

DECISION DU COMMISSAIRE

Division: Double brevet - Siloxanols utilisés pour rendre des matières hydrophobes.

Demande divisionnaire. Il s'agit pour la Commission de déterminer si la présente méthode porte sur une invention différente de l'invention décrite dans la demande principale et pour laquelle on a accordé un brevet. Il a été prouvé que les présentes revendications définissent une invention distincte de l'invention visée par la demande principale.

Décision finale: Rejetée.

La présente décision porte sur une demande de révision par le Commissaire des brevets, de la décision de l'examineur, en date du 15 février 1977, au sujet de la demande 226819 (Classe 117-113). La demande déposée le 13 mai 1975 au nom de Richard N. Lewis s'intitule "Méthode de transformation de la surface d'un substrat inorganique". La Commission d'appel des brevets a tenu une audience le 13 septembre 1978 à laquelle ont assisté MM. M. Marcus, représentant du demandeur, et L. Ford, avocat en brevets (patent counsel) des Etats-Unis.

La demande est une division de la demande 159,897 (brevet 997363) et porte sur la transformation de la surface d'un substrat inorganique en vue de la rendre hydrophobe. L'expérience consiste à chauffer le substrat en présence d'un alpha-alcoxy-omega-siloxanol, $R'O(R_2SiO)_xH$. Le substrat inorganique ainsi obtenu constitue une innovation en ce sens que sa surface a été rendue hydrophobe.

Dans la décision, l'examineur a rejeté la demande parce que la divulgation initiale telle qu'elle a été déposée ne décrivait en substance qu'une seule invention. Il a soutenu, notamment, qu'il était impossible d'émettre plus d'un brevet pour une invention, que l'utilité constitue une caractéristique inhérente de l'invention, et que la concession d'un brevet aux fins d'une utilité décrite dans un brevet existant équivaut en fait à la délivrance d'un second brevet pour un même objet, d'où obligation d'élargir le monopole d'exploitation déjà concédé dans le brevet du demandeur.

Dans sa réponse à la décision finale, le demandeur a tenté de prouver de façon circonstanciée qu'il revendiquait une invention complète et distincte du monopole d'exploitation relatif au brevet qui lui a été délivré à la suite de la demande principale. Il a également fait valoir que "les revendications dont il est ici question ne sont pas valablement rejetables étant donné la teneur de son premier brevet", et que "lesdites revendications ne portent pas sur une "méthode d'utilisation" non brevetable."

A l'audience, M. Marcus a soutenu que l'invention définie dans la présente revendication est clairement décrite dans la divulgation et que l'on peut trouver la même description dans la demande principale. Il est ensuite passé à l'examen des parties pertinentes de la divulgation.

Il s'agit pour la Commission de savoir si l'invention visée par les présentes revendications est entièrement décrite dans la divulgation et si elle est distincte du monopole d'exploitation accordé pour le brevet.

La divulgation du brevet porte sur les alcoxy-siloxanols et sur leur méthode de préparation. La revendication 4 se lit comme suit:

Méthode pour préparer un alpha-alcoxy-omega-siloxanol dont la formule est $R'O(R_xSiO)_xH$ en réaction, en l'absence d'un catalyseur basique, d'un polysiloxane avec un alcool primaire ou secondaire de la formule $R'OH$ dont le R provient du groupe formé d'un radical hydrocarbure monovalent, d'un radical hydrocarbure monovalent halogéné et d'un radical cyanoalkyl ayant jusqu'à 8 atomes de carbone, le R' provient du groupe formé de radicaux d'alkyl, de radicaux cycloalkyl, de radicaux alkenyl, de radicaux aralkyl et de dérivés substitués ayant jusqu'à 20 atomes de carbone et le x est un nombre entier de 2 à 10 dans un rapport moléculaire d'alcool et de polysiloxane cyclique d'au moins 2:1, la température atteignant la température du reflux de l'alcool.

La présente demande porte sur une méthode visant à obtenir un substrat inorganique dont la surface est hydrophobe. La revendication 1 se lit comme suit:

Méthode pour obtenir un substrat inorganique dont la surface est hydrophobe: appliquer un alpha-alcoxy-omega-siloxanol au substrat; chauffer le substrat à une température suffisante pour rendre ladite surface substantiellement hydrophobe où l'alpha-alcoxy-omega-siloxanol a la formule $R'O(R_2SiO)_xH$; le R provient du groupe formé de radicaux hydrocarbure, de radicaux hydrocarbure halogénés et de radicaux cyanoalkyl ayant jusqu'à 8 atomes de carbone, le R' est le radical d'un alcool ayant jusqu'à 20 atomes de carbone et le x est un nombre entier de 2 à 10.

Il s'agit plus précisément de savoir si la demande expose et revendique une seconde invention.

Le composé mentionné dans le brevet sert notamment de plastifiant. L'exemple 14 (page 10) illustre un emploi différent et, à notre avis, non évident, car il porte sur une propriété "hydrophobe" par opposition à la propriété de plastifiant. Il se lit comme suit:

Six gouttes de CH_3OD_3H ont été déposées sur une lamelle propre. Dix minutes plus tard, à la température de la pièce, la surface de la lamelle a été nettoyée avec de l'acétone et l'on s'est rendu compte qu'elle n'était pas hydrofuge. Six autres gouttes de CH_3OD_3H ont été déposées sur une deuxième lamelle chauffée à $105^{\circ}C$ pendant 15 minutes. Le liquide s'est évaporé et la surface s'est révélée quelque peu hydrofuge; les gouttes d'eau sur la surface formaient un angle de contact d'environ 60° . On a de nouveau appliqué six gouttes de CH_3OD_3H sur une troisième lamelle et chauffé celle-ci pendant 30 minutes à $150^{\circ}C$. La surface est devenue hydrofuge; les gouttes d'eau y formaient un angle de contact d'environ 70° .

Cette expérience démontre clairement l'utilité de l'invention définie aux présentes revendications. Nous sommes par conséquent convaincus que les revendications déterminent une invention indépendante et distincte de celle qui est définie dans le brevet.

Le cas qui nous occupe se différencie d'une décision antérieure du Commissaire (POR 2 mai 1978), laquelle a été discutée lors de l'audience, puisque dans ce cas la demande principale ne renfermait aucune description pouvant mener à une seconde invention.

Nous recommandons que soit rejetée la décision finale portant refus de la demande.

J' ai étudié la présente demande et analysé la recommandation formulée par la Commission d'appel des brevets. J'approuve la recommandation de la Commission et, par conséquent, rejette la décision finale.

Le Commissaire des brevets,

J.H.A. Gariépy

Daté à Hull (Québec)
ce 4e jour d'octobre 1978