

DECISION DU COMMISSAIRE

ALINEA 28(1)a): TELEVISEURS

La demande déposée le 5 juillet 1953 comportait huit revendications (8 à 16) presque identiques aux revendications du brevet canadien 577,734, qui avait été déposé le 3 septembre 1954 et expirait en 1976. Aucune disposition de la Loi sur les brevets ne stipule qu'une demande doit être refusée lorsque deux demandes sont en instance et que l'une d'elles fait l'objet d'un brevet qui expire pendant que l'autre demeure en instance.

Annulation de la décision finale.

La présente décision a trait à la demande présentée au commissaire des brevets pour qu'il révisé la décision finale rendue à l'égard de la demande no 650 290 (classe 350-67) cédée à Radio Corporation of America. La demande, qui a été déposée le 3 juillet 1953 par les inventeurs Dalton Harold Pritchard et Alfred Christian Schroeder, porte le titre suivant: DÉTECTEURS SYNCHRONES POUR TÉLÉVISEURS. L'examineur a rendu une décision finale de rejet de la demande.

Ladite demande vise les améliorations apportées aux détecteurs synchrones utilisés dans les télécouleurs. Dans le cadre de poursuites longues et compliquées, le demandeur a abordé l'objet des revendications 8 à 16 qui font partie de la demande datée du 17 octobre 1961. En mai 1964, l'examineur chargé de la demande a rejeté ces revendications, vu l'existence du brevet canadien 577 734 concédé à Farr, le 16 juin 1959. Les revendications 8 à 16 étaient identiques ou presque aux revendications du brevet. À ce moment-là, le demandeur a souligné que le brevet de Farr et sa propre demande étaient en coInstance devant le Bureau des brevets et que, selon la décision rendue dans l'affaire Fry 1 C.P.R. 135, les revendications devaient être brevetées. L'examineur n'a pas fait d'autres observations au sujet de l'affaire Fry, et l'instruction de la demande a traîné en longueur en raison des procédures de conflit qui se sont terminés en 1982. Le brevet de Farr a expiré en 1976. L'examineur actuellement chargé de la demande a rejeté les revendications 8 à 16, à cause du brevet de Farr. Par conséquent, l'examineur estime donc que l'objet des huit revendications du demandeur sont du domaine public depuis 1976 et ne peuvent plus faire l'objet d'un brevet.

En réponse à la décision finale de l'examinateur, le demandeur soutient que ses revendications devraient être acceptées pour les raisons suivantes:

...

Le brevet de Farr a été délivré à la suite d'une demande, déposée le 3 septembre 1954, qui mentionnait le 4 septembre 1953 comme date de priorité pour les Etats-Unis. La demande à l'étude a été déposée le 3 juillet 1953 et mentionnait le 25 juillet 1952 comme date de priorité pour les Etats-Unis. La date de dépôt et la date de priorité de la demande de Farr sont toutes deux ultérieures à la date de dépôt de la présente demande au Bureau canadien des brevets. Il n'y a donc aucune raison pour que le brevet de Farr ait un effet destructif sur la présente demande.

...

L'examinateur a rejeté les revendications 8 à 16 pour les raisons suivantes: le brevet de Farr ayant expiré le 16 juin 1976, l'objet des revendications rejetées fait désormais partie du domaine public. Il poursuit ainsi: "Ma décision émane d'un principe bien connu en droit des brevets selon lequel le public ne peut pas être privé du droit d'utiliser une invention passée au domaine public, donc qui lui appartient déjà, car il n'existe et ne devrait exister aucune raison pour appuyer un tel monopole." La décision de l'examinateur n'est fondée sur aucun précédent; d'ailleurs, il n'en existe aucun.

La loi qui traite de l'octroi des brevets est la Loi sur les brevets. Elle définit très clairement les circonstances qui entourent l'octroi d'un brevet et renseigne le commissaire sur les personnes à qui il doit accorder un brevet (articles 28 et 29). Le commissaire peut refuser un brevet s'il "s'est assuré que le demandeur n'est pas fondé en droit à obtenir la concession d'un brevet". (Article 42).

Pour refuser dûment un brevet, le commissaire doit conclure que la demande dont il est saisi n'est pas conforme à l'une des dispositions de la Loi sur les brevets.

Le rejet de l'examinateur n'est nullement fondé sur une des dispositions de la Loi. Aucun point de droit ne justifie ce rejet. Le commissaire ne peut donc pas s'y référer pour conclure que le demandeur "n'est pas fondé en droit à obtenir un brevet" pour ce qui est des revendications 8 à 16.

(...)

¹Commissaire des brevets c. Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning, (1964) R.C.S. 49, selon le juge Judson à la page 57. "Un inventeur obtient son brevet aux termes de la Loi sur les brevets, ni plus ni moins."

²Monsanto Co. c. Commissaire des brevets, (1979) 42 C.P.R. (2d) 161, page 178. Après avoir fait mention du libellé de l'article 42, le juge Pigeon a dit: "J'ai souligné en droit pour faire ressortir que ce n'est pas une question de discrétion: le commissaire doit justifier tout refus."

...

La Commission doit donc établir si les revendications 8 à 16 peuvent être refusées parce que leur objet fait désormais partie du domaine public.

Lorsque le brevet de Farr a été cité pour la première fois, en mai 1964, la réponse du demandeur a été satisfaisante. Nous n'avons aucune raison de douter que si la demande avait été admissible à ce moment-là, un brevet aurait finalement été concédé, compte tenu des observations faites par le demandeur au sujet de l'affaire Fry. Il faut donc établir si l'incidence pratique de la décision rendue dans l'affaire Fry se périmé avec l'expiration du brevet cité et si le brevet de Farr constitue une citation en bonne et due forme, même s'il ne l'était pas en 1964, et s'il fournit un motif valable pour refuser un brevet qui engoierait les revendications 8 à 16.

En plus des deux affaires mentionnées par le demandeur, nous aimerions nous reporter à l'affaire Vanity Fair Silk Mills c. Commissaire aux brevets (1939 R.C.S. 245) où il a été dit ce qui suit:

Il ne fait aucun doute que le commissaire aux brevets ne doit pas refuser une demande de brevet à moins qu'il soit évident que la demande est sans fondement.

Aux yeux de la Commission, il est donc clair que le commissaire doit concéder un deuxième brevet d'une durée de 17 ans pour une invention déjà brevetée, même s'il le fait à contrecœur, à moins de trouver, dans la Loi sur les brevets, des motifs qui le convaincraient que le demandeur n'a pas le droit d'obtenir un brevet.

En cherchant une orientation dans la Loi sur les brevets, la Commission a examiné plus précisément les articles 28, 43 et 63, parce que ce sont ces articles qui régissent la nouveauté, le droit à une concession et les brevets antérieurs concédés pour la même invention.

Les paragraphes 28(1), (2) et (3) stipulent diverses dispositions qui doivent être respectées par un demandeur. Nous sommes d'avis que les paragraphes 28(2) et (3) ne s'appliquent pas à l'examen de la présente

demande. Le paragraphe 28(1) expose les dispositions relatives à l'accessibilité de l'invention avant le dépôt de la demande. Il fait également mention de la date de dépôt de la demande, sans faire mention d'une autre date qui pourrait se situer, par exemple, pendant la période d'instance. Dans l'article 28, rien ne pourrait être invoqué pour justifier le refus des revendications 8 à 16 du demandeur à la lumière du brevet de Farr qui a été délivré après la date du dépôt de la présente demande.

L'article 43 traite du cas où un brevet a été concédé "avant le dépôt d'une demande". L'article 43 ne s'applique donc pas puisque l'affaire dont nous sommes saisis ne s'y rapporte pas.

Les alinéas 63(1)a), b) et c) traitent également de la situation antérieure au dépôt d'une demande. En particulier, l'alinéa b) fait mention du cas où une personne dépose une demande avant la concession d'un brevet. Cet alinéa autorise ladite personne à saisir la Cour fédérale de l'affaire pour que cette dernière détermine le premier inventeur d'une invention dont la paternité est réclamée par deux personnes différentes.

Le paragraphe 63(2) habilite le commissaire à refuser de concéder un deuxième brevet pour une invention à l'égard de laquelle un brevet a déjà été délivré au Canada. La décision rendue par la Cour de l'Echiquier, maintenant la Cour fédérale, dans l'affaire Fry fait l'examen de l'expression "déjà délivré".

Dans cette affaire, deux demandes se trouvaient en coïncidence, et l'une d'elles a fait l'objet d'un brevet. Le commissaire a refusé l'autre demande en invoquant l'existence de ce brevet et le paragraphe 63(2). La Cour a conclu que les dispositions de cet article s'appliquaient lorsqu'une demande de brevet était, en fait, déposée après la délivrance d'un brevet pour la même invention. Ainsi, la Cour donnait une interprétation à l'expression "déjà délivré" de ce paragraphe, laquelle fait toujours partie dudit paragraphe. En résumé, la Cour a indiqué qu'une demande devait être refusée lorsqu'un brevet canadien avait été délivré avant le dépôt d'une demande de brevet pour la même invention.

Dans l'affaire RCA v. Philco, 29 Fox Pat. C., 97, le juge Jackett a fait certaines observations au sujet de la décision rendue dans l'affaire Fry. Selon lui, l'expression "déjà délivré" mentionnée dans le paragraphe 63(2) désignait le moment où le commissaire considérait les dispositions dudit paragraphe. Dans son examen de l'affaire, la Cour suprême n'a pas commenté ces observations. Il nous est donc impossible d'accorder de l'importance aux observations faites par le juge Jackett dans l'affaire RCA v. Philco. Nous sommes donc tenus d'abonder dans le sens de l'interprétation qui se trouve dans la décision de l'affaire Fry et qui se rapporte directement aux dispositions du paragraphe 63(2).

Dans une affaire récente instruite par la Cour fédérale, Farbwerke Hoechst c. Halocarbon, le juge Collier a indiqué dans sa décision du 25 juillet 1983 que: "(...) le brevet du plaignant étant échu, la question devient donc abstraite." Cette observation portait cependant sur la question de savoir s'il fallait autoriser un recours par voie d'injonction. Même si ledit brevet est échu et appartient au domaine public, nous devons admettre que ces observations se rapportaient à une question précise qui, à notre avis, n'a aucun rapport avec les dispositions du paragraphe 63(2).

En résumé, l'examen de l'affaire fait ressortir que les dispositions de la Loi sur les brevets s'appliquent à un régime de premier inventeur. Lorsque l'objet divulgué ou revendiqué dans deux demandes en coïncidence est le même et que la demande déposée en dernier fait l'objet d'un brevet, comme dans le cas dont nous sommes saisis, nous sommes convaincus que la Loi ne permet pas au commissaire de croire qu'il doit refuser l'autre demande. Certes, le brevet de Farr est échu et son objet appartient au domaine public, mais nous sommes convaincus qu'en droit, il est impossible de priver le demandeur de son droit à un brevet pour les revendications 8 à 16, particulièrement si l'on tient compte des dispositions de l'alinéa 28(1)a) de la Loi.

Nous recommandons que le refus desdites revendications soit annulé et que la demande soit renvoyée à un examinateur à des fins d'instruction normale.

M.G. Brown

S.D. Kot

Président intérimaire

Membre

Commission d'appel des brevets

Je suis d'accord avec les conclusions et la recommandation de la Commission d'appel des brevets. Par conséquent, j'annule le rejet des revendications 8 à 16 et, en conformité avec la recommandation, je renvoie la demande à l'examineur à des fins d'instruction.

J.H.A. Gariépy

Commissaire des brevets

Fait à Hull (Québec), le 27 janvier 1984

Agent du demandeur:

Smart & Biggar

C.P. 2999, succursale D

Ottawa (Ontario)