

DÉCISION DU COMMISSAIRE

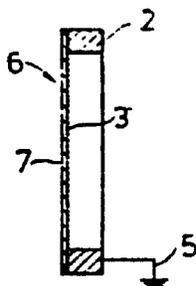
Statut divisionnaire, exposé supplémentaire :

Il a été constaté que les revendications de la demande initiale qui n'ont pas été instruites jusqu'à l'acceptation mais qui, malgré des termes moins clairs, décrivent l'invention sollicitée dans la demande divisionnaire, constituent un fondement approprié pour l'invention revendiquée dans la demande divisionnaire. Le demandeur a reconnu que l'exposé supplémentaire est différent de celui qui figure dans la demande initiale. Le rejet est annulé et la demande est renvoyée pour plus ample instruction.

La présente décision fait suite à la requête que le demandeur a présentée au commissaire des brevets pour qu'il révisé la décision finale de l'examineur concernant la demande de brevet 528 799 (classe 317-3), déposée le 2 février 1987 par l'inventeur Mats Hedstrom et intitulée ÉCRAN PORTATIF ANTIREFLETS ET SUPPRESSEUR DE RAYONNEMENTS ET D'ÉLECTRICITÉ STATIQUE. L'inventeur revendique le statut divisionnaire fondé sur la demande initiale 406 105 déposée le 28 juin 1982. L'examineur chargé du dossier a rendu sa décision finale le 2 septembre 1987, refusant d'accepter le statut divisionnaire de la demande et d'accorder à l'exposé supplémentaire qui l'accompagnait la date d'un exposé supplémentaire déposé avec la demande initiale. Le 15 mars 1989 a eu lieu une audience à laquelle l'agent des brevets, M. Marcus, a représenté le demandeur.

La demande divisionnaire porte sur la méthode et l'appareillage d'interception des particules chargées électriquement sur les écrans d'affichage au moyen d'un écran à la masse entre l'écran d'affichage et l'utilisateur, comme le montre la réalisation décrite à la figure 3, reproduite ci-dessous :

Fig. 3



L'écran portatif 6 comprend un cadre conducteur électrique 2 mis à la masse à 5 et un réseau non conducteur électrique 3 tendu à l'intérieur du cadre. Une couche conductrice transparente 7 est appliquée au réseau et reliée électriquement au cadre.

En prenant sa décision finale, l'examineur a déclaré ce qui suit (extrait) :

[Traduction]

(...) d'abord, la demande relative à l'exposé supplémentaire diffère sensiblement de l'exposé supplémentaire figurant dans la demande principale présumée, et les revendications fondées sur elle n'auraient jamais pu être appuyées par le dossier principal présumé; ensuite, les revendications 1-4 et 7-11 fondées sur l'exposé original (dans la mesure où elles peuvent être brevetables, ce qui n'est nullement concédé) portent sur une invention ou une invention présumée qui n'a jamais été revendiquée dans la demande principale présumée.

Les revendications 5 et 6, finalement rejetées dans la demande antérieure, doivent être supprimées, sinon la demande sera jugée abandonnée pour non-conformité à l'article 35 des Règles sur les brevets.

S'agissant de l'exposé supplémentaire, la demande de brevet présumée n° 406 105 (maintenant le brevet 1 224 522) à la page SD9, aux lignes 7, 9 et 14 donne au lecteur le mode opératoire suivant :

"Le réseau est monté à l'intérieur du cadre conducteur électrique (...)"
et "L'ensemble est ensuite immergé dans une solution (...)"
et "Cela constitue une couche conductrice électrique tout autour des fils du réseau à mailles de nylon tout en revêtant le cadre d'une telle couche."

Par contre, la présente demande, présumée être divisionnaire de celle ci-dessus, dit à la page SD&, aux lignes 7, 10 et 12 que :

"Le réseau est immergé dans une solution (...)"
et "Cela constitue une couche conductrice électrique transparente tout autour du fil du réseau à mailles de nylon"
et "Le réseau (...) est ensuite monté à l'intérieur (...) du cadre."

Ainsi, il y a eu transposition des deux opérations d'"immersion" et de "montage à l'intérieur du cadre" et un exposé supplémentaire "diffère essentiellement" de l'autre. L'allégation soulignée du demandeur à la page 7 de sa lettre de modification selon laquelle les deux sont "identiques", mot pour mot" ne repose sur aucun fondement de fait, et les revendications SD12 et SD13 de la présente demande montrent un contraste marqué avec les revendications SD11 et SD12 du brevet n° 1 224 522.

Il est admis des deux côtés que les revendications 1, 2, 3 et 4 n'ont jamais figuré dans le dossier principal présumé. L'argument du demandeur semble être qu'elles devraient bénéficier du statut divisionnaire parce qu'elles sont plus restreintes que les revendications inappropriées qui ont été déposées dans la demande principale présumée figurant dans la modification datée du 6 mai 1986. Si cette affirmation est incorrecte, le demandeur est sommé de montrer où la revendication 1, par exemple, figurait dans la demande principale présumée.

Il s'agit certainement de démontrer que ces revendications inappropriées dans la demande principale présumée n'ont jamais représenté une invention; la demande principale présumée ne faisait que revendiquer une invention après la longue décision finale datée du 27 août 1986 et la réponse modificatrice du 2 février 1987. En les annulant, le demandeur a en effet concédé que ces revendications n'étaient pas brevetables. Dès lors, "l'article 38(2) de la Loi sur les brevets sur lequel se fonde le demandeur" n'est pas pertinent parce que ce dossier n'est pas un dossier "où une demande décrit et revendique plus d'une invention (...)". Au contraire, malgré trois décisions et une entrevue qui, espérait l'examinateur, accélérerait l'acceptation, le demandeur a refusé de revendiquer ne serait-ce qu'une seule invention dans le dossier original présumé jusqu'à ce qu'il soit forcé de le faire par la décision finale.

L'examinateur ne comprend vraiment pas comment la décision du commissaire dans la demande n° 120 389 (brevet n° 962 101) 22 C.P.R. (2d) 171 se rapporte à la demande en instance. Toutefois, l'examinateur soulignerait que, dans le Recueil des pratiques du Bureau des brevets, le paragraphe 10.08.03 est intitulé "L'invention doit avoir été revendiquée dans la demande principale" et fait observer que "(...) une revendication omnibus dans la demande principale n'est pas suffisante pour justifier le statut divisionnaire prévu à l'article 38". Les revendications que le demandeur a tacitement acceptées sont pareillement non brevetables et ne peuvent servir à justifier le statut divisionnaire.

Les revendications 5 et 6 devraient être supprimées de la demande. Ces revendications ont été rejetées en tant que revendications 3 et 4 déposées dans la demande principale présumée le 6 mai 1986 et annulées en réponse à la décision finale datée du 27 août 1986. Tout appel aurait dû être interjeté à ce moment-là. Ce renseignement est tombé dans le domaine public dans le brevet n° 1 224 522.

Le demandeur sollicite une citation des précédents faisant jurisprudence; il est informé que des efforts semblables pour contourner les décisions finales ont été déployés, mais que, comme aucune décision du commissaire en ce sens n'a fait l'objet d'un appel, les détails ne sont pas disponibles en vertu de l'article 10 de la Loi sur les brevets. Les tribunaux pourraient rejeter ces appels par analogie avec la doctrine de la chose jugée.

Un examen minutieux montre que les revendications 7-11 entrent dans la catégorie des inventions non revendiquées auparavant parce qu'il y a eu changement sensible. L'observation du demandeur selon laquelle elles ne font qu'utiliser une "terminologie acceptable tirée des revendications de la demande principale" (voir le paragraphe qui enjambe les pages 4 et 5 de la lettre de modification) est trompeuse.

À moins que le demandeur ne fasse des modifications pour :

- 1) supprimer le renvoi à une demande divisionnaire dans la pétition;
- 2) enlever le renvoi à une demande divisionnaire à la

la présente décision met fin à l'instruction de la demande, avant l'examen du bien-fondé du cas, parce que les documents en l'espèce ne sont pas préparés de façon prescrite par l'article 35 des Règles sur les brevets.

Dans sa réponse, le demandeur a défendu le statut divisionnaire de la façon suivante (extrait) :

[Traduction]

Le demandeur soutient, affirmation qui sera discutée plus en détail ci-après, que les revendications de la présente demande divisionnaire s'incrivant dans "l'invention ou les inventions définies dans les revendications" figurant dans la demande principale.

Pour bénéficier du statut divisionnaire, il suffit que l'objet de la demande divisionnaire ait auparavant été "décrit et revendiqué".

Il n'est pas nécessaire, comme l'avance l'examineur, qu'une demande divisionnaire ne puisse porter que sur des revendications qui ont déjà été acceptées par l'examineur. Il suffit que les revendications portent sur ce que le demandeur considère comme son invention. Si ces revendications, examinées plus tard, se révèlent être non brevetables, alors elles peuvent être rejetées. Selon la pratique divisionnaire, conformément à l'article 38, il n'est pas nécessaire de déterminer la brevetabilité avant que le statut divisionnaire puisse être accordé.

L'article 38 de la Loi sur les brevets régit la question du droit au statut divisionnaire, et les interprétations juridiques qui en sont faites, et non les renvois aux au Recueil des pratiques du Bureau des brevets.

L'article 38(2) de la Loi sur les brevets, que le demandeur invoque pour obtenir ce statut divisionnaire, est ainsi rédigé :

"(2) Si une demande décrit et revendique plus d'une invention, le demandeur peut et, selon les instructions du commissaire à cet égard, doit restreindre ses revendications à une seule invention. L'invention ou les inventions définies dans les autres revendications peuvent faire l'objet d'une ou de plusieurs demandes complémentaires, si ces demandes complémentaires sont déposées avant la délivrance d'un brevet sur la demande originale; mais si la demande originale a été abandonnée ou si elle est déchue, le délai pour le dépôt des demandes complémentaires se termine à l'expiration du délai fixé pour le rétablissement et la remise en vigueur de la demande originale aux termes de la présente loi ou des règles établies sous son autorité."

D'abord, l'article 38(2) n'exige pas que la demande divisionnaire ne contienne pas de "revendications qui n'ont jamais figuré dans la demande originale". Le texte énonce clairement et sans équivoque qu'un demandeur peut faire en sorte que

"l'invention ou les inventions définies dans d'autres revendications [fassent] le sujet d'une ou de plusieurs demandes divisionnaires".

Il est avancé que les revendications présentées ici représentent bien une invention définie dans la demande originale décrite et revendiquée dans la demande originale. Les revendications dans cette demande divisionnaire portent sur la réalisation décrite à la figure 3 ci-dessous :

"Comme pour l'écran 1, l'écran 6 comprend un cadre conducteur électrique 2 à l'intérieur duquel est tendu un réseau de nylon 3, mais les fils 4 de l'écran 1 sont remplacés par une couche conductrice électrique transparente 7, appliquée au réseau 3 et reliée électriquement au cadre 2."

La revendication figurant dans cette demande divisionnaire porte sur l'objet déjà revendiqué dans la demande originale, à savoir dans la revendication 3 de l'ancienne demande originale : "couche conductrice électrique transparente appliquée au devant dudit réseau à mailles fines"; et, dans la revendication initiale 7 : "couche transparente conductrice électrique reliée matériellement au devant dudit réseau à mailles et reliée électriquement audit cadre conducteur électrique"

Tous les autres objets soulevés par l'examinateur sont sans lien avec la question principale, à savoir accorder à cette demande le statut divisionnaire selon la formulation claire de l'article 38 de la Loi. Bien plus, tous les autres points soulevés par l'examinateur peuvent effectivement être abordés dans une poursuite ex parte devant le Bureau des brevets après que le statut divisionnaire a été accordé.

La Commission doit décider si, oui ou non, l'objet des revendications de la présente demande a été revendiqué dans la demande initiale du demandeur dans des termes qui justifieraient d'accorder le statut divisionnaire à cette demande et si, oui ou non, l'exposé supplémentaire qui l'accompagne justifie la date de l'exposé supplémentaire déposé avec la demande initiale. La revendication 5 de cette demande, modifiée le 7 juillet 1987, est ainsi rédigée :

[Traduction]

Écran portatif antireflets et supprimeur de rayonnements et d'électricité statique, devant être placé devant un écran d'affichage, ledit écran portatif comprenant un cadre conducteur électrique devant être mis à la masse; un réseau à mailles fines d'un matériau plastique non conducteur électrique, tendu et monté à l'intérieur dudit cadre, ledit réseau à mailles fines n'étant pas soutenu par un renfort rigide et étant exposé au milieu environnant sur au moins son devant; un moyen permettant de relier matériellement ledit écran à un moyen conducteur électrique, ledit moyen conducteur électrique comprenant une couche conductrice électrique transparente appliquée au moins à l'arrière dudit réseau à mailles fines; un moyen de relier électriquement ledit cadre conducteur électrique; et un moyen de mise à la masse dudit cadre conducteur électrique.

La Commission utilise la numérotation des articles de la Loi sur les brevets en vigueur le 12 décembre 1988, tandis que la décision finale et la réponse du demandeur utilisent celle qui était en vigueur avant cette date.

Le demandeur soutient dans son document et à l'audience que l'article 36(2) de la Loi sur les brevets exige que, pour obtenir le statut

divisionnaire d'une demande, la demande initiale ait décrit et revendiqué plus d'une invention. L'attention est attirée sur les dispositions de l'article 36(2) énonçant qu'une invention décrite et revendiquée dans une demande initiale peut faire le sujet d'une demande divisionnaire. Le demandeur souligne que ces revendications d'une demande divisionnaire n'ont pas à avoir déjà été jugées acceptables par l'examineur avant d'être admissibles dans une demande divisionnaire appropriée. La Commission accepte ces points de vue et passe à une évaluation de ce qui est énoncé dans les revendications de la demande initiale 406 105, maintenant le brevet 1 224 522.

Dans les revendications initiales 1 et 2 de la demande initiale, un réseau à mailles fines tendues à l'intérieur d'un cadre conducteur électrique mis à la masse a été revendiqué, le réseau étant en contact avec des fils conducteurs électriques ou un réseau conducteur transparent et le cadre.

Dans la décision du 6 février 1986 prise à l'égard de la demande initiale, plusieurs groupes de revendications, l'un étant le groupe A, ont été inscrits comme indiquant une pluralité d'inventions, et une exigence a été faite pour une limitation à une seule invention. Parmi les revendications de ce groupe A, la revendication 2 portait sur des fils conducteurs électriques tendus sur le réseau à mailles fines ou intégrées à ce réseau et la revendication 3 définissait une couche conductrice électrique transparente appliquée au réseau à maille.

Par suite de la décision finale à l'égard de la demande initiale, le demandeur a présenté une revendication 1 modifiée qui définissait une combinaison comportant des fils conducteurs électriques intégrés par intervalles au réseau à mailles fines. La Commission remarque que, dans les revendications de la demande initiale qui ont été annulées, la revendication 6 annulée portait sur l'aspect fils, tandis que la revendication 7 annulée définissait la couche conductrice transparente. La Commission reconnaît dans les revendications 6 et 7 annulées le même objet, quoique en termes modifiés, que l'objet énoncé dans les revendications 1 et 2 initiales de la demande initiale.

La Commission ne voit aucune raison pour laquelle l'objet, comme dans la revendication 7 annulée discutée ci-dessus à l'égard de la demande initiale, ne pourrait pas être revendiqué dans une demande distincte, ni pourquoi le statut divisionnaire ne pourrait pas être accordé à cette demande pour l'objet figurant dans une revendication comme la revendication 7 ci-dessus. La Commission ne voit pas non plus pourquoi une revendication dans une demande divisionnaire, tout comme la revendication 7 ci-dessus, ne pourrait pas faire l'objet d'un examen par l'examineur, à l'aide de la technique citée, que ce soit celle utilisée dans la demande initiale ou des renvois nouvellement trouvés. Toutefois, si une revendication de ce genre, par exemple, était modifiée de façon satisfaisante dans la demande divisionnaire pour dépasser la technique citée, la force de l'objection disparaîtrait et la revendication modifiée y serait acceptée.

De l'avis de la Commission, la revendication 1 modifiée par cette demande porte sur une combinaison qui revendique l'aspect couche transparente reliée au réseau énoncée dans la revendication 7 annulée précitée.

La Commission ne partage pas l'opinion de l'examineur selon laquelle les revendications principales 5 et 6 de cette demande modifiée le 7 juillet 1987 doivent être supprimées ou selon laquelle la demande sera tenue pour abandonnée en vertu de l'article 35 des Règles sur les brevets. La Commission remarque que ces revendications 5 et 6 modifiées contenant la restriction voulant que le moyen conducteur électrique comprenne une couche conductrice électrique est différente de celles rejetées dans la demande initiale. À ce titre, ces revendications modifiées se rapportent à une combinaison différente de celle acceptée dans la demande initiale.

Au cours de l'audition, il a été signalé que, dans l'instruction de la demande 406 105, le demandeur a été tenu de limiter cette demande à une invention parmi plusieurs groupes de revendications repérées par l'examineur. La discussion a tourné autour de la question de savoir si, oui ou non, le demandeur aurait le droit de faire instruire les autres groupes dans des demandes divisionnaires distinctes, même si les autres groupes ne contenaient pas de revendications acceptables,

pas assez bien appuyée par l'exposé. La Commission croit que le demandeur y aurait droit, étant donné l'article 36(2) de la Loi sur les brevets, qui exige que l'invention soit décrite et revendiquée dans la demande initiale. Cet article ne dit toutefois pas que les revendications doivent être jugées brevetables ou dans une condition acceptable dans la demande initiale avant que le Bureau ne les accepte pour instruction dans une demande divisionnaire.

La Commission croit que les détails de la question qu'elle a à trancher sont semblables aux circonstances ci-dessus. Dans l'instruction de la demande 406 105, le demandeur a présenté les revendications modifiées portant, entre autres choses, sur les aspects fils conducteur électrique et réseau à mailles, et, en annulant les autres revendications rejetées, il a remarqué qu'elles se rapportaient à la réalisation de la figure 3 et étaient [traduction] "le sujet d'une demande divisionnaire de même date avec les présentes", la date de dépôt de cette demande, 2 février 1987. Les revendications modifiées ont donné lieu au brevet 1 224 522. Les revendications annulées ont été présentées dans cette demande, et le statut divisionnaire demandé sur la foi de la demande 406 105. Parmi ces revendications, les revendications 5 et 6 ont été refusées par lettre du Bureau datée du 14 avril 1987, et elles ont été modifiées le 7 juillet 1987. Les revendications 5 et 6 modifiées portent encore sur l'aspect de la couche conductrice électrique et du réseau à mailles, aspect qui a été maintenu dans toute l'instruction de la demande 406 105.

Étant donné l'article 36(2) de la Loi, la Commission est persuadée que les revendications 5 et 6 modifiées sont des revendications divisionnaires appropriées. La Commission juge qu'elles ne portent pas seulement sur un aspect qui a été revendiqué systématiquement dans toute l'instruction de la demande initiale, mais aussi qu'elles n'ont pas à être instruites jusqu'à l'acceptation afin d'être admissibles comme portant sur un aspect divisionnaire de la demande initiale. La Commission considère que le rejet reposant sur l'article 35 des Règles sur les brevets est mal fondé.

S'agissant des autres revendications principales, à savoir 1 à 4 et 7 à 11, la Commission juge qu'elles portent sur l'aspect couche conductrice et réseau.

En somme, la Commission ne voit aucune infraction à l'article 36(2) de la Loi sur les brevets dans la requête de statut divisionnaire pour la présente demande.

En constatant que toutes les revendications principales figurant dans la présente demande portaient sur l'objet approprié d'une demande divisionnaire, la Commission estime que les revendications ne sont pas pour autant acceptables par rapport à la technique pertinente. Elle fait toutefois observer qu'aucun renvoi n'a été cité dans la décision finale. À l'audience, M. Marcus a indiqué que le demandeur souhaitait modifier davantage les revendications de cette demande pour les présenter sous une forme acceptable, si cette mesure s'imposait.

La Commission passe à l'examen de l'exposé supplémentaire accompagnant la présente demande. Le présent exposé supplémentaire décrit une réalisation de la couche conductrice sur le réseau à mailles, le réseau à mailles étant immergé dans une solution pour produire une couche électroconductrice autour des fils. Le réseau à maille et la couche ainsi formés autour des fils sont ensuite montés à l'intérieur du cadre. Cette réalisation est énoncée dans les revendications SD12 et SD13 du présent exposé supplémentaire.

La Commission accepte l'opinion de l'examineur selon laquelle le présent exposé supplémentaire en instance diffère essentiellement de celui de la demande initiale. Là, la réalisation porte sur un cadre dans lequel est monté un réseau à mailles, le cadre et le réseau étant immergés dans une solution qui laisse un revêtement sur ce cadre et ce réseau. L'objet du présent exposé supplémentaire est différent de celui qui figure dans l'exposé supplémentaire de la demande initiale. M. Marcus abonde en ce sens, réservant le droit qu'a le demandeur de l'annuler et d'en présenter un autre. La Commission juge que la première date qui peut être accordée à l'exposé supplémentaire de la présente demande est la date où elle a d'abord figuré dans la

La Commission recommande que le statut divisionnaire soit accordé à la présente demande en fonction de la demande initiale 406 105 déposée le 28 juin 1982 et que la date du 2 février 1987 soit accordée à l'exposé supplémentaire accompagnant la présente demande.

M.G. Brown
Président intérimaire
Commission d'appel des brevets

Je souscris aux conclusions et à la recommandation de la Commission d'appel des brevets. Par conséquent, j'accorde le statut divisionnaire à la présente demande et la date 2 février 1987 à l'exposé supplémentaire. Je renvoie la demande à l'examineur pour qu'il en reprenne l'instruction conformément à la recommandation.

J.H.A. Gariépy
Commissaire des brevets

Fait à Hull (Québec)
le 21^e jour d'avril 1989

Marcus & Associates
a.b.s. de McFadden, Fincham, Marcus & Allen
Pièce 606
225, rue Metcalfe
Ottawa (Ontario)
K2P 1P9