

DECISION DU COMMISSAIRE

Règle 44(3): Réponse de bonne foi - Montage électrique

Il s'agissait de savoir si le requérant avait présenté une réponse de bonne foi à une décision de l'Examineur.

La manière avec laquelle le requérant a mené certaines parties de la poursuite n'est pas irréprochable. Certaines ambiguïtés se sont par ailleurs produites lors de la poursuite antérieure entreprise par le Bureau; ces dernières suffisaient pour qu'il se produise des malentendus de bonne foi. La réponse a été acceptée.

Rejet: Renversé.

La Commission d'appel des brevets a étudié votre lettre du 15 septembre 1975 où vous vous opposez au jugement en vertu duquel il n'y a pas eu réponse de bonne foi aux termes de la définition donnée à l'article 44(3) du **Règlement régissant** les brevets.

La demande no 100,575 (classe 339-28) a été déposée le 14 décembre 1970 au nom de L.S. Finkelstein et est intitulée: "Montage électrique avec douilles moulées". La demande a fait l'objet d'un litige avec un autre demandeur et au cours duquel les revendications C1 à C9 ont été retirées au demandeur. Suite au litige, le demandeur a annulé toutes les revendications qui figuraient au dossier le 6 mars 1975. Il a alors présenté les nouvelles revendications 1 à 3. Le 2 avril 1975, l'examineur a rejeté ces revendications pour absence d'objet brevetable. Le 26 juin suivant, le demandeur a fait part de son intention d'annuler ces revendications et de les remplacer par de nouvelles numérotées 1 à 10 (qui n'ont pas été inscrites).

L'examineur croyait que la dernière réponse n'était pas appropriée et que la présentation des revendications 1 à 10 ne constituait pas une tentative de bonne foi de la part du demandeur de respecter les dispositions du paragraphe 44(3) du **Règlement régissant** les brevets. Il soutenait que lesdites revendications portaient sur un sujet qui était soit déjà compris dans le brevet à lui délivré soit perdu au cours du litige. La Commission d'appel des brevets a donné au demandeur jusqu'au 8 septembre 1975 pour soumettre des arguments écrits à l'encontre de l'opinion de l'examineur ou pour demander une audience afin d'essayer de convaincre la Commission de ne pas en conclure que la demande avait été abandonnée.

Le demandeur a présenté ses arguments par écrit à la Commission dans la lettre du 5 septembre 1975 que nous avons mentionnée précédemment. Elle les examinera maintenant afin de déterminer si le demandeur a effectivement enfreint l'article 44(3) du Règlement régissant les brevets.

Le demandeur affirme notamment "que les revendications 1 à 10 qui avaient été présentées avec la modification apportée par le demandeur le 26 juin 1975 correspondent aux revendications 12 à 21 qui se trouvaient dans le dossier original de la demande". Les revendications 1 à 6 concernent la méthode tandis que les revendications 7 à 10 portent sur un appareil. Les revendications concernant l'appareil ont été annulées à la suite d'une demande antérieure de division. Elles sont présentées de nouveau parce que les revendications C1 à C19 ont été radiées.

Nous avons remarqué que les revendications 1, 2, 3, 5 et 6, qui ont été soumises avec la lettre de modification du 26 juin 1975 sont identiques aux revendications 12, 13, 14, 16 et 17 que le demandeur a annulées dans sa lettre du 6 mars 1975 en réponse à la décision datée du 10 septembre 1974 qui a mis un terme au litige.

La décision du 10 septembre 1974 soutenait notamment:

Nous rejetons la revendication 10 comme non brevetable à cause de la perte du point en litige.

Les revendications 2, 4, 6, 12, 13, 14, 16 et 17 sont identiques aux revendications 4, 6, 1, 7, 8, 9, 10 et 11 respectivement, qui ont été accordées dans la demande divisionnaire no 164,182, maintenant le brevet canadien 945,648 délivré le 16 avril 1974. Le demandeur est tenu d'éliminer le chevauchement.

Cependant, nous croyons que les revendications 12, 13, 14, 16 et 17 qui constituent les nouvelles revendications proposées 1 à 3, 5 et 6 ne sont pas identiques aux revendications 7, 8, 9, 10 et 11 du brevet canadien no 945,648. La portée des revendications est plus large parce que ces dernières ne contiennent pas l'énoncé suivant "... placer au moins une pointe de manière à former une prise de ventilation dans une base de ladite douille".

En outre, dans le rapport de conflit daté du 9 août 1971, on affirme que la revendication 10 n'était pas suffisamment différente de l'objet du conflit pour être brevetable tandis que les revendications 12, 13, 14, 16 et 17 (revendications proposées 1 à 3, 5 et 6) n'étaient pas ainsi désignées.

Bien qu'il soit vrai que le demandeur ait annulé les revendications proposées 1 à 6 sans soulever d'arguments dans sa lettre du 26 juin 1975, il est fort possible qu'il ait été trompé par la décision du 10 septembre 1974. Par ailleurs, l'examineur n'a pas étudié les revendications 7 à 10 concernant l'appareil pour déceler un élément brevetable.

En résumé, les revendications 1 à 3, 5 et 6 proposées sur la méthode étaient effectivement conçues pour être suffisamment différentes de la nature des revendications contradictoires, pour être brevetables. Elles ne sont pas, comme l'a prétendu l'examineur, identiques aux revendications présentées par le demandeur du brevet 945,648. En outre, on n'a pas examiné les revendications 7 à 10 sur l'appareil annulées suite à une exigence de division pour y découvrir des éléments d'objet brevetable.

Nous croyons que la manière dont le demandeur a présenté ses revendications n'est pas sans reproches. Cependant, les décisions antérieures du Bureau des brevets ont été suffisamment ambiguës, croyons-nous, pour qu'il ait pu y avoir malentendu. En de telles circonstances, nous sommes d'avis que la demande ne devrait pas être considérée comme abandonnée.

Il est à noter que la Commission d'appel des brevets n'évalue pas la brevetabilité des revendications en question. Cette question devra être résolue par l'examineur.

La Commission recommande que les revendications proposées soient annexées à la demande et examinées.

Le président adjoint de la
Commission d'appel des brevets

J.F. Hughes.

Je suis d'accord avec la recommandation de la Commission d'appel des brevets et la demande est renvoyée à l'examineur pour la reprise de la procédure d'examen.

Le Commissaire par intérim des brevets

J.A. Brown

Fait à Hull, Québec
le 7 novembre 1975

Agent du demandeur
Alan Swabey & Co.,
Montreal, Québec