

DECISION DU COMMISSAIRE

REDELIVRANCE: Manque d'intention de revendiquer, aucune méprise; pratique antérieure connue avant que le brevet original soit accordé.

Il n'existe aucune preuve susceptible de mettre en doute la déclaration du demandeur selon laquelle il n'a su devoir faire rectifier son brevet que plusieurs années après que la technique antérieure a été connue, ou que le demandeur n'a pas agi de bonne foi, ou qu'il n'avait pas l'intention de revendiquer l'objet de l'invention dont il est question ici.

DECISION FINALE: Révoquée

Cette décision porte sur une demande de révision, par le Commissaire des brevets, de la décision finale de l'examineur en date du 3 mai 1972, au sujet de la demande 096,160. Cette demande a été déposée au nom de Sandvikens Jernverks Aktiebolag et a trait à un "Elément fileté de tige de sonde".

Lors de l'instruction qui s'est terminée par la décision finale, l'examineur a rejeté la demande de redélivrance pour les motifs suivants (résumés ci-dessous):

- (a) Le demandeur n'a pu convaincre le Bureau qu'il n'était pas au courant du dossier américain sur l'état antérieur de la technique avant la délivrance du brevet canadien.
- (b) Le défaut du demandeur de se rendre compte de la nécessité de limiter les revendications de sa demande canadienne ne constitue pas une erreur par inadvertance, accident ou méprise.
- (c) Le fait que l'état antérieur de la technique ait été invoqué dans la procédure d'opposition était suffisant pour que le demandeur soupçonne que le dossier sur l'état antérieur de la technique pouvait s'appliquer aux revendications de sa demande canadienne.
- (d) Par conséquent la pétition est rejetée pour manque d'intention de revendiquer l'objet de l'invention actuellement revendiqué, étant donné que le défaut de limiter les revendications à l'exclusion de la technique antérieure n'est pas attribuable à l'inadvertance, à un accident ou à une méprise selon la définition de l'article 50 de la Loi sur les brevets.

La pétition se lit notamment comme suit:

- (1) Que votre pétitionnaire est le titulaire du brevet 745,931 délivré le 8 novembre 1966 pour une invention intitulée "Elément fileté de tige de sonde".
- (2) Que ledit brevet est jugé défectueux ou inopérant en raison d'une description ou d'un mémoire descriptif insuffisant et parce que le titulaire du brevet a revendiqué plus qu'il n'avait droit à titre d'invention nouvelle.
- (3) Que l'erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise sans intention de frauder ou de tromper, de la manière suivante:
 - (a) Votre pétitionnaire est une société établie à Sandviken, en Suède. La division des brevets de la société a traduit la demande de base 6534/64 du suédois à l'anglais à partir du texte original suédois. Les mandataires de votre pétitionnaire ont déposé le 26 mai 1965 la demande traduite qui a donné lieu au brevet 745,931 délivré le 8 novembre 1966.

- (b) Toutefois, la traduction faite en Suède contenait, par inadvertance, de nombreuses fautes grammaticales et la terminologie technique était inexacte. En conséquence, la divulgation et les revendications étant vagues et imprécises sur certains points, sans intention de frauder ou de tromper, les mandataires de votre pétitionnaire ont fait l'instruction de la demande de brevet sans comprendre ni revendiquer l'invention convenablement à ce moment-là, en raison de ces erreurs.
- (c) Votre pétitionnaire avait l'intention de revendiquer le profil fileté du brevet 745,931 dans sa forme externe et interne et de ce fait, a utilisé l'expression "externe ou interne" à la ligne 1 de la revendication 1. Il en est résulté une définition vague des détails du profil fileté car les flancs des filets extérieurs sont concaves et ceux des filets intérieurs sont convexes. A cause des différences entre les procédures suédoise et canadienne concernant les brevets, la division suédoise des brevets de votre pétitionnaire a omis de revendiquer convenablement les deux profils de filetage.
- (4) Que la connaissance des faits nouveaux cités dans la divulgation modifiée et à la lumière desquels les nouvelles revendications ont été formulées et été obtenue par votre pétitionnaire vers le mois de mai 1969 de la manière suivante:
- (a) La procédure d'opposition, toujours en instance, a été engagée contre la demande de base suédoise en avril 1966, mais la division des brevets de votre société pétitionnaire n'a pas répliqué à la procédure avant septembre 1966; alors que la demande canadienne avait été acceptée. La procédure d'opposition suédoise a mis au jour le brevet américain 2,052,011 en date du 25 août 1936 (Classe 225 - 64) qui n'avait pas été repéré dans les dossiers par les mandataires de votre pétitionnaire ni au cours de l'instruction de la demande canadienne 931,611, ni par les avocats américains de brevets au cours de l'instruction de la demande américaine correspondante qui a donné lieu au brevet 3,388,935 le 18 juin 1968.
- (b) Un examen du brevet américain 2,052,011 a indiqué qu'il décrivait un type de filetage analogue à celui de la demande suédoise et du brevet canadien de votre pétitionnaire, puisque la figure 2 montre un profil fileté avec un méplat de 4 pieds. Votre pétitionnaire, en étudiant ses autres brevets, dont le brevet canadien 745,931, a découvert que le terme "crête biseautée" mentionné dans le brevet canadien 745,931 était erroné et que, par conséquent, le brevet était défectueux.
- (c) Il a également été découvert que les revendications du brevet canadien 745,931 ne contenaient pas les restrictions essentielles pour distinguer l'invention de la technique antérieure, notamment du brevet américain 2,052,011.
- (d) Votre pétitionnaire ne s'est pas rendu compte, à ce moment-là, de la nécessité de limiter le brevet canadien 745,931 et il a fallu plusieurs années d'expérience en procédure d'opposition en Suède pour découvrir la façon appropriée de définir le profil fileté par rapport à la technique antérieure.
- (e) Entre octobre 1968 et mai 1969, les mandataires de votre pétitionnaire ont étudié le brevet 745,931, compte tenu du brevet américain 2,052,011 et, en guise de conclusion, il a été décidé que le brevet était défectueux et inopérant à cause

des erreurs et des méprises susmentionnées. Cependant, c'était l'intention première de votre pétitionnaire d'utiliser la phraséologie anglaise, les termes techniques et les restrictions de revendications appropriés, afin que la divulgation et les revendications soient conformes aux rectifications faites jusqu'à présent, mais le demandeur a omis de le faire à cause des erreurs qui se sont produites par inadvertance, accident ou méprise, ainsi que par le manque de compréhension de l'invention de la part des mandataires de votre pétitionnaire au moment du dépôt et de l'instruction.

Dans sa réplique en date du 2 août 1972, le demandeur a déclaré notamment:

- (a) La décision finale en date du 3 mai 1972 rejette la demande de redélivrance "pour manque d'intention de revendiquer l'objet de l'invention actuellement revendiqué, parce que le défaut de limiter les revendications à l'exclusion de la technique antérieure n'est pas attribuable à l'inadvertance, à un accident ou à une méprise selon la définition de l'article 50 de la Loi sur les brevets". La technique antérieure en question est décrite dans le brevet américain 2,052,011 qui a été porté à l'attention du demandeur pour la première fois lors de la procédure d'opposition concernant la demande suédoise correspondante, mais le demandeur n'a pas étudié soigneusement cette information en fonction des revendications de son brevet canadien 745,931, jusqu'à ce que l'opposant dans ladite procédure d'opposition, à une audience tenue le 6 octobre 1968, eût donné une interprétation du contenu du brevet américain qui, si elle était acceptée, donnerait au brevet 2,052,211 une valeur d'antériorité opposable plus grande que le demandeur ne l'avait estimé antérieurement.
- (b) La possibilité de voir accorder au brevet 2,052,011 une telle interprétation (le demandeur n'a pas accepté et n'accepte toujours pas, ladite interprétation) a conduit le demandeur à étudier notamment son brevet canadien 745,931 pour évaluer les effets d'une telle interprétation possible du brevet américain 2,052,011, et c'est au cours d'une telle étude qu'il devint évident que les revendications du brevet canadien étaient défectueuses d'une façon qui non seulement soulevait la question d'antériorité du brevet américain 2,052,011 si on lui accordait une telle interprétation, mais aussi à cause de l'inexactitude des termes employés qui étendaient la portée des revendications de manière à englober des structures de filetage non comprises dans ce que le demandeur considérait comme son invention.
- (c) Si le demandeur s'était rendu compte que les revendications entérinées dans le brevet 745,931 décrivaient incorrectement ce qu'il considérait comme son invention, il aurait rectifié lesdites revendications même s'il avait ignoré l'existence du brevet américain 2,052,011. C'est après avoir appris que les revendications 1 à 3 du brevet 745,931 couvraient plus qu'il n'avait le droit de revendiquer comme son invention (résultat de l'examen provoqué par l'assertion de l'opposant dans l'opposition suédoise, d'une interprétation insoutenable du brevet américain 2,052,011 en 1958) que le demandeur a décidé de solliciter la redélivrance, bien plus qu'en raison de la découverte de l'existence du brevet américain 2,052,011 ou de son contenu, lequel n'équivaut pas à une antériorité par rapport aux revendications 1 à 3 du brevet 745,931, ni par rapport aux revendications présentées dans cette demande de redélivrance. Si le fait que les revendications 1 à 3 du brevet 745,931 couvraient plus que le demandeur n'avait le droit de revendiquer comme son invention avait été connu du demandeur (c'est-à-dire) si le demandeur avait appris alors ce qu'il a appris plus tard après l'examen dont il est ici question), le demandeur, s'il avait voulu que les revendications de son brevet couvrent plus qu'il n'avait le droit de revendiquer comme son invention, ne se serait pas senti obligé de limiter ses revendications en raison du seul contenu antérieur du brevet 2,052,011. Voici ce dont il s'agit, insinuer - comme la décision finale semble le faire - que le demandeur avait l'intention d'adopter les termes des revendications 1 à 3 parce qu'il connaissait, en

1966, l'existence du brevet américain 2,052,011, c'est insinuer que le demandeur a cherché délibérément à obtenir un brevet nul alors qu'un brevet valide lui était parfaitement accessible. Non seulement une telle suggestion est-elle injustifiée, mais encore irrationnelle, aussi bien que contraire aux faits allégués dans la pétition de redélivrance par déclaration sous serment.

Ayant étudié l'instruction de cette demande, la Commission est d'avis que les principaux points à trancher sont les suivants: la pétition doit-elle ou non être rejetée pour manque d'intention de revendiquer l'objet de l'invention actuellement revendiqué, et l'erreur a-t-elle été commise par inadvertance, accident ou méprise selon les termes de l'article 50 de la Loi sur les brevets?

Cette demande concerne des éléments et accessoires de tige de sonde vissés. La revendication rectifiée se lit comme suit:

Un assemblage de tige de sonde à percussion comprenant une tige filetée et un manchon à filetage correspondant du type approprié pour l'accouplement des tiges de sonde à percussion, lesdits filetages ayant un pas relativement élevé et un profil généralement ondulé, les filetages étant adaptés de façon à offrir une faible résistance au desserrage et une forte résistance, à la fatigue, et combinant les caractéristiques suivantes:

- a) les filets ont au moins deux amorces,
- b) l'angle du flanc du filet de la tige entre le flanc et une perpendiculaire à l'axe de la tige de sonde est au minimum à la hauteur de la crête, où il accuse de 50 à 60°,
- c) l'angle du flanc du filet de la tige augmente graduellement à partir dudit minimum vers le fond du filet, une partie importante du flanc comprenant la base, ce qui donne une forme concave dont le rayon est au moins aussi important que la profondeur du filet,
- d) les flancs des filets sont symétriques et accusent le même angle par rapport à ladite perpendiculaire,
- e) les crêtes des filets de la tige sont biseautés et ont un profil substantiellement parallèle à l'axe de la tige de sonde, et
- f) les crêtes des filets de la tige ne sont pas en contact avec les fonds des filets correspondants du manchon.

Il est constaté que la présente revendication est plus restreinte que toute revendication du brevet original; par conséquent, il ne s'agit pas de tenter de récupérer l'objet de l'invention abandonné ni de décider si la redélivrance est d'intérêt public.

Cette demande a été déposée le 26 mai 1965, après avoir été traduite à partir de la demande de base suédoise; elle a été acceptée le 2 août 1966 et le brevet a été délivré le 8 novembre 1966. La procédure d'opposition a été engagée contre la demande suédoise en avril 1966 et une réplique à cette procédure a été faite en septembre 1966. La procédure d'opposition suédoise a mis au jour le

brevet américain 2,052,011 délivré en août 1936.

La décision finale soutient que puisque le demandeur connaissait l'existence du brevet américain 2,052,011 avant l'acceptation de la demande originale, le seul recours était la rectification lors de l'instruction de la demande originale. Mais le demandeur déclare que l'opposition suédoise, depuis le début, ne contenait rien qui semblât faire valoir des antériorités, et que les illustrations dudit brevet le distinguaient clairement de sa propre invention.

La Commission considère qu'il n'existe aucune preuve lui permettant de douter de la déclaration du demandeur selon laquelle: "Ce n'est que plusieurs années plus tard, soit le 10 juin 1968, que notre opposant a signalé un passage dans le texte qui, à son avis, se rapportait à une réalisation non illustrée très proche de mon invention. Depuis, ma position est que ledit passage est si obscur qu'il ne peut être considéré comme une antériorité." (c'est nous qui soulignons)

Par conséquent, de l'avis de la Commission, ce n'est pas avant 1968 que le demandeur a appris qu'il devait définir plus clairement son invention, et qu'il avait revendiqué plus qu'il n'avait l'intention de le faire comme invention nouvelle.

Par conséquent, la Commission est convaincue que le demandeur a agi de bonne foi et respecté l'esprit de l'article 50 de la Loi sur les brevets relativement à l'inadvertance, l'accident ou la méprise. De plus, rien n'indique que le demandeur n'avait pas l'intention de revendiquer l'objet de l'invention actuellement revendiqué. En outre, il est dans l'intérêt du public que le brevet soit rectifié par des revendications plus restreintes.

La Commission recommande que la décision de l'examineur de refuser la pétition soit réformée.

Le président
Commission d'appel des brevets

R.E. Thomas

Je souscris aux conclusions de la Commission d'appel des brevets, révoque la décision finale et renvoie la demande à l'examineur pour reprise de l'instruction.

Le Commissaire des brevets

A.M. Laidlaw

Fait à Ottawa (Ontario)
le 12 septembre 1972

Agents du demandeur

MM. Smart & Biggar
Case postale 2999, Succursale D
Ottawa (Ontario)