

DECISION DU COMMISSAIRE

REDELIVRANCE: - Pour une invention autre que celle du mémoire initial;  
- Inadvertance, etc., et intention de revendiquer.

Les revendications modifiées portent sur une autre invention que celle que le breveté a tenté de décrire et de revendiquer dans le mémoire descriptif initial, en raison de l'omission d'un élément essentiel et de l'élargissement des revendications pour qu'elles englobent d'autres formes du propulseur rotatif. Il était suffisamment évident que le demandeur avait l'intention de revendiquer l'invention en des termes différents. L'omission de caractéristiques non essentielles est admise.

DECISION FINALE: Confirmée en partie.

\*\*\*\*\*

RELATIVEMENT à une requête de révision, par le Commissaire des brevets, de la décision finale de l'examineur, aux termes de l'article 46 du Règlement régissant les brevets.

ET

RELATIVEMENT à la demande de brevet, numéro de série 104,168, déposée le 1er février 1971 au sujet d'une invention intitulée:

COLLECTEUR D'ORDURES

Agents du demandeur

MM. Meredith & Finlayson  
Ottawa (Ontario)

\*\*\*\*\*

Cette décision porte sur une requête de révision, par le Commissaire des brevets, de la décision finale de l'examineur en date du 28 octobre 1971, au sujet de la demande 104,168. Cette demande a été déposée au nom de Herbert O. Vinyard et a trait à un "Collecteur d'ordures".

-----

La pétition qui contenait des précisions relatives aux défauts suivants est reproduite en entier dans la décision:

Premièrement, les dessins sont défectueux et n'illustrent pas clairement et distinctement l'invention, et plus particulièrement, ils sont incompatibles avec le mémoire; et

Deuxièmement, les revendications sont défectueuses parce qu'elles ne définissent pas l'invention réelle; d'une part elles sont trop restrictives dans leur définition de la structure qui n'est pas de première importance pour l'invention,

et d'autre part, elles sont trop larges dans leur description de la structure indispensable pour retirer les bénéfices de l'invention; plus particulièrement le rapport entre la carcasse, la bouche d'alimentation, le propulseur mécanique, et la descente; les caractéristiques essentielles et les buts visés par l'invention étant énoncées en détail.

La pétition explique en détail comment l'erreur s'est produite par manque d'appréciation réelle des caractéristiques importantes, en regard des techniques accessibles, parce que le pétitionnaire s'y connaît peu en matière de brevets et qu'il a été incapable d'exposer clairement et de définir sa véritable invention. Une pétition pour obtenir la redélivrance de son brevet américain a été jugée acceptable.

L'instruction s'est terminée par la décision finale de rejeter la demande pour les motifs suivants, en bref:

Premièrement, les revendications modifiées de redélivrance ne s'appliquent pas à la même invention que les revendications du brevet, ces dernières portant sur des combinaisons d'éléments différents, puisqu'aucune des revendications indépendantes de la demande n'est de portée plus large que celles du brevet, étant donné que les revendications modifiées ont élargi certaines des restrictions des revendications du brevet, et ont ajouté de nouvelles restrictions;

Deuxièmement, le demandeur n'a pas démontré qu'il avait l'intention de revendiquer l'invention définie dans les revendications modifiées, et

Troisièmement, les revendications modifiées ne sont pas brevetables étant donné les deux brevets canadiens antérieurs.

-----

Le demandeur, dans sa réplique du 27 janvier 1972, maintient que les revendications contournent les techniques antérieures citées par l'examineur, et plus particulièrement en ce qui concerne la bouche d'alimentation et d'autres caractéristiques spéciales de la descente. Le demandeur maintient également qu'il existe suffisamment de preuves de son intention de revendiquer, et a joint une déclaration sous serment et d'autres documents à sa pétition afin d'étayer son intention de revendiquer son invention telle qu'elle est énoncée dans la revendication 1.

Le demandeur a également déclaré notamment:

Le demandeur prétend qu'il cherche à obtenir la redélivrance de son brevet initial, pour la MEME INVENTION DE BASE que ce dernier, et que les présentes revendications s'appliquent également à la même invention. Le demandeur savait que la portée de son invention était plus large que ce qui a été défini, sans son consentement, dans la revendication 1. Il connaissait également les autres caractéristiques qui, bien que décrites d'une façon large ou indirecte dans la revendication 1 initiale,

étaient indispensables pour définir convenablement et exactement son invention, et il les a incluses dans la revendication 1 de redélivrance. L'examinateur a souvent cité la revendication 1 initiale et la revendication 1 de redélivrance pour démontrer apparemment que ces deux revendications ne concernent pas la même combinaison d'éléments. Bien au contraire, le demandeur prétend qu'elles se rapportent toutes deux à la même combinaison fondamentale d'éléments et concernent donc la même invention de base.

Cela suppose que la redélivrance n'est possible que si un demandeur désire modifier la portée de ses revendications, alors qu'il est clairement admissible, en vertu de l'article 50(1) de la loi, et comme en font foi les causes susmentionnées, qu'un demandeur peut rectifier son "mémoire descriptif" pour le rendre plus clair et distinct. Les "revendications" d'un brevet font partie du mémoire descriptif, et il est possible de les modifier pour rendre l'invention d'un breveté plus claire et plus distincte. Lorsqu'il cherche à rendre ses "revendications" plus claires et plus distinctes, le breveté est tout à fait libre de modifier les termes desdites revendications et c'est exactement ce que le demandeur a fait dans le cas présent. Le demandeur a supprimé les restrictions portant sur les dégorgeoirs, mais, pour ce qui est du reste, il a simplement modifié sa formulation de façon à rendre le rapport entre la carcasse, la bouche d'alimentation, le propulseur, et la descente plus clair et plus distinct. L'application rigoureuse de l'article 60 du Règlement, implicite dans la décision de l'examinateur, n'influe aucunement sur les pétitions de redélivrance si la pétition est déposée parce que l'avocat initial n'a pas su comprendre et décrire parfaitement l'invention pour laquelle il avait été chargé d'obtenir un brevet et que le breveté cherche à corriger cette erreur en établissant clairement la nature de l'invention de base, par le truchement d'une redélivrance.

Le premier motif de rejet, selon lequel "les revendications présentées en même temps que la demande ne concernent pas la même invention que les revendications du brevet", est bien-fondé dans la mesure où il est essentiel que la redélivrance concerne la même invention que le brevet initial. En essayant de définir les termes "même invention" en matière de redélivrance, le tribunal a jugé en cause, Northern Electric Co. Ltd. c. Photo Sound Corporation (1936) SCR 649 que: "... le brevet redélivré doit porter exclusivement sur l'invention que le breveté a cherché à décrire et à revendiquer dans son mémoire descriptif initial, mais que par "inadvertance, erreur ou méprise" il n'a pas réussi à faire convenablement; il ne lui sera pas délivré un nouveau brevet, mais plutôt un brevet rectifié." (c'est nous qui soulignons) Cette déclaration a aussi été citée par le juge Martland de la Cour suprême du Canada (en cause) Curl-Master Mfg. Co. Ltd. c. Atlas Brush Limited (1967) R.C.S. 527.

Lors de l'instruction portant sur le brevet, le demandeur a déclaré: "La revendication 1 établit particulièrement que les pales du propulseur ont des bords extérieurs libres qui effleurent les parties inférieures incurvées des parois supérieure et inférieure de la descente lorsque le rotor fonctionne. Cette structure n'est pas décrite dans le brevet délivré à Marr..."

Selon la Commission, il s'agit là de la nouveauté essentielle de cette invention par rapport aux techniques antérieures, et de plus, il semble que celle-ci soit essentielle au fonctionnement de l'invention puisque le demandeur déclare (pièce A): "De plus, cette caractéristique permet de charger des matières sans se préoccuper de leur teneur en humidité puisque cette machine peut prendre un chargement de matières liquides, boueuses ou sèches." Sans cette caractéristique particulière, l'appareil ne pourrait pas le faire. Il est donc certain que le demandeur l'avait considérée comme une partie essentielle de l'invention et toute nouvelle revendication de redélivrance doit inclure la caractéristique suivante ou l'équivalent: "lesdites pales ayant des bords extérieurs libres qui effleurent lesdites parois incurvées lorsque le rotor fonctionne...".

Nonobstant ce qui précède, les caractéristiques des revendications initiales relatives aux dégorgeoirs peuvent être supprimées, étant donné que la Commission est convaincue, par l'étude des pièces justificatives et de la déclaration sous serment, que les dégorgeoirs sont censés être facultatifs, comme le précise la description initiale de l'invention adressée par le demandeur à son agent de brevet, en date du 14 février 1966, dont voici un extrait: "Cet appareil nettoie une bande de six pieds de large. Les dégorgeoirs ont chacun deux pieds de large; l'espace de deux pieds qui les sépare au centre est réservé aux chargeurs. Ces données varient selon la largeur des bandes à nettoyer (sic) et les dimensions de la carcasse à charger. Si la carcasse est aussi large que les bandes à nettoyer, les dégorgeoirs sont inutiles (en anglais: their (sic) is no need for augers)." (c'est nous qui soulignons). La Commission est également convaincue que la largeur de la descente n'a aucun rapport particulier avec l'invention de base et compte tenu de la déclaration susmentionnée du demandeur, il semble que si les dégorgeoirs étaient retirés, la descente aurait la même largeur que les chargeurs, et implicitement, elle aurait sensiblement la même largeur que la carcasse; il ne semble donc pas nécessaire de prévoir de restriction relativement à cette caractéristique.

Le deuxième motif de rejet selon lequel: "Le demandeur n'a pas clairement démontré qu'il avait l'intention de revendiquer l'invention définie dans la revendication indépendante présentée en même temps que cette demande de redélivrance" est fondamentalement légitime. Cependant, la détermination faite relativement au premier motif de rejet influe sur cette décision. Tel qu'il a été soutenu, puisque les présentes revendications portent sur une invention différente de celle du brevet initial, il n'est donc pas nécessaire de tenir compte de la détermination relative aux présentes revendications en ce qui concerne l'intention. Nonobstant ce qui précède, la Commission est convaincue que suffisamment de preuves, soit les pièces justificatives et la déclaration sous serment, ont été soumises en réplique à l'objection, pour démontrer que le demandeur avait l'intention de revendiquer l'invention en des termes différents de ceux utilisés dans le brevet; ainsi, de l'avis de la Commission, un brevet rectifié de façon appropriée peut être délivré.

Le troisième motif de rejet, selon lequel: "Les présentes revendications ne sont pas brevetables étant donné les brevets canadiens délivrés à James et Latendresse", est fondamentalement légitime, parce que la revendication 1 ne contourne pas les techniques antérieures en ce qui concerne l'invention de base. Que la revendication 1 évite ou non d'imiter certains détails antérieurs non essentiels de la construction de la descente, laquelle ne constitue pas le concept inventif de base, est secondaire puisque, comme il a été dit aux termes du premier motif

de rejet, pour qu'une revendication soit acceptable, il est indispensable d'inclure une caractéristique essentielle, soit: "... lesdites pales ayant des bords extérieurs libres qui effleurent lesdites parois incurvées lorsque le rotor fonctionne...". Un demandeur a le droit d'obtenir un brevet rectifié pourvu qu'il satisfasse à certaines conditions bien précises; l'une étant que le brevet rectifié porte sur l'invention qui a été revendiquée par le brevet initial, parce qu'un demandeur ne peut présenter une revendication de redélivrance qui contourne les techniques antérieures par des restrictions complètement différentes de celles qui sont énoncées dans les revendications du brevet initial. En tout état de cause, rien n'indique dans le brevet ou les documents complémentaires que le demandeur avait l'intention de compter sur l'agencement précis des dimensions de la carcasse et de la descente qu'il revendique maintenant pour contourner les techniques antérieures.

La Commission n'est pas en désaccord avec le demandeur lorsqu'il affirme que l'article 50 de la Loi sur les brevets permet au demandeur de rectifier son mémoire descriptif afin de le rendre plus clair et plus distinct, ou que le demandeur a le droit de revendiquer plus ou moins que dans le brevet initial, pourvu, bien sûr, que toutes les autres exigences de cet article soient remplies. Le demandeur s'en rapporte à la décision en cause Curl-Master pour revendiquer de façon différente, quoique les nouvelles revendications portent sur la même combinaison de base des éléments; une fois de plus, la Commission n'est pas en désaccord, cependant, exception faite de toutes les autres considérations afférentes à cette décision, il ne s'agit plus de la même combinaison de base des éléments quand le brevet revendique un chargeur muni d'un dégorgeoir; des pales centrales d'un propulseur; d'une descente centrale; et du mouvement spécifique des pales, soit l'effleurement; comparativement aux revendications de redélivrance qui englobent d'autres genres de rotors, y compris un chargeur à fléau muni d'une descente pleine largeur dont les détails sont particuliers à ce genre de chargeur. A titre de renseignement, consulter le brevet canadien 704,877 délivré le 18 septembre 1964.

La Commission est convaincue, hors de tout doute, que le demandeur a satisfait à l'esprit de l'article 50 de la Loi sur les brevets en ce qui concerne l'inadvertance, l'accident ou la méprise. En résumé, la Commission estime toutefois: (a) que les présentes revendications ne sont pas acceptables dans leur forme actuelle pour les raisons susmentionnées, et (b) que les revendications du brevet initial ou toute revendication de même portée peuvent être jugées acceptables même si elles omettent les caractéristiques concernant les dégorgeoirs et la largeur précise de la descente.

La Commission recommande que la décision de l'examineur, de refuser la demande dans sa forme actuelle, soit maintenue.

Le président de la Commission  
d'appel des brevets,

R.E. Thomas

Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets et je refuse d'accorder un brevet à la suite de la demande de redélivrance dans sa forme actuelle. Le demandeur dispose de six mois pour interjeter appel de cette 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 10 mars 1972