

DECISION DU COMMISSAIRE

REDELIVRANCE: Revendications à réviser.

Les revendications acceptées dans le brevet original sont rejetées pour raisons techniques. Les autres doivent être modifiées de façon à renfermer une caractéristique supplémentaire. Les revendications rejetées sur la base du défaut de la pétition à montrer l'intention, de même que les revendications relatives à différentes inventions, ne furent pas confirmées.

DECISION FINALE: Modifiée

RELATIVEMENT A une demande de révision, par le Commissaire des brevets, de la décision finale de l'examineur en vertu de l'article 46 du Règlement sur les brevets

ET

RELATIVEMENT A la demande de brevet no de série 070,459 déposée le 19 décembre 1969, au sujet d'une invention intitulée:

DISPOSITIF HYDRAULIQUE POUR LA COUPE DES ARBRES,
DES GRUMES ET AUTRES

Mandataire du requérant:

MM. Johnson, Marcus & Wray,
Ottawa (Ontario)

La présente décision a trait à une demande de révision, par le Commissaire des brevets, de la décision finale de l'examineur, en date du 22 juillet 1971, concernant la demande 070,459. La présente demande a été déposée au nom de Dick L. Rehnstrom et a trait à un "Dispositif hydraulique pour la coupe des arbres, des grumes et autres".

La pétition se lit comme suit:

1. Que les pétitionnaires sont titulaires du brevet no. 723,956, décerné le 21 décembre 1965, pour une invention intitulée "Dispositif hydraulique pour la coupe des arbres, des grumes et autres".
2. Que ledit brevet est jugé défectueux ou inopérant parce que la description ou le mémoire descriptif est insuffisant, et que le breveté a revendiqué plus et moins que ce à quoi il avait droit.

3. Que le brevet est jugé défectueux ou inopérant pour les raisons suivantes:

a) Le mémoire descriptif, premier paragraphe de la première page de la divulgation dudit brevet délivré sous le no 723,956, décrit vaguement l'invention comme un dispositif pour la coupe des arbres, des grumes et autres, composé d'au moins un organe de coupe mobile mû par un cylindre hydraulique: "Il est plus explicite quand il précise que cet organe de coupe est monté sur châssis et rendu mobile sous l'effet de la commande d'un élément moteur" et que la lame et le châssis forment une mâchoire du type "à éléments écartés" pour faire prise sur l'arbre à sectionner, en vertu d'un mouvement relatif donné entre ces deux éléments, c'est-à-dire, dans un sens qui correspond à la longueur".

b) Le mémoire descriptif, au paragraphe deux du brevet délivré décrit l'invention comme un "appareil conçu de façon que, durant les travaux de coupe, chaque point de la lame de l'organe de coupe poursuive un mouvement fait d'une composante dans le sens longitudinal de ladite lame" mais, plus précisément, un point donné "à la rive coupante" de la lame dont la composante active est parallèle à la "rive de coupe". L'invention est plus étroitement orientée vers un dispositif de sectionnement "à éléments écartés" du type illustré aux dessins.

c) Au paragraphe faisant immédiatement suite à la liste des dessins du mémoire descriptif, en rapport avec le brevet délivré, l'appareil est décrit en fonction des dessins illustrant ses diverses manières, ses diverses positions de fonctionnement, plus exactement conforme à l'illustration de la figure 1, et comme étant la "mâchoire" illustrée en "position écartée" prête à faire prise sur la grume. Dans le même paragraphe, le point se rapportant à la "lame" devrait se rapporter plutôt à "la rive coupante" de la lame.

d) Le paragraphe qui suit immédiatement le paragraphe discuté ci-dessus, décrit un système de liens composé de "deux paires de liens" mais plus exactement, et conformément à l'illustration, d'une "paire de liens 4a et d'une paire de liens 4b".

e) Le cinquième paragraphe qui précède la fin du mémoire suggère à tort le choix d'une forme appropriée pour la "lame" afin de modifier l'effet favorable mentionné, alors que c'est plutôt la forme de la "rive coupante" qui importe. On peut également se reporter à la partie "intérieure" de la lame laquelle, cependant, est présentement subordonnée à la position

de la "rive coupante". Le même paragraphe décrit, d'une façon trop imprécise, l'emplacement réel des rainures perpendiculaires à la "rive coupante" de la lame.

f) L'avant-dernier paragraphe du mémoire descriptif fait état, assez vaguement, de la position horizontale de l'appareil de coupe en position suspendue, alors qu'une telle position résulte surtout du fait que l'appareil est "suspendu en son centre de gravité".

g) La revendication 1 dudit brevet 723,956 réclame plus que le breveté n'était en droit de réclamer en faisant directement état du mouvement particulier de la lame de coupe d'un ciseau pendant le sectionnement. Le mouvement particulier comprend une "composante dans le sens longitudinal de ladite lame", et ledit mouvement est occasionné parce que l'organe de coupe est "monté avec un système de liens à deux jeux". Le montage d'une lame de cisaille sur un châssis, au moyen de deux liens permettant un mouvement dans une lame", est déjà divulgué dans le brevet canadien no 529,975, en date du 4 septembre 1956.

Le fait de revendiquer davantage provenait de l'ignorance, de la part du breveté, de l'existence du brevet canadien 529,975.

Dans la poursuite qui a pris fin avec la décision finale, l'examineur a rejeté la demande de redélivrance en s'appuyant sur les motifs suivants:

- a) Les revendications 1 à 21 ne concernent pas la même invention que les réclamations acceptées dans le brevet initial et actuellement classées.
- b) Le fait que le demandeur réclame plus que ce à quoi il avait droit en raison du brevet canadien 529,975, dont il avait pris plus tard connaissance, ne constitue pas une erreur;
- c) La pétition ne peut prouver l'intention de réclamer toutes les caractéristiques des revendications 1 à 21, présentées dans la demande de redélivrance, et
- d) La pétition est défectueuse et incomplète.

Dans sa décision finale, l'examineur déclare: (en partie)

Si l'on compare les revendications 1 et 22 par exemple, la revendication 1 contient les prescriptions suivantes qui n'apparaissent pas à la réclamation 22:

- a) ledit organe de coupe et le châssis forment une mâchoire à éléments écartés.

b) lesdits liens sont agencés de façon à ne pas traverser le mordant de la mâchoire.

La revendication 1 passe cependant sous silence plusieurs prescriptions de la revendication 22, y compris "ledit organe de coupe ... ayant la forme d'une plaque oblongue". Le demandeur a prétendu, dans sa lettre du 6 mai 1971, page 3, 2e paragraphe, que la forme de la lame n'offre aucun élément de brevetabilité. Cependant, il est reconnu que la forme de la lame constitue une caractéristique de structure, donc un élément important de brevetabilité. Etant donné que ni l'une ou l'autre des revendications 1 et 22 n'a, en conséquence, une plus grande portée que l'autre, de telles revendications ne doivent pas s'appliquer à des inventions différentes. La section 50 de la Loi sur les brevets stipule qu'une redélivrance ne peut être obtenue que pour une "même invention".

La pétition ne peut faire la preuve d'aucune intention, de la part du demandeur, de revendiquer toutes les particularités des revendications 1 et 21 présentées dans la demande de redélivrance. Dans sa lettre du 6 mai 1971, page 6, le demandeur prétend que la présence de particularités dans la divulgation de la demande initialement déposée prouve bien ce que le demandeur voulait proposer. Il est cependant confirmé que l'inclusion de certaines particularités dans une divulgation ne constitue pas une preuve suffisante à l'appui de la prétention que le demandeur avait l'intention de les réclamer. De fait, l'examen de la poursuite du brevet original confirme que jamais le demandeur n'a tenté de revendiquer ou de formuler une intention de réclamer les particularités 1 à 21.

L'article 2 est défectueux puisque, par l'introduction des revendications originales, on ne peut affirmer que le breveté "ait revendiqué plus ou moins" que ce à quoi il avait droit à titre d'innovation. L'article 50 de la Loi sur les brevets pourvoit à la redélivrance si le demandeur réclame plus ou moins, et on ne voit pas comment les revendications pourraient être jugées défectueuses lorsqu'elles réclament plus et moins dans la demande originale. Le demandeur a tenté d'éviter ce problème en insérant des réclamations relatives à divers objets dans la redélivrance (lesquelles ont été traités dans le motif A ci-dessus). La soumission des revendications originales dans la demande de redélivrance ne signifie pas, aux yeux du demandeur, qu'il reconnaît le brevet comme défectueux par le fait qu'il revendique "plus et moins".

Le demandeur n'a pu établir de façon définitive, dans sa pétition, sous quel rapport il juge le brevet défectueux ou inopérant, et dans quel but chaque nouvelle réclamation des revendications 1 à 21 a été conçue. A cet égard, l'attention se porte sur l'article 81 des règlements sur les brevets.

Dans sa réponse du 21 décembre 1971, le demandeur s'est longuement étendu sur le sujet, en citant pas moins de vingt-quatre brevets, pour prouver que différents éléments des revendications sont désuets et ne devraient pas être considérés comme caractéristiques fondamentales.

Le demandeur prend pour acquis que la demande de redélivrance est défectueuse en soi et, à cet effet, il compare les enseignements découlant du brevet 529,975 pour démontrer que le fait, pour le demandeur de revendiquer plus que ce à quoi il a droit à titre d'innovation, constitue bel et bien une erreur. L'erreur réside, selon lui, en une complète méprise puisque le demandeur ignorait l'existence du brevet en question. Le demandeur prétend aussi qu'il a droit de revendiquer d'autres particularités, par exemple "une flèche de grue" sous le prétexte qu'une flèche de grue est une invention technique bien connue.

Le demandeur écrit aussi: (en partie)

Le motif D de l'objection dans la décision officielle s'applique à une pétition défectueuse et incomplète. Les articles H et I, auxquels il est fait allusion et qui sont considérés comme annulés par la lettre du demandeur datée du 7 août 1970, touchent les revendications du brevet américain correspondant lequel a été redélivré depuis. Etant donné l'annulation des paragraphes H et I, l'article 2 est reconnu défectueux puisque le breveté revendique plus et moins que ce à quoi il a droit à titre d'innovation. En raison de l'annulation desdits articles H et I, les mots "et moins" peuvent être rayés ou considérés inapplicables, étant donné qu'il n'existe qu'une seule revendication indépendante, laquelle réclame plus que ce que le demandeur est en droit de réclamer. La pétition est reconnue comme mal rédigée pour les raisons précédemment invoquées notamment, parce qu'elle se fonde sur la pétition de redélivrance du brevet américain correspondant. Toutefois, considérée dans sa forme actuelle, elle suffit à montrer en quoi le brevet est jugé défectueux ou inopérant, et surtout en quoi il est imprécis parce qu'il contient une revendication qui couvre la divulgation du brevet canadien 529,975.

Après étude approfondie de la pétition, le Bureau en est venu à la conclusion que les revendications du brevet original ne peuvent reconnaître explicitement son invention car il est évident que les revendications sont trop vastes comparativement au brevet canadien 529,575. Il s'ensuit que le demandeur ne peut retenir les revendications du brevet parce qu'elles mettraient en doute l'objet de la pétition.

Le premier motif de rejet, alléguant que "les revendications 1 - 21 ne s'appliquent pas à la même invention, comme celles qui sont acceptées dans le brevet initial" (redéposées comme revendications 22-25 de la présente demande) est mal fondé. Compte tenu du sens reconnu à l'expression même invention utilisée dans la redélivrance, la cour, dans la cause de la Northern Electric Co. Ltd. v Photo Sound Corporation (1936) SCR 649 a maintenu que, "... le brevet de redélivrance doit s'en tenir à l'invention que le breveté a tenté de décrire et de revendiquer

dans son mémoire descriptif initial, lequel, par inadvertance, erreur ou méprise, il n'a pu faire correctement; il ne peut lui être octroyé un nouveau brevet, mais un brevet modifié" (avec insistance). Le présent texte a aussi été cité par Martland J. de la Cour suprême du Canada dans la cause de Curl-Master Mfg. Ltd. c. Atlas Brush Limited (1967) SCR 527.

Une revendication acceptable doit inclure, "... un dispositif commandé par un moteur, articulé par un pivot relié à l'organe de coupe ..." à titre d'élément nécessaire à l'efficacité d'une revendication. La caractéristique mentionnée dans les revendications originales "...ayant la forme d'une plaque oblongue", peut être rayée des revendications parce qu'elle n'a pas été ajoutée pour éviter l'antériorité, car l'antériorité fait déjà état d'une lame de cette forme; de plus, la prescription importante réside dans le fait que tout point de la rive coupante de la lame permet un mouvement avec composante dans le sens longitudinal de ladite rive coupante. Prenant pour acquis que les nouvelles revendications ont une portée différente, le Bureau est convaincu qu'il existe aucune innovation dans les nouvelles revendications, et que ces dernières couvrent substantiellement la même invention que celle que le brevet cherchait à faire valoir dans le mémoire descriptif original.

Le second motif de rejet est à l'effet que "Le fait pour le demandeur de revendiquer plus que ce à quoi il a droit à titre d'innovation par rapport au brevet au brevet canadien 529,975, tout en invoquant les revendications initiales "ne constitue pas une erreur dans ces dernières".

Le troisième motif de rejet est à l'effet que "la pétition ne fournit aucune preuve de l'intention de réclamer toutes les caractéristiques des revendications 1-21...". Le demandeur peut restreindre les revendications du brevet pour couvrir plus clairement l'invention réelle, en faisant ressortir "le mécanisme de type à éléments écartés avec liens agencés de façon à ne pas traverser le mors." L'addition de prescriptions futures, dans des revendications indépendantes, ne semble infirmer en aucune façon le but de la pétition, étant donné qu'on ne soupçonne pas d'intention de fraude, ou que l'inventeur ne vise qu'à obtenir un brevet pour une invention réelle dont, par inadvertance, son mandataire n'avait pas réussi à établir la brevetabilité.

Le quatrième motif de rejet à l'effet que "La pétition est défectueuse et incomplète ne constitue plus une objection en soi, puisque le demandeur a annulé les articles H et I de la pétition, et qu'en réponse à la décision finale il déclare, "... les mots "et moins" peuvent être rayés ou jugés inacceptables." Le reste de la pétition a été jugé au mérite.

Le demandeur s'interroge: "depuis quand la forme de quoi que ce soit constitue-t-elle un élément brevetable?" En réponse à cette question, il est bien connu que la forme d'un article peut devenir un élément brevetable lorsqu'elle agit sur un fonctionnement mécanique nouveau et inattendu. La demandeur poursuit"... il est évident que les redélivrances accordées en vertu des pratiques actuelles du Bureau ne peuvent être obtenues que dans le but d'ajouter des revendications de portée restreinte..." Voilà une fausse interprétation puisque la redélivrance avec revendications plus larges est valide, pourvu que la pétition et les

modifications apportées soient conformes aux exigences de l'article 50 de la Loi sur les brevets et aux principes établis par la jurisprudence. La cour, dans la cause de Withrow c. Malcolm 1884 6 OR 12, a maintenu qu'un demandeur a le droit de revendiquer, dans une redélivrance, ce qui aurait pu être revendiqué dans l'original, pour autant que certaines conditions particulières soient respectées. Une pétition modifiée ne suffit pas à assurer la redélivrance de revendications plus larges.

En résumé, le Bureau constate que: a) les revendications du brevet, les revendications actuelles 22-25, ne sont pas acceptables; b) l'addition aux revendications originales, de jeux de liens agencés de façon à ne pas traverser le mors du mécanisme de type à éléments écartés pendant les travaux de coupe, et l'omission de la revendication d'une lame ayant la forme d'une plaque oblongue, constituent un élément de brevetabilité. En d'autres termes, une revendication semblable aux revendications combinées 1 et 2, ou toute autre revendication de même nature peut être jugée acceptable. Toutefois, la référence de la revendication 1 à au moins un organe de coupe peut être mise in doute.

R.E. Thomas,
Président, Commission d'appel des brevets

Je souscris aux constatations de la Commission d'appel des brevets et refuse d'accepter les revendications 22-25. Les revendications 1-21 sont rejetées sous leur forme actuelle, cependant, les revendications rédigées selon les directives données peuvent être jugées acceptables. Le demandeur dispose d'une période de six mois au cours de laquelle il pourra interjeter appel de la présente décision aux termes de l'article 44 de la Loi sur les brevets.

Telle est ma décision

Le Commissaire des brevets
A.M. Laidlaw

Fait à Ottawa (Ontario)
le 22 février 1972.