

DECISION DU COMMISSAIRE

Article 2; article 36 - Combinaison inacceptable

La demande porte sur la réparation de tubes faisant partie d'un échangeur de chaleur. Les revendications ont été rejetées du fait qu'elles définissaient la combinaison inacceptable d'un outil et d'une pièce à traiter. L'outil consiste en une pastille détonante et en un dispositif de support. La pièce à traiter, soit l'échangeur de chaleur, doit être réparée à l'aide de l'outil.

Décision finale confirmée.

\*\*\*\*\*

La demande de brevet n<sup>o</sup> 298,822 (classe 260145) portant sur une invention intitulée "Pastille de support" a été déposée le 13 mars 1978. Gordon C. Larzon, l'inventeur, a cédé ses droits à la Babcock & Wilcox Company.

L'examineur chargé de la demande a pris une décision finale le 30 novembre 1979 dans laquelle il refuse que soient prises les dispositions ultérieures en vue de l'obtention d'un brevet. Lors de la révision de la décision de rejet, la Commission d'appel des brevets a tenu une audience le 19 janvier 1981; le demandeur y était représenté par M. R.A.R. Parsons.

La demande porte sur une combinaison de tubes de support qui font partie d'un échangeur de chaleur; les tubes en entourent un autre qui coule et qu'il faut sceller à l'aide d'une pastille détonante.

L'examineur rejette dans sa décision finale les revendications 1 à 6 parce que, à son avis, elles définissent la combinaison inacceptable d'un outil et d'une pièce à traiter. L'outil se compose d'une pastille détonnante et d'un dispositif de support. La pièce à traiter, soit l'échangeur de chaleur, doit être réparée à l'aide de l'outil. L'examineur affirme (notamment):

.....

La revendication 1 définit la combinaison d'un récipient sous pression et d'un ensemble de pastilles de support insérées dans certains tubes du récipient. Le récipient sous pression constitue une pièce à traiter qui doit être réparée. Les pastilles font partie d'un ensemble d'outils utilisés pour réparer le récipient. Pendant la réparation, elles sont insérées temporairement dans les tubes entourant le tube défectueux. Il s'agit d'une combinaison transitoire qui n'existe que pendant la durée de la réparation.\*

La Loi sur les brevets prévoit des dispositions relativement aux revendications visant une méthode ou un procédé, un produit résultant d'une méthode ou d'un procédé et un appareil pouvant mettre en application une méthode ou un procédé ou pouvant être utilisé dans une méthode ou un procédé. On attire l'attention du

demandeur sur la formule 22 du Règlement régissant les brevets qui donne des exemples de ce genre de revendication.\*

Le demandeur décrit son invention comme suit, à la page 1 de l'original anglais: "...un appareil et une méthode grâce auxquels la déformation des tubes et des portions de la plaque tubulaire adjacents aux tubes, due à la force de l'explosion, est réduite au minimum". Les revendications 7 à 10 portent sur la méthode propre à l'invention.\*

Si le demandeur considère que son appareil servant à appliquer la méthode a un caractère inventif, il peut présenter des revendications visant l'appareil. De même, s'il juge que le produit réparé comporte un caractère inventif, il peut présenter des revendications visant ce produit et y inclure les outils qui font partie du récipient une fois celui-ci réparé.\*

Toutefois, en aucune circonstance on ne peut inclure dans une revendication le récipient sous pression endommagé. Le récipient ne représente, avant d'être réparé, aucun aspect de l'invention. Le fait de lui ajouter certains outils qui servent particularité brevetable.\*

Les revendications 1 à 6 sont rejetées parce qu'elles ne comportent aucune définition d'une combinaison brevetable et parce qu'elles ne définissent ni un produit ni un appareil représentant l'invention.\*

....

En réponse à la décision finale, le demandeur déclare notamment:

....

On demande également au Commissaire de réviser la décision de l'examineur dans laquelle il rejette les revendications 1 à 6 de la présente demande parce que, à son avis, elles portent sur la combinaison inacceptable d'un outil et d'une pièce à traiter.\*

Nous prétendons que ce rejet ne se fonde sur aucune loi écrite ne sur aucune loi du droit commun. L'examineur n'a pas précisé sur quel article de la Loi sur les brevets ou sur quel règlement en vertu de la Loi il base son rejet et n'a cité aucun précédent relativement à ce genre de rejet. Il ne renvoie qu'à la formule 22 du Règlement régissant les brevets qui donne des exemples de revendications acceptables. Toutefois, on soutient que la formule 22 ne présente pas tous les genres de revendications et l'examineur semble le reconnaître en admettant que d'autres formes de revendications, différentes de celles présentées dans la formule 22, sont admissibles. In tout état de cause, on ne reconnaît nullement que les revendications rejetées dans la présente demande ne correspondent pas aux précédents mentionnés dans la formule 22. L'appareil utilisé à titre d'exemple et les revendications visant un article sont des combinaisons de pièces coopérantes, tout comme c'est le cas dans la présente demande. Par conséquent, nous affirmons que les revendications sont conformes aux exigences du règlement 33.\*

De plus, nous affirmons que les revendications rejetées sont conformes aux exigences de l'article 36(2) de la Loi sur les brevets qui stipule (nous soulignons): "Le mémoire descriptif doit se terminer par un ou plusieurs revendications exposant distinctement et en termes explicites les choses ou combinaisons que le demandeur considère comme nouvelles et dont il revendique la propriété ou le privilège exclusif." Nous déclarons en outre que l'objet d'invention des revendications rejetées constitue une invention au sens de l'article 2 de la Loi sur les brevets étant donné qu'il s'agit d'un produit industriel nouveau ou amélioré.\*

Les agents du demandeur ne connaissent aucun précédent qui fasse entrevoir que des revendications comme celles qui font l'objet du rejet puissent être légitimement acceptées dans une demande de brevet, pas plus qu'une révision du Recueil des pratiques du Bureau des brevets n'indique que les revendications rejetées font partie de l'une ou l'autre des catégories que cet ouvrage considère comme inacceptables. On affirme que les revendications rejetées portent sur une combinaison véritable en vertu du paragraphe 8.05 du Recueil, et elles ne portent pas sur une combinaison exhaustive telle que définie au paragraphe 8.05.01 qui stipule "qu'un inventeur a le droit de revendiquer son invention, fut-elle un appareil, un produit ou une méthode, de même que son environnement immédiat". (Nous soulignons) Dans le présent cas, toutes les parties de la combinaison revendiquée coopèrent entre elles pour produire un résultat unitaire et réalisable qui ne correspond pas à la somme des caractéristiques connues des parties. Le récipient sous pression est une partie essentielle de la combinaison sans laquelle la coopération souhaitée n'existe pas.\*

.....

Il s'agit pour la Commission de savoir si les revendications 1 à 6 sont des revendications de combinaisons acceptable ou non. La revendication 1 se lit comme suit:

En combinaison avec un récipient sous pression composé d'une plaque tubulaire insérée transversalement s'ajoute un ensemble de tubes d'acheminement du liquide disposés à l'intérieur du récipient et dont les extrémités sont raccordées à la plaque tubulaire, les tubes comprenant des pastilles détonantes placées de manière à être insérées aux extrémités d'un tube qui coule, un dispositif de détonation de l'explosif contenu dans les pastilles insérées en vue de les fixer dans les parois du tube adjacent, scellant ainsi les extrémités du tube défectueux, l'amélioration comprenant un support pour la plaque tubulaire et les extrémités des tubes adjacents au tube défectueux pendant la détonation, le support comprenant des pastilles de support insérées dans les extrémités desdits tubes adjacents.\*

A l'audience, M. Parsons a soutenu qu'à son avis, les revendications 1 à 6 définissent adéquatement l'invention décrite dans la divulgation. Il a également examiné la formule 22 et l'exemple de revendication qu'elle donne, où l'on définit un outil fonctionnel servant à enfoncer les piquets. Il poursuit en disant que la présente revendication 1 s'apparente en quelque sorte à l'exemple de revendication. Nous nous empressons toutefois d'ajouter que l'exemple ne comprend pas le piquet dans la combinaison qui, si tel était le cas, se rapprocherait davantage de la tentative de revendication du demandeur.

Il est évident que si l'objet de l'invention défini dans une revendication ne comporte aucune utilité brevetable, il s'agit alors d'une revendication inacceptable en vertu de l'article 2 de la Loi sur les brevets. Nous sommes d'avis que la loi de décisions des Etats-Unis qui établit et applique les principes qui régissent le caractère brevetable d'un objet d'invention est, dans le cas qui nous intéresse une loi valable au Canada. Nous en avons un exemple dans l'affaire Ex parte Howard 1924 CD 75 où le principe juridique d'énonce comme suit:

Les revendications visant un article portent sur une goutte ou boule de verre en fusion qui tombe librement. La goutte existe en elle-même mais seulement lorsqu'elle tombe sur le moule. Une fois tombée, elle prend une forme différente, se solidifie aussitôt, et se transforme en un article achevé. Compte tenu des décisions citées, je crois que c'est pour protéger le produit fini en tant que produit industriel que la loi sur les brevets a été élaborée, et non pour protéger quelque chose qui se produit à une étape précise d'un procédé de fabrication, quelque chose d'éphémère, adapté pour être utilisé dans la mesure seulement où il peut faire partie d'une méthode et être modifié au cours d'étapes ultérieures d'une méthode destinée à produire un article achevé.\*

En tirant cette conclusion, je n'oublie pas le fait que des produits issus d'étapes intermédiaires d'un procédé ou d'une méthode peuvent en soi être utiles et nouveaux, et par conséquent, être brevetés comme articles. Ainsi, un toit est un produit industriel en vertu de l'article 4886 des Statuts révisés, et la constructeur qui fabrique le toit peut également fabriquer les tuiles d'argile, les poutres, les boulons, les rivets, etc., servant à la fabrication du toit, constituant chacun un produit intermédiaire qui, s'il est nouveau, est brevetable à titre de "produit industriel". Toutefois, ces articles sont en soi utiles et complets par eux-mêmes. Le produit est complètement achevé. Par contre, la goutte de verre revendiquée ne constitue qu'un état temporaire en attendant sa transformation en quelque chose d'autre. Le "produit industriel" n'est pas encore achevé, le procédé de fabrication n'est pas encore terminé.\*

M. Parsons déclare que l'examineur n'a mentionné aucun article de la Loi que les revendications enfreignent. S'il s'agit d'une combinaison inacceptable, l'objet d'invention revendiqué n'est pas conforme à l'article 2 ou à l'article 36 de la Loi sur les brevets. Les revendications 1 à 6 définissent une structure mais se fondent sur les diverses étapes d'une méthode pour donner un tube scellé d'échangeur de chaleur. La structure est à une étape de transition et non pas dans sa forme définitive où les tubes ne coulent pas. Le cas dépend donc de l'utilité de la structure de transition ou de la combinaison intermédiaire comme l'a présenté l'examineur, en vertu de l'article 2 de la Loi sur les brevets.

Il est évident que tout produit intermédiaire peut ultérieurement être soumis à un procédé qui en fasse un produit achevé. Cette caractéristique d'un produit intermédiaire ne le rend pas d'emblée un produit intermédiaire brevetable. On tient compte dans la définition de l'expression "produit intermédiaire" de l'utilité d'un traitement ultérieur, mais l'utilité ne confère pas nécessairement la caractéristique brevetable d'un produit. L'utilité propre du produit intermédiaire doit avoir une portée plus large ou bien la divulgation doit faire valoir l'utilité du produit intermédiaire ou en indiquer l'usage. Le demandeur a omis cet aspect relativement à l'objet d'invention des revendications 1 à 6. La seule méthode envisagée par le demandeur dans le but de réaliser l'invention, celle qui nous paraît d'ailleurs la meilleure, consiste à placer l'explosif et les pastilles de support dans les tubes où l'on fera par la suite détoner la charge explosive. Après qu'on ait inséré les pastilles dans l'échangeur de chaleur, le produit est dans un état de transition avant de devenir un produit achevé utile plutôt qu'un produit intermédiaire brevetable.

Même si l'on accorde couramment un brevet à des produits intermédiaires commerciaux qui sont achevés à une étape ultérieure, le présent mémoire descriptif ne décrit aucune utilité commerciale que pourraient avoir les pastilles d'explosif inertes et les pastilles de support qui font partie du récipient sous pression. Nous pouvons donc conclure que la combinaison revendiquée est un produit intermédiaire de transition dénué de toute utilité commerciale (voir Ex parte Howard, ci-dessous). Comme nous l'avons mentionné, l'usage transitoire du produit intermédiaire s'inscrit dans les étapes successives ou les étapes de traitement pendant la fabrication d'un produit achevé utile. Le nouveau produit industriel n'est pas encore fait et le procédé de fabrication n'est pas encore terminé quand nous sommes en présence de la combinaison de transition d'un outil et d'une pièce à traiter. A notre avis, la revendication 1 devrait donc être rejetée "faute de définition d'une combinaison brevetable". Les revendications subordonnées 2 à 6 définissent plus en détail le dispositif de support et devraient également être rejetées.

Le président adjoint,  
Commission d'appel des brevets, Canada

J'ai révisé la procédure d'examen de la présente demande et j'ai étudié la recommandation de la Commission d'appel des brevets et je suis d'accord avec le raisonnement et les conclusions de cette dernière. Par conséquent, je refuse d'accorder un brevet pour les revendications 1 à 6. Le demandeur dispose d'une période de six mois au cours de laquelle il peut présenter les modificatifs appropriés ou en appeler de ma décision en vertu de l'article 44 de la Loi sur les brevets.

Le Commissaire des brevets,

J.H.A. Gariépy

Daté à Hull (Québec)

le 5<sup>e</sup> jour de février 1981

Agent du demandeur

Ridout & Maybee  
Centre Richmond-Adelaide, pièce 2300  
101, rue Richmond ouest  
Toronto, (Ontario)