

DECISION DU COMMISSAIRE

REVENDEICATIONS FONCTIONNELLES

Les revendications décrivant un résultat plutôt que les étapes menant audit résultat ne sont pas acceptables. La Commission propose un modèle de revendication acceptable.

Décision finale: Confirmée

\*\*\*\*\*

La demande de brevet 259168 (classe 13-17) a été déposée le 16 août 1976, et l'invention revendiquée s'intitule "Procédé de fabrication de flans". Les inventeurs Arthur G. McMullen et al ont cédé leurs droits à Sherritt Gordon Mines Limited. L'examinateur responsable de l'étude de la demande a rendu une décision finale le 12 janvier 1978 dans laquelle il refuse au demandeur le droit de poursuivre les démarches en vue de l'obtention d'un brevet. Au moment de la révision du rejet, la Commission d'appel des brevets a tenu une audience le 13 novembre 1979. M. R. Delbridge représentait alors le demandeur.

La demande porte sur un procédé de fabrication de flans en vue de la frappe de pièces de monnaie. Pour obtenir la finition désirée, un noyau de métal bon marché est recouvert d'une couche d'un autre métal par galvanisation. On a découvert qu'il est possible d'obtenir un dépôt plus épais sur la tranche que sur la face du noyau métallique, si le dépôt galvanoplastique s'opère dans un baril et sous certaines conditions. Cette technique s'avère avantageuse parce que la tranche d'une pièce de monnaie est la partie qui subit le plus d'usure. La revendication 1 de la demande se lit comme suit:

Un procédé de fabrication de flans en vue de la frappe de pièces de monnaie, y compris: fournir des noyaux de métal, chaque noyau de métal comportant des faces à peu près planes, situées de part et d'autre d'une tranche commune; verser lesdits noyaux de métal à l'intérieur d'un récipient perforé; placer ledit récipient dans une cuve de galvanisation; recouvrir les noyaux de métal d'un revêtement métallique tout en déplaçant le récipient obliquement par rapport à un axe horizontal, jusqu'à ce que le revêtement métallique atteigne une épaisseur minimale d'environ 0.05 mm sur chaque face de tous les noyaux de métal, et une épaisseur d'au moins 2 à 4 fois supérieure à celle de la face pour ce qui touche l'épaisseur du revêtement de chaque tranche de tous les noyaux de métal, et retirer les noyaux de métal recouverts du récipient.

Dans sa décision finale, l'examinateur rejette toutes les revendications de la demande parce qu'il s'agit de revendications fonctionnelles à l'étape de l'invention. Il déclare que le procédé décrit dans les revendications ne peut aboutir au résultat escompté à moins de respecter certaines conditions. Entre autres, il précise:

Il se pose une question à savoir s'il suffit d'indiquer tout simplement dans les revendications qu'il faut laisser les pièces à l'intérieur du baril jusqu'à ce que l'épaisseur du revêtement atteigne 0.05 mm sur chaque face, et une épaisseur d'au moins 2 à 4 fois supérieure à celle de la face pour ce qui touche l'épaisseur du revêtement de la tranche de chacune des pièces. La réponse se trouve dans la divulgation en ces termes "Le dosage du revêtement de nickel sur chacune des faces du noyau de métal par rapport à celui du revêtement de nickel sur la tranche du noyau de métal est essentiellement établi en fonction du rapport qui existe entre le diamètre d'un noyau de métal et le diamètre du récipient". (original anglais, page 4, lignes 1 à 5). Cet extrait démontre que les revendications sont fonctionnelles à l'étape de l'invention parce qu'elles ne font que suggérer l'idée plus ou moins évidente de produire un revêtement plus épais, mais elles ne fournissent aucune description du procédé en vertu duquel on peut aboutir audit résultat." (nous soulignons)

Dans sa réponse à la décision finale, M. Delbridge prétend qu'à partir des données fournies dans la divulgation de la demande, un spécialiste en la matière peut facilement poursuivre des expériences dans le but de déterminer le diamètre approprié du récipient en toutes circonstances. Il profite également de l'occasion pour présenter un affidavit rédigé par un certain M. A.R. Moore à l'emploi de Canadian Hanson Limited. Ce dernier a beaucoup d'expérience dans le domaine du placage à l'intérieur d'un baril et, à ce titre, il déclare que la galvanisation à l'intérieur d'un baril n'est pas une pratique commerciale habituelle parce que si l'on désire obtenir un revêtement par placage dont l'épaisseur est supérieure à 0.01 mm, cette technique exige beaucoup de temps.

La Commission doit trancher une seule question: les revendications décrivent-elles adéquatement l'invention?

Au cours de l'audience, M. Delbridge a abordé la question de l'évidence. Toutefois, nous ne croyons pas qu'il soit nécessaire d'analyser cet aspect de sa plaidoirie. Dans sa décision finale, l'examineur ne s'appuie pas sur ses objections antérieures afférentes à l'évidence. L'examineur et les membres de la Commission sont convaincus que la présente demande comporte une invention brevetable.

Le demandeur attire l'attention sur le fait que le placage des flans se fait au cours d'une opération de galvanisation à l'intérieur d'un baril. Nous constatons que la revendication 1 actuelle ne parle pas du placage à l'intérieur d'un baril. Nous estimons qu'il s'agit d'un élément essentiel qu'il y aurait lieu de préciser dans la revendication. Les autres éléments importants sont:

un récipient perforé fabriqué à partir d'une matière inerte ainsi qu'une électrode flexible en forme de tige, installée à l'intérieur dudit récipient.

Dans sa décision finale, l'examineur déclare que la revendication est fonctionnelle parce qu'elle décrit un résultat plutôt que les étapes menant audit résultat: un revêtement métallique d'une épaisseur minimale de 0.05 mm sur chaque face, et d'une épaisseur d'au moins 2 à 4 fois supérieure sur la tranche de chaque pièce.

Pour aboutir au résultat escompté, il est écrit à la page 4 de la divulgation (original anglais) que le rapport qui existe entre le diamètre de la pièce et le diamètre du récipient constitue un élément primordial. Par conséquent, nous estimons qu'il y aurait lieu d'inclure cet aspect du procédé dans la revendication. Cependant, nous ne croyons pas qu'il s'agisse d'un rapport fixe mais plutôt d'une variante en fonction du diamètre de la pièce et de celui du baril. Il n'est donc pas nécessaire d'indiquer un rapport exact dans la revendication. Compte tenu des déclarations faites lors de l'audience, nous présumons que cette question inquiétait vivement M. Delbridge, et qu'elle a provoqué le débat sur le caractère fonctionnel de la revendication.

La restriction afférente à des électrodes flexibles en forme de tige n'a pas été abordée dans la revendication, et d'après ce qui est écrit à la ligne 20 de la page 3 (original anglais) il s'agirait d'un autre élément de l'invention.

Au cours de l'audience, M. Delbridge nous a fait savoir qu'il était disposé à modifier les revendications de manière à préciser l'invention. Nous lui suggérons donc d'inclure ces deux caractéristiques dans les revendications. Dans le but de préciser nos intentions, nous lui proposons la revendication suivante qui, à notre avis, devrait représenter le fondement d'une revendication étendue acceptable.

1. Un procédé de fabrication de flans en vue de la frappe de pièces de monnaie, qui regroupe les opérations suivantes: déposer des noyaux de métal à l'intérieur d'un récipient perforé inerte pour la galvanisation, ledit récipient étant muni d'une électrode flexible; placer ledit récipient dans une cuve de galvanisation; poursuivre les opérations du dépôt galvanoplastique tout en déplaçant le récipient obliquement par rapport à un axe horizontal, jusqu'à ce que le revêtement métallique atteigne une épaisseur minimale d'environ 0.05 mm sur chaque face de tous les noyaux de métal, et une épaisseur d'au moins 2 à 4 fois supérieure à celle de la face pour ce qui touche l'épaisseur du revêtement de la tranche, le rapport entre les deux épaisseurs étant proportionnel au rapport qui existe entre le diamètre du noyau de métal et le diamètre du récipient de galvanisation, à la densité du courant, et au nombre de flans à l'intérieur du récipient.

Nous sommes convaincus que le rejet des revendications au dossier est justifié par le fait que ces dernières ont une portée plus grande que l'invention, mais nous recommandons toutefois que soit acceptée la revendication proposée, ou toute revendication englobant les restrictions qui y ont été incorporées. Les revendications subordonnées 2-7 et 9-10 pourraient également suivre à condition de dépendre de revendications étendues et recevables. Il en est de même pour la revendication 8 actuelle, c'est-à-dire qu'elle nécessite les mêmes modifications que celles préconisées dans le cas de la revendication 1.

Le président de la  
Commission d'appel des brevets

G.A. Asher

S.D. Kot  
Membre

Après analyse du dossier de la présente demande, et des recommandations formulées par la Commission d'appel des brevets, je rejette, en vertu des présentes, les revendications 1 à 10 inclusivement. Le demandeur dispose d'un délai de six mois pour annuler les revendications, et les amender conformément aux propositions de la Commission, ou interjeter appel en vertu de l'article 44.

Le Commissaire des brevets,

J.H.A. Gariépy

Datée à Hull (Québec)  
ce 16e jour de janvier 1980

Agent du demandeur

Fors & Piper  
8 King St. E., pièce 2010  
Toronto (Ontario)