

DECISION DU COMMISSAIRE

Redélivrance: Aucune inadvertance - caisse de bière

Compte tenu de la preuve, le commissaire en est venu à la conclusion que lors de la présentation de la demande originale, le demandeur n'avait pas eu l'intention de revendiquer les particularités qui font l'objet de la présente demande de redélivrance.

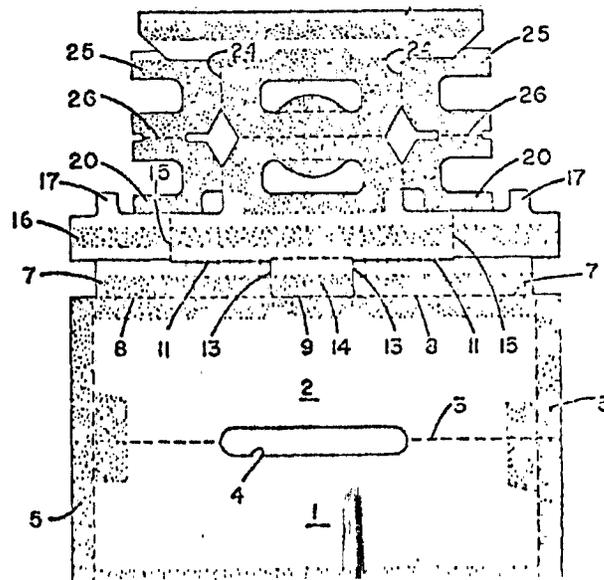
Rejet: Confirmé

La demande de brevet 273056 (classe 216-157) a été déposée le 3 mars 1977, et l'invention revendiquée s'intitule "Boîtes de carton". L'inventeur, Ernest J. Dewhurst, a cédé ses dr-its à The Paul Moore Company Limited. L'examineur responsable de l'étude de la demande a rendu une décision finale le 2 mai 1978, dans laquelle il refuse au demandeur le droit de poursuivre les démarches pour l'obtention d'un brevet. La Commission d'appel des brevets a tenu une audience le 1er novembre 1978. Me D. Watson, C.R. ainsi que M. Andrew Jarzyna représentaient alors le demandeur. J'en suis venu à la conclusion qu'il fallait rejeter la demande après l'avoir étudiée, avoir discuté du rejet avec les membres de la Commission, et fait l'écoute des enregistrement de l'audience.

La demande porte sur la redélivrance du brevet 940884 accordé le 29 janvier 1974 pour une découpe de carton utilisée comme cloison intérieure des caisses de bière. La découpe comprend deux morceaux, soit le panneau de la poignée et un panneau agissant à titre de séparation entre les bouteilles. La poignée est habituellement encastrée dans la boîte, mais il est possible de la sortir pour le transport.

Dans le brevet original, les revendications se limitent à un dispositif d'assemblage dans lequel le panneau de la poignée est rattaché au panneau séparateur au moyen d'une paire de panneaux de raccordement que l'on peut détacher par la suite du panneau de la poignée. Ces panneaux de raccordement représentent le noeud de la question.

La figure 1 de la demande illustre la découpe,



Le panneau séparateur (1, 2) paraît au bas de l'illustration tandis que le panneau de la poignée se trouve dans le haut. Les deux panneaux de raccordement (7) sont séparés par une patte (14) que l'on replie sur le panneau de la poignée pour le renforcer. Les pattes 16 se replient de la même manière, et servent-elles aussi de renfort, tandis que les prolongements 25-26-20 visent à consolider les éléments de la poignée. Pendant le montage de la boîte, le panneau de la poignée est détaché du panneau de raccordement à la ligne de séparation (11) de manière à extirper la poignée pour la faire sortir de la boîte, et la détacher du panneau séparateur.

Dans sa demande de redélivrance, le demandeur désire étendre la portée des revendications et, à cette fin, rectifier l'expression "panneaux de raccordement" en la remplaçant par "au moins un panneau de raccordement" (revendication 7). En d'autres termes, il désire parer à l'éventualité suivante: la patte 14 n'est pas utilisée comme renfort du panneau de la poignée, et n'est pas découpée le long des lignes 13; au contraire, elle est intégrée aux panneaux de renforcement de sorte que le panneau 7 n'est plus constitué que d'une seule pièce allongée d'un bout à l'autre de la découpe. Les nouvelles revendications portent sur deux genres de découpes: l'une où la patte 14 est utilisée comme renfort de la poignée, et l'autre où la patte 14 est absente, laissant ainsi place à un seul panneau de raccordement posé le long de la découpe.

L'examineur a rejeté la demande de redélivrance parce qu'elle n'était pas conforme aux dispositions de l'article 50 de la Loi sur les brevets.

Il a déclaré en premier lieu que le brevet original n'est pas défectueux, du moins en ce qui a trait à la protection accordée, car celle-ci couvre bien l'objet de la première demande (brevet original.)

En s'appuyant sur la décision rendue dans l'affaire Curl-Master v Atlas Brush S.C.C., 52 C.P.R., 51, M. Watson a soutenu que pour qu'un brevet soit redélivré, il n'est pas nécessaire que le brevet original soit défectueux au sens d'invalidé, ou qu'il ne présente pas d'élément brevetable par rapport à l'antériorité. Il est fort possible qu'il soit défectueux parce que la protection accordée en vertu du brevet ne correspond pas à ce que le breveté avait le droit de revendiquer à titre d'invention, sous réserve toutefois que l'erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise; j'éclaircirai ce point plus loin. Je dois dire d'ailleurs que j'abonde dans le même sens que M. Watson. Voici un extrait du

jugement Curlmaster (p. 54) cité par M. Watson:

Le présent appel (Curlmaster) repose sur la question suivante: en ce qui a trait au brevet 554826, la divulgation de l'invention de Marchessault est-elle si insuffisante au point d'entraîner l'invalidation du brevet parce qu'il ne comporte aucun élément brevetable? Le brevet ne pourrait-il pas être jugé défectueux en raison d'une description incomplète de l'invention du demandeur. Il serait alors possible de le rectifier au moyen d'une revendication à condition toutefois que l'erreur a été commise par inadvertance ou accident. (nous soulignons)

Par la suite, l'examineur a démontré que les nouvelles revendications 7 et 8 (il s'agit des revendications visant à étendre la protection dans le but de couvrir "au moins un panneau de raccordement") ne sont pas étayées par la divulgation. Elles ne sont donc pas conformes aux dispositions du règlement 25. Il a déclaré en outre que la divulgation et les illustrations ne révèlent rien d'autre qu'un panneau sur lequel on trouve une patte (14) de renfort. Dans sa réplique, M. Watson laisse entendre qu'il dispose de tous les arguments nécessaires pour réfuter les objections de l'examineur. Il soutient que dans le brevet, les revendications 1 et 4 ainsi que l'énoncé général des objectifs visés par l'invention ne mentionnent nullement la présence de la patte de renfort (14). Par conséquent, la patte ne peut donc pas représenter un élément matériel de l'invention. Le demandeur parle de la patte de renfort (14) avec précision, uniquement dans les autres revendications. Il prétend également que dans l'objet de l'invention (voir texte au bas de la page 1 ainsi que les trois premières lignes de la page 2) le demandeur ne traite nullement des panneaux de raccordement. Il faut poursuivre jusqu'aux réalisations concrètes de l'invention avant de prendre connaissance des nombreux panneaux de raccordement et des pattes de renfort. Ces arguments n'ont plus beaucoup de poids lorsqu'à l'analyse des revendications 1 et 4, nous constatons que le demandeur fait de nombreuses allusions à une "paire de panneaux de raccordement" ou à "des panneaux" et ce, toujours au pluriel. Le nombre pluriel élimine nécessairement toute éventualité d'un seul panneau de raccordement allongé ainsi que la possibilité de reprendre la phraséologie de la revendication 7 pour la redélivrance d'un brevet qui porte sur "un panneau de raccordement intégré aux... panneaux principaux". Qui plus est, la présence de deux panneaux de raccordement ainsi que celle d'une patte de renfort (14) est révélée par toutes les illustrations du panneau en question, et ce, à la fois dans le brevet original et dans la présente demande.

Le demandeur attache beaucoup d'importance à la décision rendue par la Cour Suprême du Canada dans l'affaire Curllmaster v Atlas Brush (1968) 25 C.P.R. 51. Le tribunal a effectivement reconnu que l'agent des brevets ne s'est pas rendu compte que les revendications étaient assorties d'une restriction qui n'avait aucun rapport avec la question. Je crois cependant qu'il n'y aurait pas lieu de citer le cas Curllmaster à titre de précédent car les circonstances qui ont amené les juges à prendre une décision semblable sont tout-à-fait inhabituelles. Dans le brevet original de Curllmaster, les illustrations laissaient voir les réalisations de l'invention revendiquée dans la demande de redélivrance où l'objet revendiqué comme invention principale avait déjà été intégré dans certaines revendications du brevet original à titre d'élément accessoire de ce qui, au départ, était réputé être l'invention principale et devint l'objet accessoire de la demande de redélivrance. D'ailleurs lorsqu'il a discuté d'un jugement antérieur rendu dans l'affaire Northern Electric v Photosound (1936) D.L.R. 637 et 1936 S.C.R. 649, le Juge Martland a fait remarquer que dans cette affaire, l'inventeur était à la fois "un physicien accompli, un technicien radio qualifié et un inventeur qui avait l'habitude de rédiger des mémoires descriptifs, et qu'en plus, il avait déjà obtenu un brevet..." Par contre dans l'affaire Curllmaster, l'inventeur ne "possédait pas les connaissances d'un ingénieur, et n'avait aucune expérience des brevets". En ce qui a trait à la présente demande, M. Watson n'a pu fournir une description des antécédents professionnels de M. Dewhurst, l'inventeur. Nous savons pertinemment qu'il jouit de nombreuses années d'expérience dans la conception de boîtes de carton auprès des principaux fabricants dans ce domaine. Depuis 1960 seulement, le gouvernement du Canada lui a accordé au moins douze brevets, sans compter les autres brevets obtenus à l'étranger. De plus, le demandeur The Paul Moore Company Limited, n'est pas à ses premières armes. D'après la lettre envoyée par la compagnie le 12 juillet 1973 au sujet du brevet original, nous constatons qu'elle détenait alors environ 88 brevets, et qu'elle avait déposé des demandes en Allemagne, aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et au Canada. Il ne faudrait pas oublier non plus M. Moffat, l'agent de brevets, pour qui l'aspect technique et juridique des brevets n'a plus de secret. Soulignons entre autres, sa participation au procès de 1960, Unipak v Crown Zellerbach 33 C.P.R. 1; la décision rendue dans ce jugement est devenue un cas d'espèce qui fait autorité en matière de caisses de bière. Le demandeur était alors partie en cause (voir lettre du 12 juillet 1973, p. 4). De toute évidence, nous avons affaire à des professionnels. Il leur est impossible d'alléguer, comme les

néophytes, que les méandres du droit des brevets les déroutent. Quant à l'agent de brevets, je ne crois pas qu'il soit in articulo mortis... Avant de rendre une décision dans l'affaire Curlmaster, le tribunal a tenu compte de ces deux facteurs pour déterminer s'il y a eu inadvertance ou pas. Lorsque nous avons soulevé ce point lors d'une audience, M. Watson a rétorqué que tous risquent de commettre des erreurs par inadvertance, et que même les personnes les plus qualifiées ne sont pas à l'abri. Selon lui, la question soulevée par la redélivrance doit être rattachée à l'inadvertance et non à l'incompétence.

L'examineur a attaché de l'importance à un autre document probant. Il s'agit d'une lettre insinuant que le demandeur ainsi que son agent n'ignoraient pas que les revendications du brevet original étaient assorties de restrictions, et qu'en plus, ils les auraient même délibérément introduites. Dans une lettre datée du 12 juillet 1973, le demandeur a écrit ce qui suit:

L'on prétend également (au cours de la poursuite intentée en Allemagne semble-t-il) que la présente invention du demandeur pourrait être devancée par un mémoire descriptif déposé aux Etats-Unis au nom de Toensmeier, et portant le no 2,609,137. Les demandeurs désirent souligner qu'ils connaissent bien Toensmeier vu qu'il a déjà été cité à titre d'antériorité lors de l'action en contrefaçon dont le jugement est rapporté dans 33 C.P.R. 1 à 39. Lorsque l'on confronte la revendication 1 de la présente demande à l'antériorité Toensmeier, l'on constate que cette dernière ne renferme pas la paire de panneaux de raccordement intégrés et rattachés à l'une des parois latérales d'un panneau désigné parmi les panneaux principaux (21, 23). Nous désirons revenir sur le point suivant: dans la revendication 1 des demandeurs, les panneaux de raccordement et la poignée se trouvent aussi entre la paire de panneaux principaux une fois la boîte montée. Par conséquent, si l'on juge que les panneaux 27 et 29 de Toensmeier constituent des panneaux de raccordement (parce qu'une fois la caisse montée, ils sont placés entre les panneaux principaux 21, 23) ceux-ci (27 et 29) sont alors nettement intégrés et rattachés aux panneaux (13, 17) de ses extrémités. (nous soulignons)

Compte tenu de ce qui précède, il semble que le demandeur s'en est rapporté à la présence de deux panneaux de raccordement pour justifier son invention par rapport à l'antériorité. Le cas échéant, la mention des deux panneaux dans les revendications n'est certainement pas le fruit d'une inadvertance. Lors de l'audience, lorsque nous avons interrogé M. Watson à ce sujet, il a déclaré qu'on avait fait mention de Toensmeier en 1973, dans le but de démontrer que son invention n'était munie d'aucun panneau de raccordement, par opposition à celle du demandeur. Il soutient entre autres, qu'aucune attention particulière n'a été accordée à la paire de panneaux de raccordement, et que le demandeur s'est tout simplement adonné à des élucubrations linguistiques comme le font souvent ses semblables dans les mêmes circonstances. De toute manière, qu'il y ait un seul panneau ou deux, son invention se distingue de celle de Toensmeier. Le représentant du demandeur est alors intervenu pour dire que l'agent ne s'est jamais

interrogé à savoir si l'expression "une paire" pouvait avoir une signification particulière. Je ne crois vraiment pas que les choses se soient passées ainsi. J'estime que le demandeur a vraisemblablement justifié son invention en insistant sur le fait que le panneau de raccordement est rattaché à la cloison plutôt qu'aux extrémités, comme dans l'antériorité Toeensmeier.

Pour élucider la question, j'ai consulté une décision rendue aux Etats-Unis, en matière de redélivrance; In re Beyers (1956) 43 CCPA 804. Il y a lieu de souligner que les dispositions régissant la redélivrance au Canada découlent des dispositions semblables prévues dans la United States Patent Act. J'aimerais également rapporter un extrait de Hunter v Carrick (1884) 10 O.A.R. 449 à 468 (décision confirmée 11 S.C.R. 300) dans laquelle le juge déclare ce qui suit sur la délivrance:

Le tribunal peut être appelé à rendre jugement en fonction de deux lois distinctes (celle des Etats-Unis et celle du Canada). En ce qui a trait à l'objet du présent jugement, soit la portée de la redélivrance d'un brevet à partir d'un mémoire descriptif rectifié, conforme aux dispositions de la United States Patent Act, ou d'un mémoire descriptif modifié ou rectifié, comme le stipule la Loi des brevets, nous allons traiter les deux lois sur un pied d'égalité, c'est-à-dire en fonction de leur champ de juridiction commun. J'abonde dans le même sens que le savant juge dont la décision fait l'objet du présent appel lorsqu'il déclare que les jugements rendus par les tribunaux des Etats-Unis, et dans lesquels la portée de la Loi a été précisée, établissent une ligne de conduite que nous devrions suivre...

J'ai constaté également que dans Curl-Master v Atlas Brush (voir ci-dessus) p. 527 et 530, le JUGE Martland a cité favorablement deux décisions rendues aux Etats-Unis en matière de redélivrance, tandis que dans Farbwerke Hoechst v Commissioner of Patents (1966 SCR 606 à 614) il a insisté sur les distinctions à établir lorsque les dispositions renferment des différences matérielles. Consutons également Van Heusen v Tooke Bros 1929 Ex. C.R. 89 à 100 ainsi que Leonard v Commissioner of Patents 14 Ex.C.R. 351 (1914) à la p. 361. En ce qui a trait aux distinctions à établir, je reviens à la décision Beyers (voir ci-dessus) et constate à la p. 807, ce qui suit:

Dans l'affaire Dobson v Lees 137 U.S. 258, la Supreme Court des Etats-Unis déclare ce qui suit:

La redélivrance constitue une rectification, et ne peut être accordée que si les erreurs présentes dans le brevet original ont été commises de bonne foi, c'est-à-dire sans aucun dessein de tromper, par inadvertance, accident ou méprise. De là, la redélivrance ne peut être accordée dans le but d'étendre la portée des revendications formulées dans le brevet original en y ajoutant un élément omis intentionnellement auparavant. L'omission en question peut prendre une des formes suivantes: consentement au rejet d'une revendication; le rejet d'une revendication en ayant recours à une rectification que ce soit pour protéger la demande ou pour éviter une interférence; l'acceptation d'un brevet assorti de restrictions imposées par le Bureau des brevets, dans le but de restreindre la portée de l'invention par rapport à ce qui

Dans Shepard v Corrigan 116 U.S. 593, le tribunal a formulé une opinion semblable:

Lorsque dans le cas d'un brevet visant une combinaison nouvelle, le demandeur, en raison du rejet de la demande présentée, est contraint par le Bureau des brevets de restreindre sa revendication en y introduisant un élément nouveau, il n'a pas le droit d'étendre par la suite la portée de la revendication, en laissant tomber cet élément qui lui avait permis d'obtenir son brevet.

...

Puisque l'annulation volontaire d'une revendication dans le but d'obtenir un brevet représente un obstacle à l'acceptation de la même revendication présentée dans la demande de redélivrance, il ressort manifestement que l'annulation volontaire représente également un obstacle à l'acceptation d'une revendication qui se distingue de celle qui a été annulée, uniquement par une portée plus grande. Les mêmes principes ont été affirmés dans In re White 23 F. 2e 776, 57 App. D.C. 355 ainsi que dans In re Murray (voir ci-dessus). Le tribunal a cité favorablement certains extraits du jugement rendu dans Ex Parte White 1928 C.D. 6:

Le retrait volontaire d'une revendication dans le but de s'assurer l'obtention d'un brevet nous permet de rejeter hors de tout doute, la présomption d'inadvertance, d'accident ou de méprise. En renonçant ainsi à une invention, le demandeur ne peut espérer un nouveau brevet en interprétant les revendications dans leur sens large, ou en présentant une demande de redélivrance dont les revendications ont une portée plus étendue. La même règle s'applique, que les revendications qui font l'objet de la demande de redélivrance ou de toute autre demande soient identiques, semblables ou plus étendues que les revendications abandonnées.

Il en est de même dans In re Wadsworth et al 27 C.C.P.A. (Patents) 735, 107 F. 2e 596, 43 USPQ 460 où le juge a soutenu que le retrait d'une revendication d'une demande originale pour laquelle un brevet a été accordé, revendication dans laquelle on décrit un procédé, y compris deux étapes dans un ordre donné, empêche le demandeur d'obtenir un brevet au moment d'une redélivrance lorsque celui-ci présente une revendication semblable mais à portée plus grande que celle qui avait fait l'objet d'un rejet, car la revendication, dans sa teneur modifiée, ne précise pas dans quel ordre exécuter les étapes.

Nous estimons qu'en restreignant la portée de la revendication 20 originale au moyen d'une rectification, le demandeur a délibérément retiré la revendication dans sa teneur originale, de manière à s'assurer l'octroi d'un brevet; ce rejet volontaire constitue un obstacle à l'acceptation, par suite d'une demande de redélivrance, de la revendication 20 dans sa teneur originale, et de toute autre revendication dont la seule distinction peut être établie en fonction d'une portée plus grande. Comme nous l'avons mentionné ci-dessus, les revendications 2 et 3 qui font l'objet de l'appel se distinguent de la revendication 20 originale uniquement par leur portée plus grande que celle de l'originale. (nous soulignons)

Je crois que l'on peut également citer à juste titre, l'affaire In the Matter of Land's Patent (1910) 27 R.P.C. 481 pour démontrer qu'un geste délibéré ne peut être qualifié d'involontaire, même si ce geste délibéré a été posé par suite d'une erreur d'interprétation de la Loi. Cette demande portait sur la restauration d'un brevet périmé, mais j'estime toutefois que le raisonnement adopté permet de déterminer si un geste délibéré peut être compris dans l'expression "inadvertance, accident ou méprise", au sens de l'article 50 de la Loi sur les

Dans l'affaire Curmaster, l'agent de brevets a commis l'erreur de rédiger une demande qui n'embrassait pas l'invention du demandeur. Et dans Burton Parsons v Hewlett Packard (1976) S.C.R. 555 à 568, la Cour suprême du Canada a naturellement rejeté la prétention selon laquelle l'erreur ne pouvait être attribuée à l'inadvertance ou à la méprise, parce qu'elle avait été commise par un agent et non par le demandeur:

Quant à la prétention selon laquelle il n'y a pas eu "erreur" malgré l'inadvertance ou la méprise, parce qu'elle a été commise par les agents de brevets, et non pas par l'inventeur, je ne vois pas pourquoi la Loi aurait une portée si restreinte. Lorsque les demandes portent sur une prolongation de délai, un redressement par suite d'un manquement, et des points semblables, aucun tribunal ne prendrait en considération une objection imputant un retard au représentant du demandeur et non à son demandeur.

Et vice versa, le demandeur ne peut désavouer les gestes posés par son représentant même si les mesures prises l'ont été délibérément. Dans Benday Inc. v Vulcan Equipment 32 C.P.R. (2e) (brevet) p. 3, la Cour fédérale a confirmé la décision rendue dans Scherin v Paletta (1966) 57 D.L.R. (2e) 532 à 534, en ces termes:

Lorsqu'un mandat confie à un agent le soin de ses affaires en lui déléguant tous les pouvoirs pour en assurer la direction à sa place, il est responsable envers les tierces personnes, de tous les gestes posés par son mandataire dans le cours ordinaire des affaires, ou relevant de la portée apparente de l'autorité de l'agent.

Lors de l'audience, le demandeur a fourni un modèle de boîte fabriquée par un concurrent (Domtar Packaging Ltd) afin d'illustrer le genre de panneau de raccordement qui fait l'objet de la revendication actuelle. Bien entendu, l'on a professé, du moins devant les tribunaux des Etats-Unis, que l'inadvertance, l'accident et la méprise ne peuvent exister lorsque le demandeur fournit une description détaillée de ses revendications, et désire étendre, par l'entremise d'une demande de redélivrance, la portée de ses revendications originales, après avoir pris connaissance d'un dispositif mis de l'avant par un concurrent. (voir Whichita Visible Gasoline Pump Co. v Clear Vision Pump Co. 19F (2e) 435, 438, C.C.A. 8 (1927) ainsi que Roos v McMillan 64 F 2e 568). Un comportement semblable a certainement contribué à éveiller des soupçons de la part des tribunaux, d'autant plus que le breveté n'a présenté une demande de redélivrance, et constaté son "erreur" qu'après avoir pris connaissance du travail accompli par un concurrent. En d'autres termes, sa demande vise à englober une amélioration ou une

découverte réalisée par autrui. Lors de l'audience, M. Watson a admis qu'il est possible que l'arrivée de la boîte du concurrent soit à l'origine de la révision qui a donné lieu à la demande de redélivrance; il a soutenu toutefois que cette remarque ne revêt pas une importance particulière puisque le demandeur revendique la même invention que celle formulée dans le brevet original. Je n'ai pas besoin d'insister sur ce point sauf que je doute fort que le demandeur ait eu à l'origine, l'intention de revendiquer l'objet de la demande actuelle.

Il s'agit donc de déterminer si la présente demande renferme les conditions préalables à l'obtention d'une redélivrance pour l'un des motifs suivants: inadvertance, accident ou méprise. Compte tenu de la preuve, j'en suis venu à la conclusion qu'il y a absence d'inadvertance, d'accident et de méprise. Par conséquent, je dois rejeter la demande en vertu de l'article 42 de la Loi sur les brevets. Le demandeur a six mois pour interjeter appel de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 44 de la Loi.

Le Commissaire des brevets,

J.H.A. Gariépy

Daté à Hull (Qué.)
ce 4e jour de janvier 1979.

Agent du demandeur

Moffat, Butler & Graham
C.P. 2088, Terminus D
Ottawa (Ont.)
K1P 5W3