

Décision du commissaire n° 1458

Commissioner's Decision #1458

SUJETS : B00 Caractère ambigu ou indéfini
B22 Non appuyée sur la divulgation
F00 Nouveauté
O00 Évidence

TOPICS: B00 Ambiguity or Indefiniteness
B22 Not Supported by Disclosure
F00 Novelty
O00 Obviousness

Demande n° : 2 509 497

Application No: 2,509,497

BUREAU CANADIEN DES BREVETS

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

Ayant été refusée en vertu du paragraphe 30(3) des *Règles sur les brevets* [DORS/96-423], la demande de brevet numéro 2 509 497 a conséquemment fait l'objet d'une révision, conformément aux dispositions de l'alinéa 30(6)c) des *Règles sur les brevets*. Conformément à la recommandation de la Commission, la commissaire ordonne que la demande soit modifiée et par la suite acceptée.

Agent du demandeur

NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
50, O'Connor, bureau 1500
OTTAWA (Ontario) K1P 6L2

INTRODUCTION

[1] La présente recommandation concerne la révision de la demande de brevet canadienne refusée n° 2 509 497, qui est intitulée [TRADUCTION] « PROCÉDÉ DE FABRICATION D'UNE COURROIE, ET COURROIE UTILISÉE POUR LA FABRICATION DE PAPIER TISSU ET DE SERVIETTES, ET ARTICLES ET TISSUS NON-TISSÉS » et inscrite au nom d'ALBANY INTERNATIONAL CORP. (« le demandeur »). La Commission d'appel des brevets (« la Commission ») a procédé à une révision de la demande refusée conformément à l'alinéa 30(6)c) des *Règles sur les brevets*. Ainsi qu'il est expliqué plus en détail ci-dessous, nous recommandons à la commissaire aux brevets d'informer le demandeur qu'une modification déterminée doit être apportée à la demande pour rendre cette dernière conforme à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets*.

CONTEXTE

La demande

[2] La demande de brevet 2 509 497 (« la présente demande ») a été déposée au Canada le 30 juillet 2003 en vertu des dispositions du *Traité de coopération en matière de brevets* et a été mise à la disponibilité du public le 22 juillet 2004.

[3] La présente demande a trait à une méthode de fabrication d'une courroie destinée à être utilisée dans la production de papier tissu et de serviettes, tels que des papiers-mouchoirs, du papier hygiénique et des essuie-tout. Ces courroies sont généralement obtenues en recouvrant un substrat d'un matériau résineux formant un motif prédéterminé, lequel motif est ensuite imprimé sur une bande de papier partiellement formée pendant le processus de fabrication du papier. La présente demande propose une nouvelle méthode de dépôt du revêtement résineux sur le substrat par dépôt de gouttelettes, laquelle méthode est semblable à la méthode de dépôt utilisée dans les applications d'impression 3D. La présente demande concerne également la courroie qui est obtenue à l'issue du procédé de dépôt de gouttelettes.

Historique du traitement de la demande

- [4] Le 25 juin 2015, une décision finale (« DF ») a été rédigée conformément aux dispositions du paragraphe 30(4) des *Règles sur les brevets*. La DF indiquait que la présente demande est irrégulière aux motifs que, sur l'ensemble des revendications 1 à 49 qui figuraient au dossier au moment de la rédaction de la DF (« les revendications au dossier »), les revendications 28 à 49, qui prennent la forme de revendications de produit par le procédé, ne présentent pas le caractère de la nouveauté et sont, par conséquent, non conformes à l'alinéa 28.2(1)b) de la *Loi sur les brevets*, qu'elles auraient été évidentes et sont, par conséquent, non conformes à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*, et qu'elles manquent de clarté (ont un caractère indéfini) et sont, par conséquent, non conformes au paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*. La DF indiquait également que la revendication 28 au dossier n'est pas fondée sur la description et qu'elle est, par conséquent, non conforme à l'article 84 des *Règles sur les brevets*. La DF indiquait, en outre, que les revendications 1 à 27 au dossier, qui visent le procédé de fabrication de la courroie, sont brevetables.
- [5] Dans une réponse à la DF (« R-DF ») en date du 15 décembre 2015, le demandeur a proposé d'apporter des modifications à la revendication 28 au dossier afin de remédier aux irrégularités liées au caractère indéfini et à l'absence de fondement. Le demandeur a également présenté des observations écrites à l'appui de la nouveauté et de la non-évidence des revendications 28 à 49 au dossier.
- [6] L'examineur ayant jugé la demande non conforme à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets*, le 1^{er} février 2016, la demande a été transmise à la Commission pour révision, accompagnée d'une explication présentée dans un résumé des motifs (« RM »), conformément au paragraphe 30(6)c) des *Règles sur les brevets*. Le RM indiquait que les revendications 28 à 49 au dossier étaient toujours considérées comme irrégulières en raison de leur absence de nouveauté, de leur évidence et de leur manque de clarté (caractère indéfini). Le RM indiquait également que les modifications proposées à la revendication 28

avaient remédié à l'irrégularité liée à l'absence de fondement, mais que les revendications proposées ne remédiaient pas aux autres irrégularités.

- [7] Dans une lettre en date du 2 février 2016, la Commission a transmis une copie du RM au demandeur et a offert à ce dernier la possibilité de présenter des observations supplémentaires et/ou de participer à une audience.
- [8] Dans une lettre en date du 2 mai 2016, le demandeur a demandé qu'une audience soit mise au rôle et a présenté des observations écrites à l'appui de la brevetabilité des revendications 28 à 49 au dossier et des revendications proposées dans la R-DF. La lettre était accompagnée d'une déclaration faite sous serment par M. David Rosen, Ph. D. devant l'Office européen des brevets au sujet d'une demande de brevet européenne correspondante.
- [9] Le présent comité (« le comité ») a été constitué dans le but de procéder à la révision de la présente demande en vertu de l'alinéa 30(6)c) des *Règles sur les brevets*.
- [10] Dans une lettre de révision préliminaire (« Lettre de RP ») en date du 15 septembre 2017, le comité a exposé son analyse préliminaire des questions relatives aux revendications 28 à 49 au dossier ainsi qu'aux revendications proposées soumises conjointement avec la R-DF. Le comité a indiqué que seules les revendications 28 à 49 étaient visées par la présente révision; les revendications 1 à 27 ayant déjà été jugées brevetables.
- [11] Dans la Lettre de RP, le comité a indiqué que les revendications 28 à 49 au dossier ne présentaient pas le caractère de la nouveauté et auraient donc été évidentes, mais qu'elles n'étaient pas irrégulières en raison d'un manque de clarté (caractère indéfini). Le comité a également indiqué que la revendication 28 au dossier trouvait son fondement dans la description. Les revendications proposées soumises conjointement avec la R-DF n'ont pas remédié aux irrégularités liées à la nouveauté et à l'évidence.

[12] Le comité a également proposé une date et une heure d'audience et offert au demandeur de présenter des observations écrites supplémentaires en prévision de l'audience.

[13] Des observations écrites en réponse à la lettre de RP (« R-RP ») ont été présentées par le demandeur le 2 novembre 2017, avant la tenue de l'audience. Le demandeur s'est dit en désaccord avec les opinions préliminaires du comité quant à l'absence de nouveauté et à l'évidence des revendications 28 à 49 au dossier, mais a soumis les revendications proposées 28 à 49 (« second ensemble de revendications proposées ») et a présenté des arguments en faveur de la brevetabilité des revendications. Le demandeur a également soumis à nouveau la déclaration sous serment de M. Rosen.

[14] Une audience a été tenue le 16 novembre 2017.

[15] À la lumière des questions posées par le comité à l'audience, l'agent de brevets du demandeur a demandé qu'un délai supplémentaire lui soit accordé pour consulter le demandeur et présenter des observations supplémentaires en réponse aux questions du comité.

[16] Des observations écrites complémentaires consécutives à l'audience et donnant suite aux questions du comité (« Observations consécutives à l'audience ») ont été reçues le 15 décembre 2017.

QUESTIONS

[17] Les questions à trancher dans le cadre de la présente révision consistent à déterminer si :

- les revendications 28 à 49 sont dénuées de nouveauté;
- les revendications 28 à 49 auraient été évidentes;
- les revendications 28 à 49 manquent de clarté (ont un caractère indéfini);
- la revendication 28 est non fondée sur la description.

[18] Si les revendications au dossier sont jugées irrégulières, nous pourrions examiner le second ensemble de revendications proposées 28 à 49 afin de déterminer si elles constituent des modifications nécessaires pour rendre la demande conforme à la Loi et aux Règles.

PRINCIPES JURIDIQUES ET PRATIQUE DU BUREAU

Interprétation des revendications

[19] Conformément à *Free World Trust c. Électro Santé Inc.*, 2000 CSC 66, les éléments essentiels sont déterminés au moyen d'une interprétation téléologique des revendications faite à la lumière de l'ensemble de la divulgation, y compris le mémoire descriptif et les dessins (voir également *Whirlpool Corp c. Camco Inc*, 2000 CSC 67, aux alinéas 49f) et g) et au paragraphe 52). Tel qu'il est indiqué à la section 13.05 du *Recueil des pratiques du Bureau des brevets* (révisé en juin 2015), la première étape de l'interprétation téléologique des revendications consiste à identifier la personne versée dans l'art et ses connaissances générales courantes (« CGC ») pertinentes. L'étape suivante consiste à définir le problème abordé par les inventeurs et la solution présentée dans la demande. Les éléments essentiels peuvent ensuite être déterminés; il s'agit de ceux qui sont indispensables à l'obtention de la solution divulguée, telle qu'elle est revendiquée.

Nouveauté

[20] L'alinéa 28.2(1)b) de la *Loi sur les brevets* énonce l'exigence que l'objet d'une revendication ne doit pas avoir été divulgué par un tiers avant la date de la revendication :

28.2(1) L'objet que définit la revendication d'une demande de brevet ne doit pas :

...

b) avant la date de la revendication, avoir fait, de la part d'une autre personne, l'objet d'une communication qui l'a rendu accessible au public au Canada ou ailleurs.

- [21] Deux exigences distinctes doivent être remplies pour établir qu'une invention revendiquée est antériorisée par un document de l'art antérieur : l'objet revendiqué doit avoir fait l'objet d'une divulgation antérieure; et la divulgation antérieure doit permettre à une personne versée dans l'art de réaliser l'objet revendiqué (*Apotex Inc. c. Sanofi Synthelabo Canada Inc.*, 2008 CSC 61 [*Sanofi*], aux paragraphes 24 à 29).
- [22] Le terme « divulgation antérieure » signifie que le document de l'art antérieur doit divulguer un objet qui, s'il était réalisé, entraînerait nécessairement une contrefaçon du brevet. La personne versée dans l'art qui examine la divulgation est [TRADUCTION] « censée tenter de comprendre ce que l'auteur de la description [du brevet antérieur] a voulu dire » (paragraphe 32). À cette étape, les essais successifs sont exclus. La personne versée dans l'art se contente de lire le brevet antérieur [TRADUCTION] « pour en comprendre la teneur » : voir *Sanofi*, au paragraphe 25, citant *Synthon B.V. c. SmithKline Beecham plc*, [2006] 1 All ER 685, [2005] UKHL 59.
- [23] Le « caractère réalisable » signifie que la personne versée dans l'art aurait été en mesure de réaliser l'invention sans difficulté excessive. On suppose que la personne versée dans l'art est disposée à procéder par essais successifs pour arriver à l'invention : *Sanofi*, aux paragraphes 26 et 27.
- [24] Dans le cas d'un produit qui est revendiqué en fonction de son procédé de fabrication (une revendication de produit par le procédé), conformément à *Hoffman-LaRoche Ltd c. Canada (Commissaire aux brevets)* (1955), 23 CPR 1 à la p. 3 (CSC) (« *Hoffman-LaRoche* »), un produit qui est lui-même connu ne devient pas brevetable du simple fait de sa dépendance à un procédé brevetable. Il faut déterminer si le produit revendiqué est brevetable, indépendamment de la façon dont il a été fabriqué. La Cour fédérale a indiqué qu'il s'agit là d'une question de validité, et non d'interprétation des revendications (*Bayer Inc c. Cobalt Pharmaceuticals Co*, 2013 FC 573, au paragraphe 21).

Évidence

[25] La *Loi sur les brevets* exige que l'objet d'une revendication ne soit pas évident pour la personne versée dans l'art. L'article 28.3 de la *Loi sur les brevets* prévoit ce qui suit :

28.3 L'objet que définit la revendication d'une demande de brevet ne doit pas, à la date de la revendication, être évident pour une personne versée dans l'art ou la science dont relève l'objet, eu égard à toute communication :

a) qui a été faite, plus d'un an avant la date de dépôt de la demande, par le demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l'information à cet égard de façon directe ou autrement, de manière telle qu'elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs;

b) qui a été faite par toute autre personne avant la date de la revendication de manière telle qu'elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs.

[26] Dans *Sanofi*, au paragraphe 67, la Cour suprême du Canada a indiqué qu'il est utile, pour évaluer l'évidence, de suivre la démarche en quatre étapes suivante :

(1) *a)* Identifier la « personne versée dans l'art »;

b) Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne;

(2) Définir l'idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d'interprétation;

(3) Recenser les différences, s'il en est, entre ce qui ferait partie de « l'état de la technique » et l'idée originale qui sous-tend la revendication ou son interprétation;

(4) Abstraction faite de toute connaissance de l'invention revendiquée, ces différences constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l'art ou dénotent-elles quelque inventivité?

[27] Dans le cas d'une revendication de produit par le procédé, le produit lui-même doit aussi être non évident, indépendamment du procédé selon lequel il est fabriqué (*Hoffman-LaRoche, supra*).

Manque de clarté (caractère indéfini)

[28] Le paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets* prévoit ce qui suit :

(4) Le mémoire descriptif se termine par une ou plusieurs revendications définissant distinctement et en des termes explicites l'objet de l'invention dont le demandeur revendique la propriété ou le privilège exclusif.

[29] Dans *Minerals Separation North American Corp c. Noranda Mines Ltd*, [1947] RC de l'É 306, 12 CPR 99, à la p 146, la Cour a insisté sur l'obligation faite au demandeur d'exposer clairement dans ses revendications l'étendue du monopole qu'il cherche à obtenir et d'employer dans ses revendications des termes clairs et précis [TRADUCTION] :

En formulant ses revendications, l'inventeur érige une clôture autour des champs de son monopole et met le public en garde contre toute violation de sa propriété. La délimitation doit être claire afin de donner l'avertissement nécessaire, et seule la propriété de l'inventeur doit être clôturée. La teneur d'une revendication doit être exempte de toute ambiguïté ou obscurité pouvant être évitée, et sa portée ne doit pas être flexible; elle doit être claire et précise de façon que le public puisse savoir non seulement où il lui est interdit de passer, mais aussi où il peut passer sans risque.

Absence de fondement

[30] L'article 84 des *Règles sur les brevets* est ainsi libellé : « Les revendications sont claires et concises et se fondent entièrement sur la description, indépendamment des documents mentionnés dans celle-ci ». Les tribunaux n'ont guère fourni d'interprétation de l'article 84 des *Règles sur les brevets*, ou des articles antérieurs équivalents.

ANALYSE

Interprétation des revendications

La personne versée dans l'art

[31] Dans la lettre de RP, la personne versée dans l'art a été définie comme étant
[TRADUCTION] :

une personne versée dans l'art de la fabrication d'articles et de tissus non-tissés à partir de papier tissu, en particulier la fabrication de papier tissu et de serviette en papier.

[32] Le demandeur n'a pas contesté la définition énoncée ci-dessus dans ses communications subséquentes et, par conséquent, nous l'adoptons aux fins de nos analyses.

Les connaissances générales courantes pertinentes

[33] Dans la lettre de RP, les CGC pertinentes ont été décrites comme comprenant ce qui suit :

- Connaissance des méthodes classiques de fabrication de produits de papier jetables, tels que des papiers-mouchoirs, du papier hygiénique et des essuie-tout.
- Connaissance des étapes de base de ces méthodes, telles que :
 - la formation d'une bande de papier rudimentaire dans une section de formage;
 - le transfert de la bande sur un tissu de séchage par air traversant (« through-air-drying » [TAD]) au moyen d'un flux d'air;
 - le séchage au moyen d'un flux d'air chaud traversant le tissu TAD;
 - le passage du tissu séché dans un séchoir à tambours;
 - le retrait subséquent du séchoir à tambours au moyen d'une raclette avec raccourcissement de la bande afin d'accroître son volume;
 - l'enroulement de la bande sur des rouleaux en vue de l'emballage et de l'expédition.
- Connaissance de la variabilité couramment connue qui caractérise le procédé décrit ci-dessus.
- Connaissance de l'utilisation de tissu TAD qui était historiquement tissé à partir de fils monofilament selon des motifs ondulés créant des joints aux points de croisement des fils.

- Connaissance de l'utilisation des joints pour marquer et rendre plus denses les parties de la bande de papier percutées par eux.
- Connaissance de la façon d'améliorer la densité en abrasant ou en ponçant le papier en contact avec les sections du tissu TAD afin d'obtenir des joints à surface plate et ainsi accroître la zone de contact entre la bande de papier et le séchoir à tambours.
- Connaissance des tentatives antérieures faites pour améliorer les procédés susmentionnés qui étaient axées principalement sur des motifs de tissage particuliers du tissu TAD.
- Connaissance de la mise au point dans les années 1980 de courroies TAD constituées d'un tissu de base tissé recouvert d'un matériau polymère dans des zones présélectionnées créant une surface de réseau continue à motifs macroscopiquement non plane. Le revêtement à motifs était obtenu en enduisant un élément tissé foraminé d'une résine liquide photosensible qui était recouverte d'un masque présentant un motif défini. La résine était ensuite exposée à un rayonnement qui faisait durcir la résine exposée à travers les motifs du masque, mais n'avait pas d'effet sur les autres parties. La résine non durcie était ensuite retirée par lavage. De telles courroies TAD peuvent également être utilisées pour produire des réseaux individuels (non continus) ou semi-continus de matériau de résine polymère.

[34] Le demandeur n'a pas contesté les CGC énoncées ci-dessus dans ses communications subséquentes et, par conséquent, nous les adoptons aux fins de nos analyses.

[35] Comme nous l'avons souligné dans la Lettre de RP, dans le cas présent, il n'y a au dossier aucun débat quant à la signification d'un ou plusieurs des termes employés dans les revendications, et le comité ne voit aucun problème à cet égard. En ce qui concerne la détermination des éléments essentiels/non essentiels, nous avons indiqué ce qui suit dans la Lettre de RP [TRADUCTION] :

[c]onsidérant toutes les caractéristiques du produit lui-même qui sont revendiquées, sans égard au procédé selon lequel le produit est fabriqué, comme nous l'avons fait ci-dessous dans l'évaluation de la validité des revendications au regard de la nouveauté et de l'évidence conformément à *Hoffman-LaRoche, supra*, nous sommes d'avis, à titre préliminaire, qu'elles ne présentent pas le caractère de la nouveauté et qu'elles auraient été évidentes à la lumière de l'art antérieur. Nous n'avons donc pas entrepris d'interpréter les revendications, car le résultat n'est pas modifié par l'omission d'un ou plusieurs éléments non essentiels.

[36] De même, nous avons conclu ci-dessous que, même en tenant compte de toutes les caractéristiques du produit qui sont revendiquées, les revendications 28 à 49 ne présentent

pas le caractère de la nouveauté et auraient été évidentes. Par conséquent, nous n'avons pas entrepris de déterminer quels éléments sont essentiels, car le résultat ne serait pas modifié par l'omission d'un ou plusieurs éléments non essentiels.

Nouveauté

[37] Dans la Lettre de RP, nous avons recensé les documents de l'art antérieur suivants, lesquels ont été appliqués dans la DF et par le comité pour évaluer la nouveauté des revendications 28 à 49 au dossier :

D1 :	US6358594B1 Ampulski	Publié le : 19 mars 2002
D2 :	US6099781A Ampulski	Publié le : 8 août 2000
D3 :	US4514345A Johnson et al.	Publié le : 30 avril 1985
D4 :	US6117270A Trokhan	Publié le : 12 septembre 2000

[38] La revendication 28 au dossier, qui est considérée comme représentative de l'objet revendiqué, est reproduite ci-dessous [TRADUCTION] :

28. Une courroie destinée à être utilisée dans la production de papier tissu et de serviettes ainsi que d'articles et de tissus non-tissés, ladite courroie comprenant :

un substrat de base; caractérisé par des dépôts d'un matériau de résine polymère formant un motif dont les dimensions x, y et z sont contrôlées, lesdits dépôts étant constitués d'une pluralité de gouttelettes du matériau de résine polymère; ladite courroie étant fabriquée d'une manière qui comprend les étapes suivantes :

- a) fournir un substrat de base pour la courroie;
- b) déposer un matériau de résine polymère sur ledit substrat de base sous la forme de gouttelettes ayant un diamètre nominal de 10 μ (10 microns) à 100 μ (100 microns) de manière à contrôler les dimensions x, y, z du matériau déposé afin de créer un motif prédéterminé de dépôts à même et sur ledit substrat de base, dans lequel chaque dépôt est constitué d'une pluralité de gouttelettes du matériau de résine polymère, et dans lequel ladite pluralité de gouttelettes présente une géométrie contrôlée selon lesdites dimensions x, y, z;
- c) fixer au moins partiellement ledit matériau de résine polymère.

[39] Conformément à *Hoffmann-LaRoche*, le produit – une courroie dans le cas présent – doit être nouveau et ne devient pas nouveau simplement parce qu'il est défini en fonction du nouveau procédé utilisé pour sa fabrication. La courroie elle-même, considérée du point de

vue de ses caractéristiques structurelles, doit être évaluée par rapport aux courroies connues dans l'art. Dans la Lettre de RP, nous avons indiqué que la revendication 28 au dossier définit les caractéristiques structurelles suivantes, lesquelles doivent être envisagées à la lumière de l'art antérieur aux fins de l'évaluation de la nouveauté :

- Courroie destinée à être utilisée dans la production de papier tissu et de serviettes ainsi que d'articles et de tissus non-tissés, ladite courroie comprenant :
 - Un substrat de base;
 - Un matériau de résine polymère qui a été mise en forme sur le substrat de base selon un motif prédéterminé dont les dimensions x, y et z sont contrôlées.

[40] En substance, la courroie produite est constituée d'un motif continu prédéterminé de matériau de résine polymère mis en forme sur un substrat de base.

[41] Dans la R-DF et la R-RP ainsi qu'à l'audience, le demandeur a insisté sur le fait que les dépôts sont formés par le dépôt de gouttelettes ayant un diamètre nominal de 10 μ à 100 μ , comme le spécifient les revendications, et sur le fait que la formation de dépôts au moyen de telles gouttelettes rend la structure obtenue distincte de l'art antérieur.

[42] Or, le comité voit mal en quoi la structure finale pourrait différer du simple fait qu'elle est obtenue au moyen d'un procédé de dépôt de gouttelettes. Conformément à *Hoffman-LaRoche*, le produit lui-même doit se distinguer de l'art antérieur indépendamment du procédé selon lequel il est fabriqué. Nous sommes d'avis, aux fins de l'évaluation de la nouveauté, que les étapes du procédé sont pertinentes du point de vue de la nouveauté du produit dans la mesure où elles confèrent des caractéristiques structurelles distinctives au produit. Nous sommes d'avis que, une fois le procédé de dépôt de gouttelettes achevé, la structure ne serait pas différente, car le procédé produirait une structure continue, sans aucune forme de gouttelettes apparente, comme dans le cas des méthodes de fabrication de courroie des CGC mentionnées ci-dessus.

[43] À l'audience, le demandeur a présenté des exemples de produits de l'art antérieur obtenus au moyen de méthodes d'impression 3D de l'art antérieur. Cependant, le demandeur n'a pas été en mesure de fournir un exemple d'un produit fabriqué selon son procédé à des fins de comparaison, ni à l'audience ni dans le cadre des Observations consécutives à l'audience.

[44] Compte tenu de ce qui précède, nous sommes d'avis que, même si la taille des gouttelettes utilisées dans le procédé de fabrication de la courroie peut constituer une caractéristique qui distingue le procédé des procédés déjà connus, cette caractéristique ne rend pas la courroie elle-même différente des courroies de l'art antérieur.

Nouveauté à la lumière du document D1

[45] Dans la Lettre de RP, nous avons indiqué que nous étions d'avis, à titre préliminaire, que les revendications 28 à 49 présentent le caractère de la nouveauté à la lumière du document de l'art antérieur D1 [TRADUCTION] :

La courroie divulguée dans le document D1 est formée au moyen de boudins de matériau résineux extrudés et, comme le demandeur l'a fait observer ci-dessus, lorsque ces boudins se croisent les uns les autres pour former des motifs tels que ceux illustrés à la figure 10 du document D1, les boudins forment des « super joints » 160 (voir, à titre d'exemple, la figure 13 du document D1). Nous sommes d'avis, à titre préliminaire, que, dans une telle réalisation, il existe une différence structurelle claire entre les deux boudins extrudés et, par conséquent, une distinction structurelle entre une telle réalisation et la revendication 28 au dossier, selon laquelle le motif formé grâce à la méthode de dépôt de gouttelettes revendiquée ne présenterait pas de différence discernable entre les concentrations de résine au niveau de la section transversale du motif.

Nous soulignons que les revendications 28 à 49 ne mentionnent aucun motif spécifique et que le document de l'art antérieur D1 divulgue à la fois des motifs continus et des motifs semi-continus formés au moyen de la méthode d'extrusion. En l'absence de points de croisement, il n'apparaît pas clairement que ces motifs seraient différents d'un motif équivalent obtenu à l'aide de la méthode de dépôt de gouttelettes de la présente demande. Cependant, nous avons tenu compte de la déclaration du M. David Rosen, Ph.D, faite sous serment devant l'Office européen des brevets et soumise conjointement avec la R-RM.

M. Rosen affirme qu'une courroie obtenue par dépôt de gouttelettes produit une surface plus lisse qui présente moins d'irrégularités comparativement à une courroie produite à l'aide de boudins extrudés. À la lumière de cette déclaration, nous sommes d'avis, à titre préliminaire, que la personne versée dans l'art considérerait qu'il existe une différence structurelle entre les motifs formés par dépôt de gouttelettes et ceux formés par extrusion comme dans le document D1. Par conséquent, notre opinion préliminaire est que le produit de la revendication 28 n'est pas divulgué dans le document de l'art antérieur D1 et qu'il n'est donc pas antériorisé par ce document. De même, les revendications 29 à 49, qui dépendent directement ou indirectement de la revendication 28, ne sont pas non plus antériorisées.

[46] Le demandeur a reconnu cette évaluation dans la R-RP.

[47] Compte tenu de ce qui précède, nous concluons que les revendications 28 à 49 au dossier présentent le caractère de la nouveauté à la lumière du document de l'art antérieur D1.

Nouveauté à la lumière du document D2

[48] Dans la Lettre de RP, nous avons indiqué que nous étions d'avis, à titre préliminaire, que les revendications 28 à 49 ne présentent pas le caractère de la nouveauté à la lumière du document de l'art antérieur D2 [TRADUCTION] :

Les observations du demandeur sont axées sur le fait que la méthode permettant d'obtenir la courroie de la revendication 28 se distingue du document de l'art antérieur D2. Le document D2 divulgue une courroie comportant une résine polymère à motifs; le motif étant formé par l'application d'une couche de matière résineuse fluide à écoulement libre à la structure de renforcement 40. Un élément de moulage 70 appliqué contre la couche de résine est ensuite utilisé pour former un motif prédéterminé dans la résine fluide, sachant qu'« un nombre pratiquement illimité de formes obtenues par les permutations des pochettes de moulage 72 ayant différentes profondeurs peuvent être utilisées dans la présente invention » (voir la colonne 14, aux lignes 24 à 26). À la différence du document de l'art antérieur D1, le procédé divulgué dans le document D2 ne fait pas appel à des boudins de matériau extrudés se chevauchant et, par conséquent, ne donnerait pas lieu à des réalisations présentant des couches de résine apparentes distinctes au niveau des joints entre les vides du motif. Le document D2 divulgue également l'utilisation de résines photosensibles à écoulement libre pour former de tels motifs, lesquels sont durcis à l'aide de masques photosensibles et formeraient également une structure résineuse continue sans couches de boudins apparentes.

En ce qui concerne la déclaration de M. Rosen voulant que la texture de surface obtenue par dépôt de gouttelettes soit différente de celle obtenue par extrusion,

cette déclaration ne s'applique pas au document de l'art antérieur D2, car ce dernier ne fait pas appel à une méthode d'extrusion. Nous sommes donc d'avis, à titre préliminaire, que la personne versée dans l'art ne verrait aucune différence entre la structure de la courroie produite selon les enseignements du document D2 et celle de la courroie de la revendication 28.

Nous soulignons que, dans la DF, les revendications 40 et 42 ont été omises de la liste des revendications qui sont antériorisées par le document D2. Nous sommes d'avis, à titre préliminaire, que la revendication 40, qui revendique deux dépôts distincts de matériau polymère différents ne peut pas être considérée comme distincte du document D2, car cela implique une séparation structurelle entre les matériaux, ce qui fait partie de l'art antérieur. De plus, il est évident que le document D2 divulgue la formation de structures tridimensionnelles sur la couche de résine polymère moulée.

Nous soulignons, en outre, que le demandeur n'a pas fait valoir de caractéristiques spécifiques des revendications dépendantes qui rendraient les revendications distinctes par rapport au document D2.

En ce qui concerne le caractère réalisable, nous sommes d'avis, à titre préliminaire, que le document D2 divulgue suffisamment le procédé de formage des courroies pour permettre à une personne versée dans l'art de les produire.

[49] Dans la R-RP, le demandeur fait valoir ce qui suit [TRADUCTION] :

Le document D2 divulgue une courroie présentant un motif formé par le dépôt d'une résine à travers une surface de moulage à motifs semblable à un stencil. La capacité de contrôler les dimensions physiques de la matière résineuse dans le document D2 est limitée par le système de stencil qui est utilisé pour déposer la résine sur la courroie. En d'autres termes, le document D2 ne divulgue pas et une personne versée dans l'art reconnaîtrait que le procédé du document D2 ne pourrait pas donner lieu à la formation d'une courroie comportant un motif prédéterminé de dépôts à même et/ou sur ledit substrat de base, dans lequel chaque dépôt est constitué d'une pluralité de gouttelettes formées sur ledit substrat de base et dans lequel chaque gouttelette a la forme d'une goutte et a un diamètre de 10 μ (10 microns) à 100 μ (100 microns).

[50] Comme nous l'avons souligné précédemment, le fait que la courroie soit formée par le dépôt de gouttes d'une certaine taille ne distingue pas le produit final des produits obtenus à l'aide de méthodes de fabrication de l'art antérieur.

[51] Bien que le demandeur prétende que la personne versée dans l'art considérerait que la courroie revendiquée ne peut pas être obtenue à l'aide du procédé divulgué dans le document D2, il n'y a au dossier aucun élément de preuve qui corrobore cette prétention.

La déclaration de M. Rosen porte uniquement sur une comparaison de la courroie revendiquée avec les méthodes d'extrusion de l'art antérieur; elle ne concerne pas le procédé de moulage du document D2.

- [52] À l'audience, le demandeur a affirmé qu'en général, comparativement aux méthodes de fabrication de courroie de l'art antérieur, le procédé de dépôt de gouttelettes de la présente demande produit des surfaces à la texture plus uniforme et plus prévisible et que la probabilité de disparités entre les courroies est moindre. Cependant, le demandeur n'a pas été en mesure de fournir des exemples ou d'autres éléments de preuve pour corroborer cette affirmation. Le demandeur a certes fourni, avec ses Observations consécutives à l'audience, des images représentant le procédé de dépôt de gouttelettes ainsi que les « points » de résine correspondants et les lignes continues formées sur un substrat de tissu tissé. Cependant, on voit mal comment ces structures finales pourraient se distinguer de celles produites selon les méthodes de l'art antérieur.
- [53] À l'audience, le demandeur a également fourni une copie d'un article de recherche antérieurement soumis dans le cadre d'un dépôt volontaire d'antériorité le 15 juillet 2008, à savoir W.W. Carr et al., « *Textile ink jet: drop formation and surface interaction* » [Impression à jet d'encre sur textile : formation de gouttes et interaction de surface], rapport annuel du National Textile Center, novembre 2005. Bien que cet article fournisse certains renseignements généraux sur le dépôt de gouttelettes sur des textiles et sur des questions apparentées, il n'est d'aucune utilité dans l'évaluation des revendications de la présente demande au regard de l'art antérieur.
- [54] À l'audience, le comité a demandé si le demandeur avait inventé un quelconque appareil spécial qui était nécessaire pour exécuter le procédé exposé dans les revendications. Si tel avait été le cas, il aurait peut-être été envisageable de conclure que le procédé de la présente demande n'était pas réalisable auparavant et que, par conséquent, le produit lui-même n'était pas dénué de nouveauté. Or, dans ses Observations consécutives à l'audience, le demandeur a confirmé qu'il n'avait pas obtenu de brevet relativement à l'équipement utilisé pour exécuter le procédé revendiqué. Cela nous a amenés à conclure que l'art

antérieur permet bel et bien à la personne versée dans l'art de produire une courroie présentant les caractéristiques revendiquées.

- [55] Compte tenu des considérations exposées ci-dessus, nous concluons que les revendications 28 à 49 au dossier sont dénuées de nouveauté à la lumière du document de l'art antérieur D2 et qu'elles sont, par conséquent, non conformes à l'alinéa 28.2(1)*b* de la *Loi sur les brevets*.

Nouveauté à la lumière des documents D3 ou D4

- [56] Nous avons indiqué, dans la Lettre de RP, que nous étions d'avis, à titre préliminaire, que les revendications 28 à 49 au dossier sont dénuées de nouveauté à la lumière des documents D3 ou D4 [TRADUCTION] :

À l'instar des documents D1 et D2, les documents D3 et D4 divulguent tous deux la préparation d'une courroie utilisée dans la production d'une bande de papier. Tous deux divulguent la création d'un motif de résine polymère sur un élément foraminé au moyen d'une résine photosensible, conformément à la divulgation faite dans le document D2. Tous deux divulguent la formation de divers agencements de motifs au moyen d'une résine photosensible, y compris le document D4, qui divulgue la formation de divers motifs complexes obtenus à l'aide d'une telle méthode (voir les figures 1 à 14 du document D4). Comme dans le cas du document D2, l'utilisation des méthodes divulguées dans les documents D3 et D4 permettrait, à notre avis, et comme il est indiqué dans la DF aux pages 3 et 4, de produire une courroie comportant un revêtement à motifs en résine polymère ne présentant pas de couches apparentes dans sa section transversale à l'image de la courroie que la méthode de dépôt de gouttelettes de la présente demande permettrait également d'obtenir.

S'agissant du document D3, la DF n'indique pas que les revendications 34, 40 et 42 sont antériorisées par le document D3. Pour les raisons exposées ci-dessous à l'égard du document D2, nous sommes d'avis, à titre préliminaire, que les revendications 40 et 42 seraient également antériorisées. En ce qui concerne la revendication 34 au dossier, nous sommes d'avis, à titre préliminaire, que le document D3 divulgue une variété de motifs et orienterait la personne versée dans l'art vers un motif semi-continu faisant partie de cette variété.

S'agissant du document D4, la DF n'indique pas que les revendications 39 à 41 et 48 et 49 sont antériorisées par le document D4. À titre préliminaire, nous sommes d'avis que la résine polymère photosensible utilisée dans le document D4 est incluse dans la liste des matériaux de résine polymère de la

revendication 39, qui comprend des compositions de photopolymères. Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus à l'égard du document D2, nous sommes d'avis, à titre préliminaire, que la revendication 40 est antériorisée par le document D4. La revendication 41 spécifie une surface monoplane qui est également antériorisée par le document D4, lequel divulgue de nombreuses variations des agencements de surface du revêtement polymère (voir le passage allant de la colonne 7, ligne 34 à la colonne 9, ligne 25). Les revendications 48 et 49 se rapportent aux fils utilisés pour produire le substrat de base. Le document D4 divulgue que [TRADUCTION] « [l']élément de renforcement 14 est généralement tissé, ainsi qu'il est bien connu dans l'art » (voir la colonne 4, aux lignes 56 et 57) et fait référence à d'autres documents de brevet en ce qui concerne la manière de construire un élément de renforcement typique (c.-à-d. un substrat de base). Ce qui était [TRADUCTION] « bien connu dans l'art » est interprété comme incluant les CGC énoncées ci-dessus dans la section Interprétation des revendications et il s'ensuit que le document D4 divulgue intrinsèquement l'utilisation des fils revendiqués.

En ce qui concerne la déclaration de M. Rosen voulant que la texture de surface obtenue par dépôt de gouttelettes soit différente de celle obtenue par extrusion, cette déclaration ne s'applique pas aux documents de l'art antérieur D3 et D4, car ces derniers ne font pas appel à une méthode d'extrusion. Nous sommes donc d'avis, à titre préliminaire, que la personne versée dans l'art ne verrait aucune différence entre les structures des courroies produites selon les enseignements des documents D3 et D4 et celle de la courroie de la revendication 28.

Nous soulignons que le demandeur n'a pas fait valoir de caractéristiques spécifiques des revendications dépendantes qui rendraient les revendications distinctes par rapport aux documents D3 ou D4.

En ce qui concerne le caractère réalisable, nous sommes d'avis, à titre préliminaire, que les documents D3 et D4 divulguent suffisamment le procédé de formage des courroies pour permettre à une personne versée dans l'art de les produire.

[57] Les observations que le demandeur a présentées dans la R-RP et à l'audience au sujet de l'applicabilité des documents de l'art antérieur D3 et D4 sont très semblables à celles présentées à l'égard des documents D1 et D2; en effet, le demandeur prétend que la courroie des revendications au dossier n'aurait pas pu être obtenue au moyen des procédés divulgués dans les documents D3 et D4. Les autres considérations examinées ci-dessus dans le contexte du document D2 (aux paragraphes [49] à [53]) ont également été avancées à l'égard des documents D3 et D4.

[58] Comme nous avons déjà examiné les observations du demandeur dans le contexte du document de l'art antérieur D2, lesquelles s'appliquent également aux documents D3 et D4, nous concluons que les revendications 28 à 49 au dossier sont également dénuées de nouveauté à la lumière des documents de l'art antérieur D3 et D4 et qu'elles sont, par conséquent, non conformes à l'alinéa 28.2(1)b) de la *Loi sur les brevets*.

Conclusions quant à la nouveauté des revendications 28 à 49 au dossier

[59] En résumé, nous concluons que :

- les revendications 28 à 49 au dossier présentent le caractère de la nouveauté à la lumière du document de l'art antérieur D1;
- les revendications 28 à 49 au dossier ne présentent pas le caractère de la nouveauté à la lumière de chacun des documents de l'art antérieur D2, D3 et D4.

Évidence

(1)a) Identifier la « personne versée dans l'art »

[60] La personne versée dans l'art a été définie au paragraphe [31] ci-dessus, dans la section « Interprétation des revendications ».

(1)b) Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne.

[61] Les CGC pertinentes ont été définies au paragraphe [33] ci-dessus, dans la section « Interprétation des revendications ».

(2) Définir l'idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d'interprétation

[62] Dans la lettre de RP, le comité s'est dit en accord avec le concept inventif de la revendication 28 au dossier qui est défini dans la DF [TRADUCTION] :

[n]ous convenons que le concept inventif de la revendication 28 au dossier, tel qu'il est défini dans la DF, est « un textile pour la fabrication de papier [c.-à-d. une courroie] constitué d'un substrat et de dépôts de matériau de résine polymère ». Nous ajouterions que la résine est déposée selon un motif prédéterminé dont les dimensions x, y et z sont contrôlées.

[63] Le demandeur n'a pas directement contesté le concept inventif susmentionné, mais comme nous l'avons souligné ci-dessus dans l'évaluation de la nouveauté, le demandeur a fait valoir que le fait que la courroie soit formée par le dépôt de gouttelettes d'une taille donnée devrait être pris en compte dans la comparaison des revendications avec l'art antérieur. Pour les mêmes raisons que celles exposées relativement à la nouveauté, le procédé de production de la courroie est pris en compte, mais seulement dans la mesure où il permet d'obtenir un produit final distinct.

[64] Nous considérons, par conséquent, que le concept inventif de la revendication représentative 28 au dossier est celui défini dans la Lettre de RP.

(3) Recenser les différences, s'il en est, entre ce qui ferait partie de « l'état de la technique » et l'idée originale qui sous-tend la revendication ou son interprétation

Différences par rapport au document D1

[65] Dans la lettre de RP, nous avons indiqué ce qui suit en ce qui concerne le document de l'art antérieur D1 [TRADUCTION] :

À la lumière de notre analyse de la nouveauté ci-dessus, nous considérons que le concept inventif de la revendication 28 diffère du document de l'art antérieur D1 par le fait que le produit de la revendication 28 a une surface plus lisse présentant moins d'irrégularités.

[66] La différence susmentionnée n'a pas été contestée par le demandeur.

Différences par rapport aux documents D2 à D4

[67] Dans la lettre de RP, nous avons indiqué ce qui suit en ce qui concerne les documents de l'art antérieur D2 à D4 [TRADUCTION] :

Après examen des observations formulées dans la R-RM par le demandeur, en particulier celles concernant la déclaration de M. David Rosen, Ph. D. faite sous serment devant l'Office européen des brevets, il ressort de notre évaluation de la nouveauté ci-dessus qu'il n'existe aucune différence entre l'objet revendiqué et les divulgations faites dans chacun des documents de l'art antérieur D2 à D4. Nous évaluerons néanmoins, du point de vue de l'évidence, les différences qualitatives qui pourraient potentiellement exister entre les surfaces des résines polymères durcies des produits de l'art antérieur et des produits revendiqués.

[68] Nous concluons, d'après l'évaluation de la nouveauté ci-dessus, que le même résultat s'applique ici. Par conséquent, par souci d'exhaustivité, nous évaluerons ci-dessous les possibles différences entre le produit des revendications au dossier et les produits des documents de l'art antérieur D2 à D4.

(4) Abstraction faite de toute connaissance de l'invention revendiquée, ces différences constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l'art ou dénotent-elles quelque inventivité?

Évidence à la lumière du document D1

[69] Dans la Lettre de RP, nous avons formulé l'opinion préliminaire que les revendications 28 à 49 auraient été évidentes à la lumière des étapes de finition facultatives de la fabrication d'une courroie divulguées dans le document D1 [TRADUCTION] :

Notre opinion préliminaire est que la courroie de la revendication 28 qui présente une surface plus lisse et moins d'irrégularités aurait été évidente pour la personne versée dans l'art à la lumière du document D1.

Bien que le document de l'art antérieur D1 divulgue la formation d'une courroie pour la fabrication de papier à l'aide de boudins de matériau extrudés, il prévoit également des étapes de finition telles qu'un ponçage (voir la colonne 18, aux lignes 43 à 47 de D1). Nous sommes d'avis, à titre préliminaire, qu'il aurait été évident pour la personne versée dans l'art que ces étapes auraient permis

d'obtenir une courroie présentant une surface plus lisse et moins d'irrégularités, selon les exigences de l'utilisateur quant au fini de la courroie et au produit de papier final désiré.

Comme le demandeur n'a pas fait valoir de caractéristiques spécifiques des revendications dépendantes qui rendraient les revendications distinctes par rapport à D1, nous sommes également d'avis, à titre préliminaire, que ces revendications auraient aussi été évidentes à la lumière de D1.

- [70] Dans la R-RP, le demandeur a prétendu que le procédé d'extrusion divulgué dans D1 ne permet pas de contrôler avec précision les dimensions physiques des boudins de matériau de résine polymère obtenus et que le procédé de dépôt de gouttelettes produit [TRADUCTION] « des surfaces plus lisses et des caractéristiques plus précises », et a également insisté sur la déclaration de M. Rosen selon laquelle les procédés d'extrusion [TRADUCTION] « ne permettent pas d'obtenir une surface microscopiquement lisse ».
- [71] Ainsi qu'il a été mentionné à l'audience, il n'est pas toujours souhaitable de produire une courroie présentant une surface microscopiquement lisse. À notre avis, la personne versée dans l'art comprendrait que la texture de surface désirée dépend du produit de papier que l'on souhaite fabriquer avec la courroie.
- [72] Comme nous l'avons souligné dans la Lettre de RP, citée ci-dessus, D1 divulgue des étapes de finition telles qu'un ponçage qui permettraient d'obtenir une surface plus lisse, selon la texture de surface désirée. Dans la R-RP, le demandeur a prétendu que [TRADUCTION] « le ponçage (ou la finition par tout autre moyen connu) d'un produit à l'aide de l'une quelconque des méthodes distinctes divulguées dans les enseignements de D1 à D4 ne permettra toujours pas d'obtenir une courroie pour la fabrication de papier qui est constituée d'une pluralité de gouttelettes formées sur un substrat de base ». Comme nous l'avons déjà indiqué, nous sommes d'avis qu'une fois la courroie formée, cette dernière ne présente pas une structure formée de gouttelettes, c'est-à-dire une structure dans laquelle il est possible de discerner des gouttelettes. Par conséquent, il aurait été évident pour la personne versée dans l'art, selon la texture de surface de courroie désirée, d'appliquer une étape de finition tel un ponçage pour obtenir cette texture, ce qui aurait permis de produire une courroie présentant les caractéristiques structurelles de la revendication 28 au dossier.

[73] Nous soulignons, en outre, que la revendication dépendante 46 au dossier prévoit également une étape de finition telle que celle de l'art antérieur; en effet, elle précise de soumettre la courroie produite à la revendication 28 à une étape d'abrasion qui procure [TRADUCTION] « une surface lisse macroscopiquement monoplane ».

[74] Par conséquent, nous concluons que les revendications 28 à 49 auraient été évidentes à la lumière du document de l'art antérieur D1 et qu'elles sont, par conséquent, non conformes à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*.

Évidence à la lumière des documents D2 à D4

[75] Dans la lettre de RP, nous avons formulé l'opinion préliminaire que les revendications 29 à 49 au dossier auraient été évidentes [TRADUCTION] :

À titre préliminaire, nous sommes d'avis, à la lumière de l'un quelconque des documents de l'art antérieur D2 à D4, que le produit des revendications 28 à 49 au dossier, indépendamment de la méthode selon laquelle il est produit, aurait été évident pour la personne versée dans l'art. Dans sa déclaration, M. Rosen affirme qu'une courroie obtenue par dépôt de gouttelettes produit une surface plus lisse qui présente moins d'irrégularités comparativement à une courroie produite à l'aide de boudins extrudés. Bien que son observation à cet égard ne semble pas s'appliquer aux courroies produites selon des méthodes autres que l'extrusion enseignées dans les documents de l'art antérieur D2 à D4, même s'il existait des différences potentielles entre la texture de surface des courroies des documents de l'art antérieur D2 à D4 et celle de la courroie des revendications 28 à 49, nous sommes d'avis que la personne versée dans l'art considérerait comme évidente la production d'une courroie qui se distingue seulement par la qualité de sa finition. La texture de surface d'une courroie produite selon les méthodes de l'art antérieur varierait tout autant et, à notre avis, la personne versée dans l'art aurait eu parfaitement conscience que, selon les paramètres de contrôle des méthodes de production enseignées dans les documents de l'art antérieur D2 à D4, une surface plus ou moins lisse aurait été obtenue.

[76] Le demandeur n'a présenté, à l'égard des documents de l'art antérieur D2 à D4, aucune observation concernant l'évidence qui soit différente de celles que nous avons déjà examinées ci-dessus au regard de la nouveauté ou de l'évidence à la lumière du document de l'art antérieur D1.

[77] Par conséquent, nous concluons que les revendications 28 à 49 au dossier auraient été évidentes à la lumière de l'un quelconque des documents de l'art antérieur D2 à D4 et qu'elles sont, par conséquent, non conformes à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*.

Conclusions quant à l'évidence des revendications au dossier

[78] Après examen du dossier dont nous sommes saisis, y compris les observations que le demandeur a présentées dans la R-RP, à l'audience et dans les Observations consécutives à l'audience, nous concluons que les revendications 28 à 49 au dossier auraient été évidentes et qu'elles sont, par conséquent, non conformes à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*.

Manque de clarté

[79] Dans la Lettre de RP, nous avons formulé l'opinion préliminaire que, contrairement à la position adoptée dans la DF, nous étions d'avis que les revendications 28 à 49 sont claires et, par conséquent, conformes au paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*

[TRADUCTION] :

Il n'y a rien de foncièrement incorrect dans le fait de tenter de revendiquer un produit en fonction de son procédé de fabrication (voir le *Recueil des pratiques du Bureau des brevets*, à la section 11.08.01 [révisée le 28 janvier 2016]); cependant, le produit lui-même doit être défini de manière explicite et se distinguer de tous les autres produits par sa nouveauté, indépendamment du procédé selon lequel il est fabriqué (*Hoffman-LaRoche, supra*). Dans le cas présent, nous ne voyons rien d'ambigu dans la façon dont le produit des revendications 28 à 49 est revendiqué. Cependant, comme nous l'avons indiqué ci-dessus, nous sommes d'avis, à titre préliminaire que, abstraction faite des limitations associées au procédé, le produit lui-même était connu et/ou aurait été évident.

[80] Le demandeur n'a présenté aucune observation au sujet de ce qui précède.

[81] Ainsi, nous concluons que les revendications 28 à 49 au dossier sont claires et, par conséquent, conformes au paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*.

Absence de fondement

[82] Dans la Lettre de RP, nous avons formulé l'opinion préliminaire que, contrairement à la position adoptée dans la DF, nous étions d'avis que la revendication 28 est fondée sur la description et qu'elle est, par conséquent, conforme à l'article 84 des *Règles sur les brevets* [TRADUCTION] :

La DF indiquait également que la revendication 28 au dossier n'est pas entièrement fondée sur la description et qu'elle est, par conséquent, non conforme à l'article 84 des *Règles sur les brevets* parce qu'elle contient le passage [TRADUCTION] « lesdits dépôts étant constitués d'une pluralité de gouttelettes du matériau de résine polymère ». La DF indiquait qu'une fois que les gouttelettes ont été déposées, il n'y a plus de gouttelettes en soi puisque ces dernières sont incorporées au revêtement polymère continu dans le cadre du procédé de dépôt de gouttelettes. Nous sommes d'avis, à titre préliminaire, que le passage de la revendication 28 au dossier qui est cité dans la DF est fondé sur la description, car les dépôts sont bien constitués de gouttelettes d'un matériau de résine polymère, même si, une fois qu'elles ont été déposées, les gouttelettes ne peuvent plus être distinguées les unes des autres.

[83] Le demandeur n'a présenté aucune observation au sujet de ce qui précède.

[84] Ainsi, nous concluons que la revendication 28 au dossier est fondée sur la description et qu'elle est, par conséquent, conforme à l'article 84 des *Règles sur les brevets*.

Revendications proposées

[85] Dans la R-RP, le demandeur a soumis à l'attention du comité un second ensemble de revendications proposées 28 à 49. Ces revendications diffèrent des revendications au dossier en ce qu'elles sont formulées sous la forme de revendications de produit en soi, c'est-à-dire que les étapes relatives au procédé des revendications au dossier ont été retirées. Cette modification n'a toutefois rien changé aux caractéristiques structurelles du produit fini qui doivent être prises en compte dans l'évaluation de la nouveauté et de l'évidence des revendications proposées. Le demandeur a fait valoir les mêmes points à l'égard du second ensemble de revendications proposées que ceux déjà avancés à l'égard des revendications au dossier, p. ex., que le produit des revendications proposées se

distingue par le fait qu'il est formé par le dépôt de gouttelettes d'une gamme de tailles spécifique.

[86] Étant donné que le second ensemble de revendications proposées ne définit aucune caractéristique structurelle supplémentaire de la courroie fabriquée qui rendrait cette dernière distincte des courroies produites selon les procédés de l'art antérieur, le second ensemble de revendications proposées 28 à 49 ne remédie pas aux irrégularités liées à l'absence de nouveauté et à l'évidence des revendications au dossier.

[87] Compte tenu de ce qui précède, nous concluons que le second ensemble de revendications proposées 28 à 49 ne remédie pas aux irrégularités liées à l'absence de nouveauté et à l'évidence et que, par conséquent, l'introduction de ces revendications ne constitue pas une modification déterminée qui est « nécessaire » aux termes du paragraphe 30(6.3) des *Règles sur les brevets*.

CONCLUSIONS

[88] Nous avons déterminé que les revendications 28 à 49 au dossier :

- ne présentent pas le caractère de la nouveauté et sont, par conséquent, non conformes à l'alinéa 28.2(1)b) de la *Loi sur les brevets*;
- auraient été évidentes et sont, par conséquent, non conformes à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*;
- sont claires et, par conséquent, conformes au paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*.

[89] Nous avons également déterminé que la revendication 28 au dossier est fondée sur la description et qu'elle est, par conséquent, conforme à l'article 84 des *Règles sur les brevets*.

[90] De plus, nous avons déterminé que le second ensemble de revendications proposées 28 à 49 ne remédierait pas aux irrégularités liées à l'absence de nouveauté et à l'évidence et que, par conséquent, l'introduction de ces revendications ne constitue pas une modification déterminée qui est « nécessaire » aux termes du paragraphe 30(6.3) des *Règles sur les brevets*.

[91] Compte tenu de ce qui précède, nous sommes d'avis que seules les revendications 1 à 27 au dossier sont conformes à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets* et peuvent faire l'objet d'un brevet.

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

[92] Compte tenu de ce qui précède, le comité recommande que le demandeur soit avisé, conformément au paragraphe 30(6.3) des *Règles sur les brevets*, qu'une modification déterminée est « nécessaire » pour rendre la demande conforme à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets*, à savoir :

- la suppression des revendications 28 à 49 au dossier de la demande.

Stephen MacNeil
Membre

Marcel Brisebois
Membre

Ed MacLaurin
Membre

DÉCISION

[93] Je souscris aux conclusions et à la recommandation de la Commission d'appel des brevets. Conformément au paragraphe 30(6.3) des *Règles sur les brevets*, j'avise par la présente le demandeur que la modification suivante, et seulement cette modification, doit être apportée, conformément à l'alinéa 31*b*) des *Règles sur les brevets*, dans les trois (3) mois suivant la date de la présente décision, à défaut de quoi j'entends rejeter la demande:

- la suppression des revendications 28 à 49 au dossier de la demande.

Johanne Bélisle

Commissaire aux brevets

Fait à Gatineau (Québec),

En ce 30^e jour de juillet 2018