

SOMMAIRE DE LA DÉCISION DU COMMISSAIRE

D.C. 1226 Demande n° 553,748 (OO)

Revendications rejetées parce qu'elles sont évidentes compte tenu d'un renvoi cité

L'objet de l'invention est un produit adhésif pouvant être décollé et recollé, comprenant une feuille de support présentant une configuration discontinue, non répétitive, de masses d'adhésif autocollant sur au moins une partie d'une face sur laquelle le produit est appliqué par pulvérisation, sur ladite feuille de support, d'une solution ou d'une dispersion d'adhésif autocollant qui est normalement collant au toucher, dans un véhicule liquide qui, après évaporation, laisse une configuration discontinue, non répétitive, de masses d'adhésif disposé par intervalle. Les revendications 6 à 9 de la demande ont été rejetées parce qu'elles étaient évidentes compte tenu du brevet n° 2,721,810 accordé aux États-Unis, à Schram. Une série modifiée de revendications a été présentée, et la Commission a recommandé que ces revendications soient accueillies; le commissaire aux brevets a accepté cette recommandation.

BUREAU DES BREVETS DU CANADA

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

La demande de brevet n° 553,748 ayant été rejetée en application du paragraphe 45(2) des *Règles sur les brevets*, le demandeur a demandé la révision de la décision finale de l'examineur. La Commission d'appel des brevets et le commissaire aux brevets ont examiné le rejet. Voici les conclusions de la Commission et la décision du commissaire.

Agent du demandeur

Smart & Biggar
B.P. 2999, succursale D
Ottawa (Ontario)
K1P 5Y6

La présente décision porte sur la demande de révision de la décision finale de l'examineur, faite au commissaire aux brevets, relativement à la demande de brevet n° 553,748 qui a été déposée le 8 décembre 1987. Le demandeur est Minnesota Mining and Manufacturing Company, cessionnaire de l'inventeur Arthur L. Fry, et l'invention est intitulée « MATÉRIAU EN FEUILLE, AUTOCOLLANT, POUVANT ÊTRE RECOLLÉ ». L'examineur compétent a rendu une décision finale le 9 novembre 1994, rejetant les revendications 6 à 9 parce qu'il considérait qu'elles manquaient de génie inventif compte tenu d'un renvoi cité, et le demandeur a répondu le 9 mai 1995, demandant une révision du rejet par le commissaire aux brevets et une audition, au besoin.

Un des objets de l'invention est une méthode de fabrication d'un produit adhésif en feuille pouvant être décollé et recollé, réalisé par pulvérisation, sur une feuille de support, d'une solution ou d'une dispersion d'adhésif autocollant qui est normalement collant au toucher, dans un véhicule liquide qui, après évaporation, laisse une configuration discontinue, non répétitive, de masses d'adhésif disposé par intervalle. Un autre objet de l'invention est un produit adhésif pouvant être décollé et recollé, comprenant une feuille de support présentant une configuration discontinue, non répétitive, de masses d'adhésif autocollant sur au moins une partie d'une face. Voici le texte de la revendication indépendante 6, qui est représentative des revendications rejetées :

[TRADUCTION]

6. Un produit adhésif pouvant être décollé et recollé, comprenant une feuille de support présentant une configuration discontinue, de masses d'adhésif autocollant sur au moins une partie d'une face.

Dans sa décision finale, l'examineur a rejeté les revendications 6 à 9 compte tenu du brevet n° 2,721,810 accordé aux États-Unis, à Schram, précisant notamment ce qui suit :

[TRADUCTION]

L'antériorité de Schram concerne des étiquettes de papier gommé pouvant être apposées sur des bouteilles, dans des établissements de vente au détail. L'étiquette qui est l'objet de la demande de Schram comporte une surface enduite d'un adhésif à humecter, et des parties limitées de cette surface sont revêtues d'un adhésif autocollant. Selon la description de Schram, ce type de construction d'étiquette peut être apposée temporairement sur le cylindre d'une machine à écrire, de manière qu'il soit possible de taper l'information voulue sur l'étiquette. Ensuite, l'étiquette peut être « facilement retirée du cylindre de la machine à écrire étant donné que seulement des parties limitées du support ont été collées au cylindre au moyen de l'adhésif autocollant » (colonne 2, lignes 58 à 61). Toujours selon la description de Schram, « Le principal intérêt de la méthode de fabrication de cette étiquette est que l'enduit autocollant - sans égard au contour géométrique - ne couvre qu'une partie relativement faible de la surface de l'étiquette. »

Clairement, la seule distinction entre le produit défini dans la revendication 1 de la présente demande et l'étiquette décrite par Schram est la mention de la restriction spécifique « non répétitif » utilisée pour définir la configuration des masses d'adhésif autocollant sur la face du produit. Toutefois, cette unique distinction n'est pas le fruit du génie inventif nécessaire à la justification d'un brevet canadien. Schram indique précisément que la considération première est que seule une partie limitée de cette surface doit être revêtue de l'adhésif autocollant, et même si Schram ne mentionne que les configurations continues, ceux qui sont versés dans cet art n'auraient pas besoin d'un éclair de génie pour utiliser un adhésif autocollant de configuration discontinue.

Par conséquent, les revendications 6 à 9 sont rejetées parce qu'elles manquent de génie inventif compte tenu de l'antériorité de Schram, car la différence avec l'invention de ce dernier est jugée évidente à une personne versée dans la technique à laquelle est censée appartenir l'invention.

La Commission doit donc déterminer si l'invention revendiquée aux revendications 6 à 9 est évidente compte tenu de l'antériorité citée.

Dans sa réponse à la décision finale datée du 9 mai 1995, le demandeur a soutenu que Schram divulgue un emploi très spécialisé d'un adhésif autocollant et d'un adhésif à humecter, et qu'il ne veut pas que les revendications portent sur ces produits. Par conséquent, le demandeur a présenté une revendication 6 modifiée, qui limite la revendication, et par conséquent les revendications subordonnées 7 à 9, à un produit comprenant une feuille de support sans adhésif à humecter. La Commission a examiné ces nouvelles revendications et considère qu'elles portent sur des produits qui sont assez différents des produits divulgués par Schram pour être brevetables.

Pour se prononcer en l'espèce, la Commission a tenu compte du critère judiciaire de l'évidence énoncé par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *Beloit Canada Ltd. et al. c. Valmey Oy*, 8 C.P.R. (3d) 289, p. 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 paragon 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 arrive à la solution que préconise le brevet. C'est un critère auquel il est très difficile de satisfaire.

Par conséquent, la Commission recommande que les revendications 6 à 9 qui avaient été rejetées soient remplacées par les nouvelles revendications 6 à 9 et que la demande soit renvoyée à l'examineur pour qu'il en poursuive l'examen conformément à la recommandation.

M. Howarth,
membre

M. Wilson,
membre

Je souscris à la recommandation de la Commission de remplacer les revendications 6 à 9 rejetées par de nouvelles revendications 6 à 9 et de renvoyer la demande à l'examineur pour qu'il en poursuive l'examen conformément à la recommandation de la Commission.

P.J. Davies,
commissaire intérimaire aux brevets

Fait à Hull, au Québec,
le 23 mars 1998