Un dispositif de roulement continu s'adapte à cette enveloppe pour la faire pivoter le long de son axe longitudinal cette enveloppe étant assez longue pour contenir une pièce et la faire pivoter. Les jets abrasifs sont disposés le long de l'enveloppe et projettent des particules au travers d'elle sur les pièces, dispositif de chargement à une extrémité pour y placer les pièces à nettoyer.

En suivant le raisonnement du tribunal dans l'affaire Burton Parsons selon lequel on doit interpréter le mémoire descriptif dans son ensemble, nous sommes d'accord avec l'examineur lorsqu'il déclare que "la modification n'est pas acceptable parce qu'elle élargit la portée de l'invention revendiquée".

Nous croyons qu'il peut être utile de rappeler la demande copendante 993116 déposée par ce demandeur qui a un inventeur commun (Hubert Davidsons) avec la demande qui fait l'objet de la présente. Dans sa lettre du 17 avril 1970, le demandeur a mentionné cette demande copendante et il a déclaré que "le demandeur croit que la demande qui entre en conflit identifiée par l'examineur dans sa lettre du 20 février dans la demande 993116 devrait également être placée en conflit avec cette demande, surtout pour ce qui est des nouvelles revendications 25 à 32". Le demandeur indique ici que sa demande copendante entre en conflit et qu'il croit que cette demande (89192) devrait être ajoutée au litige.

A la page 2 de la demande copendante (993,116) on fait référence à cette demande de la façon suivante:

Dans la demande copendante, 989,192, déposée le 28 avril 1967 et intitulée "Méthode et dispositif de traitement continu de surface", on décrit un nouveau procédé et un nouveau dispositif pour traiter les surfaces d'objets de métal lourds dans un cycle continu où on fait appel à plusieurs cages ouvertes dont les extrémités sont supportés par des membres annulaires pour assurer une rotation continue. Les cages partent d'un poste de chargement où les articles lourds y sont placés et ensuite elles vont jusqu'à l'amorce d'un convoyeur à rouleaux. Ce convoyeur est formé d'une paire de rouleaux séparés latéralement qui s'étendent tout le long d'une chambre de nettoyage dotée d'une ou plusieurs roues centrifugeuses qui projettent des particules à vitesse élevée sur les cages pendant leur parcours sur le convoyeur à partir de l'entrée à travers la chambre de nettoyage jusqu'à la fin du convoyeur.

Les rouleaux tournent continuellement, ce qui fait tourner les cages qui avancent dans la chambre assurant ainsi une exposition maximum des surfaces des pièces en fonte au jet nettoyant.

Dans la demande copendante susmentionnée, les cages chargées avancent progressivement le long d'un convoyeur dans la chambre de nettoyage les cages étant déposées au début du convoyeur et se suivant à la queue leu leu dans la chambre de nettoyage. Une fois sorties de cette chambre, les cages passent du convoyeur à un poste de déchargement où les pièces sont poussées par leur bout et les cages vides retournent au moyen d'un autre convoyeur à l'ouverture de la machine pour un autre cycle.

Bien que le dispositif décrit puisse assurer une opération continue pour le traitement de pièces de métal lourdes assez rapidement et avec un nettoyage uniforme de la surface, ce qui assure une production accrue et accélérée, il serait avantageux de réduire encore plus le nombre d'étapes d'un cycle complet pour réduire le matériel, l'espace et les coûts d'opération. (nous soulignons).

Il ne fait aucun doute que l'ingéniosité de la demande copendante porte sur l'utilisation d'une cage pour assurer le traitement de la surface des pièces de fonte. C'est ce qui ressort des déclarations données plus haut tirées du mémoire descriptif ainsi que des dessins et de leur description. En outre, on insiste sur la demande copendante 993,116 où le demandeur a reconnu que la notion inventive de cette demande (989,192) fait appel à plusieurs cages qui forment une chaîne continue pour cette opération.

En interprétant la demande "dans son ensemble", telle qu'elle a été déposée à l'origine et en se servant de ce que le demandeur déclare ailleurs, nous en arrivons à la conclusion que la seule étape inventive envisagée dans les revendications originales 35, 36 et 37 porte sur l'utilisation de cages multiples. Pour répéter en quelques mots ce qui a été déclaré dans l'affaire Osram Lamp (ci-dessus) à la page 391, à partir du mémoire descriptif dans son ensemble, ceux à qui il a été adressé ont conclu qu'il était nécessaire d'utiliser des cages multiples et dans la mesure où les revendications originales 35-37 ne l'indiquait pas clairement, elles étaient insuffisantes. Par conséquent, nous sommes d'accord avec l'examineur que l'interprétation du demandeur des revendications 1, 2 et 3 (maintenant 1, 2, 3 et 4) est plus large que l'invention décrite dans le mémoire et recommandons la confirmation de la décision finale.

Le président  
Commission d'appel des brevets

G.A. Asher

J'ai étudié le dossier de cette demande et les recommandations de la Commission d'appel des brevets. Je décide que les revendications 1-3 maintenant dans le dossier (et les revendications proposées 1 - 4) doivent être refusées. Le demandeur dispose de six mois pour supprimer les revendications ou interjeter appel en vertu de l'article 44 de la Loi sur les brevets.

Le Commissaire des brevets

J.H.A. Gariépy

Fait à Hull (Québec)  
ce 11e jour de février 1977

Mandataire du demandeur