

Consommation
et Corporations Canada

Bureau des brevets

Recommandée

Article 42

Votre référence

23 mai 1980

Notre référence

Marks & Clerk
B.P. 957, Succ. B
Ottawa (Ont.)
K1P 5S7

Messieurs,

Objet: n^o de la demande - 312 735, classe 359/38
date de dépôt - 5 octobre 1978
demandeur - Combustion Engineering, Inc.
titre - ARRACHE-CAROTTES FONDU ET SYSTEME
D'ÉLIMINATION DE LA CHALEUR

On m'a demandé d'étudier la décision de rejet des revendications C1 et C2 rendue par l'examineur conformément à l'article 45(4) de la Loi sur les brevets sans qu'aucune demande d'audience n'ait été présentée.

D'après le dossier, il ressort que les revendications C1 et C2 sont devancées par l'antériorité German Auslegeschrift n^o 2 525 534, datée du 24 juin 1976. Il s'agit de l'antériorité citée par le demandeur dans sa lettre du 3 janvier 1980 dans laquelle il soutient d'ailleurs que la nullité des revendications est attribuable à cette même antériorité. La date de ladite antériorité précède de plus de deux ans celle de la présentation de la demande à l'étude, ce qui constitue un empêchement légal en vertu de l'article 28(1) (3) de la Loi sur les brevets.

Dans sa réponse à la décision de rejet rendue par l'examineur, le demandeur ne conteste pas la pertinence de l'antériorité mais réclame le maintien des revendications concurrentes à moins que l'autre demandeur n'annule également les siennes. Le cas de l'autre partie et la pertinence de l'antériorité par rapport à la présente demande n'ont aucun rapport avec ce qui nous intéresse actuellement. En vertu de l'article 45(4) de la Loi, je suis tenu de procéder à un nouvel examen de chacune des demandes concurrentes afin d'établir la pertinence des antériorités citées par le demandeur actuel. Après étude du dossier, j'en conclus que la présente demande doit être rejetée en vertu de l'article 42 de la Loi, et qu'en vertu de cette même loi, le demandeur se voit refuser la délivrance d'un brevet portant sur les revendications C1 et C2.

Commissaire
des brevets
Ottawa - Hull
K1A 0E1

J'estime que l'objet de ce nouvel examen prévu à l'article 45(4) est d'éviter que les demandes non brevetables en raison d'une antériorité franchissent la procédure de conflit. Ce même article stipule que chaque demande doit faire l'objet de l'examen prévu à l'article 37 de la Loi sur les brevets. Il traite également de la situation où l'une des parties, dans l'impossibilité de produire des revendications parce qu'elle connaît l'invention antérieure, peut soumettre cette découverte qui devance les revendications, ce qui peut avoir pour effet d'empêcher la délivrance d'un brevet au demandeur opposant. Cet article envisage donc la possibilité qu'au cours de la procédure de conflit, l'une des parties se voit dans l'obligation de renoncer aux revendications concurrentes en raison d'une antériorité.

L'article 45 ne vise pas le recours aux demandes non brevetables pour empêcher les autres demandeurs de se voir délivrer un brevet; il prévoit les mesures qui permettent de décider lequel des demandeurs est le premier inventeur lorsque deux demandes normalement recevables se trouvent en coïncidence. Si le demandeur a divulgué l'invention et qu'elle est devenue accessible au public avant le dépôt de la demande concurrente, il pourrait (et devrait) se prévaloir de l'article 63 (1) (a) pour contester le brevet délivré à ce demandeur. Par contre, même s'il en est le premier inventeur et qu'il a retardé le dépôt de sa demande au point qu'il soit maintenant confronté à des empêchements légaux, il ne peut empêcher la délivrance d'un brevet à d'autres personnes qui ont pris la peine de faire connaître leur invention au public. L'un des principaux objectifs visés par la Loi sur les brevets est d'accélérer le dépôt d'une demande de manière que le public puisse prendre connaissance des inventions le plus rapidement possible.

Pour les motifs évoqués ci-dessus, je rejette la demande en vertu des présentes. Conformément à l'article 44 de la Loi, le demandeur dispose de six mois pour radier les revendications C1 et C2, ou pour en appeler à la Cour fédérale.

Veillez agréer l'assurance de mon respect.

Le commissaire des brevets,

J.H.A. Gariépy