

DECISION DU COMMISSAIRE

REDELIVRANCE - s. 50: La non conformité de la revendication à l'esprit de cet article n'est pas prouvée.

Le Commissaire n'est pas convaincu que le demandeur n'a pas respecté l'esprit de l'article 50. Il ne peut être question de "reprise de l'objet d'invention" étant donné qu'aucune revendication n'a été annulée dans la demande de brevet initiale.

DECISION FINALE: Motifs contestés; décision suspendue pour complément d'instruction.

RELATIVEMENT à une requête de révision, par le
Commissaire des brevets, de la décision finale de
l'examinateur en vertu de l'article 46 de la Loi
sur les brevets.

ET

RELATIVEMENT à une demande de brevet sous le numéro
de série 009,562 déposée le 10 janvier 1968 pour une
invention intitulée:

DISPOSITIF DE REDRESSEMENT DE CHASSIS DE
VEHICULES AUTOMOBILES

Agent du demandeur

MM. Smart & Biggar
Ottawa (Ontario)

Cette décision porte sur une requête de révision, par le Commissaire des brevets, de la décision finale de l'examinateur du 16 avril 1971 concernant la demande 009,562. Cette demande a été déposée au nom de Joseph J. Latuff et al et porte sur un "Dispositif de redressement de châssis de véhicules automobiles".

La pétition se lit comme suit:

Que les motifs pour lesquels le brevet est jugé défectueux ou inopérant sont les suivants: les revendications dudit brevet sont trop restreintes, trop précises et trop limitées en termes de protection, parce que le breveté a revendiqué moins qu'il n'avait droit de revendiquer dans le brevet et que lesdits défauts portent plus particulièrement sur ce qui suit:

(a) restrictions inutiles dans les revendications, par exemple:

Toutes les revendications portent essentiellement sur un dispositif composé de "longerons intérieurs et extérieurs en forme de U jouant le rôle de guides", et "de moyens permettant de fixer rigidement lesdits longerons ... tout en ménageant entre eux un passage en U ouvert vers le haut,"; et

- (b) Omission d'instruction des revendications pour le nouveau concept inventif du breveté; c'est-à-dire que les revendications du brevet sont beaucoup trop précises pour les détails de structure qui peuvent être rapidement et facilement modifiés; et qui en fait sont limités aux détails de structure qui n'existent pas déjà dans la structure commerciale actuelle, conformément à l'invention du breveté.

Que l'erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper;

Parce que la demande initiale du breveté a été préparée et déposée avec la conviction que les revendications y présentées traitaient de l'objet d'invention divulgué et que les revendications du brevet initial avaient été poursuivies avec la conviction que les revendications finalement approuvées traitaient de l'invention du breveté; et, en fait, le breveté a vendu une licence exclusive en vertu dudit brevet à la société Marquette Corporation, de l'Etat du Delaware aux Etats-Unis, dont le siège social est situé à Minneapolis (Minnesota) aux Etats-Unis, après avoir conclu mutuellement que les revendications du brevet couvraient effectivement l'invention du breveté; mais depuis la délivrance du brevet susmentionné, un brevet américain, dont copie est annexée et qui est la contrepartie du premier a été délivré en omettant les restrictions inutiles, a amené les avocats du breveté à réviser les revendications du brevet susmentionné et à en découvrir les défauts.

Comme le brevet cité a été dlivré avant sa contrepartie américaine et que les revendications dudit brevet ont été approuvées dans la première décision du Bureau des brevets, les défauts n'ont pas été décelés avant que ledit brevet et sa contrepartie américaine soient comparés.

L'existence des faits nouveaux, à la lumière desquels les nouvelles revendications ont été formulées, a été connue par votre pétitionnaire vers le 30 octobre 1966 de la façon suivante:

Vers la date de signature du contrat de licence entre le breveté et la Marquette Corporation, les avocats du breveté et ceux de la Marquette Corporation ont comparé les revendications énoncées dans le brevet susmentionné et dans sa contrepartie américaine;

c'est alors qu'ils ont découvert les vices de forme dudit brevet. Avant ledit contrat de licence, l'occasion d'étudier les revendications énoncées dans ledit brevet ne s'était pas présentée, étant donné que le Bureau des brevets avait accepté la demande de prime abord et que le breveté s'est par la suite préoccupé de l'instruction de la demande en contrepartie aux Etats-Unis. Dès qu'il a découvert les vices de forme du brevet et qu'il en a eu les moyens financiers et le temps, le breveté demanda à ses avocats de recueillir des renseignements et de préparer une pétition pour la redélivrance dudit brevet; lesdits avocats ont donc rédigé la présente pétition en temps et lieu, dans le cours normal de leur travail.

Dans le cadre de l'instruction qui s'est terminée par la décision finale, l'examineur a refusé la demande de redélivrance parce que le demandeur n'avait pas l'intention de revendiquer dans le brevet initial ce qu'il revendique dans la redélivrance. L'examineur a déclaré dans cette décision que:

Le rejet de la demande est maintenu parce que le demandeur n'avait pas l'intention de revendiquer dans le brevet initial ce qu'il revendique dans la demande de redélivrance. Si le demandeur avait eu l'intention de revendiquer l'invention d'une nouvelle façon avant que le Bureau des brevets des Etats-Unis prenne sa décision et que le Bureau des brevets canadien envoie la notification d'acceptation par la poste, il aurait pu déposer une modification volontaire. Le fait que le demandeur affirme avoir modifié les revendications de la demande américaine après le 24 janvier 1966 ne prouve aucunement qu'il avait l'intention de revendiquer l'invention au Canada dans sa nouvelle forme le 19 novembre 1964 ou avant, lorsqu'il a déposé la demande canadienne ou à tout autre moment avant l'acceptation.

Dans sa réponse du 16 juillet 1971, le demandeur a déclaré:

Les déclarations sous serment faites par chacun des inventeurs nommés dans la demande susmentionnée sont ci-inclus avec l'affidavit de l'avocat qui a rédigé la demande pour le brevet initial, et ces documents démontrent à suffisance que les demandeurs avaient l'intention de revendiquer l'invention dans la demande initiale de la même façon qu'elle est revendiquée dans la présente demande et que l'invention n'a pas été revendiquée dans ces termes parce que l'avocat qui a préparé la demande initiale n'a pas parfaitement compris l'invention et que la terminologie des brevets était étrangère aux inventeurs. Donc, le cas présent s'apparente étroitement à la cause Curl-Master, et la demande de redélivrance semble parfaitement acceptable. En conséquence,

l'examinateur est respectueusement prié de réformer sa décision finale et de recommander l'acceptation sinon la présente constitue une requête de révision par le Commissaire.

Après avoir étudié les motifs de rejet énoncés par l'examinateur, ainsi que le plaidoyer du demandeur, je ne suis pas convaincu du bien-fondé du rejet ou du moins je crois que l'état actuel de l'instruction ne permet pas de prendre une décision pertinente.

Le demandeur a fait allusion au jugement de la Cour suprême en cause Curl-Master c. Atlas Brush 1967 52 C.P.R. p. 51 et a tenté d'établir une certaine analogie en vue de faire accepter des revendications plus larges dans la redélivrance. Dans la cause Curl-Master, le brevet a été jugé défectueux en raison d'une description insuffisante due à une méprise: l'agent de brevets n'ayant pas compris ni décrit parfaitement l'invention pour laquelle il avait été chargé d'obtenir un brevet. J'estime que nous ne nous trouvons pas en face d'une situation similaire dans le cas qui nous intéresse; une défense fondée sur la cause Curl-Master est donc non pertinente.

Nonobstant ce qui précède, et le manque de force probante de la pétition, la déclaration sous serment faite par le demandeur le 19 mai 1971 ne peut être négligée. Elle se lit en partie comme suit:

Que vers le 21 octobre 1963, j'ai donné l'ordre de préparer une demande de brevet pour un dispositif de redressement de châssis de véhicules automobiles, brevet par lequel j'avais fermement l'intention de faire couvrir plusieurs modifications apportées au dispositif de redressement de châssis de véhicules automobiles, que mon co-inventeur, Joseph J. Latuff, et moi-même avions expérimentées avant le 19 novembre 1964;

Que la terminologie des brevets m'est tout à fait étrangère et que je croyais fermement que toutes les modifications apportées au dispositif de redressement de châssis de véhicules automobiles étaient incluses dans la phraséologie des revendications de la demande de brevet canadien, déposée le 19 novembre 1964, qui a donné lieu à l'octroi du brevet no 731,981.

Je constate à la lumière de ce qui précède, que certaines modifications, que le demandeur affirme avoir eu l'intention de revendiquer, ont été entreprises avant le dépôt de la demande initiale de brevet. Le demandeur n'a pas précisé la nature des modifications. De plus, la première revendication ne donne aucune évidence de ceci, cette revendication n'étant pas claire et distincte. En outre, ladite revendication n'est pas appuyée par la divulgation. Par exemple, la partie (a) dit: "... longerons jouant le rôle de guides, ayant chacun des montants opposés suffisamment espacés pour recevoir un véhicule". L'objet de l'invention portant sur la partie soulignée n'est pas appuyée par la divulgation de cette demande ou de la demande initiale.

Il est notifié au demandeur, en ce qui concerne une demande de redélivrance, qu'il existe un équilibre d'intérêt entre le droit du public à l'égard d'un brevet abandonné et la perte éventuelle des précieux droits de propriété du breveté par suite d'une revendication erronée. Dans la recherche de cet équilibre le breveté est privilégié en étant autorisé à revenir sur son abandon apparent à certaines conditions soigneusement définies. L'une de ces conditions, qui pourrait être en cause ici, est que la redélivrance soit pour la même invention, et qu'elle satisfasse également à toutes les autres exigences de l'article 50 de la Loi sur les brevets. J'estime que la reprise de l'objet d'invention en raison de revendications annulées ne pose aucun problème, parce qu'aucune revendication n'a été annulée dans la demande de brevet initiale. Il est également possible, dans certains cas, de supprimer une restriction inutile dans une revendication qui ne fait pas vraiment partie de l'invention réelle.

Je ne suis pas convaincu, au-delà de tout doute raisonnable que le demandeur n'a pas respecté l'esprit de l'article 50 de la Loi sur les brevets; cependant, il est nécessaire dans les circonstances de poursuivre l'instruction; je recommande donc que la décision de l'examineur, de refuser la demande pour absence d'intention de revendiquer, soit réformée pour les raisons énoncées.

Le président de la Commission
d'appel des brevets,

R.E. Thomas

J'approuve les conclusions de la Commission d'appel des brevets; je suspends donc la décision finale et renvoie la demande à l'examineur pour complément d'instruction.

Telle est ma décision,

Le Commissaire des brevets

A.M. Laidlaw

Fait à Ottawa (Ontario)
le 13 octobre 1971