

-1-
DÉCISION DU COMMISSAIRE

Demande divisionnaire, réponse suffisante. La demande avait revêtu un caractère d'abandon étant donné que le demandeur n'avait pas présenté de demande de révision de la décision finale par le Commissaire, et que les modifications ne réduisaient pas l'objection à néant. Ladite demande accompagnée d'une demande de révision a été rétablie, et des modifications subséquentes ont été présentées. Les membres de la Commission ont jugé que les différentes modifications étaient satisfaisantes et que les explications étaient complètes. La décision de rejet est annulée.

La demande de brevet n^o 338 583 (classe 400-48) a été déposée le 26 octobre 1979, et l'invention revendiquée s'intitule "Composition pour revêtement de toit et éléments de construction". John H. Kaufman en est l'inventeur. L'examinateur a rendu une décision finale le 14 avril 1981 dans laquelle il refuse de conférer le statut de demande divisionnaire à la présente demande parce qu'elle renferme des revendications qui ont une portée plus grande que celle de la divulgation de la demande principale.

La présente demande qui est une demande divisionnaire porte sur une composition de revêtement destinée à des éléments de construction comme les toits et les murs. La composition forme une membrane caoutchouteuse adhérente que l'on applique sur une surface pour la protéger contre les intempéries. Ladite composition est un mélange de deux liants de résines synthétiques de type élastomère qui atteint une température de transition vitreuse déterminée à l'avance. Elle renferme aussi un produit d'apport ou des matières de charge inertes en éléments fins à titre d'agent de consistance afin d'obtenir le degré de fluidité désiré et les caractéristiques d'application voulues. Lorsque le revêtement est appliqué sur une enveloppe de béton, il semble empêcher la formation de boursouflures d'échappement de l'humidité sur l'interface en raison de la dispersion de particules de copolymère (acrylique) distinctes sous forme d'émulsion ou de latex de manière à former une membrane parsemée d'ouvertures capillaires minuscules permettant à l'humidité de s'échapper.

Dans sa décision finale, l'examinateur indique que les revendications contestables ont déjà fait l'objet d'un rejet dans une décision antérieure et qu'au lieu de les retrancher, le demandeur a tenté de les étayer en ajoutant un passage à la divulgation de la présente demande. Ainsi que l'a souligné l'examinateur, ce qui constituait un élément essentiel de la divulgation de la demande principale est maintenant décrit dans la nouvelle partie de la divulgation comme étant simplement une réalisation souhaitable. L'examinateur est d'avis que cette nouvelle divulgation est tout à fait différente.

L'examinateur déclare que pour conserver son caractère de demande divisionnaire, la divulgation de cette dernière doit être rétablie dans le même état que celui de la demande principale tandis que les revendications reposant sur l'ajout d'éléments nouveaux doivent être retranchées. L'examinateur souligne aussi le fait que le demandeur n'a pas donné suite à une exigence qui a déjà été formulée à ce sujet, et que sa réponse du 22 décembre 1980 n'était pas conforme aux articles 45. (3) et 49 du Règlement régissant les brevets.

Le demandeur n'a pas demandé de révision de la décision rendue par l'examinateur. Au contraire, le 14 octobre 1981, il tentait de réduire à néant les objections formulées dans la décision finale en modifiant la divulgation et les revendications. Il aurait ainsi rectifié la divulgation de manière à restreindre la description aux éléments décrits dans la demande principale (dans sa teneur originale), tandis que la revendication 6 qui avait été rejetée par l'examinateur aurait été modifiée de manière à la rendre conforme. Le demandeur a également expliqué pourquoi l'absence de réponse à la décision finale ne devrait pas être interprétée comme étant une occasion ratée de faire progresser la demande vers un accueil favorable. Quant aux modifications apportées à la revendication 7, elles ne sont pas conformes. Puisque le demandeur n'a pas présenté de demande de révision par le Commissaire, et que la demande n'a pas été modifiée de la manière indiquée par l'examinateur, sa demande est censée avoir été abandonnée comme le stipule l'article 46. (4) du Règlement, et il en a été informé.

Par la suite le demandeur a transmis une lettre de même que des affidavits datés du 13 novembre 1981, ce qui a contribué à rétablir la demande, et c'est dans cette lettre qu'il a demandé que soit révisée la décision finale en vertu de l'article 46. (2) du Règlement. Les 4 novembre 1981 et 25 janvier 1982, le demandeur présentait deux autres modifications qui lui avaient été proposées. Après avoir apporté les modifications suggérées, le demandeur se trouvait à respecter toutes les exigences précisées dans la décision finale à l'exception d'une seule, soit que l'objet de la revendication 7 qui avait été rejetée devait être retranché ou modifié. Le 25 janvier 1982, le demandeur avait également annexé une nouvelle revendication. Il s'agit de la revendication 6 axée sur une méthode qui comprend le mélange des composés décrits dans la revendication 7 rejetée.

Après que l'examineur eût souligné qu'en dépit de toutes ces modifications le demandeur devait encore satisfaire à certaines exigences stipulées dans la décision finale, le demandeur a présenté un nouvel ensemble de cinq revendications le 28 décembre 1983. Par la même occasion il demandait que soient annulées les revendications présentées le 25 janvier 1982.

Il incombe à la Commission de se pencher sur les points suivants. Les nouveaux éléments annexés à la demande par voie de modification lui font-ils perdre son caractère de demande divisionnaire? La réponse transmise le 22 décembre 1980 fait-elle progresser la demande vers un accueil favorable? Les revendications présentées dans la réponse du 28 décembre 1983 ont-elles une portée plus étendue que celle de l'invention divulguée?

La nouvelle revendication 5 se lit comme suit :

(TRADUCTION) Un support enduit d'une composition de revêtement, regroupant un mélange intime d'un premier liant, soit une émulsion aqueuse de copolymère acrylique pour les pâtes à calfeutrer sans plastifiant dont la température de transition vitreuse (Tg) se situe à peu près entre -40°C et -45°C , d'un deuxième liant, soit un véhicule pour émulsion aqueuse d'acrylique à forte teneur en solides dont la température de transition vitreuse (Tg) se situe à peu près entre 5°C et 15°C , et des matières de charge en éléments fins de 50% à 60% en poids à titre de pellicule superficielle dont la température de transition vitreuse se situe entre -35°C et 45°C .

Lorsque nous nous penchons sur la question des nouveaux éléments annexés par voie de modification, nous constatons que dans chacune des modifications transmises par le demandeur, soit celles du 14 octobre 1981 et du 25 janvier 1982, ce dernier désire retrancher les pages 4 et 4a pour les remplacer par une nouvelle page 4 qui renferme des éléments identiques à ceux que l'on retrouve dans la demande originale. Nous sommes convaincus que la modification permet de rétablir la demande comme elle était à l'origine, et qu'elle réduit à néant le motif de rejet fondé sur des éléments nouveaux.

Examinons maintenant la réponse du 22 décembre 1980 pour déterminer si elle est conforme. Dans sa lettre du 14 octobre 1981 (paragraphe au bas de la page 1 et au début de la page 2) le demandeur explique qu'il s'est efforcé de rédiger les meilleures revendications possibles en ce qui a trait au caractère de protection. Compte tenu de ces renseignements, nous sommes en mesure d'affirmer que le demandeur a cherché à faire progresser de bonne foi le déroulement de la présente demande.

Les modifications transmises le 28 décembre 1983 consistaient à annuler les revendications 6 et 7 et à présenter les revendications 1 à 5. Nous estimons que la nouvelle revendication 5 englobe les restrictions exigées par l'examineur dans sa décision finale, et que les revendications 1 à 4 sont identiques aux revendications qui ont déjà été acceptées par l'examineur. Nous sommes donc convaincus que la portée des revendications 1 à 5 est comparable à celle des revendications qui ont été jugées recevables par l'examineur.

En guise de conclusion, nous pouvons affirmer que les explications et les modifications transmises dans les réponses du 14 octobre 1981, du 25 janvier 1982 et du 28 décembre 1983 réduisent à néant les objections formulées dans la décision finale.

Par conséquent, nous recommandons que les modifications ci-dessus mentionnées soient acceptées, et que la demande soit renvoyée à l'examineur pour exécution selon la procédure habituelle.

Le Président,

Le Président adjoint

A. McDonough
Commission d'appel des brevets

M.G. Brown

S.D. Kot
Membre

Après examen du dossier de la présente demande, je suis d'accord avec les conclusions de la Commission. Par conséquent, la décision finale est annulée, et la demande est renvoyée à l'examineur pour exécution selon la procédure habituelle.

Le Commissaire des brevets,

J.H.A. Gariépy

Hull (Qc)
13 août 1984

Agent du demandeur

Swabey, Mitchell, Houle, Marcoux & Sher
111 Richmond Street West
Toronto (Ont.)
M5H 2G4