

## RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DU COMMISSAIRE

...Demande n° 484,830

### Nouvelle matière/non fondée sur la divulgation

**L'examineur a rejeté les revendications 1 à 14 en se basant sur un manque de fondement dans la divulgation originale. Les modifications apportées à la divulgation durant la poursuite ont aussi été rejetées en tant qu'ajouts de nouvelles matières à la demande. La Commission a établi que les modifications apportées à la découverte pouvaient être raisonnablement déduites du libellé original et que les revendications rejetées étaient fondées sur la demande originale et la demande modifiée.**

**Demande renvoyée à l'examineur.**

BUREAU CANADIEN DES BREVETS

DÉCISION DU COMMISSAIRE DES BREVETS

La demande de brevet numéro 484,830 ayant été rejetée en vertu du paragraphe 47(2) des Règles sur les brevets, le demandeur a réclamé que la décision finale de l'examineur soit révisée. Le rejet a été examiné par la Commission d'appel des brevets et par le Commissaire des brevets. Les conclusions de la Commission et la décision du Commissaire s'énoncent ainsi :

Agent du demandeur

Scott & Ayles  
60, rue Queen  
Ottawa, Ontario  
K1P 5Y7

Cette décision concerne une demande de révision par le Commissaire des brevets de la décision finale de l'examineur relativement à la demande de brevet numéro 484,830 (classe 2-98.02) qui a été déposée le 21 juin 1985. Le demandeur est la société *Kimberly-Clark*, cessionnaire de l'inventeur Kenneth M. Enloe et l'invention est intitulée "DIAPERS WITH ELASTICIZED SIDE POCKETS" (couches à poches latérales élastiques). L'examineur chargé de la demande a émis une décision finale le 26 mai 1992 rejetant les revendications 1 à 14 inclusivement de la demande au motif qu'elles visaient des matières qui ne sont pas fondées sur le mémoire descriptif de la demande telle qu'il a été présenté à l'origine.

La demande porte sur une couche jetable comportant des rabats, destinés à contenir les matières fécales et disposés de chaque côté de la couche. Les figures 1 et 2 de la demande, qui sont reproduites ci-dessous, montrent la couche du demandeur et ses rabats.

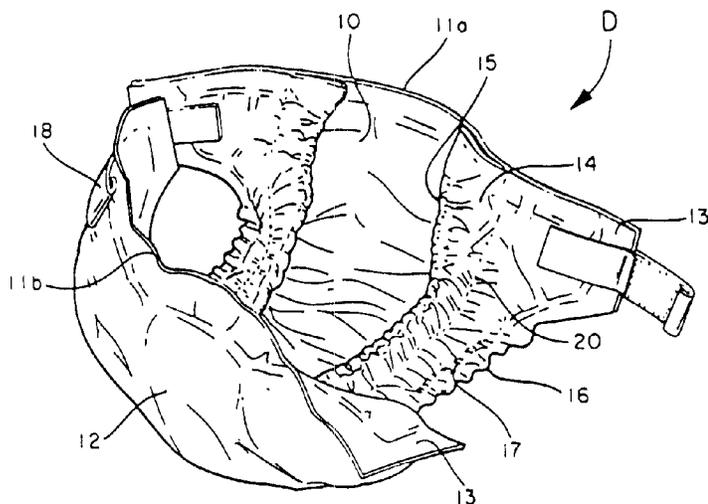


FIG. 1

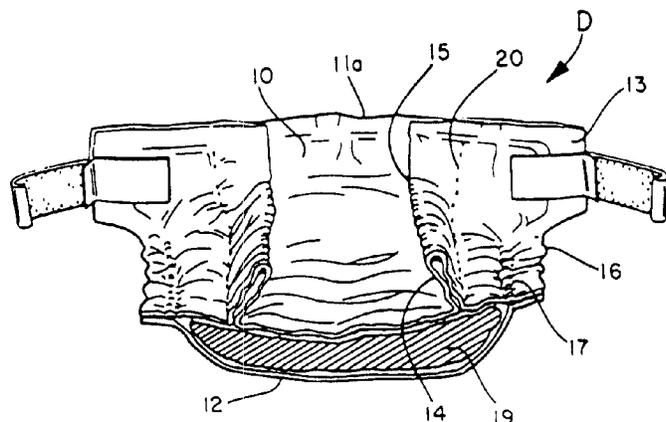


FIG. 2

La couche du demandeur est constituée à la taille d'une portion frontale 11b et d'une portion arrière 11a munies chacune d'une patte entourant la taille du bébé. Des rubans 18 maintiennent la couche en place. La couche est munie d'un revêtement imperméable

12 joint de façon étanche à une doublure 10, au pourtour, et d'une matrice absorbante 19 placée entre le revêtement et la doublure.

Dans sa décision finale, en rejetant les revendications 1 à 14 de la demande, l'examinateur précise en partie que :

Le rejet des revendications 1 à 14 est maintenu pour raison de manque de fondement sur la divulgation, conformément à la règle 25.

De la même façon, la modification de la divulgation faite à la page 2 (8, 9), qui décrit des rabats fixés séparément à la doublure, est jugée une nouvelle matière, ce qui est contraire à la règle 52, donc refusée.

.....

À la suite d'une série de modifications volontaires, la divulgation et les revendications ont été changées, ce qui a mené à l'introduction d'une nouvelle matière : les rabats sont fixés à la doublure, plutôt que formés à partir de celle-ci. Ces changements incluent la possibilité que les matériaux utilisés pour les rabats soient différents de la doublure. Les modifications n'ont pas été exigées, soit à cause d'une imperfection de la rédaction, soit en raison de non respect des exigences statutaires. La nouvelle matière ne pouvant être raisonnablement déduite du mémoire descriptif, elle est refusée en vertu de l'article 52 des Règles sur les brevets.

La Commission note que, à la suite des modifications apportées à la Loi sur les brevets qui sont entrées en vigueur le 1 octobre 1996, ce sont maintenant les règles 174(2) et 181 qui s'appliquent à la demande plutôt que les anciennes règles 25 et 52.

Dans sa réponse à la décision finale, datée du 18 novembre 1992, le demandeur précise en partie que :

(Page 2) Le demandeur soutient qu'il a droit à des revendications ayant la portée des actuelles revendications 1 à 14 et que le fait que les rabats soient fixés à la doublure était une matière présentée dans la demande originale déposée. À tout le moins, il est raisonnable de croire que la matière peut être déduite de la demande originale déposée.

(Page 4) La partie des revendications qui fait l'objet du rejet de l'examinateur est celle qui dit que les rabats sont "fixés à ladite doublure ou formés à partir de celle-ci". L'examinateur considère que les mots "fixés à" ajoutent une nouvelle matière à la demande.

(Page 5) La divulgation faite dans cette demande, telle que déposée à l'origine, signalait les problèmes des couches fabriquées selon le modèle classique, en particulier les problèmes de fuites latérales le long des jambes — par exemple, sous forme de matières liquéfiées — malgré la présence de jambes élastiques (lignes 10 à 33 de la page 1). Il était indiqué dans la divulgation originale que l'invention prévoyait généralement un "rabat" intérieur, des deux côtés de la couche, muni d'élastique près de son bord interne, de sorte que le rabat forme une seconde barrière vers l'intérieur (lignes 2 à 9 de la page 2). Dans la description détaillée d'un spécimen de l'invention, il était aussi fait mention d'"un rabat 14 étanchéifié le long du joint 20" (lignes 34 et 35 de la page 2).

Deux spécimens de l'invention étaient illustrés dans les dessins annexés; comme l'examinateur l'a noté, ils montrent un rabat formé du même morceau d'étoffe que la doublure. L'invention ne se limitait cependant pas aux spécimens illustrés dans les dessins et d'autres aspects de l'invention étaient divulgués dans la description et les revendications originales. En particulier, les lignes 6 et 7 de la description faite à la page 4 précisaient que "le rabat est, de préférence, en une étoffe douce, compatible et perméable à la vapeur et/ou aux liquides" (soulignage ajouté). La description souligne en plus qu'une matière approprié pour le rabat est "une étoffe en mailles

fines, pesant de 0,7 à 0,8 onces la verge carrée et pouvant être une doublure de couche en filé-lié du type utilisé dans le reste de la couche" (lignes 7 à 10 de la page 4) (soulignage ajouté).

(Page 26) Étant donné les énoncés qui précèdent, il est prétendu qu'il faut conclure que l'expression "fixés à" utilisée dans la première modification apportée à cette demande le 10 juin 1987 ne doit en aucune façon être jugée comme représentant une quelconque matière nouvelle différente de la demande déposée à l'origine; de plus, elle aurait été envisagée et comprise par une personne à qui la description s'adresse. Il est aussi prétendu, puisque l'expression générale "fixés à" est fondée sur une divulgation générale des descriptions et illustrations originales, le demandeur n'est pas obligé de limiter ses revendications à un spécimen précis par les mots mentionnés ci-dessus "formés à partir de". De plus, l'utilisation d'une expression du type demandé par l'examineur peut rendre la revendication ambiguë. Le demandeur est donc d'avis que la demande est recevable dans sa forme et qu'il n'est aucunement nécessaire de changer la description qui en est faite aux lignes 8-9 de la page 2 ni les revendications 1 à 14.

**La revendication 7 est représentative des revendications en voie d'être rejetées :**

Une couche unitaire munie d'une doublure perméable aux liquides; d'un revêtement imperméable aux liquides coïncidant essentiellement avec ladite doublure et d'une matrice absorbante disposée entre ladite doublure et ledit revêtement; à la taille, d'une portion formée d'une première et d'une seconde extrémité de ladite couche et munie, au moins à l'une desdites extrémités, de moyens de fixation permettant de les attacher à la taille du bébé; d'une fourche centrale substantielle par rapport auxdites extrémités; de deux jambes élastiques essentiellement symétriques et disposées de chaque côté, en général transversalement et vers l'extérieur par rapport à ladite fourche; finalement, de deux rabats élastiques prolongés vers chaque extrémité et formés de ladite doublure ou fixés à celle-ci, ladite paire de rabats et ladite doublure constituant une paire de poches permettant de contenir les déjections.

La partie soulignée "ou fixés à", qui est fondamentalement le texte ajouté à la description, constitue le fondement de l'objection de l'examineur. En d'autres mots, l'examineur a rejeté les présentes revendications 1 à 14 en vertu de la règle 25 [l'actuelle règle 174(2)] pour manque de fondement total sur la description. L'énoncé de la règle 174(2) est le suivant :

(2) Chaque revendication se fonde entièrement sur la description.

L'examineur se fonde ensuite sur l'autorité de la règle 52 (l'actuelle règle 181) pour refuser la modification de la description qui ajoutait un libellé établissant explicitement que les rabats sont fixés à la doublure. L'énoncé de la règle 181 est le suivant :

Il est interdit de modifier le mémoire descriptif ou les dessins faisant partie de la demande pour décrire ou ajouter des éléments qui ne peuvent raisonnablement s'en inférer.

L'examineur croit que cette modification a ajouté de la matière qui n'était pas contenue dans la demande originale et qui ne pouvait raisonnablement s'inférer de la matière divulguée et revendiquée dans cette demande. Cet énoncé fut présenté pour la première fois dans la lettre du demandeur, en date du 10 juin 1987.

Pour décider si la présente description contient de la matière nouvelle, il est nécessaire d'étudier la description, les dessins et les revendications de la demande originale de façon à déterminer quelles étaient les matières présentes à l'origine.

Aucun détail descriptif n'était fourni sur la relation structurelle entre la doublure de la couche et les rabats, même si de brèves mentions en sont faites à plusieurs endroits. Les lignes 34 et 35 de la page 2 originale fait mention d' "un rabat 14 étanchéifié le long du joint 20" et les lignes 6 à 10 de la page 4 originale précisent que "le rabat est, de préférence, en une étoffe douce, compatible et perméable à la vapeur et/ou aux liquides; une étoffe en mailles fines, pesant de 0,7 à 0,8 onces la verge carrée et pouvant être une doublure de couche en filé-lié du type utilisé dans le reste de la couche".

De plus, il n'est fait aucune mention de la relation structurelle entre la doublure et les rabats dans la revendication originale 1. Cependant, la revendication originale 4, qui dépend de la revendication 1, ajoute que le rabat est de la même étoffe que la doublure.

Lorsque la Commission étudie globalement le mémoire descriptif original, elle est amenée à conclure que le demandeur envisageait la fabrication de deux types de couches, l'une où les rabats étaient formés à partir de la doublure et l'autre, à partir d'un morceau d'étoffe distinct fixé par la suite à la doublure.

Il va de soi qu'une doublure de couche doit pouvoir laisser passer les liquides, sinon elle ne réaliserait pas ses principales fonctions et serait inutile. Cependant, la description divulgue un rabat qui serait perméable aux fluides, aux vapeurs ou aux fluides et aux vapeurs. À cause de cette description, la doublure et le rabat pourraient avoir des perméabilités passablement différentes, donc être composés de matières différentes jointes ou fixées l'une à l'autre à un stade ultérieur du procédé de fabrication.

Le rabat peut être en filé-lié. Cet énoncé signifie que cette application est envisagée, mais que ce n'est pas une particularité essentielle de la couche. Si le rabat n'est pas fabriqué de la même matière que la doublure, il doit être en une quelconque autre matière de sorte qu'il doit être fabriqué séparément, donc fixé à la doublure. L'énoncé de la revendication 4 disant que le rabat est fabriqué de la même matière que la doublure montre que, dans la revendication 1, il y a possibilité qu'il soit fabriqué soit de la même matière, soit d'une matière différente. Là encore, si le rabat est fabriqué d'une matière différente de la doublure, il doit être fabriqué séparément, puis fixé à la doublure.

À la lumière de ce qui précède, la Commission est menée à conclure que le demandeur a envisagé, au moment de la déposition de sa demande, la fabrication d'une couche dont le rabat n'était pas formé à partir de la doublure. Si le rabat n'était pas formé à partir de la doublure, il devait être formé séparément, puis fixé à la doublure. Cela signifie que la modification apportée à la description qui précise que le rabat est fixé à la doublure respecte la règle 174(2) (l'ancienne règle 52) et n'ajoute pas de matière à la demande. La matière présentée dans les revendications rejetées (actuelles revendications 1 à 14) est fondée sur la description, conformément à la règle 181.

En résumé, la Commission recommande le retrait du rejet des revendications 1 à 14 et le retour de la demande à l'examineur pour qu'il la poursuive.

P.J. Davies  
Président

M. Howarth  
Membre

M. Wilson  
Membre

Je souscris aux recommandations de la Commission et je retourne la demande à l'examineur pour qu'il la poursuive en conformité avec les recommandations de la Commission.

S. Batchelor  
Commissaire des brevets

Hull, Québec,  
le 29 janvier 1997