

BUREAU CANADIEN DES BREVETS

DÉCISION DU COMMISSAIRE DES BREVETS

La demande de brevet n° 407,909 ayant été rejetée en vertu de l'article 47(2) des Règles sur les brevets, le demandeur a demandé que soit révisée la décision finale de l'examineur. Par conséquent, la Commission d'appel des brevets et le commissaire des brevets ont examiné le rejet. Les conclusions de la Commission et la décision du commissaire sont énoncées ci-après.

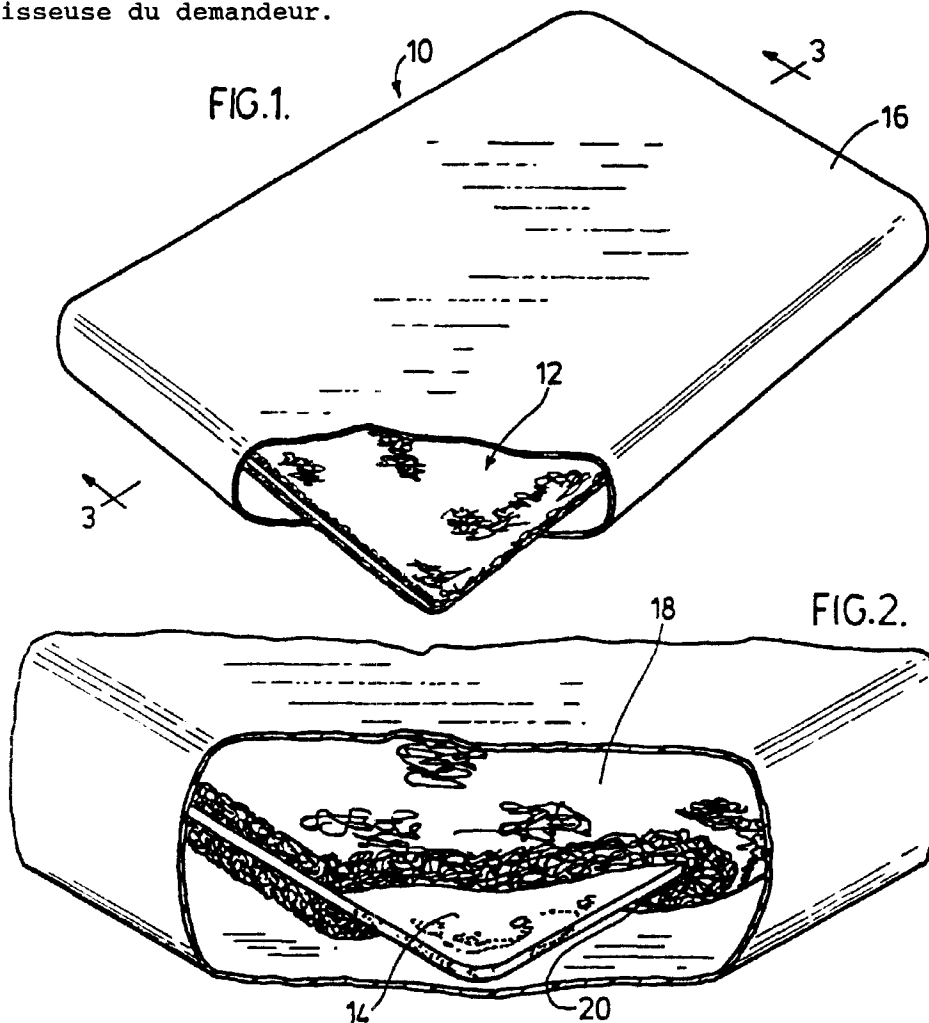
Agent du demandeur

Riches, McKenzie & Herbert
Pièce 2900
2, rue Bloor est
Toronto (Ontario)
M4W 3J5

Cette décision vise la requête du demandeur pour que le commissaire des brevets révisé la décision finale de l'examineur concernant la demande n° 407,909 (catégorie 360-1), déposée le 23 juillet 1982 et intitulée "structure amortisseuse (B)". Le demandeur est la société Halcyon Waterbed Co. Ltd., et l'inventeur est Andre Kocsis. Une audience devant la Commission d'appel des brevets a été demandée, mais la demande a été retirée au moyen d'une lettre datée du 6 novembre 1991.

La demande porte sur une structure amortisseuse visant à atténuer l'effet de vague dans un matelas de lit d'eau. Dans un lit d'eau, l'effet de vague se produit normalement lorsque l'utilisateur se couche. Une épaisseur de mousse recouverte d'un matériau en fibres ayant de l'élasticité se trouve juste en dessous de la face supérieure de l'enveloppe du matelas.

Les figures 1 et 2 de la demande illustrent la structure amortisseuse du demandeur.



La structure amortisseuse 12 du demandeur sert à atténuer l'effet de vague dans un matelas de lit d'eau 10. La structure se compose d'une épaisseur de mousse 14 recouverte d'un produit en fibres ayant de l'élasticité 18 et 20. La structure ayant une densité inférieure à 1 flotte sous la face supérieure de l'enveloppe 16 du matelas.

L'examineur a refusé, dans sa décision finale du 15 avril 1991, de faire droit à la demande de brevet parce qu'elle porte sur le même sujet qu'une demande antérieure (demande n° 401,967 du 29 avril 1982) déposée par le même demandeur. Les revendications de la demande antérieure ont été attribuées, à l'issue de procédures en matière de conflit, à un autre inventeur.

Dans la décision finale, les brevets américains suivants sont cités comme références pertinentes:

4,301,560	le 24 novembre 1981	Fraige
4,467,485	le 28 août 1984	Hall

Chacun des brevets susmentionnés décrit une structure amortisseuse composée d'un matériau en fibres ayant de l'élasticité et destinée aux matelas des lits d'eau. Le brevet Hall correspond à la demande canadienne qui était en conflit avec la demande antérieure du demandeur.

En rejetant la demande, l'examineur déclare, entre autres, dans sa décision finale:

Le rejet de cette demande est maintenu, la raison du rejet étant que la demande porte sur le même sujet que celui qui est décrit dans la demande antérieure n° 401,967 du demandeur.

Les revendications de la demande antérieure du demandeur ont été rejetées par suite du conflit de ladite demande avec une autre demande canadienne dont le numéro de série est 388,747 (aujourd'hui le brevet américain n° 4,467,485).

Dans sa revendication, le demandeur indique, premièrement, que son invention se distingue par l'élasticité du produit en fibres entrant dans la fabrication de la structure amortisseuse destinée aux matelas des lits d'eau et, deuxièmement, que ladite élasticité n'a pas été décrite dans sa demande antérieure.

Dans les décisions antérieures du Bureau, il est déclaré que l'élasticité est bien connue des spécialistes du domaine, qu'elle a été décrite dans des brevets et publications antérieurs (voir le dictionnaire Webster au mot loft), que l'élasticité est une caractéristique de base des produits en fibres qui correspond à la souplesse et que le degré d'élasticité d'une fibre est fonction de plusieurs facteurs dont l'orientation des fibres, la quantité de liant

utilisée, etc.

Le brevet américain n° 4,301,560 délivré à Fraige (le 24 novembre 1981), cité dans la décision du Bureau du 13 janvier 1984, décrit le matériau en fibres faisant preuve d'élasticité et utilisé à titre d'amortisseur comme un produit composé de fibres distancées les unes des autres qui se touchent aléatoirement. Il indique également que le matériau en fibres faisant preuve d'élasticité devrait au moins se comprimer à environ un dixième ou moins de sa dimension initiale (colonne 2, ligne 32).

Le brevet américain n° 4,467,485 délivré à Hall mentionne qu'une couche de fibres orientées verticalement et horizontalement offre une meilleure élasticité et donc un plus grand effet amortisseur que des fibres orientées horizontalement seulement (élasticité moindre) (colonne 4).

Quant à l'argument du demandeur selon lequel sa demande antérieure portant le numéro de série 401,967 ne fait état d'aucun produit en fibres présentant une élasticité, on observe que, à la page 3, lignes 7 à 9, l'exposé de ladite demande mentionne ceci: "la structure amortisseuse utilise un produit en fibres non tissées ou tissées lâchement (avec ou sans liant)". Cet énoncé du demandeur confirme hors de tout doute que le produit en fibres fait preuve d'élasticité. À ce point-ci, il est important de mentionner qu'une fibre traitée avec un liant conserve une certaine élasticité et que le degré de cette dernière varie en fonction de la quantité de liant utilisée.

L'élasticité des fibres est également clairement indiquée dans les dessins (2 à 5) de la demande antérieure du demandeur qui illustrent un matériau en fibres présentant des fibres orientées aléatoirement à l'horizontale et à la verticale. Il est à remarquer que le même produit en fibres, DRACON, 40 deniers, est utilisé dans les deux demandes du demandeur.

Puisque les caractéristiques des fibres élastiques sont de notoriété, que leur existence dans les produits en fibres est reconnue, que leur rôle dans l'atténuation de l'effet de vague est bien compris des spécialistes du domaine, j'estime par conséquent qu'il ne suffit pas au demandeur, pour distinguer la présente demande de sa demande antérieure, de simplement déclarer dans l'exposé et dans les revendications que la fibre utilisée pour l'atténuation présente une élasticité.

Puisque la présente demande porte sur le même sujet que la demande antérieure du demandeur dont le numéro de série est 401,967, et puisque les revendications de ladite demande antérieure ont été, par suite de procédures en matière de conflit, accordées à un autre demandeur, la présente demande est par conséquent rejetée.

En réponse à la décision finale, le demandeur a soutenu que le sujet de la présente demande et celui de sa demande antérieure sont différents et que l'examineur aurait dû conclure à l'existence d'un conflit entre la présente demande et la demande Hall n° 388,747.

La réponse du demandeur se lisait en partie comme il suit:

Le demandeur est d'avis que la présente demande porte sur un sujet qui ne figure pas dans sa demande antérieure, mais il estime que, même si le sujet des deux demandes est le même, la Loi sur les brevets ne permet pas à l'examineur de refuser les revendications.

Pour déterminer qui est le premier inventeur, l'examineur doit déclarer l'existence d'un conflit conformément à l'article 45 de la Loi sur les brevets. Le commissaire ne peut conclure à l'antériorité de l'acte inventif qu'en appliquant la procédure prévue par l'article 45.

L'article 45 de la Loi sur les brevets se lit ainsi:

(1) Se produit un conflit entre deux ou plusieurs demandes pendantes

a) lorsque chacune d'elles contient une ou plusieurs revendications qui définissent substantiellement la même invention, ou

b) lorsqu'une ou plusieurs revendications d'une même demande décrivent l'invention divulguée dans l'autre ou les autres demandes.

(2) Lorsque le commissaire a devant lui deux ou plusieurs semblables demandes, il doit

a) notifier à chacun des demandeurs le conflit apparent, et transmettre à chacun d'eux une copie des revendications concurrentes, ainsi qu'une copie du présent article

b) procurer à chaque demandeur l'occasion d'insérer dans sa demande les mêmes revendications ou des revendications similaires, dans un délai spécifié.

Manifestement, il y a maintenant deux demandes antagonistes en suspens, et il y a obligation de déclarer l'existence d'un conflit.

Aucune disposition de la Loi sur les brevets ne permet à l'examineur de présumer simplement qu'un demandeur est le premier inventeur plutôt qu'un autre. La Loi sur les brevets renferme un mécanisme précis qui doit être observé pour déterminer qui est le premier inventeur, et ce mécanisme est la procédure en matière de conflit. L'examineur a outrepassé ses pouvoirs, et il a erré en déterminant le premier inventeur sur la foi d'une présomption.

A l'appui de sa position, le demandeur renvoie la Commission à l'affaire RCA c. Philco Corp. (Delaware) (1966), 32 Fox Pat. C. 99, confirmant (1965), 29 Fox Pat. C. 97. Dans cette affaire, le tribunal a jugé que des revendications pratiquement identiques dérivant de la même demande et non déclarées concurrentes n'étaient pas sujettes aux dispositions du par. 45(8). La Cour suprême du Canada confirma la décision du juge de première instance, qui déclarait à la page 119:

"Ici encore, il est tout à fait clair que les "revendications concurrentes" qui doivent être rejetées ou admises sont celles qui ont fait l'objet d'une action aux termes des paragraphes antérieurs [c'est-à-dire des dispositions en matière de conflit] et dont le commissaire a disposé en vertu du paragraphe 7 [soulignement ajouté]."

Comme il ressort de la page 102 de la décision de la Cour suprême, le tribunal s'est unanimement rallié à cette déclaration du président de la Cour de l'Échiquier:

"Je suis d'avis que les procédures aux termes du paragraphe 45(8) se limitent à une détermination des droits respectifs des parties relativement à l'objet des revendications déclarées concurrentes par le commissaire... A mon avis, le paragraphe (8) ne s'applique à rien d'autre que les revendications dont il a été disposé conformément au paragraphe (3) à (7) inclusivement."

Le demandeur rappelle respectueusement à la Commission les faits suivants:

- a) dès 1984, avant que ne soit engagée la procédure de conflit, l'examineur a soulevé des objections de double brevet relativement aux demandes n^o 401,967 et 407,909;
- b) le demandeur a toujours considéré les demandes 401,967 et 407,909 comme deux demandes distinctes, dont chacune faisait état de revendications se rapportant à des inventions différentes;

- c) l'examineur était parfaitement au courant à la fois de la présente demande et de la demande 401, et cela avant le début de la procédure de conflit avec Hall. Pour une raison ou une autre, l'examineur a décidé de ne pas déclarer les présentes revendications en conflit à la fois avec la demande Hall et la demande 401;
- d) le demandeur a toujours pensé que l'examineur déclarerait l'existence d'un conflit entre la présente demande et la demande Hall;
- e) à défaut de déclaration d'existence d'un conflit, alors on se trouve en présence d'une situation comme celle de l'espèce Re Fry, et la revendication contenue dans la présente demande doit être acceptée.

Le demandeur allègue que les présentes revendications font état d'un sujet qui n'est pas présenté dans la demande 401 du demandeur. Comme les présentes revendications font état d'un sujet qui n'a pas été présenté dans la procédure de conflit précédente, rien n'autorise l'examineur à rejeter les revendications en se fondant sur l'issue de la procédure en question.

Selon le demandeur, sa description d'un produit en fibres faisant preuve d'élasticité qui résiste à la compression tout en ayant une souplesse et une épaisseur suffisantes pour aider à empêcher l'utilisateur du matelas de sentir le produit de fibres et l'épaisseur de mousse depuis la face supérieure de l'enveloppe du matelas est inédite au point d'établir une distinction brevetable par rapport à ce qui s'est fait jusqu'à maintenant.

Le demandeur soutient respectueusement que les conclusions de l'examineur sont erronées et aussi que l'examineur a, sans justification d'aucune sorte, conclu que l'élasticité était de notoriété.

Il renvoie la Commission à l'édition 1974 du dictionnaire Webster, dans lequel la définition du terme "élasticité" (loft) n'attribue nullement cette propriété à un produit en fibres. Cela va à l'encontre des conclusions de l'examineur. Pour l'information de la Commission, une photocopie de la page pertinente du dictionnaire Webster est jointe comme appendice B.

Il rappelle respectueusement à la Commission que, contrairement aux revendications 401, chacune des revendications du présent cas vise particulièrement un produit en fibres faisant preuve d'élasticité qui est suffisamment épais et souple pour empêcher l'utilisateur d'un matelas de lit d'eau de sentir le produit en fibres. Dans son exposé, le demandeur a clairement revendiqué une structure amortisseuse privilégiée. La seule présence d'une élasticité dans le produit en fibres ne suffit pas pour que les présentes revendications deviennent irrecevables.

Il est demandé à la Commission de confirmer le point de vue du demandeur selon lequel l'exposé, les revendications et les dessins de la demande à laquelle a renoncé le demandeur ne décrivent pas l'invention telle qu'elle est aujourd'hui revendiquée et ne permettent pas de mesurer l'évidence ou la nouveauté puisqu'il n'y a pas eu divulgation au public.

L'examinateur ne saurait donc conclure, compte tenu de la preuve dont il dispose, que la présente invention était déjà connue. Il est demandé à la Commission de casser la décision de l'examinateur, vu l'absence de références acceptables, et de faire droit aux revendications.

Le demandeur est d'avis que la présente demande décrit des caractéristiques supplémentaires, évoquées précédemment, lesquelles constituent une amélioration par rapport à la structure amortisseuse de Hall. D'après la pratique canadienne en matière de brevets, l'amélioration apportée à un produit peut constituer une invention et peut être brevetée.

La revendication 1 de la présente demande se lit ainsi:

Destinée à atténuer l'effet de vague dans un matelas de lit d'eau, une structure amortisseuse ayant une densité inférieure à 1 qui occupe une surface importante sous la face supérieure de l'enveloppe du matelas de lit d'eau et qui se compose d'une épaisseur de matériau à alvéoles fermés revêtue d'un produit en fibres faisant preuve d'élasticité installé immédiatement en dessous de la face supérieure de l'enveloppe du matelas de façon que la structure amortisseuse se trouve directement sous la face supérieure de l'enveloppe du matelas et que le produit en fibres repose contre le dessous de cette dernière, ledit produit en fibres faisant preuve d'élasticité et offrant une résistance à la compression tout en étant suffisamment souple et épais pour aider à empêcher que l'utilisateur du matelas sente la présence du produit en fibres et la couche de mousse depuis la face supérieure de l'enveloppe.

Bien qu'elles portent sur des variations mineures, les autres revendications visent essentiellement le même sujet que celui de la revendication 1.

La question que doit trancher la Commission est de savoir si l'invention définie et revendiquée dans la présente demande est la même invention que celle qui est définie et revendiquée dans la demande antérieure n° 401,967 du demandeur.

La revendication 1 de la demande n° 401,967, qui était également la revendication opposée C1 du conflit entre ladite demande et la demande n° 388,747 se lit comme il suit:

Destinée à atténuer l'effet de vague dans un matelas de lit d'eau, une structure amortisseuse ayant une densité relative légèrement inférieure à 1 qui occupe une surface importante sous la face supérieure de l'enveloppe du matelas de lit d'eau et qui se compose d'une couche en matériau à alvéoles fermés revêtue d'un produit en fibres non tissées ou lâchement tissées installé directement au dessous de la face supérieure de l'enveloppe du matelas de façon que la structure amortisseuse se trouve immédiatement en dessous de la face supérieure de l'enveloppe du matelas, le produit en fibres reposant contre le dessous de la face supérieure de l'enveloppe du matelas.

Il ressort d'une comparaison de ces deux revendications que la seule différence entre elles est que, dans la présente demande, le produit en fibres doit présenter une certaine élasticité.

Selon le Webster's Third New International Dictionary (1968), l'élasticité correspond à la souplesse des fibres textiles, comme la laine. La demande 401,967 fait appel à une structure amortisseuse qui comprend un produit en fibres. Étant donné que les fibres font preuve de souplesse et que, selon le dictionnaire Webster, souplesse est synonyme d'élasticité, le produit fait donc preuve d'élasticité.

Dans la demande 401,967, il existe plusieurs exemples de produits en fibres qui donnent des résultats satisfaisants comme les mélanges de fibres de polyester, 6 et 18 deniers, avec un liant en acétate de vinyle, des fibres de polyester à 100%, les fibres DRACON, 40 deniers, ayant une densité variant à peu près entre 1.2 et 1.45, et un adhésif en acrylique ou les fibres DACRON HOLLOFIL (m.c.) avec un adhésif en acrylique. Le demandeur utilise exactement les mêmes matériaux pour obtenir des résultats satisfaisants dans la présente demande. S'il y a de l'élasticité dans le matériau de la présente structure amortisseuse, il doit y avoir de l'élasticité dans le matériau visé par la demande n° 401,967. La seule différence entre ces deux demandes est que le demandeur mentionne expressément dans la présente demande une propriété physique intrinsèque du matériau, mais qu'il ne l'a pas mentionnée dans la demande antérieure. Le demandeur prétend que, puisque l'édition de 1974 du Webster's Dictionary n'attribue pas expressément une caractéristique d'élasticité aux produits en fibres, cette caractéristique n'est pas de notoriété. C'est là une affirmation qui n'est pas fondée. Les silences d'un dictionnaire sont sans rapport avec les propriétés physiques des produits en fibres.

Des procédures en matière de conflit ont eu lieu entre la demande antérieure n° 401,967 du demandeur et la demande n° 388,747 de Hall. Au cours des procédures en question, les deux demandeurs ont eu la possibilité d'établir la date à laquelle l'invention revendiquée dans les demandes avait été faite. Examinant la preuve présentée par les deux demandeurs, le commissaire des brevets a jugé que l'inventeur nommé dans la demande n° 388,747 avait, au 25 juin 1980, donné à l'invention une forme précise et pratique. La date de conception qui a été attribuée au demandeur est le 30 avril 1981.

Puisque cette date est manifestement postérieure à la date accordée à l'auteur de la demande Hall, le commissaire a tranché en faveur de Hall.

La Commission doit aujourd'hui statuer sur une deuxième demande déposée par le même demandeur, une demande qui désigne le même inventeur et qui expose et revendique la même invention. Manifestement, la date d'invention figurant dans la présente demande doit être la même que dans la demande antérieure. Il ne peut en être autrement. En conséquence, la date de conception du sujet revendiqué dans la présente demande est le 30 avril 1981. Comme on l'a déjà dit, cette date est postérieure à la date à laquelle l'inventeur nommé dans la demande Hall a donné à l'invention sa forme précise et pratique.

Le demandeur allègue que l'examineur doit déclarer l'existence d'un conflit entre la présente demande et la demande Hall. La Commission n'est pas de cet avis. La présente demande a été déposée aux termes de la Loi sur les brevets qui était en vigueur avant le 1er octobre 1989. En vertu de cette Loi, les brevets étaient accordés au premier inventeur. L'alinéa 27(1) a) de la Loi sur les brevets établit ce principe.

L'alinéa 27(1) a) sur la Loi sur les brevets se lit ainsi:

.....L'inventeur ou le représentant légal de l'inventeur d'une invention qui n'était pas connue ni utilisée auparavant par une autre personne peut obtenir un brevet....

Lorsque deux ou plusieurs demandes revendiquent ou pourraient revendiquer la même invention, le Bureau des brevets a le devoir de déterminer le premier inventeur et d'accorder le brevet en conséquence. L'article 43 de la Loi sur les brevets indique la méthode à suivre pour déterminer le premier inventeur. Toutefois, dans le cas présent, le premier inventeur est déjà connu.

Compte tenu de ce qui précède, le demandeur n'est manifestement pas le premier inventeur de cette invention, parce que l'invention était connue ou utilisée par une autre personne avant que le demandeur ne l'ait inventée, et le demandeur n'a pas droit à un brevet pour cette invention.

En résumé, la Commission recommande que le refus de la demande soit confirmé, pour le motif que l'invention était connue ou utilisée par une autre personne avant que le demandeur ne l'ait inventée.

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

M. Wilson
Membre
Commission d'appel
des brevets

S. Schwartz
Membre
Commission d'appel
des brevets

Je souscris aux conclusions et à la recommandation de la Commission d'appel des brevets. En conséquence, je refuse de faire droit à cette demande et d'accorder un brevet. En vertu de l'article 41 de la Loi sur les brevets, le demandeur a six mois pour en appeler à la Cour fédérale du Canada.

M. Leesti
Commissaire des brevets

Fait à Hull (Québec)
ce 4e jour de février 1993.