

Décision du commissaire n° 1475

Commissioner's Decision #1475

SUJETS : A20 Double Brevet

TOPICS: A20 Double-patenting

Demande n° : 2 510 594

Application No: 2,510,594

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 2 510 594 a subséquemment fait l'objet d'une révision, conformément à l'alinéa 30(6)c) des *Règles sur les brevets*. Conformément à la recommandation de la Commission, la commissaire rejette la demande.

Agent du Demandeur

GIERCZAK, EUGENE J.A.

a/s Miller Thomson LLP

Scotia Plaza

40, rue King Ouest, bureau 5800

C.P. 1011

TORONTO (Ontario) M5H 3S1

INTRODUCTION

[1] La présente recommandation concerne la révision de la demande de brevet canadien refusée numéro 2 510 594 (« la présente demande »), qui est intitulée « VÉLO D'EXERCICE FIXE RÉGLABLE » et inscrite au nom de MAD DOGG ATHLETICS, INC. (« 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 de rejeter la demande.

CONTEXTE

La demande

- [2] Le 22 juillet 2005, l'objet de la présente demande a été établi à partir de la demande originale, qui porte le n° 2 467 051 et à l'égard de laquelle un brevet a été accordé le 17 janvier 2006 (« le Brevet '051 »). À titre de demande complémentaire, la présente demande a la même date de dépôt que la demande originale, soit le 4 novembre 2002.
- [3] La présente demande concerne un mécanisme de réglage de frein pour vélo d'exercice stationnaire ainsi qu'un vélo intégrant ledit mécanisme. Selon la demande, les vélos d'exercice antérieurs étaient principalement conçus pour les adultes, c'est-à-dire que peu d'entre eux étaient conçus pour être utilisés à la fois par les adultes et par les enfants. Les vélos antérieurs ne permettaient pas à la roue d'exercice de continuer de tourner au débrayé lorsque les pédales étaient immobilisées. La demande indique également qu'il est souhaitable, dans le cas d'une utilisation par des enfants, de disposer d'un système de freinage d'urgence ou d'un système de desserrage complet du frein.
- [4] La revendication 1 au dossier permet à la fois de régler de façon graduelle la friction appliquée à la roue par la rotation d'un organe de transmission de force, ainsi que d'appliquer instantanément une force de freinage d'urgence et de relâcher instantanément

la friction par un déplacement axial indépendant de l'organe de transmission de force. Les figures 1A et 5 de la présente demande, reproduites ci-dessous, montrent respectivement la configuration générale du vélo d'exercice stationnaire et le mécanisme qui procure la fonctionnalité revendiquée.

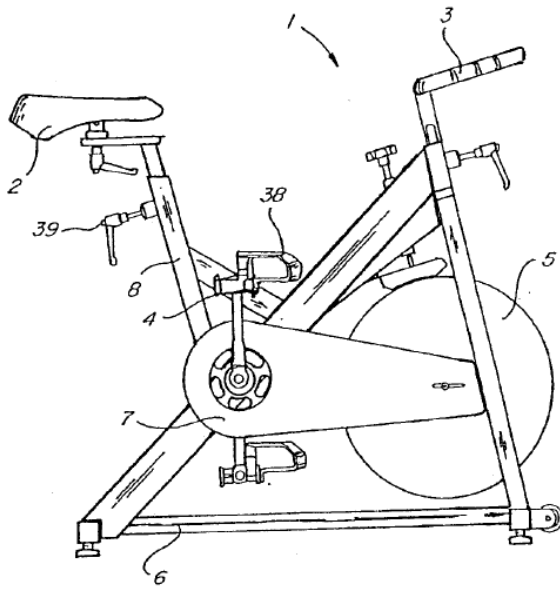


Fig. 1A

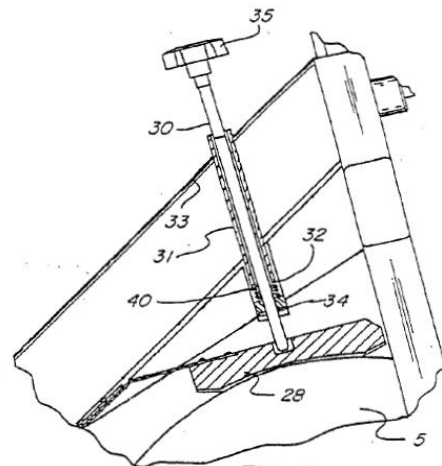


Fig. 5

Historique du traitement de la demande

[5] Le 14 octobre 2014, une décision finale (DF) a été rédigée conformément au paragraphe 30(4) des *Règles sur les brevets*. La DF indique que la présente demande est irrégulière au motif que les revendications qui figuraient au dossier au moment de la rédaction de la DF (les « revendications au dossier ») ne visent pas un élément brevetable distinct de celui visé par les revendications du Brevet '051 et sont, par conséquent, irrégulières en raison d'un double brevet relatif à une évidence.

[6] Dans une réponse à la DF (RDF) en date du 14 avril 2016, le Demandeur a proposé de modifier la revendication 1 au dossier afin d'y ajouter une restriction supplémentaire destinée à remédier à l'irrégularité liée au double brevet relatif à une évidence. Le

Demandeur a présenté des arguments à l'appui de la modification proposée, mais aucun en ce qui concerne les revendications au dossier.

- [7] L'examineur ayant jugé la demande non conforme à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets*, le 14 décembre 2016, la demande a été transmise à la Commission pour révision, accompagnée d'une explication présentée dans un résumé des motifs (RM), conformément à l'alinéa 30(6)c) des *Règles sur les brevets*. Le RM indiquait que la demande était toujours considérée comme irrégulière pour les motifs exposés dans la DF.
- [8] Dans une lettre en date du 23 décembre 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.
- [9] Le présent comité (le Comité) a été constitué dans le but de procéder à la révision de la présente demande conformément à l'alinéa 30(6)c) des *Règles sur les brevets*.
- [10] Dans une lettre de révision préliminaire (Lettre de RP) en date du 16 août 2018, le Comité a exposé son analyse préliminaire de la question du double brevet du point de vue tant des revendications au dossier que des revendications proposées.
- [11] Dans une réponse à la Lettre de RP (RRP) en date du 13 novembre 2018, le Demandeur a proposé d'apporter une modification supplémentaire à la revendication 1 au dossier afin d'y inclure une autre restriction s'ajoutant à celle déjà proposée dans la RDF. Le Demandeur a également proposé de supprimer la revendication dépendante 9 et a présenté des arguments à l'appui de la brevetabilité des revendications au dossier et des revendications proposées. Nous examinerons ce dernier ensemble de revendications proposées plus loin dans le cadre de la présente recommandation, à la suite de notre évaluation des revendications au dossier.
- [12] Une audience a été tenue par téléconférence le 19 novembre 2018.

QUESTIONS

- [13] La seule question à trancher dans le cadre de la présente révision est celle de savoir si les revendications au dossier sont irrégulières en raison d'un double brevet relatif à une évidence à la lumière du Brevet '051.
- [14] Si les revendications au dossier sont jugées irrégulières, nous pourrions examiner les revendications proposées afin de déterminer si elles constituent des modifications nécessaires pour rendre la demande conforme à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets*.

PRINCIPES JURIDIQUES ET PRATIQUE DU BUREAU

Interprétation des revendications

- [15] 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 – « *Whirlpool* »). Tel qu'il est indiqué à la section 13.05 du *Recueil des pratiques du Bureau des brevets* (révisée 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 proposée 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.

Double brevet

- [16] La *Loi sur les brevets* ne comporte aucune disposition traitant explicitement du double brevet. La Cour suprême du Canada a cependant indiqué que le fondement législatif du

double brevet est le paragraphe 36(1) de la Loi, qui prévoit qu'un « brevet ne peut être accordé que pour une seule invention » (*Whirlpool, supra*, au para 63). Les tribunaux ont également jugé que le double brevet constituait un motif valable, pour le commissaire aux brevets, de rejeter une demande : *Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft c. Canada (Procureur général)*, 2010 CAF 275, conf 2009 CF 1249.

[17] Dans *Whirlpool*, la Cour suprême a souligné que le test à appliquer pour déterminer s'il y a double brevet comporte deux volets. Le premier volet concerne le double brevet « relatif à la même invention », qui survient lorsque les revendications d'un premier et d'un second brevet, tous deux détenus par la même partie, « coïncident exactement ». Le second volet est appelé « double brevet relatif à une évidence ». Il s'agit d'un « critère plus souple et moins littéral » que le double brevet relatif à la même invention qui interdit la délivrance d'un second brevet, sauf si ses revendications visent un « élément brevetable distinct » ou présentent le caractère « de la nouveauté ou de l'ingéniosité » par rapport à celles du premier brevet (*Whirlpool*, para 66 et 67).

[18] Le double brevet relatif à une évidence est évalué du point de vue de la personne versée dans l'art, en tenant compte des connaissances générales courantes de cette personne. L'analyse implique de comparer les revendications de la demande en cause avec les revendications du brevet délivré : *Mylan Pharmaceuticals ULC c. Eli Lilly Canada Inc*, 2016 CAF 119, aux para 28 et 29.

ANALYSE

Interprétation des revendications

La personne versée dans l'art

[19] Dans la Lettre de RP, tout comme dans la DF, la personne versée dans l'art a été définie comme étant [TRADUCTION] « un spécialiste de la conception de systèmes de freinage pour vélos d'exercice/cardio-vélos ».

[20] La définition susmentionnée n'a pas été contestée par le Demandeur dans la RDF, ni dans la RRP ou à l'audience. Nous l'appliquons donc dans le cadre de notre analyse ci-dessous.

Les connaissances générales courantes pertinentes

[21] Dans la Lettre de RP, les CGC pertinentes ont été décrites comme comprenant ce qui suit [TRADUCTION] :

- l'utilisation d'un vélo classique conjointement avec une plateforme ou un cadre empêchant le vélo de bouger et permettant de l'utiliser comme vélo stationnaire;
- la connaissance du fait que certains appareils ne comportent plus de roue arrière et sont seulement pourvus d'un siège et d'un guidon rappelant un vélo classique, et de pédales entraînant la roue avant;
- le manque de vélos stationnaires adaptés à une utilisation par des enfants.

Signification des termes et éléments essentiels

[22] En ce qui concerne la signification des termes utilisés dans les revendications et des éléments essentiels/non essentiels, nous avons indiqué ce qui suit dans la Lettre de RP [TRADUCTION] :

En l'espèce, il n'y a au dossier aucun désaccord quant à la signification de l'un quelconque des termes utilisés dans les revendications, et le Comité ne voit aucun problème à cet égard. De même, aucune analyse n'a été réalisée pour déterminer quelles caractéristiques revendiquées sont essentielles et quelles ne le sont pas, le cas échéant.

Compte tenu de l'ensemble des caractéristiques des revendications au dossier, nous sommes d'avis, à titre préliminaire, que ces dernières sont irrégulières en raison d'un double brevet relatif à une évidence à la lumière du Brevet original '051. Nous n'avons donc pas entrepris d'interpréter les revendications, car l'omission d'un ou plusieurs éléments non essentiels n'aurait pas d'incidence sur le résultat.

[23] Nous adoptons la même approche dans le cadre de la présente recommandation.

Double brevet

Revendication indépendante 1

[24] Dans la Lettre de RP, nous avons comparé, dans le Tableau 1 reproduit ci-dessous, les caractéristiques de la revendication 1 au dossier et celles de la revendication 1 du Brevet '051 :

Tableau 1

Revendication 1 de la présente demande	Revendication 1 du Brevet '051	Comparaison
Mécanisme de réglage de frein permettant de faire varier la résistance rotative appliquée à une roue, le mécanisme de réglage de frein comprenant :	Vélo d'exercice réglable, comprenant :	Le mécanisme de réglage de frein de la présente demande est une partie du vélo d'exercice réglable du Brevet '051, ainsi qu'il appert ci-dessous.
un organe de transmission de force pour appliquer une résistance rotative à une roue, l'organe de transmission de force pouvant effectuer un mouvement de rotation dans une direction ainsi que dans la direction opposée autour d'un axe de rotation	un arbre de serrage fileté situé dans l'alésage longitudinal dudit cylindre de réglage, ayant une extrémité supérieure, une partie inférieure filetée et une extrémité inférieure, ladite extrémité inférieure étant en contact avec ladite pièce de friction	L'arbre de serrage fileté du Brevet '051 est équivalent à l'organe de transmission de force de la présente demande sachant qu'il peut effectuer un mouvement de rotation à l'intérieur de l'écrou de serrage et appliquer une résistance sur la roue par l'intermédiaire de la pièce de friction.
un mécanisme de sollicitation couplé à l'organe de transmission de force et configuré pour	un moyen de tension et de freinage et de dégagement rapides comprenant... un ressort de tension, situé autour de la partie inférieure dudit arbre, sous ladite bride et au-dessus dudit écrou de serrage... lesdits cylindre, arbre, écrou et ressort agissant de concert pour régler la tension exercée sur ladite pièce de friction	Par l'intermédiaire du ressort de tension, du cylindre, de l'arbre et de l'écrou du Brevet '051, une force de sollicitation est appliquée à l'arbre de serrage fileté (c.-à-d. l'organe de transmission de force) tel qu'illustré à la figure 5 du Brevet '051 qui montre l'agencement de ces éléments.

Revendication 1 de la présente demande	Revendication 1 du Brevet '051	Comparaison
(1) appliquer une force de sollicitation à l'organe de transmission de force le long de l'axe de rotation, et, conjointement avec la roue, conférer ainsi une position sollicitée à l'organe de transmission de force	Voir ci-dessus.	Voir ci-dessus. Le ressort de tension étant situé entre la bride et l'écrou de serrage, l'arbre de serrage fileté du Brevet '051 serait sollicité [<i>en direction</i>] de la roue.
(2) faire varier progressivement l'intensité de la force de sollicitation appliquée selon un angle et une direction de rotation de l'organe de transmission de force autour de l'axe de rotation et ainsi faire varier l'intensité de la résistance rotative appliquée selon l'angle et la direction de rotation de l'organe de transmission de force	un arbre de serrage fileté situé dans l'alésage longitudinal dudit cylindre de réglage, ayant une extrémité supérieure, une partie inférieure filetée et une extrémité inférieure, ladite extrémité inférieure étant en contact avec ladite pièce de friction; l'écrou de serrage étant situé de manière coulissante dans la partie inférieure dudit cylindre de réglage, fixé par filetage à la partie inférieure dudit arbre de serrage; et un ressort de tension, situé autour de la partie inférieure dudit arbre, sous ladite bride et au-dessus dudit écrou de serrage	Lorsque l'arbre de serrage fileté du Brevet '051 tourne dans une direction, le ressort de tension est comprimé par l'écrou de serrage qui se déplace le long de l'arbre de serrage, ce qui a pour effet de faire varier l'intensité de la force de sollicitation comme dans la présente demande. La résistance rotative appliquée à la roue s'en trouverait par le fait même augmentée. La rotation de l'arbre de serrage fileté dans la direction opposée aurait l'effet inverse.
(3) permettre le déplacement axial de l'organe de transmission de force le long de l'axe de rotation indépendamment de la rotation de l'organe de transmission de force et ainsi pouvoir faire varier la résistance rotative appliquée directement en fonction de l'intensité du déplacement de l'organe de transmission de force à partir de la position sollicitée indépendamment de l'angle de rotation de l'organe de transmission de force	...lesdits cylindre, arbre, écrou et ressort agissant de concert pour régler la tension sur ladite pièce de friction l'extrémité supérieure dudit arbre fileté pouvant être poussée ou tirée, respectivement, pour freiner rapidement ladite roue ou désengager rapidement ladite pièce de friction de ladite roue	Bien que l'arbre de serrage fileté du Brevet '051 puisse être tourné pour faire varier la friction appliquée sur la roue par l'intermédiaire de la pièce de friction, un mouvement indépendant de poussée et/ou de traction le long de l'axe de rotation de l'arbre de serrage fileté est également possible grâce à l'agencement de l'arbre, de l'écrou, du ressort et du cylindre de réglage de la friction.

[25] Nous soulignons, comme nous l'avons clarifié à l'audience et comme en a convenu le Demandeur à ce moment-là, que le commentaire qui figure dans la section Comparaison correspondant au point (1) du Tableau 1 tiré de la Lettre de RP qui est reproduit ci-dessus

aurait dû être formulé comme suit [TRADUCTION] : « l'arbre de serrage fileté du Brevet '051 serait sollicité [*en direction*] de la roue ».

[26] Dans la Lettre de RP, nous avons indiqué ce qui suit à la suite du Tableau 1 [TRADUCTION] :

À la lumière de la comparaison présentée ci-dessus, nous sommes d'avis, à titre préliminaire, que rien dans la revendication 1 au dossier ne permet de considérer qu'elle vise un élément brevetable distinct de celui visé par la revendication 1 du Brevet '051. À notre avis, la revendication 1 de la présente demande a une portée plus large que la revendication 1 du Brevet '051 et correspond aux caractéristiques fonctionnelles de la combinaison d'éléments que représente le [TRADUCTION] « moyen de tension et de freinage et de dégagement rapides » mentionné dans la revendication 1 du Brevet '051. À notre avis, les caractéristiques fonctionnelles de ce moyen auraient été évidentes pour la personne versée dans l'art compte tenu de la configuration mentionnée dans la revendication 1 du Brevet '051. En outre, nous sommes d'avis qu'il n'y a rien qui ne soit pas évident dans la revendication plus large, que constitue désormais la revendication 1 au dossier, qui vise la sous-combinaison formée du [TRADUCTION] « moyen de tension et de freinage et de dégagement rapides » mentionné dans la revendication 1 du Brevet '051. Certes, dans le brevet, ce moyen est revendiqué en tant que partie intégrante d'un vélo d'exercice, mais « l'invention » (le mécanisme de réglage de frein destiné à permettre la marche au débrayé, un dégagement rapide ou un freinage d'urgence) demeure la même, même si elle est revendiquée dans la demande en des termes fonctionnels d'une portée plus large que les termes structuraux étroits qui sont utilisés dans le brevet.

[27] Le seul argument présenté dans la RRP ou à l'audience relativement à la brevetabilité des revendications au dossier est que la revendication 1 de la présente demande a une portée plus large que la revendication 1 du Brevet '051, en ce sens que la revendication 1 de la présente demande concerne de façon générale un mécanisme de réglage de frein permettant de faire varier la résistance rotative qui est appliquée à une roue alors que la revendication 1 du Brevet '051 porte de façon plus étroite sur un vélo d'exercice réglable.

[28] À notre avis, la différence susmentionnée relevée par le Demandeur est essentiellement la même que celle examinée dans la Lettre de RP relativement au [TRADUCTION] « moyen de tension et de dégagement rapide du frein » du Brevet '051 et au mécanisme de réglage de

frein de la revendication 1 au dossier. Ces différences sont toutes deux liées à la portée élargie des revendications de la présente demande. Le mécanisme de réglage de frein appliqué à une roue qui est revendiqué en des termes fonctionnels plus généraux dans la présente demande aurait été évident pour la personne versée dans l'art à la lumière du moyen plus spécifique de tension et de dégagement rapide du frein appliqué à la roue de travail d'un vélo d'exercice réglable du Brevet '051. À notre avis, les caractéristiques fonctionnelles plus générales du moyen de tension et de dégagement rapide du frein du Brevet '051 (inclus dans la revendication 1 de la présente demande) auraient été évidentes pour la personne versée dans l'art. En outre, nous ne voyons rien qui ne soit pas évident dans une revendication visant la sous-combinaison que constitue un mécanisme de réglage de frein, comme dans la revendication 1 au dossier, à la lumière d'un vélo d'exercice qui comprend une version spécifique d'un tel mécanisme, comme dans la revendication 1 du Brevet '051.

[29] Par conséquent, la personne versée dans l'art considérerait que la revendication 1 au dossier ne vise pas un élément brevetable distinct de celui visé par la revendication 1 du Brevet '051.

Revendications dépendantes 2 à 11

[30] Dans la Lettre de RP, nous avons indiqué ce qui suit en ce qui concerne les revendications dépendantes 2 à 11 [TRADUCTION] :

Nous sommes d'avis, à titre préliminaire, que les détails supplémentaires énoncés dans les revendications dépendantes 2 à 11 au dossier ne représentent pas des caractéristiques qui permettraient de considérer que les revendications dépendantes visent un élément brevetable distinct de celui visé par la revendication 1 du Brevet '051. Bien que les revendications dépendantes définissent des composants plus détaillés qui remplissent les fonctions énoncées dans la revendication 1 au dossier, nous considérons tout de même qu'elles ne visent pas des composants brevetables distincts de ceux définis dans la revendication 1 du Brevet '051.

[31] Le Demandeur n'a présenté aucune observation en lien avec ce qui précède ni dans la RRP ni à l'audience. À notre avis, la personne versée dans l'art ne considérerait pas que les revendications dépendantes 2 à 11 visent des éléments brevetables distincts de ceux visés par la revendication 1 du Brevet '051.

Revendications proposées

[32] Dans la RRP, le Demandeur a proposé de restreindre le déplacement axial de l'organe de transmission de force de la revendication 1 au dossier de manière à ce qu'il s'effectue uniquement [TRADUCTION] « en direction de la roue », par opposition au terme « déplacement axial » du libellé actuel de la revendication 1 au dossier qui englobe de façon plus générale les déplacements alternatifs de l'organe à la fois en direction de la roue et dans la direction opposée. Cette seconde restriction s'ajoutait à la restriction proposée dans la RDF, au sujet de laquelle le Comité a indiqué ce qui suit dans la Lettre de RP [TRADUCTION] :

Dans la RDF, le Demandeur a proposé de modifier la revendication 1 au dossier pour y ajouter la caractéristique [TRADUCTION] « ledit déplacement axial dudit organe de transmission de force étant indépendant de la rotation de ce dernier ».

Nous sommes d'avis, à titre préliminaire, que l'ajout de cette caractéristique n'aurait pas d'incidence sur notre opinion quant à la brevetabilité des revendications 1 à 11 au dossier. À notre avis, cette caractéristique est déjà comprise dans la revendication 1 au dossier, laquelle est ainsi formulée :

mécanisme de sollicitation couplé à l'organe de transmission de force et configuré pour... (3) permettre le déplacement axial de l'organe de transmission de force le long de l'axe de rotation indépendamment de la rotation de l'organe de transmission de force

[33] Dans la RRP, le Demandeur n'a pas présenté d'observations supplémentaires au sujet de la brevetabilité de la revendication 1 incluant la restriction mentionnée ci-dessus.

[34] En ce qui concerne la restriction consistant à limiter le déplacement de l'organe de transmission de force de manière à ce qu'il s'effectue [TRADUCTION] « en direction de la roue », le Demandeur prétend dans la RRP que cette restriction trouve son fondement dans la description, aux lignes 1 à 10 de la page 7 et que, puisque le déplacement de l'organe de

transmission de force dans la direction opposée à la roue est divulgué dans ce passage en tant que déplacement alternatif, le déplacement en direction de la roue constitue un élément essentiel d'une des réalisations de l'invention, de sorte que la revendication proposée 1 a une portée différente de celle de la revendication 1 du Brevet '051.

[35] Le passage pertinent de la description est formulé comme suit [TRADUCTION] :

Lorsqu'il est nécessaire de faire cesser le mouvement de la roue (5) immédiatement, il suffit de pousser la poignée (35) du mécanisme vers le bas. La pièce de friction (28) vient alors s'appuyer fermement contre la roue (5), ce qui a pour effet d'interrompre la rotation de la roue. Il a été déterminé que ce type de mécanisme d'arrêt instantané d'urgence est nécessaire dans les applications impliquant une utilisation par des enfants. Les utilisateurs adultes et les enfants sont parfois inattentifs au mouvement du vélo d'exercice et la présence d'un mécanisme d'arrêt instantané d'urgence tel que celui décrit est considérée comme particulièrement souhaitable. Subsidiairement, si la poignée (35) de l'arbre de réglage de la friction est en position surélevée et comprime ainsi le ressort de l'arbre (32), la roue se trouve dégagée de la pièce de friction et peut tourner librement. Le fait de déplacer la poignée (35) vers le haut dégage la roue mobile (5) de la pièce de friction (28), ce qui permet à un utilisateur, en particulier un enfant ou un adolescent, de descendre facilement et de façon sécuritaire du vélo d'exercice. [soulignement ajouté par le Demandeur]

[36] À notre avis, lorsqu'on le considère dans son contexte, ce déplacement soi-disant [TRADUCTION] « alternatif » qu'invoque le Demandeur pour justifier le caractère essentiel de la restriction ajoutée ne concerne pas une *autre réalisation* de l'invention, mais simplement une autre fonction d'une réalisation déjà divulguée. Le passage tiré de la page 7 de la description renvoie au mécanisme de sollicitation du ressort illustré à la figure 5 de la présente demande; ce mécanisme de sollicitation du ressort permettant à la fois un déplacement en direction de la roue et dans la direction opposée de manière à fournir une force de freinage ou, subsidiairement, permettre à la roue de tourner librement. À notre avis, le passage commençant par [TRADUCTION] « [s]ubsidiairement » décrit simplement la fonctionnalité supplémentaire du mécanisme, c'est-à-dire dégager la roue de la pièce de friction. Par conséquent, ce passage ne peut être invoqué comme fondement du caractère essentiel de la direction spécifique dans laquelle l'organe de transmission de force se déplace, comme dans la revendication proposée 1.

[37] Toutefois, et indépendamment de ce qui précède, même si la revendication proposée 1 avait une portée différente de celle de la revendication 1 du Brevet '051, il faudrait tout de même qu'elle vise « un élément brevetable distinct » pour écarter la conclusion qu'elle est irrégulière en raison d'un double brevet relatif à une évidence. À notre avis, le fait de restreindre le déplacement de l'organe de transmission de force à une seule direction n'équivaudrait pas à une distinction sur le plan de la brevetabilité. La revendication proposée omettrait simplement une caractéristique du mécanisme de réglage de frein de la revendication 1 au dossier et la fonctionnalité qui lui est associée s'en trouverait, par le fait même, également exclue. [TRADUCTION] « [L]e fait d'omettre une ou plusieurs parties d'une chose existante n'équivaut pas à une invention, sauf si cette omission entraîne un nouveau mode de fonctionnement des pièces conservées » (*Allen c. Reid* (1888), 14 QLR 126 (C.S.)). En l'espèce, il n'y a pas de nouveau mode de fonctionnement, mais uniquement le mode de fonctionnement attendu qui subsiste après l'exclusion de l'autre fonctionnalité de déplacement. En outre, rien dans la revendication ou le mémoire descriptif n'indique que cette restriction entraîne un quelconque problème de mise en œuvre qui pourrait être le signe d'un certain apport inventif.

[38] En ce qui concerne les revendications dépendantes proposées, la seule modification proposée consistait à supprimer la revendication 9. Les observations que le Demandeur a présentées dans la RRP et à l'audience au sujet de la brevetabilité des revendications dépendantes étaient limitées à leur brevetabilité dans le contexte de la revendication indépendante proposée 1. Compte tenu de notre conclusion ci-dessus quant à la revendication indépendante proposée 1, nous sommes d'avis que les revendications dépendantes proposées 2 à 8, 10 et 11 ne visent pas davantage un élément brevetable distinct de celui visé par la revendication 1 du Brevet '051 pour les raisons exposées dans la Lettre de RP et reproduites au paragraphe [30] ci-dessus.

CONCLUSIONS

[39] Nous avons déterminé que les revendications 1 à 11 au dossier ne visent pas un élément brevetable distinct de celui visé par la revendication 1 du Brevet '051 et qu'elles sont, par conséquent, irrégulières en raison d'un double brevet relatif à une évidence. Nous avons

également déterminé que les revendications proposées ne remédient pas à l'irrégularité liée au double brevet relatif à une 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*.

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

[40] Compte tenu de ce qui précède, le Comité recommande que la demande soit rejetée au motif que les revendications 1 à 11 ne visent pas un élément brevetable distinct de celui visé par la revendication 1 du Brevet '051 et qu'elles sont, par conséquent, irrégulières en raison d'un double brevet relatif à une évidence.

[41] En outre, les revendications proposées ne remédient pas à l'irrégularité liée au double brevet relatif à une évidence et, par conséquent, le Comité ne recommande pas l'introduction de ces revendications, car elles ne constituent pas une modification déterminée qui est « nécessaire » aux termes du paragraphe 30(6.3) des *Règles sur les brevets*.

Stephen MacNeil
Membre

Paul Fitzner
Membre

Ed MacLaurin
Membre

DÉCISION

[42] Je souscris aux conclusions du Comité ainsi qu'à sa recommandation de rejeter la demande au motif que les revendications 1 à 11 ne visent pas un élément brevetable distinct de celui visé par la revendication 1 du Brevet '051 et qu'elles sont, par conséquent, irrégulières en raison d'un double brevet relatif à une évidence.

[43] En conséquence, conformément à l'article 40 de la *Loi sur les brevets*, je refuse d'accorder un brevet relativement à la présente demande. Conformément à l'article 41 de la *Loi sur les brevets*, le Demandeur dispose d'un délai de six mois pour interjeter appel de ma décision à la Cour fédérale du Canada.

Johanne Bélisle

Commissaire aux brevets

Fait à Gatineau (Québec)

en ce 21^e jour de janvier 2019