

DECISION DU COMMISSAIRE

RELATIVEMENT à une demande de révision, par le Commissaire des brevets, de la décision finale de l'examineur aux termes de l'article 47 du Règlement sur les brevets (avant la modification du décret C.P. 1970-728 entré en vigueur le 1er juin 1970).

ET

RELATIVEMENT à la demande de brevet no 001,820 déposée le 5 octobre 1967 pour une invention intitulée:

POLYMERISATION DE DIENES NON CONJUGUES
AVEC α -MONOOLEFINES

Mandataire du requérant: M. Alex E. MacRae & Co.
Ottawa (Ontario)

La présente décision a trait à une demande de révision, par le Commissaire des brevets, de la décision finale de l'examineur rejetant la demande no 001,820.

La Commission d'appel des brevets a tenu une audience, le 12 novembre 1970, à laquelle assistait le représentant du requérant, M. H. Marshall, qui fait partie du personnel de Alex E. MacRae & Co.

La demande de redélivrance no 001,820 a été déposée, le 5 octobre 1967, au nom de Natta et autres. La pétition se lit comme suit:

- (1) que le pétitionnaire est le titulaire du brevet no 680,494 décerné le 18 février 1964 pour une invention intitulée "Polymérisation de diènes non conjugués avec α -monooléfines".
- (2) que ledit brevet est jugé défectueux ou inopérant parce que la description ou le mémoire descriptif est jugé insuffisant, et que le breveté a revendiqué plus (à certains égards) et moins (sous d'autres rapports) que ce à quoi il avait droit.
- (3) que le brevet est jugé défectueux ou inopérant pour les raisons suivantes:
 - (a) le procédé revendiqué dans la revendication 12 du brevet, et décrit au premier paragraphe de la page 9 dudit brevet, présente une meilleure définition de l'invention que ne le

fait la revendication 8, qui peut être trop large, compte tenu du brevet américain no 2,933,480 de Gresham et autres, lequel brevet inclut, à la colonne 2 du premier paragraphe, l'utilisation possible de catalyseurs à base d'alcoolates de vanadium et d'halogénures d'alcoyle d'aluminium (mais ne divulgue pas les catalyseurs ni les températures spécifiques de la revendication 12, ni les copolymérisants de la revendication 1). Par conséquent, dans le mémoire descriptif modifié présenté ci-joint, une nouvelle revendication 6 pour un procédé principal est présentée, comportant les restrictions de la revendication 12 du brevet (avec seulement des variations de peu d'importance) et, en conformité, ces parties de la divulgation, y compris les Exemples 6 et 17, ayant trait à des procédés non revendiqués, ont été supprimées, et le brevet de Gresham et autres a été reconnu de manière spécifique à la page 2. Les revendications initiales 9 et 10 ont été remaniées sous une forme indépendante, comme les revendications 7 et 8, y compris les restrictions de la revendication 6, et les dépendances des autres revendications pour le procédé initial ont été révisées.

- (b) le brevet n'a pas inclus une revendication présentant l'utilisation d'une dioléfine ne comportant qu'une liaison double terminale, comme l'illustrent les dioléfines des exemples 4, 7, 10, 11, 12, 15 et 16 du brevet. Par conséquent, une nouvelle revendication 11, subordonnée à la revendication 6, a été ajoutée dans le mémoire descriptif modifié, et la revendication initiale 14 (actuellement revendication 12) a été subordonnée à la présente revendication 11.
- (c) La revendication 1 du brevet se termine par une restriction fonctionnelle, voulant que "les copolymérisats se vulcanisent facilement aux élastomères comportant d'excellentes propriétés et une faible déformation permanente à la rupture". La présente restriction aide à définir les conséquences voulant que "la quasi-totalité des groupements de dioléfines de chaque molécule présentent une insaturation dans les groupes secondaires", et indique clairement qu'on ne pourrait pas dire qu'effectivement tous les groupements de dioléfines présentent pareille insaturation, s'il y avait suffisamment de groupements de dioléfines cyclisées pour empêcher de parvenir à ces conséquences. Toutefois, la revendication devrait comprendre l'exposé voulant qu'effectivement tous les groupements de dioléfines sont enchaînés sous une forme non cyclisée et comportant une addition sur le 1er et le 2e carbone, tel que le divulgue le brevet aux lignes 30-31 de la page 2, aux lignes 5-8 de la page 7, et aux lignes 10-12 de la page 8. Par conséquent, pour améliorer les définitions de la revendication, cette dernière a été modifiée de manière à comprendre le présent exposé, et la terminologie fonctionnelle a été supprimée de la revendication, mais l'importance de la terminologie fonctionnelle a été accrue à la page 7, où le nombre d'enchaînements non cyclisés obtenus, en suivant la divulgation, a été présenté.

(d) La revendication 1 a également été modifiée de manière à:

- (i) se reporter à la viscosité intrinsèque plutôt qu'à la masse moléculaire. La viscosité intrinsèque peut être mesurée avec précision, et l'un des moyens notoires de vérifier la masse moléculaire consiste à mesurer la viscosité intrinsèque (voir la ligne 9 de la page 13 du brevet) mais, puisqu'il existe d'autres moyens de vérifier la masse moléculaire, il est donc plus manifeste de se reporter à la viscosité intrinsèque plutôt qu'à la masse moléculaire. Les références relatives aux mesures de la viscosité intrinsèque des copolymérisats se retrouvent dans la divulgation du brevet, par exemple, aux lignes 26-27 de la page 14, et à la ligne 13 de la page 26 et, puisque ces références montrent qu'il s'agit de la viscosité intrinsèque mesurée des produits (les copolymérisats), on s'est reporté aux copolymérisats à la ligne 7 de la page 13, où le rapport entre la masse moléculaire et la viscosité intrinsèque est fourni. De façon analogue, la revendication 1 sous sa forme modifiée, fait état de la nature amorphe des copolymérisats et de leur extractibilité avec n-heptane en ébullition car, comme le montrent les exemples, ce sont ces produits qui sont normalement soumis à une épreuve.
- (ii) établir que l'insaturation terminale des dioléfines non conjuguées est une insaturation vinylique pour être conforme aux dioléfines divulguées à la page 6.
- (iii) supprimer la mention voulant que les copolymères "soient essentiellement linéaires". Cette référence n'introduit pas nécessairement le terme relatif "essentiellement" et la caractéristique souhaitée est établie par la référence citée dans la revendication ayant trait à la solubilité de l'heptane.

(e) la revendication 2 a été restreinte aux copolymérisats du propylène ou du butène-1, d'autres modifications de moindre importance ont été apportées aux revendications, et les revendications 6 et 7 du brevet, qui ne sont pas importantes, ont été supprimées.

(f) des modifications de moindre importance à la divulgation sont souhaitables pour la clarifier et améliorer la traduction de la version originale rédigée en italien, et ces modifications ont été effectuées dans le mémoire descriptif modifié qui a été présenté ci-joint.

(4) que l'erreur résulte d'une inadvertance, d'un accident ou d'une méprise, sans aucune intention de fraude ou de tromperie:

avant le dépôt de leur demande en Italie, le 14 novembre 1960, les inventeurs étaient au courant du brevet américain no 2,933,480

de Gresham et autres, et ont attiré l'attention de leurs mandataires sur ce brevet, mais en établissant et en présentant la demande de brevet canadien, lesdits mandataires ont décrit l'invention de manière imparfaite; ils n'ont pas tenu compte de la suggestion de Gresham et autres, relative à l'utilisation de catalyseurs à base d'alcoolates de vanadium et de halogénures d'alcoyle d'aluminium et, par conséquent, ils n'ont pas suffisamment souligné et revendiqué de façon appropriée, dans le mémoire descriptif, l'invention qui leur a été divulguée, bien qu'ils aient entièrement décrit et (sous réserve de ce qui est dit ci-après quant à la revendication 11) revendiqué l'objet auquel se limite le mémoire descriptif modifié ci-joint.

L'omission d'une revendication dépendante, comportant les restrictions de la revendication 11 présentée ci-joint a été faite par inadvertance par les mandataires.

Les mandataires ont commis une erreur en ce qui a trait à la terminologie employée pour formuler la revendication 1; la classe de produits dont traite la revendication n'est pas facile à définir avec précision, mais il n'y avait aucune intention de rédiger un mémoire descriptif ou une revendication imprécis. Le rédacteur n'a pas tenu compte de la possibilité d'inclure la terminologie plus précise employée dans la revendication 1 modifiée. De façon analogue, les autres modifications apportées à la divulgation et aux revendications ont été plus précises.

- (5) que la connaissance des nouveaux faits, selon laquelle les nouvelles revendications ont été établies, et la divulgation modifiée, a été obtenue par le pétitionnaire durant la période allant du 24 février 1967 jusqu'à ce jour de la manière suivante:

un membre du personnel du pétitionnaire s'est rendu au Canada, le 24 février 1967, pour examiner avec un avocat-conseil canadien les objections au brevet formulées dans une poursuite intentée par E.I. DuPont de Nemours & Co. et DuPont of Canada Limited à la Cour de l'Echiquier du Canada visant, entre autres, à faire déclarer nul et non avenu le brevet no 680,494. Le mémoire descriptif a été soigneusement examiné et les modifications souhaitées ont été ensuite décidées de concert avec ceux des inventeurs qui travaillent encore pour le Pétitionnaire, qui ont confirmé que les modifications sont conformes à l'invention des inventeurs avant la date de priorité du 14 novembre 1960, et que le mémoire descriptif modifié qui a été présenté ci-joint ne comporte rien qu'ils n'aient, avant ladite date, conçu dans le cadre de leur invention, ou qu'ils n'aient eu l'intention de protéger par le brevet no 680,494.

Dans une décision officielle, datée du 22 avril 1969, l'examineur a rejeté la demande de redélivrance et déclaré que l'erreur découlant d'une revendication trop large ne peut être considérée comme découlant d'une inadvertance, d'un accident ou d'une méprise, aux termes de l'article 50 de la Loi sur les brevets, puisque les inventeurs étaient au courant de l'existence du brevet de Gresham, et qu'ils en avaient fait part à leurs mandataires avant le dépôt de la demande. L'examineur a également déclaré que les améliorations apportées à la définition, ainsi que la suppression de la terminologie fonctionnelle dans la revendication 1, ne sont pas conformes à l'article 50. Il a été soulevé, dans la poursuite, plusieurs autres objections relatives à d'autres modifications apportées au mémoire descriptif et proposées dans la demande de redélivrance, mais non transcrites ci-dessus.

Dans une lettre, datée du 22 juillet 1969, le pétitionnaire a soutenu que les revendications du brevet n'avaient pas été établies à dessein, de manière à traiter d'un procédé que l'on connaissait déjà, et qu'elles n'avaient pas été rédigées en ignorant intentionnellement ce qui a été présenté dans l'état antérieur de la technique, mais que les mandataires n'ont pas tenu compte de l'une des possibilités contenues dans le brevet de Gresham par inadvertance, accident ou méprise. Le pétitionnaire a en outre affirmé que l'inadvertance était attribuable à une compréhension erronée des faits et a cité, à l'appui de son opinion, le cas de Curl-Master Mf. C. Ltd. c/ Atlas Brush Ltd. (1967) R.C.S. 514 à 531, voulant que la méprise du mandataire justifie une redélivrance.

Le pétitionnaire a également soutenu que l'un des buts principaux de l'article 50 est de permettre d'améliorer une piètre rédaction. Il a fait valoir que la non utilisation, par les mandataires, d'une terminologie appropriée peut être caractérisée comme une erreur commise sans aucune intention de fraude ou de tromperie, et a mentionné la cause opposant Withrow à Malcolm (1884) 60 R 12. Le pétitionnaire a avancé d'autres arguments contre les autres objections formulées dans la poursuite officielle, et il a présenté une déclaration sous serment par tous les inventeurs, à l'exception de deux d'entre eux, et dans laquelle ils déclaraient que les revendications du brevet initial ne concordaient pas avec leur intention première.

Le 18 septembre 1969, l'examineur a rendu une décision finale en vertu de l'article 46 du Règlement sur les brevets, dans laquelle les objections soulevées dans la poursuite officielle précitée étaient reprises.

Par lettre du 17 décembre 1969, le pétitionnaire a modifié la demande, réfutant ainsi toutes les objections formulées dans la poursuite officielle et dans la décision finale, à l'exception des deux dont il a été question ci-dessus, à savoir (1) que l'erreur relative à une revendication trop large ne peut être considérée comme découlant d'une inadvertance, d'un accident ou d'une méprise, aux termes de l'article 50 de la Loi sur les brevets, et (2) que les améliorations apportées à la définition ainsi que la suppression de la terminologie fonctionnelle dans la revendication 1 ne sont pas conformes à l'article 50. En ce qui a trait à ces deux objections, le pétitionnaire a repris les arguments avancés dans sa lettre du 22 juillet 1969, et a fait remarquer que le mandataire, comme tout autre personne, peut commettre une inadvertance, un accident ou une méprise. Il a également soutenu que les améliorations apportées à la définition, ainsi que la suppression de la terminologie fonctionnelle, sont conformes à l'article 50.

Le 16 avril 1970, l'examineur a rendu une deuxième décision finale, en vertu de l'article 47 du Règlement sur les brevets, dans laquelle il reprenait les deux objections restantes. Dans cette décision, l'examineur a souligné qu'il incombait aux inventeurs et à leurs mandataires d'étudier soigneusement l'état antérieur de la technique dont ils étaient au courant, et de limiter leurs revendications de brevet de manière à l'éviter et à définir clairement l'invention, et que l'inobservation de ces principes n'est pas considérée comme une erreur découlant d'une inadvertance, d'un accident ou d'une méprise aux termes de l'article 50 de la Loi sur les brevets.

Dans une lettre, datée du 15 juillet 1970, le pétitionnaire a demandé au Commissaire d'examiner la demande en vertu de l'article 46(2) du Règlement sur les brevets, et il y exposait brièvement sa position qui demeurait inchangée par rapport à ce qui était énoncé dans les deux lettres précédentes. Il avait également soutenu que l'existence d'une inadvertance, d'un accident ou d'une méprise ne constituait pas une controverse sur un point de droit, mais plutôt une controverse sur un point de fait.

Le point de droit sur lequel se fonde la redélivrance de brevets est l'article 50 de la Loi sur les brevets qui se lit, en partie, comme suit: (Article 50(1) cité).

L'agent du titulaire du brevet a fait valoir que l'erreur commise en rédigeant les revendications de manière trop large, compte tenu du brevet de Gresham et autres, constituait un oubli de la part du mandataire en raison de la nature complexe du brevet en cause. De façon analogue, il a été soutenu que la non utilisation d'une terminologie claire et précise dans la revendication 1 constituait une erreur dans l'art de la rédaction commise par le mandataire.

L'agent du titulaire du brevet a mentionné la cause opposant Curl-Master Manufacturing Company Limited à Atlas Brush Limited (1967) D.C.S. 514 à 531, dans laquelle il a été soutenu que le fait, pour un mandataire, de ne pas comprendre et décrire entièrement l'invention pour laquelle il avait été chargé d'obtenir un brevet, constituait un motif suffisant de redélivrance d'un brevet.

En examinant les motifs de rejet énoncés par l'examineur, ainsi que tous les arguments, présentés à la fois par écrit et de vive voix, je ne suis pas convaincu que le rejet est bien fondé.

Lors de l'audience, le mandataire M. H. Marshall, a analysé le point de vue du requérant et souligné qu'à son avis la demande de redélivrance était opportune, car l'agent avait commis une faute en ne tenant pas compte de l'état antérieur de la technique, lorsqu'il a rédigé les revendications. Le mandataire a également demandé à la Commission d'appel des brevets d'étudier les deux points supplémentaires que voici:

- (1) le refus de l'examineur de permettre au requérant de corriger une restriction fonctionnelle dans la revendication 1.
- (2) le refus de l'examineur de permettre au requérant de supprimer les revendications 6 et 7.

Lors de l'audience, on a donné à entendre au mandataire qu'il s'était manifesté une certaine préoccupation au sujet du caractère imprécis de la pétition, en ce sens que certains termes vagues ont été employés, tels que: a) "... les revendications peuvent être trop larges compte tenu du brevet de Gresham ..." b) "... l'utilisation possible de catalyseurs...". La Cour a soutenu, dans la cause opposant Auer Incandescent à William P. O'Brien (1897) 5 D.C.E. 243, 285, que "l'utilisation du terme 'jugé' indique que l'on doit exercer une discrétion, un jugement. Mais, par qui? En premier lieu, peut-être par le requérant, mais en définitive, en tant que fondement de sa compétence, par le Commissaire". L'examineur a déclaré que "L'invention définie dans la revendication 8 du brevet canadien no 680,494 se trouve largement divulguée dans le brevet américain 2,933,480 ...". Pour cette raison, le brevet peut être jugé défectueux. Par conséquent, et à mon avis, la pétition peut être acceptée.

Lors de l'audience, on a également laissé entendre au mandataire qu'il n'existait aucune preuve d'intention visant à restreindre les revendications sous leur forme actuelle.

A mon avis, il faut que je tienne compte des déclarations sous serment des inventeurs, qui établissent le bien-fondé de la pétition, dans laquelle ils déclarent "Les revendications du brevet initial 680,494 ne concordent pas avec nos intentions au moment de l'établissement de la demande de ce brevet". Figure également dans la pétition l'énoncé suivant: "Nous nous proposons, en ce qui a trait aux revendications, d'établir une nette distinction par rapport à ce qui est divulgué dans le brevet américain 2,933,480 ... ainsi, nous n'avons pas l'intention de revendiquer un procédé employant des catalyseurs à base d'alcoo- lates de vanadium et de halogénures d'alcoyle d'aluminium et, si nous l'avons fait, il s'agit d'une erreur et d'un oubli".

Dans le cas actuel, la revendication 8 a été rédigée avec une portée trop large, compte tenu du brevet de Gresham qui était connu. En raison de la preuve présentée, en ce sens que l'erreur résultait d'une inadvertance, d'un accident ou d'une méprise, je crois qu'on devrait permettre au requérant de restreindre la revendication 8 à ce qu'il a en fait inventé. En d'autres termes, il a revendiqué plus que ce à quoi il avait le droit à titre d'innovation. A mon avis, il serait dans l'intérêt public de restreindre la présente revendication.

Quant à la requête du mandataire, priant la Commission de formuler ses remarques au sujet du refus de l'examineur de permettre au requérant de corriger une restriction fonctionnelle dans la revendication 1, l'examineur fait remarquer que "Plusieurs modifications ont été apportées à la revendication 1 pour éliminer le caractère vague de ladite revendication. Toutefois, les améliorations apportées à la définition, ainsi que la suppression de la terminologie fonctionnelle, ne sont pas conformes à l'article 50".

Dans la cause opposant Withrow à Malcolm (1884) 6 O.R. 12, le juge ontarien a cité, avec approbation, une décision de la Cour suprême des Etats-Unis sur la redélivrance, dont voici un extrait:

"Le mémoire descriptif peut être modifié pour le rendre plus clair et distinct ..." (Proudfont J., page 50).

"Il semble que l'objectif primordial du principe de la redélivrance a été de permettre à un titulaire de brevet de rendre plus claire, simple et précise la description de son invention".

La Cour a également soutenu, dans la cause opposant Leonard au Commissaire des brevets (1914) R.C.E. 14 à 358, que les termes "parce que la description ou le mémoire détaillé est jugé insuffisant" englobent la revendication de brevet dans le cadre du mémoire descriptif. A partir de cela, il va sans dire qu'une revendication relative à une redélivrance peut être modifiée pour la rendre plus claire et distincte. Par conséquent, et à mon avis, le refus de l'examinateur de permettre la modification de la revendication 1 n'est pas justifié.

Quant au deuxième point soulevé par le mandataire, c'est-à-dire "le refus de l'examinateur de permettre au requérant de supprimer les revendications 6 et 7", je ne trouve aucun motif justifiant ce refus. Une demande de redélivrance peut prendre une forme appropriée sans contenir toutes les revendications du brevet initial. Par conséquent, j'estime qu'il est à propos d'admettre la redélivrance.

Je recommande que les motifs de refus, examinés dans le présent rapport, relatifs à la demande de redélivrance soient retirés.

Le Président de la
Commission d'appel des brevets

R.E. Thomas

Je me rallie aux conclusions de la Commission d'appel des brevets. Par conséquent, j'annule la décision finale et renvoie la demande à l'examinateur pour la reprise de l'instruction.

Telle est ma décision,

Le Commissaire des brevets,

A.M. Laidlaw

Fait à Ottawa (Ontario)
le 26 novembre 1970