

DECISION DU COMMISSAIRE

**REDELIVRANCE:** Manque d'intention d'obtenir des revendications plus larges. La déclaration de principe, stipulant qu'un demandeur doit avoir eu l'intention de revendiquer dans la demande originale ce qu'il revendique dans la redélivrance, a été modifiée depuis la décision finale. Bien que les nouvelles revendications soient plus larges que les revendications brevetées, elles sont de portée plus limitée que les revendications annulées, parce que le breveté n'a pas réussi à obtenir par son brevet la protection de l'invention réelle à laquelle il avait droit et qu'il a tenté, sans succès, de revendiquer dans le brevet original.

**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 26 avril 1972 au sujet de la demande 100,628. Cette demande a été déposée au nom de Arthur J. Daugherty et a trait à un "appareil imprimeur photographique pour tirer simultanément plusieurs épreuves de formats variés".

Lors de l'instruction qui s'est terminée par la décision finale, l'examineur a rejeté la demande de redélivrance en s'appuyant sur les revendications 5 à 8 inclusivement en raison du manque d'intention d'obtenir la protection pour des revendications plus larges.

La pétition se lit comme suit:

- (1) QUE le pétitionnaire est le titulaire du brevet canadien 812,516 délivré le 13 mai 1969 pour une invention intitulée: "Appareil imprimeur photographique pour tirer simultanément plusieurs épreuves de formats variés".
- (2) QUE le brevet est jugé défectueux ou inopérant à cause d'un exposé ou mémoire descriptif insuffisant et parce que le titulaire a revendiqué moins qu'il n'avait droit de revendiquer à titre d'invention nouvelle.
- (3) QUE les motifs pour lesquels le brevet est jugé défectueux sont les suivants:

Dans la description du brevet, il n'a pas été expliqué clairement que l'essence de l'invention est un appareil imprimeur photographique comprenant deux lentilles chacune projetant une image d'un format différent sur le papier sensibilisé. De même, l'appareil tire, de chaque cliché d'une bobine de film exposée, au moins deux épreuves de formats différents. La description n'établit pas clairement que bien que la façon la plus efficace d'utiliser le papier soit de tirer une grande épreuve et deux petites épreuves simultanément, l'invention consiste dans l'impression de deux formats différents simultanément. Ainsi, il faut seulement deux lentilles pour appliquer le principe de l'invention. Bien que le brevet mentionne que "plusieurs images, d'au moins deux formats, sont projetées simultanément", un énoncé précis de l'invention s'impose.

La revendication 1 du brevet qui revendique la conception suivante - plusieurs lentilles-objectif primaires d'une première longueur focale et au moins une lentille-objectif secondaire d'une deuxième longueur focale - est jugée trop restreinte parce que l'appareil du titulaire pourrait ne contenir que deux lentilles-objectif de longueur focale différente.

En outre, la revendication 1 est jugée inutilement restreinte par l'énumération de procédés spécifiques de mise au point des lentilles. Dans une décision officielle en date du 20 juillet 1967, l'examineur a soutenu que la première revendication 1 se heurtait à l'antériorité des brevets canadiens 275,660, 358,064 et 361,364 qui divulguent des systèmes à plusieurs lentilles. A ce moment-là, il aurait été souhaitable d'inclure dans la revendication 1 le procédé de mise au point des lentilles, afin de distinguer cette revendication des brevets antérieurs susmentionnés qui couvrent des lentilles à filtre chromatique, mais la revendication 1 n'a pas été restreinte. Cependant, une décision officielle ultérieure en date du 24 mai 1968 a entraîné la restriction inutile de la revendication 1 qui existe dans le brevet. Dans la réplique en date du 30 septembre 1968, il est souligné que dans l'antériorité supplémentaire invoquée - brevet américain 3,212,396 délivré à Schwardt - les lentilles ne peuvent être réglées séparément pour corriger les variations de longueur focale des lentilles. Elle décrit plutôt un dispositif de réglage externe très encombrant: des supports installés à différentes hauteurs sur les côtés de chaque unité de manière à varier la distance entre le négatif et le diviseur optique dichroïque.

De même, il aurait été possible d'énumérer les procédés généraux de mise au point des lentilles pour faire échec aux brevets antérieurs individuels au lieu de restreindre indûment la revendication 1 actuellement incluse dans le brevet pour parer à la combinaison des antériorités invoquées.

Que l'erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise sans intention de frauder de la façon suivante:

- (4) QUE la demande qui a donné lieu au brevet susmentionné correspond à la demande de brevet américain préparée par l'avocat de brevets américain du demandeur. M. Martin Farber, vice-président de la Film Corporation of America, a été chargé par cette société de s'occuper de la question des brevets et comme ce dernier était mal informé de la procédure d'obtention des brevets, il s'est fié entièrement à son avocat américain et n'a examiné aucun document relatif au brevet canadien. Bien que M. Farber ait fait un examen rapide de toutes les lettres d'envoi relatives aux décisions officielles du 20 juillet 1967, du 24 mai 1968 ainsi que des répliques y afférentes, il n'a pas saisi en quoi consistaient les modifications apportées aux revendications de la demande de brevet. En outre, M. Farber n'a pas été consulté au sujet de la teneur des revendications à présenter en réplique à la décision officielle du 24 mai 1968. Un mois à peine après la réception d'une copie des revendications 1 à 4, la procédure d'acceptation était déjà entamée. M. Farber n'a pas su qu'il était possible d'obtenir des revendications plus larges au Canada soit avant soit après l'acceptation, en raison des divergences entre les lois canadienne et américaine sur les brevets.

En examinant le brevet américain correspondant, il est apparu que les revendications du brevet américain étaient inutilement restreintes. Au moment de cette découverte, le brevet canadien susmentionné a été également étudié et l'examen des revendications et des antériorités invoquées a mené à la conclusion que le demandeur avait, par inadvertance, revendiqué moins qu'il n'en avait le droit.

Au cours de la décision finale, l'examineur a déclaré notamment:

Le paragraphe (b) concernant le manque d'intention d'obtenir une protection de revendications plus larges est maintenu comme motif du rejet de la présente demande de redélivrance. Par conséquent, l'acceptation de cette demande de redélivrance fondée sur les revendications 5 à 8 inclusivement, est refusée.

La redélivrance d'un brevet n'est pas autorisée pour réaffirmer des revendications d'une portée analogue aux revendications délibérément annulées au cours de l'instruction du brevet original, de manière à remédier au manque de discernement dont a fait preuve le demandeur quand il a décidé de ce qu'il revendiquerait comme son invention.

Les pièces "A" et "B" fournies par le demandeur (à l'appui de la présente demande de redélivrance) n'ont apporté aucune preuve touchant son intention d'obtenir des revendications différentes de celles qui figurent dans le brevet 812,516. Tout au plus, le demandeur s'appuie, semble-t-il, sur l'idée générale que tout demandeur a l'intention au départ d'obtenir la protection pour les revendications valides les plus larges possible.

Dans sa réplique du 22 août 1972, le demandeur écrivait notamment:

En résumé, le demandeur souhaite obtenir la redélivrance du brevet de base en y ajoutant les nouvelles revendications 5 à 8. Ces revendications ont une portée jamais revendiquée dans la demande originale et sont effectivement plus limitées que les revendications d'abord présentées dans la demande de base, bien qu'elles soient un peu plus larges que les revendications finalement acceptées et brevetées, soit les revendications 1 à 4. Par exemple, (a) la revendication 1 prévoit "plusieurs lentilles-objectif primaires ..." alors que la revendication 5 précise des lentilles "primaires" et "secondaires"; (b) la revendication 5 précise le format relatif de l'image produite respectivement par les lentilles "primaires" et "secondaires", alors que la revendication 1 ne mentionne pas le format de l'image. Ainsi, sur chacun de ces points, la revendication 5 (et ses revendications subordonnées) est de portée plus restreinte que la revendication 1.

Parmi d'autres différences, la revendication 1 précise (i) que l'organe tubulaire a une extrémité filetée à l'extérieur, alors que la revendication 5 ne contient aucune description analogue; (ii) qu'un "adaptateur tubulaire" est également fourni avec des "moyens sur ledit adaptateur pour fixer longitudinalement ledit organe tubulaire", alors que la revendication 5 ne contient aucune description analogue. Ainsi, sur ces points particuliers, la revendication 5 est plus large que la revendication 1 et impose une combinaison différente des éléments.

Il est mentionné de nouveau que les revendications 1 à 4 acceptées dans la demande de base concernent la réalisation illustrée dans les figures 6 à 8 des dessins. La réalisation illustrée dans les figures 1 à 5 est l'appareil vendu sur le marché. Cet appareil n'est pas inclus dans les revendications 1 à 4. Simplement à titre d'exemple, la revendication 1 exige "des compartiments incorporés audit organe tubulaire et isolant les lentilles-objectif de focales différentes"; cette caractéristique est clairement illustrée dans les figures 6 à 8. Toutefois, la réalisation illustrée dans les figures 1 à 5 ne contient pas de tels compartiments.

Comme il a été dit précédemment, M. Farber n'a aucune expérience comme agent de brevets et s'est fié entièrement à son avocat de brevets américain pour la rédaction, l'instruction de la demande et l'obtention de l'acceptation des revendications de l'invention, revendications énoncées dans la demande de base, et il a commis l'erreur de croire que les revendications acceptées, c'est-à-dire les revendications 1 à 4, couvraient la réalisation commerciale de l'invention. De toute évidence, comme homme d'affaires, sinon comme expert en brevets, M. Farber n'aurait jamais consenti à n'accepter que quatre revendications s'il avait su que ces dernières ne protégeaient pas la réalisation commerciale de l'invention.

Ayant étudié la demande, la Commission considère que le motif de rejet, "Les revendications 5 à 8 sont refusées en raison du manque d'intention d'obtenir la protection pour des revendications plus larges", s'appuie sur une interprétation stricte de la politique du Bureau selon laquelle: "... le demandeur doit avoir eu l'intention de revendiquer, dans le brevet original, ce qu'il revendique maintenant dans la redélivrance". Cependant, la politique sur ce point a été modifiée dans le sens que toute preuve de manque d'intention, de la part d'un demandeur, de revendiquer dans le brevet original ce qui est revendiqué dans la redélivrance, ou toute preuve d'intention de frauder, empêche la redélivrance. Le mémoire descriptif original et son instruction permettent de déterminer ce qu'un demandeur avait l'intention de protéger par son brevet.

Une cause récente, non signalée, ne manque pas d'intérêt: Burton Parsons Chemical Inc. c. Hewlett-Packard (Canada) Ltd transmise par la Cour fédérale du Canada, division de première instance le 31 mai 1972, No de réf. T-390-71. A la page 43, je juge Noël dit:

... on peut affirmer, je crois, que si une invention est originalement divulguée, mais incorrectement décrite et revendiquée dans la redélivrance (sic), cela suffit pour admettre la demande de redélivrance pourvu, bien entendu, que le demandeur se conforme aux autres prescriptions de la Loi. (c'est nous qui soulignons)

Une autre cause pertinente au cas à l'étude, celle de Northern Electric Co. Ltd. c. Photo Sound Corporation (1936) RCS 649, où le tribunal a jugé que:

... le brevet de redélivrance doit être limité à l'invention que le titulaire a tenté de décrire et de revendiquer dans son mémoire descriptif original, mais que par "inadvertance, erreur ou méprise", il n'a pas décrite et revendiquée correctement.... (c'est nous qui soulignons)

Cette déclaration a été également évoquée par le juge Martland de la Cour suprême du Canada en cause Curl-Master Mfg. Ltd. c. Atlas Brush Limited (1967) RCS 527.

Pendant l'instruction de la demande originale, le demandeur a annulé les revendications 1 à 4 telles que déposées, le motif invoqué par le demandeur étant de "... distinguer l'invention du demandeur des antériorités citées..." La demande a lors été acceptée en vue de la délivrance d'un brevet.

Il est à remarquer que le demandeur cherche à obtenir dans la redélivrance une protection plus large que celle accordée dans le brevet. 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 stipule qu'il est interdit de reprendre l'objet de l'invention abandonné par radiation d'une revendication après un rejet spécifique au cours de l'instruction de la demande originale.

Dans le cas actuel, l'examineur a établi, dans son exposé à la Commission d'appel des brevets, que les revendications 5 à 8 à reconnaître par la redélivrance sont de nouvelles revendications d'une portée plus restreinte que les revendications originales annulées. Mais il est aussi bien établi qu'un demandeur a le droit de faire, au sujet de l'invention réelle divulguée, des revendications aussi larges que le permet l'état antérieur de la technique, et dans ce cas-ci, il a été établi également que les revendications 5 à 8 échappent à la technique antérieure. Il s'ensuit que le brevet original n'offre pas au titulaire une protection efficace pour l'invention divulguée, protection qu'il avait tenté d'obtenir au moyen des revendications originales annulées, et que de plus, aucune tentative n'est faite pour reprendre l'objet de l'invention abandonné au moyen de revendications qui, par rapport à celles qui ont été annulées, seraient d'une portée analogue ou plus large. En outre, rien ne permet au public de présumer que l'objet supplémentaire de l'invention inclus dans les nouvelles revendications 5 à 8 a été abandonné.

En fonction de ce qui précède, la Commission est convaincue que le demandeur, par inadvertance, accident ou méprise, a revendiqué incorrectement l'invention véritable qu'il avait le droit de revendiquer dans son brevet original. Par conséquent, il est reconnu que le demandeur s'est conformé aux stipulations de l'article 50 de la Loi sur les brevets et que la présente demande doit être acceptée en vue de la délivrance d'un brevet.

Par conséquent, la Commission recommande que la décision finale soit réformée.

Le président  
Commission d'appel des brevets

R.E. Thomas

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

Telle est ma décision,  
Le Commissaire des brevets

A.M. Laidlaw

Fait à Ottawa

le 27 novembre 1972

Agents du demandeur

Moffat & Butler