

BUREAU CANADIEN DES BREVETS

DÉCISION DU COMMISSAIRE DES BREVETS

La demande de brevet n° 492 093 ayant été rejetée en application du paragraphe 47(2) des Règles sur les brevets, le demandeur a demandé la révision de la décision finale de l'examineur, qui a été étudiée par la Commission d'appel des brevets et le commissaire des brevets. Les conclusions de la Commission et la décision du commissaire se trouvent ci-après.

Agent du demandeur

Marcus & Associates
a/s McFadden, Fincham, Marcus & Anissimoff
Pièce 606
225, rue Metcalfe
Ottawa (Ontario)
K2P 1P9

La présente décision porte sur la requête du demandeur pour que le commissaire des brevets révise la décision finale de l'examineur concernant la demande de brevet n° 492 093 (classe 154-41), déposée le 30 octobre 1986 et libellée "PANNEAUX DE LIGNOCELLULOSE OU D'AUTRES MATÉRIAUX ORGANIQUES OU INORGANIQUES RÉSISTANTS AUX INTEMPÉRIES ET LEUR PROCÉDÉ DE PRODUCTION". Reinhard F. Hering est le demandeur et l'inventeur. L'examineur responsable a publié le 1^{er} janvier 1990 une décision finale qui rejetait toutes les revendications de la demande, faute d'inventivité. Les agents au dossier, M. Marcus et associés, ont demandé la tenue d'une audience verbale puis retiré cette demande le 28 avril 1992.

La demande porte sur des panneaux résistants aux intempéries, composés d'un matériau de base et d'une couche extérieure résistante aux intempéries de matériau élastomère synthétique dur, vulcanisée *in situ* sur le matériau de base.

Voici le libellé des revendications rejetées n° 1 et 8 (les revendications indépendantes) :

[TRADUCTION] «1. Une méthode de préparation de panneaux résistants aux intempéries comportant les étapes suivantes :

(A) (a) préparation d'un matériau de base poreux, imprégnable, choisi dans le groupe suivant :

- (i) une lignocellulose ou un autre matériau organique fibreux ou particulaire,
- (ii) un matériau inorganique fibreux ou particulaire, et
- (iii) un mélange de lignocellulose ou autre matériau organique fibreux ou particulaire et un matériau inorganique fibreux ou particulaire,

en natte préformée sur plate-forme de chargement mobile, cette natte contenant un liant;

(b) étalement à la surface d'un matériau élastomère vulcanisable, résistant aux intempéries, formant ainsi un composite; et (c) compression de ce composite à haute pression et à une température d'au moins 175 °C, ce qui a pour effet de vulcaniser le revêtement extérieur et de le lier à une des surfaces du matériau de base, ainsi que de le faire pénétrer à l'intérieur du matériau de base imprégnant ainsi seulement une région limitée prédéterminée au voisinage du revêtement extérieur qui se trouve vulcanisée *in situ*; ou

(B) (a) étalement d'un matériau élastomère vulcanisable, résistant aux intempéries, sur une plate-forme de chargement mobile,

(b) étalement sur l'élastomère d'un matériau de base poreux, imprégnable, choisi dans le groupe suivant :

- (i) une lignocellulose ou un autre matériau organique fibreux ou particulaire,

(ii) un matériau inorganique fibreux ou particulaire
 et (iii) un mélange de lignocellulose ou autre matériau organique fibreux ou particulaire et un matériau inorganique fibreux ou particulaire,
 en natte préformée, cette natte contenant un liant, formant ainsi un composite;

(c) compression de ce composite à haute pression et à une température d'au moins 175 °C, ce qui a pour effet de vulcaniser le revêtement extérieur et de le lier à une des surfaces du matériau de base, ainsi que de le faire pénétrer à l'intérieur du matériau de base imprégnant ainsi seulement une région limitée prédéterminée au voisinage du revêtement extérieur qui se trouve vulcanisée *in situ*.

8. Un panneau résistant aux intempéries, possédant un revêtement élastique en permanence lui donnant élasticité et flexibilité superficielles, ainsi constitué :

(a) un matériau de base poreux, imprégnable, choisi dans le groupe suivant :

- (i) une lignocellulose ou un autre matériau organique fibreux ou particulaire,
- (ii) un matériau inorganique fibreux ou particulaire, et
- (iii) un mélange de lignocellulose ou autre matériau organique fibreux ou particulaire et un matériau inorganique fibreux ou particulaire, ce matériau de base contenant un liant; et

(b) un revêtement extérieur constitué d'un matériau élastomère, synthétique et dur, résistant aux intempéries, qui a été vulcanisé *in situ* à une température d'au moins 175 °C, ce qui a eu pour effet de le lier à la surface extérieure du matériau de base, ainsi que de le faire pénétrer à l'intérieur du matériau de base imprégnant ainsi seulement une région limitée prédéterminée au voisinage du revêtement extérieur qui se trouve aussi vulcanisée *in situ* à une température d'au moins 175 °C.»

Le brevet canadien suivant a été cité dans la décision finale :

1 150 465 26 juillet 1983 R.F. Hering

Voici le libellé de la revendication n° 1 de ce brevet décerné au même inventeur :

[TRADUCTION] «Panneau résistant aux intempéries constitué d'un matériau de base imprégnable, formé du mélange d'un matériau organique et d'un matériau inorganique fibreux ou particulaires et d'une résine polymérisable, et d'un matériau extérieur, formé d'un matériau élastomère vulcanisable résistant aux intempéries, ledit matériau extérieur vulcanisable étant non seulement collé à une surface du matériau de base, mais ayant pénétré la surface de ce matériau.»

Voici un extrait des motifs de la décision finale de l'examineur qui rejetaient les revendications :

[TRADUCTION] «L'antériorité de Hering porte sur un panneau imprégné résistant aux intempéries constitué "d'un matériau de base imprégnable, formé du mélange d'un matériau organique et d'un matériau inorganique (c'est-à-dire des lignocelluloses ou d'autres matériaux organiques préparés et/ou un matériau inorganique ou minéral brut) fibreux ou particulaires et d'une résine polymérisable, et d'un matériau extérieur, formé d'un matériau élastomère vulcanisable résistant aux intempéries, ledit matériau extérieur vulcanisable étant non seulement collé à une surface du matériau de base, mais ayant pénétré la surface de ce matériau.»

...

«étant donné que le sujet de celui-ci manque d'ingéniosité compte tenu du brevet Hering, et étant donné que la différence par rapport à celui-ci est tenue pour être évidente pour une personne de compétence ordinaire dans la technique concernée par la prétendue invention.»

...

Le demandeur a déposé des prétentions en réponse à la décision finale et pour améliorer la communication avec la Commission. Le 6 janvier 1992, il a déposé des revendications modifiées.

En voici le libellé :

[TRADUCTION] «1. Une méthode de préparation de panneaux résistants aux intempéries comportant les étapes suivantes :

(A) (a) préparation d'un matériau de base poreux, imprégnable, choisi dans le groupe suivant :

- (i) une lignocellulose ou un autre matériau organique fibreux ou particulaire, et
- (ii) un matériau inorganique fibreux ou particulaire

en natte préformée sur plate-forme de chargement mobile, cette natte contenant un liant;

(b) étalement à la surface d'un matériau élastomère vulcanisable résistant aux intempéries, formant ainsi un composite; et

(c) compression de ce composite à haute pression et à une température d'au moins 175 °C, ce qui a pour effet de vulcaniser le revêtement extérieur et de le lier à une des surfaces du matériau de base, ainsi que de le faire pénétrer à l'intérieur du matériau de base imprégnant ainsi seulement une région limitée prédéterminée au voisinage du revêtement extérieur qui se trouve vulcanisée *in situ*; ou

(B) (a) étalement d'un matériau élastomère vulcanisable résistant aux intempéries sur une plate-forme de chargement mobile,

(b) étalement sur l'élastomère d'un matériau de base poreux, imprégnable, choisi dans le groupe suivant :

- (i) une lignocellulose ou un autre matériau organique fibreux ou particulaire, et
- (ii) un matériau inorganique fibreux ou particulaire,

en natte préformée, cette natte contenant un liant, formant ainsi un composite;

(c) compression de ce composite à haute pression et à une température d'au moins 175 °C, ce qui a pour effet de vulcaniser le revêtement extérieur et de le lier à une des surfaces du matériau de base, ainsi que de le faire pénétrer à l'intérieur du matériau de base imprégnant ainsi seulement une région limitée prédéterminée au voisinage du revêtement extérieur qui se trouve vulcanisée *in situ*.

8. Un panneau résistant aux intempéries, possédant un revêtement élastique en permanence lui donnant élasticité et flexibilité superficielles, ainsi constitué :

(A) (a) un matériau de base poreux, imprégnable, choisi dans le groupe suivant :

- (i) une lignocellulose ou un autre matériau organique fibreux ou particulaire, et

- (ii) un matériau inorganique fibreux ou particulaire, et
- (b) un revêtement extérieur constitué d'un matériau élastomère, synthétique et dur, résistant aux intempéries, qui a été vulcanisé *in situ* à une température d'au moins 175 °C, ce qui a eu pour effet de le lier à la surface extérieure du matériau de base, ainsi que de le faire pénétrer à l'intérieur du matériau de base imprégnant ainsi seulement une région limitée prédéterminée au voisinage du revêtement extérieur qui se trouve aussi vulcanisée *in situ* à une température d'au moins 175 °C.»

...

Voici un extrait des prétentions du demandeur à l'égard des nouvelles revendications n° 1 et 8.

...

Revendication n° 1 : (Cette proposition de revendication modifiée radie le passage suivant au titre des matériaux de base alternatifs :

[TRADUCTION]

- (iii) un mélange de lignocellulose ou autre matériau organique fibreux ou particulaire et un matériau inorganique fibreux ou particulaire,

Revendication n° 8 : (Cette proposition de revendication modifiée radie le passage suivant au titre des matériaux de base alternatifs :

[TRADUCTION]

- (iii) un mélange de lignocellulose ou autre matériau organique fibreux ou particulaire et un matériau inorganique fibreux ou particulaire, ce matériau de base contenant un liant;

...

Et le demandeur d'ajouter :

[TRADUCTION] ...

La différence essentielle par rapport à l'art antérieur des panneaux résistants aux intempéries réside dans l'existence d'une zone intérieure limitée (3), au voisinage de la surface du matériau de base (1) qui est imprégnée du matériau élastomère formant le revêtement (2), comme le montre la Fig. 1, ainsi qu'on le décrit. Par suite, la couche extérieure vulcanisée se trouve fortement liée à la surface extérieure du matériau de base et, avant d'être vulcanisée, elle pénètre à l'intérieur d'une couche extérieure du matériau

de base dans seulement une région limitée prédéterminée au voisinage du revêtement extérieur qui se trouve aussi vulcanisée in situ à une température d'au moins 175 °C. Le fait essentiel que constitue cette imprégnation limitée près de la surface se trouve décrit - en ce qui concerne l'illustration n° 1 - à la page 13 de la spécification.

...

Le brevet canadien n° 1 150 465 qui a été accordé au demandeur en l'espèce constituait le prédécesseur de l'invention actuelle. Dans ce brevet, le procédé est décrit comme un procédé de fabrication de panneaux ou de moulures résistants aux intempéries constitués de particules ou de fibres de bois mélangées à des liants et pressées à chaud. Dans le procédé visé par le brevet on estime qu'il est donc essentiel que la natte préformée soit constituée obligatoirement d'un mélange de particules ou de fibres de bois et d'un matériau inorganique ainsi que d'une résine polymérisable.

...

Par contre, dans la méthode revendiquée par la présente demande, la natte préformée peut être formée soit

- (i) de particules ou de fibres de lignocellulose (c'est-à-dire de copeaux de bois), soit
- (ii) de particules ou de fibres inorganiques (c'est-à-dire de fibre de verre).

Nous croyons que cette différence n'est pas «évidente pour une personne de compétence ordinaire dans ce domaine», à cause de l'avantage inattendu qui se produit.

...

Dans le Brevet canadien 1,150,465 cité, le produit est un panneau résistant aux intempéries formé d'une âme en particules ou en fibres de bois mélangées à un matériau inorganique et une résine polymérisable; l'ensemble est pressé à chaud et donne une couche élastique permanente sur les particules ou fibres de bois et le liant, cette couche élastique formant la surface et étant intimement liée à l'âme de particules ou de fibres de bois et de liant.

...

Par contre, dans le procédé revendiqué ici, le matériau élastomère extérieur vulcanisable, résistant aux intempéries, non seulement adhère à la surface du matériau de base, mais pénètre aussi dans le matériau de base et en imprègne une partie, seulement une région limitée prédéterminée, au voisinage de la surface extérieure du matériau de base qui se trouve aussi vulcanisée *in situ*. La pénétration dans le matériau de base et l'imprégnation de celui-ci seulement dans une région limitée prédéterminée ne sont pas «évidentes pour une personne de compétence ordinaire dans ce domaine».

...

Le demandeur cite ensuite largement la jurisprudence canadienne relative au caractère évident et il conclut ce qui suit :

[TRADUCTION] «... »

Nous prétendons donc qu'en l'absence a) d'enseignements du demandeur et/ou b) de PREUVES sous la forme d'un affidavit d'une personne compétente dans ce domaine à l'égard des «connaissances de notoriété publique» de celle-ci ET de «quelque autre littérature ou information indiquée ANTÉRIEURE», il n'y a RIEN dans les documents de référence qui indiquerait l'utilité de la substitution des matériaux qui est revendiquée ici ainsi que celle du produit nouveau qui est revendiquée par la présente. De plus, la proposition de modification de la revendication ne chevauche pas les revendications qui apparaissent dans la documentation de référence citée.

...

Il apparaît CLAIEMENT au dossier que l'EXAMINATEUR note que les revendications rejetées DIFFÉRENT, en ce qui concerne leur terminologie, des enseignements de la documentation de référence citée. Si cela n'était pas le cas, l'examineur aurait rejeté les revendications pour cause d'ANTICIPATION, et non pas d'ÉVIDENCE.

...»

La Commission doit décider si la demande et les revendications modifiées définissent un objet brevetable actuellement dans l'état de la technique invoquée. Le demandeur fait ressortir qu'il y a deux caractéristiques distinctives, à savoir l'utilisation de particules organiques ou minérales plutôt qu'une combinaison des deux, et l'imprégnation et la vulcanisation seulement dans une région limitée prédéterminée au voisinage de la surface extérieure du matériau de base plutôt que ce que l'on pourrait appeler un simple collage à la surface.

Il apparaît tout à fait clairement, en comparant les revendications de l'espèce au brevet antérieur du demandeur, que les revendications modifiées ne «copient» pas l'état de la technique, étant donné que la combinaison de matériaux organiques et inorganiques ne fait plus partie des revendications en instance.

La deuxième caractéristique dont fait état le demandeur est l'imprégnation limitée du matériau de base avec l'élastomère vulcanisable. Le demandeur déclare que la pénétration de l'élastomère dans une région limitée prédéterminée au voisinage de la surface extérieure du matériau de base n'est pas indiquée par l'état antérieur de la technique invoquée. Toutefois, cette question n'a pas été soulevée par l'examineur dans son opposition et, par conséquent, la Commission ne s'y attardera pas.

De plus, étant donné qu'il a été décidé que l'objection faite par l'examineur à l'égard du matériau de base a été résolue en ce qui concerne le choix du matériau, la question de la profondeur de pénétration de l'élastomère n'est pas critique ne joue pas un rôle critique en ce qui concerne l'acceptation des revendications.

Nous devons également décider si la prétendue invention est évidente compte tenu de l'état de la technique invoquée et des connaissances générales. Pour comprendre l'application des critères relatifs au caractère évident, la Commission cite les passages suivants :

...
Beloit Canada Limited c. Valmet OY (1986), 8 C.P.R. (3d) 289, à la page 294 :

«Pour établir si une invention est évidente, il ne s'agit pas de se demander ce que des inventeurs compétents ont ou auraient fait pour solutionner le problème. Un inventeur est par définition inventif. La pierre de touche classique de l'évidence de l'invention est le technicien versé dans son art mais qui ne possède aucune étincelle d'esprit inventif ou d'imagination; un parangon de déduction et de dextérité complètement dépourvu d'intuition, un triomphe de l'hémisphère gauche sur le droit. Il s'agit de se demander si, compte tenu de l'état de la technique et des connaissances générales courantes qui existaient au moment où l'invention aurait été faite, cette créature mythique (monsieur tout-le-monde du domaine des brevets) serait directement et facilement arrivée à la solution que préconise le brevet. C'est un critère auquel il est très difficile de satisfaire.»

Technograph c. Mills (1969), R.P.C. 395 à la page 404 :

[TRADUCTION] «L'avocat a prétendu que la question qu'il convient de poser n'est pas si l'un pourrait avoir été déduit de l'autre, mais s'il devrait l'être? En effet, se suggérerait-il lui-même? Je crois que c'est là le critère qui convient.»

En l'instance, si les critères indiqués ci-dessus sont appliqués la Commission conclut que le demandeur n'aurait pas été amené inéluctablement à l'invention revendiquée. Aucun état de la technique n'est cité et, apparemment, il n'est pas de notoriété publique que le choix entre un matériau organique ou inorganique modifierait tellement les propriétés du matériau de base (par rapport à une combinaison) que le résultat en serait amélioré. Il est certain que les premiers panneaux de fibres de bois qui ont été fabriqués étaient constitués seulement de matériaux organiques, d'autres matériaux n'ayant été ajoutés que plus tard pour améliorer la résistance aux intempéries; en l'espèce, il ne serait pas évident de retourner aux panneaux originaux de fibre de bois pour obtenir le produit prétendument amélioré que revendique la dernière modification proposée.

La commission recommande l'acceptation des revendications modifiées qui ont été déposées le 6 janvier 1992 en conséquence de la décision finale.

F.H. Adams
Président
Commission d'appel
des brevets

Membre
Commission d'appel
des brevets

Membre
Commission d'appel
des brevets

Je souscris aux conclusions et à la recommandation de la Commission. Par conséquent, je renvoie la demande à l'examineur pour qu'il poursuive les procédures d'une manière conforme aux conclusions de la Commission.

M. Leesti
Commissaire des brevets

Fait à Hull (Québec)
ce 7^e jour de décembre 1992.