

DECISION DU COMMISSAIRE

Conflit de demandes - revendications non étayées - antériorité - Composé à base de silicone

En se prévalant des dispositions de l'article 11, le demandeur prend connaissance d'une demande de brevet présentée au Canada, et dans laquelle sont revendiqués des composés qui n'ont pas été divulgués dans sa propre demande. Il s'efforce alors d'ajouter des revendications englobant lesdits composés afin de provoquer un conflit dans le cadre duquel il espère citer des antériorités afin de prouver que la demande présentée par l'autre partie n'est pas recevable. Les procédures à suivre dans le cas d'un conflit visent à décider de la priorité, et ne doivent pas servir à des fins d'opposition à la délivrance du brevet. L'antériorité devrait être citée en vertu de l'article 15 du Règlement. De plus, une nouvelle revendication présentée lors de l'audience se heurte à un brevet antérieur du demandeur, et constitue un empêchement légal prévu à l'article 28.(1)b).

Rejet: Confirmé.

\*\*\*\*\*

La demande de brevet 272178 (classe 400-89) a été déposée le 21 février 1977, et l'invention revendiquée s'intitule "Composé de silicone à l'épreuve de l'huile". Les inventeurs Patrick J. Adams et al ont cédé leurs droits à SWS Silicones Corporation. L'examineur responsable de l'étude de la demande a rendu une décision finale le 3 mai 1979 dans laquelle il refuse au demandeur le droit de poursuivre les démarches pour l'obtention d'un brevet. Lors de la révision du rejet, la Commission d'appel des brevets a tenu une audience le 10 octobre 1979. MM. M. Martin Marcus, l'agent de brevets canadien, et Marion Ford de SWS Silicones représentaient alors le demandeur.

Les circonstances qui ont donné lieu au rejet de la présente demande sont exceptionnelles. Le 29 novembre 1977, le demandeur présente de nouvelles revendications 13 à 17 qu'il intègre à la demande Adams dans le but de provoquer un conflit avec une autre demande, celle de Ben Alfred Bluestein dont le dépôt a été fait par The General Electric Company. Après s'être prévalu des dispositions de l'article 11 de la Loi sur les brevets, Adams prend connaissance des faits suivants: au Canada, il existe une demande présentée par Bluestein. Cette dernière correspond au brevet français 2256226 délivré le 25 juillet 1975, et dont on retrouve l'équivalent en Grande-Bretagne sous le même nom de Bluestein, soit le no 1,487,853 daté du 5 octobre 1977. Les deux brevets Bluestein sont apparentés à la demande 428010 déposée aux Etats-Unis le 26 décembre 1973, soit un peu plus de trois ans avant la date de dépôt au Canada et la demande Adams. Cette demande a donné naissance au brevet américain no 4,138,387 délivré le 6 février 1979.

Les revendications (13 à 17) présentées ultérieurement ont fait l'objet d'un rejet de la part de l'examineur parce qu'elles ne sont pas étayées par la divulgation Adams. De plus, la revendication 13 est soumise à un double rejet; elle se heurte à un brevet canadien antérieur, délivré le 16 janvier 1973 au nom de Adams, et

Il n'est pas nécessaire de poursuivre l'analyse de la revendication 13 en dossier car dans sa réponse à la décision finale, datée du 17 juillet 1979, Adams déclare alors à la page 4, lignes 17 et 18 (de la version anglaise):

Le demandeur est disposé à annuler la revendication 13 et par conséquent, il n'en appelle pas de la décision finale de rejet de la revendication 13 rendue par l'examineur.

Au cours de l'audience, M. Marcus a admis que les revendications 14 à 17 n'étaient pas étayées par la divulgation elles non plus. De plus, il déclare dans sa réponse du 17 juillet 1979 que le seul but visé par l'introduction des revendications est de provoquer un conflit, et que ces dernières ne correspondent pas exactement à la réalité. Voir particulièrement certains extraits de la lettre: page 2, 3e paragraphe, page 4, lignes 11 à 16, 19 à 21 et 26 à 28 (version anglaise). Pendant l'audience, M. Marcus a réaffirmé que les revendications au dossier ne sont pas représentatives de ce qui se produit effectivement, et que par le fait même, elles se heurtent à l'irrecevabilité, quel que soit le demandeur. Il déclare en outre que l'objet visé par la présentation des revendications est de créer un conflit dans le cadre duquel il pourrait démontrer qu'aucune des deux parties en cause n'a le droit de revendiquer l'objet desdites revendications.

M. Marcus a profité de l'audience pour présenter une nouvelle revendication 13 en remplacement des revendications actuelles 13 à 17. Il estime que la nouvelle revendication est étayée par les deux demandes, et qu'il serait possible de justifier un conflit à partir de cette dernière. Puisque l'examineur et la Commission n'ont pas eu l'occasion d'analyser la portée de la nouvelle revendication 13, cette dernière propose de renvoyer le dossier à l'examineur pour qu'il s'acquitte de cette tâche. M. Marcus signale toutefois que pour activer un règlement final de la question, et en arriver à une solution rapide du conflit, il préfère que la Commission rende sa décision sans plus tarder.

On a mis fin à l'audience après s'être entendus sur le point suivant: l'examineur et les membres de la Commission procéderont à l'analyse de la nouvelle revendication 13 et de certaines déclarations écrites remises au British Patent Office (bureau des brevets de la Grande-Bretagne) pendant l'examen en Grande-Bretagne du brevet Bluestein, et formuleront ensuite une recommandation à l'intention du commissaire. La nouvelle revendication 13 se lit comme suit:

Un procédé destiné à faire réagir un fluide renfermant du diméthyl-polysiloxane ayant un groupement hydroxyl terminal avec au moins l'un des composés suivants: acrylate d'éthyle, méthacrylonitrile, acrylate butylique, styrène, acétate de vinyle monomère, divinylbenzène, méthylméthacrylate et méthacrylate d'allyle, en présence d'un agent amorceur à radical libre choisi parmi les composés suivants: azo (isobutyronitrile), peroxyde de benzoyle, butylperoctate, 1, 1-di-t-butylperoxy-3, 3,5-triméthylcyclohexane, peroxyde-t-butyle.

L'étude de la nouvelle revendication 13 est maintenant terminée. Nous constatons qu'elle se heurte à un brevet canadien antérieur, délivré le 16 janvier 1973 au nom de Adams, et portant le no 919,339, ce qui constitue en vertu de l'article 28.(1)b). de la Loi sur les brevets, un empêchement légal pour l'acceptation d'une revendication présentée dans le cadre de la présente demande Adams déposée le 21 février 1977. La revendication 13 dont la portée est étendue englobe d'une manière générale, des procédés absolument identiques à ceux qui ont été décrits individuellement dans les exemples 1 à 11 du brevet Adams. Dans la demande présentée par Adams, les exemples 1 à 11 sont effectivement identiques aux exemples 1 à 11 de son propre brevet.

La Commission estime qu'elle possède maintenant tous les éléments nécessaires au règlement de la question. En ce qui a trait à la présente demande, la nouvelle revendication 13 est grevée d'un empêchement légal, ce qui motive un rejet. De plus, il nous est impossible d'abonder dans le même sens que le demandeur lorsqu'il déclare qu'on devrait lui permettre de poursuivre les démarches malgré la présence d'une revendication irrecevable, de manière à créer un conflit avec Bluestein, et l'empêcher ainsi de se voir délivrer un brevet. L'objet des procédures en cas de conflit est de décider de la priorité entre deux demandes recevables. Elles ne doivent pas créer l'occasion de contester la délivrance à une autre partie, d'un brevet à partir de revendications que le demandeur juge non recevables. Le demandeur s'efforce d'introduire un genre de procédures d'opposition dans la Loi canadienne, c'est-à-dire une manière de procéder qui a cours en Grande-Bretagne mais que l'on ne retrouve pas dans notre contexte législatif canadien. Si les objections formulées par le demandeur en ce qui a trait à la demande Bluestein étaient fondées, la protestation contre l'octroi de la demande devrait se faire en vertu de l'article 15 du Règlement, conformément aux règles de pratique du Canada.

D'ailleurs nous pouvons lire dans Texas Development v Schlumberger 49 CPR 225 à 223:

... j'estime que dans son ensemble, l'article 45 prévoit une interruption des procédures courantes (cheminement d'une

demande de brevet) uniquement dans le but de désigner, parmi les deux demandeurs, l'inventeur (quelquefois dénommé premier inventeur) d'une invention revendiquée dans le cadre de deux demandes distinctes en instance au Bureau des brevets. Cette interruption du déroulement normal d'une demande constitue un recours extraordinaire, et j'estime qu'il doit servir uniquement à trancher le litige pour lequel il a été prévu ... (nous soulignons).

Il ne fait aucun doute que le conflit des demandes ne peut être utilisé aux fins actuellement proposées par le demandeur.

Bien qu'elles ne constituent pas un élément primordial, nous aimerions également discuter des déclarations écrites de MM. White et Bluestein, remises par le demandeur. Celle de M. White explique que l'invention décrite et revendiquée dans les divulgations Bluestein. Ce dernier traite de la préparation d'une dispersion stable d'un organo-polysiloxanique-polyoléfine en deux phases, essentiellement exempte de polysiloxane greffé. Adams traite de la fabrication d'un organo-polysiloxane durcissable et à l'épreuve de l'huile, à partir de la polymérisation par greffe d'un mélange de monomères non saturés à fonctions nitrile et ester, avec un organopolysiloxane, suivie d'une cyclisation à température élevée (voir: version anglaise page 6, lignes 16 à 22; page 6a, lignes 7 à 14; page 7, lignes 17 à 19, etc). Ce dernier préconise la polymérisation par greffe contrairement à Bluestein.

Au cours de l'audience, M. Marcus a déclaré qu'en présence d'une confirmation de la situation de conflit de la part de la Commission, il avait l'intention de citer les antériorités à l'étape prévue à l'article 45(4) de la Loi, afin de démontrer que les revendications en question "ne sont brevetables pour aucune des parties". Il lui est naturellement loisible de citer ces antériorités en vertu de l'article 15 du Règlement, sans avoir à créer de situation de conflit, et nous l'incitons d'ailleurs à agir ainsi. Il y aurait lieu de procéder rapidement afin d'éviter des délais dans l'étude de la demande Bluestein.

en guise de conclusion, la Commission recommande le rejet des revendications 13 à 17 et de la nouvelle revendication 13.

Le président de la  
Commission d'appel des brevets, Canada

Après analyse du dossier de la présente demande, je dois refuser les revendications 13 à 17 ainsi que la nouvelle revendication 13, pour les motifs énoncés par la Commission d'appel des brevets. Lesdites revendications doivent être retranchées dans un délai de six mois à compter de la date de la présente décision.

Le Commissaire des brevets,

J.H.A. Gariépy

Datée à Hull (Québec)  
ce 31e jour de décembre 1979

Agent du demandeur

Marcus & Associates  
C.P. 8721  
Ottawa (Ont.)  
K1G 3J1