

DECISION DU COMMISSAIRE

Décision (règlement no 60) - Impression et pose d'étiquettes auto-adhésives

Il a été prouvé que le regroupement des revendications n'est pas conforme aux dispositions du règlement no 60. Aucune revendication ne transcend par rapport aux autres revendications.

Décision finale: Confirmée

La présente décision porte sur une demande de révision par le Commissaire des brevets, de la décision finale de l'examineur, datée du 15 mars 1978, au sujet de la demande no 281303 (classe 101-29). La demande a été déposée le 24 juin 1977 au nom de Paul H. Hamisch, Jr., et s'intitule "Dispositif d'impression et de pose d'étiquettes auto-adhésives". Elle a été entendue par la Commission d'appel des brevets le 20 septembre 1978. Lors de l'audience M. E.B. O'Connor représentait le demandeur.

La présente demande porte sur undispositif d'impression et de pose d'étiquettes auto-adhésives sur différents objets; les étiquettes sont enroulées sur support.

Dans sa décision finale, l'examineur a exigé du demandeur "qu'il restreigne ses revendications à une seule invention", conformément à l'art. 38 de la Loi sur les brevets. L'analyse des revendications par l'examineur a démontré le manque d'unité de l'invention.

Dans sa première réponse à la décision finale, le demandeur a retranché les revendications 10 à 17 en déclarant que cette modification devrait annuler l'objection formulée dans la décision finale. Le demandeur a envoyé une deuxième réponse, le 28 juin 1978, pour faire reconnaître la validité des revendications au dossier, malgré la possibilité "qu'elles ne soient pas absolument conformes aux dispositions du règlement no 60..." Il a soutenu, entre autres, qu'en vertu du règlement no 60, "le demandeur se voit infliger des contraintes, financières et autres..."

Lors de l'audience, M. O'Connor a soutenu que l'on devrait conserver la demande intégrale en dépit de la dérogation au "règlement no 60, dans son sens absolu, ligne de conduite prescrite par la mise en application du test de contrefaçon.

Il déclara notamment "que le Bureau n'assure pas toujours une mise en application rigoureuse du règlement no 60 et qu'effectivement, les examinateurs jouissent d'un certain pouvoir discrétionnaire en ce qui a trait à la mise en application de ce règlement". Il ajoute "qu'il n'est pas dans l'intérêt public d'assurer une mise en application rigoureuse du règlement no 60 sans tenir compte des circonstances..." Pour conclure, il soutient "que dans une décision finale, ou dans toute autre décision exigeant une division, il serait inopportun de ne pas regrouper les revendications de manière à indiquer clairement à l'agent et à son demandeur, ce que l'examineur, et par le fait même le Bureau, est prêt à accepter dans une demande donnée, et ce qui doit être rejeté".

La Commission doit donc trancher la question suivante: la présente demande est-elle conforme à l'article 38 de la Loi sur les brevets et au règlement no 60 des Règlements sur les brevets? Nous estimons qu'il ne serait pas juste de tirer des conclusions à partir de prétendues irrégularités relevées dans des antériorités et afférentes à d'autres demandes, et ce, pour sauvegarder "l'intérêt public", quelles que soient les conséquences, ni de formuler des observations dont l'incidence atteint des demandes dont nous n'avons pas été saisis. Si le demandeur désire connaître les lignes de conduite générales, qu'il consulte le Guide du Bureau des brevets, chap. 10. Nous devons rendre une décision sur un cas particulier, et non pas déborder le cadre de la présente demande.

Après analyse des revendications modifiées, nous estimons qu'elles ne sont pas conformes au règlement no 60 pour le motif suivant: aucune revendication ne transcend par rapport aux autres revendications. Le demandeur ayant lui-même admis "qu'il y avait eu infraction au règlement no 60, au sens absolu", il n'y a pas lieu d'entreprendre aucune discussion à ce sujet. Nous sommes d'avis que les revendications modifiées et présentées à la suite de la décision finale ne surmontent pas complètement les objections formulées dans la décision finale, à savoir, aucune revendication ne transcend par rapport aux autres revendications.

La Commission recommande que la décision finale de l'examineur de restreindre les revendications à une seule invention soit confirmée.

Le président-adjoint
de la Commission d'appel des brevets, Canada

J.F. Hughes

Après analyse détaillée de la présente demande et des recommandations formulées par la Commission d'appel des brevets, je souscris aux conclusions de la Commission. Par conséquent, je refuse de concéder un brevet pour les revendications déposées dans le présent dossier. Le demandeur a six mois pour restreindre ses revendications à une seule et unique invention ou en appeler de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 44 de la Loi sur les brevets.

Le Commissaire par intérim des brevets

J.A. Brown

Daté à Hull (Qué.)
ce 28^e jour de novembre 1978

Agent du demandeur

Scott & Aylen
170 ouest, avenue Laurier
Ottawa, Ontario