

Commissioner=s Décision # 1268

Décision du Commissaire n° 1268

TOPIC: O

SUJET : O

Application No: 2,265,866

Demande n° : 2 265 866

SOMMAIRE DE DÉCISION DU COMMISSAIRE

D.C. 1268

Demande 2 265 866

Évidence

La présente demande porte sur une lime à ongles qui est formée d'une couche unique intégrale de verre. La lime est formée d'une surface d'abrasion à texture irrégulière, fabriquée au moyen de processus tels que la gravure à l'acide ou le ponçage. L'examinatrice a rejeté cette demande au motif que l'invention revendiquée était évidente à la date de revendication, considérant une combinaison d'antériorités sous forme d'un brevet suisse et d'un brevet des États-Unis. La Commission a trouvé que le demandeur revendiquait une invention qui n'était pas évidente compte tenu des références citées.

La demande a été retournée à l'examinatrice pour être traitée.

AU BUREAU CANADIEN DES BREVETS

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

La demande de brevet numéro 2 265 866 ayant été rejetée en vertu du paragraphe 30(4) des *Règles sur les brevets*, le demandeur a réclamé la révision de la décision finale de l'examinatrice. Le rejet a été pris en considération par la Commission d'appel des brevets et par le commissaire aux brevets. Les constatations de la Commission et la décision du Commissaire sont les suivantes :

Agent pour le demandeur

GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP

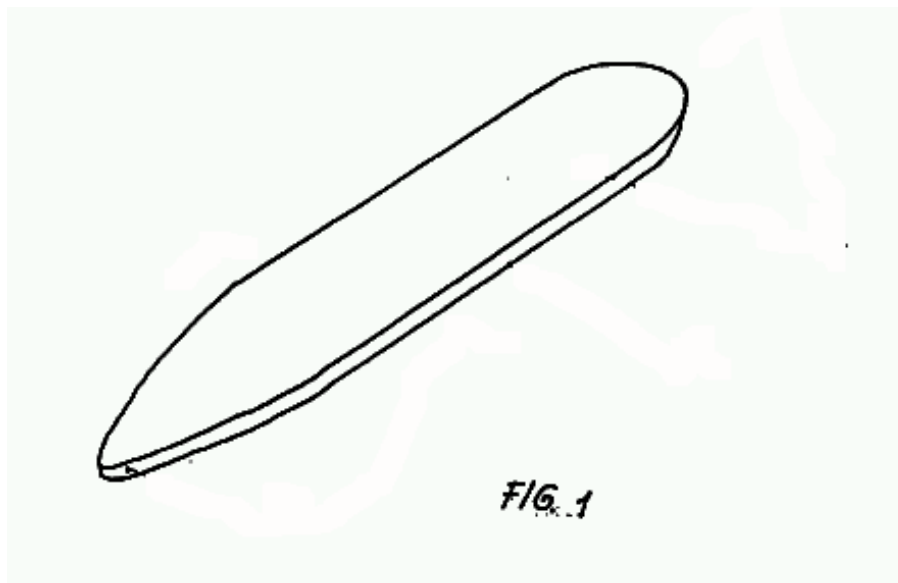
2600-160, rue Elgin

OTTAWA (Ontario)

K1P 1C3

La présente décision porte sur une demande de révision par le Commissaire aux brevets en rapport à la décision finale de l'examinatrice de la demande de brevet numéro 2 265 866 qui a été déposée le 9 juillet 1998 et est intitulée * LIME, EN PARTICULIER LIME À ONGLES +. Le demandeur et l'inventeur sont Dalibor Blazek. L'examinatrice en charge a publié une décision finale le 6 janvier 2005 qui refusait les revendications 1 à 11 comme étant évidentes considérant le brevet suisse n° 237 277 à Billon, en plus du brevet des États-Unis n° 4 422 465 à Haga.

Sur requête du demandeur, la Commission d'appel des brevets a tenu une audience le 25 mai 2005, au cours de laquelle le demandeur était représenté par M. Bruce E. Morgan du cabinet Gowling Lafleur Henderson LLP. Le Bureau des brevets était représenté par Mme Elizabeth Matthes, qui est l'examinatrice actuellement chargée de la demande et par son chef de section, M. Benoît Bourgon.



L'invention porte sur une lime, en particulier une lime à ongles, qui est formée d'une couche unique intégrale comportant du verre. La lime est censée avoir une texture irrégulière et une rugosité de surface variable. La lime peut avoir une forme variable et peut être formée de divers types de verre. La figure 1 de la demande illustre la configuration générale de la lime :

La demande contient les deux revendications indépendantes 1 et 2 comme suit :

1. Une lime à ongles, composée d'un corps, ledit corps composé d'un premier et d'un deuxième côtés, d'une première et d'une deuxième bordures, d'une première et d'une deuxième extrémités et d'au moins une surface d'abrasion, ladite surface d'abrasion comportant une texture irrégulière ayant une rugosité qui varie d'environ 10 µm à environ 100 µm, où ledit corps, le premier et le deuxième côtés, la première et la deuxième bordures, la première extrémité et au moins une surface d'abrasion sont formés à partir d'une couche unique intégrale, cette couche intégrale comportant du verre.

2. Une lime, en particulier une lime à ongles, caractérisée par le fait que le corps de la lime, y compris sa surface, est formé d'une couche unique intégrale de verre, où la surface d'abrasion est située sur au moins une partie de la surface et a une texture irrégulière, d'une rugosité variant de 10 à 100 µm.

Dans sa décision finale, l'examinatrice a refusé les revendications de la demande comme étant évidentes considérant le brevet suisse n° 237 277 à Billon, en plus du brevet des États-Unis n° 4 422 465 à Haga, soulignant entre autres, que :

Billon divulgue une lime à ongles composée de verre dans laquelle un côté de la lime en verre a une série de dents parallèles coupées dans la lime (divulgation, page 1, lignes 20 à 26). Billon ne divulgue pas explicitement une surface à texture irrégulière à rugosité de surface de 10 à 100 microns. Haga divulgue une lime à ongles ayant une surface à texture irrégulière à rugosité de surface de 10 à 100 microns (figures 1, 2 et 5, colonne 2, lignes 56 à 69). Il serait évident à une personne qualifiée dans le domaine de fabriquer la lime de Billon à surface à texture irrégulière à rugosité de surface de Haga.

.....

Quoique la lime à ongles en verre de Billon telle que divulguée dans sa première réalisation n'était peut-être pas la réalisation idéale de l'invention à ce moment, Billon a néanmoins divulgué une première réalisation comportant une couche unique intégrale de verre.

.....

L'examinatrice cite la lime à ongles Haga pour montrer que la gamme de rugosités de surface était connue dans le domaine. La méthode de création de la rugosité de surface n'est pas pertinente. Une personne qualifiée dans le domaine connaîtrait l'ensemble des limes à ongles, sans égard au matériau qui les compose.

.....

Les parties concaves de forme irrégulière à espacement aléatoire de la lime à ongles de Haga créent une texture irrégulière. Le fait que les caractéristiques d'abrasion de la lime à ongles du demandeur soient meilleures ou pas que celles de la lime à ongles de Haga n'est pas pertinent.

Dans la réponse du 9 mars 2005 à la décision finale, le demandeur a soutenu en autres que :

Billon divulgue une lime à polir et une méthode de fabrication de cette lime. Billon soutient que les limes antérieures étaient faites exclusivement de métal (n'étant manifestement pas au courant que des limes en carton ou en bois existaient déjà). Billon propose une lime à polir * caractérisée par le fait qu'au moins une partie de son épaisseur, où sont situées les dents, est composée d'un

matériau vitreux (par exemple le verre, le cristal, le rubis synthétique ou des matériaux vitrifiés tels que l'émail +, page 1, lignes 4 à 8).

Dans sa première réalisation (page 1, lignes 20 à 26), Billon précise : * on peut prendre une bande de verre transparent ou opaque, par exemple, dans laquelle une série de dents parallèles sont coupées au moyen d'une meule, qui sont continues sur toute la longueur et se prolongent d'une bordure de la bande à l'autre. + Cette réalisation n'invoque pas explicitement un renfort métallique.

.....

La spécification et la revendication dans son ensemble invoquent une lime dans laquelle * au moins une partie de son épaisseur où sont situées les dents est composée d'un matériau vitreux. + Cette phraséologie souffre d'un manque de clarté. On peut supposer que la lime a une épaisseur où sont situées les dents et qu'au moins une partie de l'épaisseur est en matériau vitreux. D'un autre côté, on peut supposer que la lime a une épaisseur dont une partie est en matériau vitreux, partie dans laquelle sont coupées les dents. Troisièmement, on peut supposer que la lime a une épaisseur, au moins une partie, ou toute l'épaisseur est en matériau vitreux et que les dents sont coupées dans cette partie vitreuse. Dans la troisième interprétation, toute l'épaisseur de la lime peut être en matériau vitreux et les dents sont coupées dans le matériau vitreux.

Les deux premières interprétations exigent une partie vitreuse, ce qui suppose une autre partie, nommément un renfort métallique avec des dents coupées partiellement ou entièrement dans la partie vitreuse. Il s'agit de réalisations utilisables. Dans la troisième interprétation, la partie vitreuse (manifestement pas de l'émail), peut-être 100 % de l'épaisseur, dans laquelle sont coupées des dents. Comme soumis antérieurement à l'examinatrice et discuté ultérieurement, cette réalisation de * dent limée toute en verre avec dents coupées + est inutilisable.

Les deux réalisations divulguées et les divulgations générales, ainsi que les revendications, sont conformes aux deux interprétations, mais ne le sont pas avec la troisième interprétation extrême (* tout en verre +). Des deux réalisations divulguées, seule la première réalisation peut éventuellement être élargie pour inclure la troisième interprétation inutilisable * tout en verre +, mais une telle interprétation écarte également la possibilité de nombreux exemples de * matériau vitreux +, tels que les matériaux vitrifiés, qui ne fonctionneraient pas.

Du point de vue du demandeur, conformément à l'analyse ci-dessus, Billon divulgue nécessairement une lime laminée. La lime est caractérisée du fait * qu'au moins une partie de son épaisseur, là où sont situées les dents, est composée d'un matériau vitreux. + À partir de cela, il est apparent que Billon divulgue une partie vitreuse dans laquelle sont coupées les dents. Quoique l'examinatrice ait signalé * que par au moins une partie C est en matériau vitreux + on entend 100 % de verre, ce n'est pas l'implication pour une personne qualifiée dans l'art. Plutôt, Billon implique que les dents sont coupées dans une partie vitreuse de la lime, jusqu'à un maximum de 100 % de la partie vitreuse. Ceci implique encore qu'il y a une autre partie de la lime, c'est-à-dire le support en métal.

Toute personne moins qualifiée dans les arts mécaniques réaliserait que la coupe d'une rainure dans une surface de verre créerait des rainures ayant des faces angulaires qui se croisent, qui, sous la contrainte et la flexion appliquées pendant l'utilisation de la lime, produiraient des concentrations de contraintes aux angles. De telles concentrations de contraintes, si elles sont appliquées à une couche unique de verre, causeraient le bris de la lime. Quoique l'examinatrice ait fait valoir que Billon divulgue une lime à couche unique de verre, cette dernière serait un dispositif clairement inutile.

Plutôt que la couche unique de verre qu'on a fait valoir l'examinatrice canadienne, le demandeur, et apparemment les examinateurs d'autres bureaux des brevets, comprennent que Billon divulgue une lime utile, une lime dans laquelle du matériau vitreux (verre, cristal, rubis, émail, etc.) est appliqué à un support métallique et dans lequel sont coupées des dents lorsque ce matériau est entièrement durci ou appliqué au support métallique. La première réalisation porte sur le matériau, c'est-à-dire du verre, alors que la deuxième réalisation divulgue un fini en émail, enduit d'une ou de plusieurs couches sur une surface à support métallique. La deuxième réalisation renvoie à la première réalisation pour la coupe des dents.

Rien dans la divulgation ne suggère que la première réalisation de Billon est fabriquée entièrement de verre. Billon ne fait pas de distinction entre l'utilisation du verre ou de l'émail dans ses deux réalisations et il n'y a aucune raison de croire que sa structure dans les deux exemples est différente. Dans les deux réalisations, les dents sont coupées au moyen d'une meule.

.....

L'examinatrice se fonde sur Haga pour la divulgation d'une méthode de fabrication particulière d'une lime à ongles dans laquelle des * lames + sont créées grâce à une nouvelle méthode de fabrication. Les lames sont le résultat d'une série ou d'un groupement de poches coupées formées dans la lame métallique au moyen d'un processus de gravure. Premièrement, une résine photosensible est appliquée à une surface métallique quelconque, puis la surface est imprimée photographiquement d'un motif pour les lames/dents et un agent d'attaque chimique est ensuite appliqué à la lame traitée, qui grave une poche creusée aux endroits où le métal est exposé. Ces poches sont illustrées dans les esquisses et elles peuvent avoir des parties concaves d'un diamètre de 100 à 300 microns et d'une profondeur de 10 à 80 microns, au moins 10 à 100 microns séparent les bordures.

Les dimensions de profondeur de 10 à 80 microns de Haga sont de la même gamme que la rugosité de surface de 10 à 100 microns du demandeur. Toutefois, la * rugosité + de Haga est complètement différente, étant une matrice ouverte de poches creusées qui forment des arêtes tranchantes affûtées. Rien dans la Haga ne ressemble le moins à la surface de verre gravée ou passée au jet de sable. En fait, si la lime en métal Haga était gravée ou passée au jet de sable comme dans la demande de Blazek, on ne pourrait pas produire les poches creusées spécialisées. De plus, rien dans l'art ni dans les références ne suggère la combinaison de la Haga avec la Billon et même si la combinaison était faite, elle ne produirait pas une structure qui ressemble le moins à la présente invention de M. Blazek. Les * poches + Haga sont une configuration structurée et, contrairement à une surface en métal, ne pourraient pas être creusées en verre.

La réponse du 9 mars 2005 était accompagnée d'un affidavit de l'inventeur et du demandeur Dalibor Blazek, dans lequel il discutait des caractéristiques avantageuses de cette lime à ongles particulière et de la façon qu'elle se distingue de la référence Billon, la discussion était similaire à celle de la réponse même.

À l'audience de la Commission d'appel des brevets du 25 mai 2005, le demandeur a soumis un exposé des arguments pour étude par la Commission. Dans cet exposé, le demandeur a réitéré la position que les revendications n'étaient pas évidentes en égard à Billon et Haga. Le demandeur a fourni divers exemples de jurisprudence pertinente sur la question de l'évidence pour appuyer sa prétention que l'invention définie dans les revendications 1 à 11 ne serait pas évidente.

Le demandeur a également fourni une copie du brevet suisse à Billon, de même qu'une traduction anglaise connexe, une copie du brevet des États-Unis à Haga ainsi qu'une copie de l'affidavit de l'inventeur/du demandeur M. Blazek. La Commission se fondera sur sa propre traduction indépendante du brevet Billon. Dans les arguments écrits présentés, qui ont été résumés à l'audience, le demandeur a soutenu entre autres que :

Compte tenu des critères d'évidence, Billon doit mener une personne qualifiée dans le domaine, familière avec les limes antérieures, mais sans aucune curiosité ou inclination vers l'investigation, directement et sans difficulté à la solution de la présente demande.

Cette personne fictive qualifiée dans le domaine ne peut pas éventuellement concevoir que la lime Billon avec des dents coupées dans la partie vitreuse serait la lime de la présente invention. Une personne qualifiée dans le domaine ne conclurait pas que Billon divulgue une couche unique intégrale de verre (bien qu'une réalisation est silencieuse sur la question de la présence d'un substrat en métal comme bande de verre transparent ou opaque alors qu'il est évident que l'autre réalisation comprend un substrat en métal pour le matériau de verre). Une telle lime hypothétique ne fonctionnerait pas. Elle casserait si des dents étaient meulées sur toute l'épaisseur de la lame. Plutôt, une personne qualifiée dans le domaine réaliserait immédiatement que le renfort métallique de la deuxième réalisation s'applique également à la première réalisation. Au mieux, la divulgation est ambiguë. L'ambiguïté n'est pas suffisante pour fournir l'orientation requise pour l'invention revendiquée.

.....

Billon ne mène pas * clairement et sans difficulté + une personne qualifiée dans le domaine à l'invention Blazek présente. Et Haga pas davantage. Quoique Haga divulgue une lime en métal spéciale, qui incidemment possède les mêmes paramètres de rugosité que l'invention Blazek présente, il s'agit d'une structure complètement différente avec des parties de lame conçues avec minutie. Certainement la gravure à motifs des poches de Haga ne divulgue pas la surface à texture irrégulière contemplée par Blazek

Rien dans aucune des références citées de Billon ou de Haga ne suggère la possibilité d'une coopération ou d'une combinaison. Le processus de gravure du métal de Haga n'a absolument aucune application au matériau vitreux de Billon. Plutôt, la lime Billon nécessite la coupe de dents dans le matériau vitreux alors que la lime Haga s'identifie et se distingue des limes à dents coupées (colonne 1, lignes 43 à 47).

Dans la prise de décision à l'égard de l'évidence des présentes revendications 1 à 11, la Commission s'appuie sur les critères établis dans les cours canadiennes. Dans la cause *Beecham Canada Ltd. C. Proctor and Gamble Co.* (1981), 56 C.P.R. (2^e) 214 (F.C.T.D.), affidavit (1982), 61 C.P.R. (2^e) 1 (F.C.A.), l'autorisation d'appel a été refusée (1982), 63 C.P.R. (2^e) 260 (S.C.C.), on a soutenu que :

La question qui doit être répondue consiste à savoir si, à la date de l'invention ... un technicien qualifié dépourvu d'imagination à la lumière de sa connaissance générale et de la documentation et de l'information sur le sujet qui lui étaient disponibles à cette date, serait arrivé directement et sans difficulté à l'invention.

Cette question a été raffinée davantage dans la cause *Beloit Canada Ltd. C. Valmet Oy* (1984), 78 C.P.R. (2^e) 1 (F.C.T.D.), révisé (1986), 8 C.P.R. (3^e) 289 (F.C.A.) :

§ 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 arrivée à la solution que préconise le brevet. C'est un critère auquel il est très difficile de satisfaire.

Récemment, dans la cause *Genpharm Inc. C. Proctor & Gamble Pharmaceuticals Canada, Inc.* (2004) 37 C.P.R. (4^e) 289 à 302 (F.C.A.), le juge Rothstein a affirmé l'applicabilité de l'épreuve telle qu'établie dans la cause *Beloit c. Valmet Oy*, *supra*.

Compte tenu de l'antériorité, la personne fictive qualifiée dans l'art hypothétique doit être vigilante pour éviter une analyse *ex post facto* ou a posteriori. Dans la cause Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd. (2000) 10 C.P.R. (4^e) 65 à 85-86 (F.C.A.), autorisation de pourvoi en partie (1998) 79 C.P.R. (3^e) 193 (F.C.T.D.), affirmé (2002) 21 C.P.R. (4^e) 299 (S.C.C.), le juge Malone a soutenu que :

En matière d'évidence, il faut déterminer si la personne versée dans l'art mais dénuée d'inventivité serait, compte tenu de l'état de la technique et des connaissances générales courantes qui existaient au moment de l'invention, directement et facilement arrivée à la solution que préconise le brevet. C'est un critère difficile à satisfaire.

.....

Il faut prendre garde au danger inhérent de l'analyse a posteriori consistant à considérer rétrospectivement une invention comme évidente alors qu'elle ne l'était pas au moment où elle a été faite.

Dans la cause Almecon Industries Ltd. C. Nutron Manufacturing, Ltd. (1996) 65 C.P.R. (3^e) 417 à 437 (F.C.T.D.), confirmée par (1997) 72 C.P.R. (3^e) 397 (F.C.A.), le juge Wetston a soutenu que :

Le technicien qualifié dépourvu d'imagination qui possède des connaissances générales communes du domaine technologique pertinent, doit regarder l'antériorité disponible, sans s'engager dans une analyse *ex post facto* et déterminer serait-elle arrivée à l'invention directement et sans difficulté.

...

On dit qu'une chose est évidente si elle vient spontanément à l'esprit d'une personne ordinaire, versée dans l'art ou la science en cause, qui cherche quelque chose de nouveau sans se livrer à des réflexions, recherches ou expérimentations sérieuses.

De plus, seule une * parcelle d'inventivité + fera l'affaire, *Beloit c. Valmet Oy, supra*, *Diversified Products Corp. C. Tye-Sil Corp.* (1991) 35 C.P.R. (3^e) 350 à 365 (F.C.A.).

Pour évaluer l'évidence des revendications 1 à 11 de la présente demande à *Blazek*, la Commission doit répondre à la question :

Une * personne fictive versée dans l'art +, compte tenu de l'état des connaissances montrées dans le brevet suisse n° 237,277 à *Billon* et le brevet des États-Unis n° 4,422,465 à *Haga* ainsi que les connaissances générales communes à la date de revendication, serait-elle venue spontanément sans difficulté à l'invention revendiquée?

La forme la plus large de l'invention est donnée dans les revendications 1 et 2. Les revendications 1 et 2 énoncent chacune une lime formée d'une couche unique intégrale de verre à * texture irrégulière +. Quoique le libellé * texture irrégulière + n'est pas utilisé tel quel dans la description

de la demande en question, et par conséquent sa signification n'est pas tout à fait claire par elle-même, il est, comme énoncé dans *Urie J. in Beecham Canada Ltd. C. Proctor & Gamble Co.* (1982) 61 C.P.R. (23^e) 1 à 11, refus d'autorisation de pourvoi (1982) 56 C.P.R. (2^e) 214 (S.C.C.), acceptable :

dans l'interprétation des revendications d'un brevet, on peut se reporter au reste du mémoire descriptif a) seulement pour mieux comprendre les termes employés dans les revendications; b) qu'il n'est pas nécessaire de se référer au reste du mémoire descriptif lorsque l'énoncé de la revendication est clair et non équivoque; et c) que l'on ne peut à bon droit y avoir recours pour modifier la portée des revendications.

En regardant la description, il est évident que la lime en verre doit être rendue * rugueuse +, ce qui est répété à plusieurs reprises dans le sommaire de l'invention et dans la description des sections des réalisations privilégiées. Des exemples sont donnés sur la façon d'obtenir cette * rugosité +, notamment à la page 3 :

Pour produire le fini le plus lisse ... un processus chimique peut être utilisé tel que la gravure à l'acide au moyen d'une solution de fluorure d'hydrogène. On peut produire une plus grande rugosité, d'environ 100 Φ m par exemple, de façon mécanique par le ponçage.

De tels processus permettent en effet de produire une surface à * texture irrégulière +. Une telle surface n'aura pas un motif bien net et la spécification ou les esquisses ne suggèrent pas qu'elle devrait avoir un tel motif. La disposition des crêtes et des dépressions ne pourrait pas être contrôlée avec aucun degré de certitude autre que pour assurer une certaine rugosité moyenne globale.

Ayant examiné la revendication du demandeur, la Commission doit maintenant examiner l'antériorité pour déterminer si une personne versée dans le domaine serait venue directement et sans difficulté à cette invention.

En examinant l'antériorité, premièrement la référence à Billon, ce document (qui est publié en français, mais la référence sera faite à la traduction anglaise), divulgue une lime à polir et une méthode de fabrication connexe. La lime, telle que divulguée à la page 1, lignes 4 à 6, est caractérisée du fait que :

au moins une partie de son épaisseur, où sont coupées les dents, est faite de matériau vitreux ...

À la page 1, lignes 11 à 13, il est indiqué que la méthode de fabrication de la lime est caractérisée du fait que :

les dents sont coupées dans le matériau vitreux susmentionné au degré final de dureté.

Billon continue et élabore deux réalisations possibles pour la réalisation de la présente invention.

Dans la première réalisation, aux lignes 20 à 26, il est écrit que :

Une forme d'exécution comporte l'utilisation d'une lame de verre transparent ou opaque, par exemple, dans laquelle une meule rectifie une série de dents parallèles continues sur toute sa longueur, s'étendant d'une bordure de ladite lame à l'autre.

Dans la deuxième réalisation, Billon propose, à la page 1, aux lignes 27 à 41 que :

Dans une autre forme d'exécution, un support métallique en forme de lame, par exemple, dont au moins une grande face est enduite d'une couche de matériau vitrifié, tel que l'émail, à une épaisseur au moins égale à la hauteur désirée des dents. Une fois que cette couche de matériau vitrifié a atteint un degré de dureté désiré final, les dents de la lime sont coupées dans celle-ci selon la méthode décrite ci-dessus dans la première forme d'exécution. Évidemment, le support peut être enduit complètement du matériau vitrifié et les dents coupées sur chacune de ses grandes faces.

L'examinatrice, dans sa décision finale, soutient que la première réalisation examinée dans Billon illustre une lime à ongles formée complètement de verre. Manifestement, cette prétention est basée sur le fait que Billon, dans sa discussion de la première réalisation, faisait uniquement référence à une * lame de verre transparent ou opaque ... dans laquelle une meule rectifie une série de dents parallèles +. Cette réalisation ne précise pas si un support métallique est utilisé ou pas avec la bande de verre, comme c'est le cas dans la deuxième réalisation. Si on lisait ce passage de façon isolée, on pourrait l'interpréter comme englobant une situation où la lime est formée complètement de verre. Cette interprétation serait toutefois basée purement sur une interprétation littérale du passage, sans tenir compte du contexte dans lequel le passage est utilisé. Il est important de noter le libellé du premier paragraphe de ce brevet, nommément :

Les limes à polir actuellement utilisées sont fabriquées exclusivement de métal. La présente invention comprend une lime à polir caractérisée du fait qu'au moins une partie de son épaisseur, dans laquelle sont coupées les dents, est fabriquée de matériau vitreux.

Ce passage semble suggérer que, plutôt qu'une lime formée complètement de métal, comme dans l'antériorité, au moins la partie de l'épaisseur dans laquelle les dents sont situées, ou éventuellement une partie plus grande de l'épaisseur globale, est formée d'un matériau vitreux. Toutefois, il semble également suggérer qu'il y a encore une partie de l'épaisseur de la lime, dans son tout, qui est formée de métal. Ce passage est, comme le demandeur l'a soutenu, ambigu au mieux. Le demandeur a fait valoir que si on suivait le raisonnement de l'examinatrice et que l'on coupait une série de dents parallèles dans une lime fabriquée entièrement de verre, la lime résultante ne serait pas utile et se briserait très facilement aux parties où les dents parallèles sont coupées dans le verre. La Commission se rallie à cet argument, car toute bande de verre qui est

rainurée ou coupée se brise plus facilement à une telle concentration de contraintes. La personne qualifiée aurait également réalisé ce fait et il est difficile d'imaginer qu'elle en serait venue à former la lime complète d'une couche unique intégrale de verre et à y couper une série de dents parallèles.

En ce qui a trait aux deux réalisations décrites, elles semblent distinguer deux méthodes de fabrication, une où les dents sont coupées dans le verre avant qu'il ne soit monté sur une sorte de renfort métallique et une où le renfort est premièrement enduit de verre et, par la suite, les dents sont formées dans la partie vitreuse.

Sur la base des observations ci-dessus, la divulgation de Billon ne suggère pas la formation d'une lime d'une couche unique intégrale de verre. La Commission conclut qu'un ouvrier qualifié ne serait pas porté à fabriquer une lime entièrement de verre puisque la série de dents parallèles rendraient la lime inefficace. De plus, comme Billon invoque uniquement la coupe d'une série de dents parallèles dans la lime, un tel processus ne formerait pas une * texture irrégulière + dans le sens qu'il est utilisé dans la demande présente.

À la lumière des faiblesses de la référence Billon, la Commission examine maintenant la référence Haga pour déterminer si cette dernière orienterait davantage ou pas une personne versée dans le domaine vers l'invention revendiquée.

La référence Haga divulgue une lime à ongles et une méthode pour sa fabrication. L'invention tente d'améliorer la lime à ongles en métal classique par utilisation d'une technique de photogravure pour former un certain nombre de parties concaves, qui sont disposées selon un motif * aléatoire ou irrégulier +. La profondeur des parties concaves doit être dans la plage de 10 à 80 μ m. Les parties concaves sont formées, comme divulgué, par le dégraissage de la surface puis par son revêtement d'une couche de résine photosensible. Une image négative originale du motif désiré des dents de la lime est préparée et la couche de résine est irradiée à travers le film négatif pour imprimer les motifs sur la couche de résine. L'image est développée et la surface arrière est enduite d'une composition de pellicule de résine. La plaque métallique est ensuite gravée à la profondeur désirée. On précise également que n'importe quelle technique de photogravure classique peut être utilisée. Aucune suggestion n'est faite pour proposer qu'une lime composée entièrement de verre pourrait être formée par une telle technique.

Il est évident que, contrairement aux assertions de l'examinatrice, même si Haga utilise les mots * aléatoire + et * irrégulière + pour décrire la disposition des parties concaves, cette disposition n'est ni aléatoire, ni irrégulière, puisqu'elle est définie par le motif particulier imprimé sur la plaque métallique. Par conséquent, le mot * irrégulière + n'est pas utilisé ici avec le même sens que la présente demande canadienne, dans laquelle par des processus tels que la gravure à l'acide

ou le ponçage, la surface serait très irrégulière et sa configuration ne serait pas contrôlée avec précision comme dans la référence Haga.

Comme le suggère la référence Haga à la personne qualifiée, ni la formation d'une lime à partir d'une couche unique intégrale de verre, ni la formation d'une lime à * texture irrégulière +, dans le sens de son utilisation dans la présente demande, n'aide à mener la personne vers le domaine vers l'invention telle que définie dans les revendications 1 ou 2.

Par conséquent, la Commission est d'avis que la personne versée dans le domaine ne serait pas venue directement et sans difficulté à l'invention comme revendiquée, à la lumière de la connaissance générale commune dans l'art et de la technologie de pointe, tel que défini par les références Billon et Haga.

La Commission conclut que les revendications 1 à 11 sont conformes à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*.

On note également que certaines modifications mineures au langage des revendications pourraient être nécessaires pour assurer la conformité à la *Loi et aux Règles sur les brevets*. Par exemple, l'objet de la revendication 8, qui précise que les * bordures + sont arrondies, semble être incompatible avec la revendication 5, de laquelle elle dépend, qui précise que * le corps ... est biseauté en un fini acéré sur au moins une bordure +.

Par conséquent, la Commission recommande que le rejet de la demande par l'examinatrice soit infirmé et que la demande soit retournée à l'examinatrice pour être traitée conformément à la recommandation.

M. Wilson
Membre

J. Cavar
Membre

S. MacNeil
Membre

Je souscrit aux conclusions et à la recommandation de la Commission d'appel des brevets que le rejet de la demande par l'examinatrice soit infirmé et que la demande soit retournée à l'examinatrice pour être traitée conformément à la recommandation.

David Tobin

Commissaire aux brevets

Daté à Gatineau (Québec)

ce 24^e jour de novembre 2006