

BUREAU CANADIEN DES BREVETS

DECISION DU COMMISSAIRE DES BREVETS

Les demandes de brevet 446 251 et 502 373 ayant été rejetées en vertu de l'article 47(2) des Règles sur les brevets, le demandeur a demandé que les décisions finales de l'examineur soient révisées. Les demandes rejetées ont donc été examinées par la Commission d'appel des brevets et par le commissaire des brevets. Les conclusions de la Commission et la décision du commissaire sont les suivantes:

Agent du demandeur
Dennison Associates
133, rue Richmond Ouest
Toronto (Ontario)
M5H 2L7

DECISION DU COMMISSAIRE

Le fait d'inclure dans une demande, comme revendications divisionnaires, des revendications qui ont été retirées d'une autre demande après entente que celle-ci serait acceptée à la suite du retrait de ces revendications, est considéré inacceptable, tout comme le fait de déposer une demande de redélivrance contenant des revendications retirées auparavant en prétextant une erreur commise par inadvertance, accident ou méprise pour justifier la redélivrance. Le rejet de la demande est maintenu.

La présente décision porte sur la requête de révision présentée au Commissaire des brevets par le demandeur pour que soient révisées les décisions finales de l'examineur au sujet de la demande de redélivrance 446 291 du brevet 1 131 273 et de la demande de redélivrance 502 .s73 du brevet 1 171 117 déposée comme demande divisionnaire de la demande originale qui a mené à l'émission du brevet 1 131 273. Pour les deux demandes (toutes deux intitulées BACHE ENROULABLE POUR REMORQUES), le pétitionnaire est la Wahpeton Canvas Company Inc., le demandeur original. Les inventeurs sont Jerry R. Dimmer et al.

L'examineur chargé d'étudier la demande a rendu les décisions finales les 20 août 1985 et 4 mai 1988, rejetant la redélivrance des brevets. Bien que les deux demandes aient été révisées ensemble, le demandeur a accepté que la décision rendue fasse partie du dossier de chacune des demandes. Une audience a eu lieu le 12 juillet 1989 pour la révision des deux demandes et M. F. Farfan, agent des brevets, représentait le demandeur. M. Farfan a par la suite présenté un document supplémentaire le 16 juillet 1989.

Les demandes révèlent un système de bâche enroulable pour couvrir une serai-remorque, comme le montrent les figures 1, 4 et 5 reproduites ci-dessous. La bâche est fixée à 28 et accrochée au

tube 36 qui la déroule jusqu'à sa position sous la plaque 50 inclinée vers le bas et dirigée vers l'extérieur afin d'empêcher que le vent secoue la bâche. Le tube, par l'intermédiaire d'un joint de cardan 44, est actionné par la tige 46 et la manivelle 48 qui sert, avec la barre 58, à fixer la bâche sous la plaque.

En rejetant la demande 446 291, l'examineur a déclaré en partie ce qui suit:

Cette demande comporte 64 revendications.

Le rejet des revendications 14 à 64 est maintenu. Les revendications 1 à 13 sont acceptées .

Une redélivrance est une modification qui ne peut être acceptée que si les défauts du brevet original résultent d'une erreur commise par inadvertance, accident ou méprise. Une redélivrance n'est donc pas permise afin d'insérer dans un brevet des revendications de portée plus étendue que celle des revendications du brevet original en retirant des restrictions qui ont déjà été introduites intentionnellement. Le consentement à la modification d'une revendication qui restreint la portée de l'invention telle qu'elle avait initialement été décrite et revendiquée, soit pour que la demande soit acceptée, soit pour éviter un conflit, constitue une preuve évidente d'une intention de la part du demandeur et ne peut donc pas être annulé par la redélivrance du brevet.

Le demandeur doit prendre note qu'à la suite de l'entrevue qui a eu lieu entre l'agent qui le représentait à ce moment et l'examineur, il a consenti à ajouter la restriction la plaque de verrouillage 50 est inclinée vers l'extérieur et dirigée vers le bas dans toutes les revendications. La lettre du demandeur du 12 mai 1982, qui fait partie du dossier du brevet 1 131 273, contient un compte rendu de cette entrevue.

Les revendications 14 à 64 ne comprennent pas la restriction citée ci-dessus, à laquelle le demandeur a consenti, et le refus de ces revendications est donc maintenu.

En réponse, le demandeur affirme que ses brevets 1 131 273 et 1 171 117 sont défectueux à cause d'une description insuffisante ou parce qu'il a revendiqué moins qu'il n'avait le droit de revendiquer, et il demande un ou plusieurs brevets pour obtenir la pleine protection à laquelle il a droit. Il affirme en partie ce qui suit:

. . .

En somme, l'invention n'a simplement besoin, entre autres

choses, que d'un mécanisme de retenue pour empêcher le mouvement vers le haut de: la barre lorsqu'elle est remontée. Le matériau déroulé n'est pas calé en place. Il est maintenu sous tension contre le mécanisme de retenue par une manivelle. Il n'est pas important pour l'invention que la plaque de verrouillage soit d'un genre particulier.

...l'examineur a demandé que la restriction soit ajoutée pour que la plaque de verrouillage inclinée vers l'extérieur et dirigée vers le bas soit mentionnée dans la description de l'invention. Cet élément ne fait pas partie de l'invention pour les raisons données aux alinéas 3(c) à 3(e) de la: pétition de redélivrance. La présence de cette restriction est la raison essentielle du dépôt de cette demande: de redélivrance.

. . .

Il est mentionné dans le document du 12 mai 1982 modifiant la demande originale, qu'«un certain nombre de modifications ont été apportées aux revendications suivant les recommandations de l'examineur». Le document présenté expose ensuite un certain nombre de modifications, y compris l'annulation sous toutes réserves de la revendication 1 telle qu'elle avait été déposée à cette date, qui ne comprenait pas la restriction maintenant demandée par l'examineur.

. . . L'agent du demandeur a soumis des demandes de renseignements en mars 1982. Il a déposé une requête de décision le 20 avril 1982. En mai 1982, il a de nouveau présenté des demandes de renseignements. Aux environs du 4 mai 1982, l'agent du demandeur s'est entretenu au téléphone avec le directeur de l'Examen des brevets . . .

Aux environs du 6 mai 1982, l'agent du demandeur a reçu un appel téléphonique du chef de section . . . Aux environs du 6 ou du 7 mai 1982, il a reçu un appel de l'examineur, qui l'informait qu'il avait quelques suggestions de modifications à apporter aux revendications . . .

De plus, dans sa décision officielle du 20 août 1985, le commissaire déclare qu'«... à la suite de l'entrevue qui a eu lieu entre l'agent qui représentait alors le demandeur et l'examineur, le demandeur a consenti à ce que la restriction la plaque de verrouillage 50 est inclinée vers l'extérieur et dirigée vers le bas soit ajoutée à toutes les revendications».

La restriction demandée par l'examineur dans cette décision a été incluse dans la demande originale et dans le brevet original à la suite d'une erreur commise par inadvertance, accident ou méprise. Après l'entrevue du

10 mai 1982 de l'examineur avec l'agent du demandeur, l'agent a communiqué sans tarder par téléphone avec l'agent américain. Ce dernier a demandé à l'agent canadien d'effectuer la modification. Il n'a pas discuté de cette modification avec le demandeur ou les inventeurs. Il a donc commis une erreur en ne discutant pas avec eux de la portée de l'invention et en ne comprenant pas la nature véritable de l'invention. Il a également commis une erreur en ne cherchant pas à obtenir la plus grande protection possible pour l'invention.

L'agent canadien a donc effectué la modification suivant les directives fautives de l'agent américain. Il a donc par inadvertance introduit l'erreur dans la demande canadienne, comme l'indique le paragraphe 4 de la pétition de redélivrance. Donc, le défaut d'inclure une revendication de portée étendue ne comportant pas une telle restriction constituait une erreur commise par inadvertance, accident ou méprise.

Le 12 mai 1982, le demandeur a déposé la modification avec l'intention de déposer une demande divisionnaire comportant la revendication annulée. Il croyait que la demande divisionnaire permettrait de résoudre tout conflit. La revendication a donc effectivement été incluse dans la demande divisionnaire 408 317 déposée le 28 juillet 1982. Aucun conflit n'a été soulevé au cours de la poursuite de cette demande.

. . .

La décision finale de l'examineur au sujet de la demande 502 373 se lit en partie comme suit:

. . .

Les revendications 1 à 13 de la présente demande divisionnaire sont identiques aux revendications incluses dans la demande originale qui a mené à l'émission du brevet 1 131 273 et aux revendications faisant l'objet de la demande de redélivrance 446 291. Comme il a été mentionné précédemment, le demandeur considérait ces revendications comme ayant pour objet une invention différente de celle de la revendication unique contenue dans la demande poursuivie et le brevet 1 171 117. Une demande de redélivrance doit avoir pour objet la même invention que le brevet original, comme le stipule l'article 14.01 du Recueil des pratiques du Bureau des Brevets, dernière phrase, premier paragraphe. Donc les revendications 1 à 13 ne peuvent pas faire l'objet d'une redélivrance à la suite de cette demande.

De plus, le demandeur a cité l'article 10.08.03, avant dernier paragraphe, du Recueil des pratiques du Bureau des Brevets, qui stipule essentiellement qu'un demandeur ne peut justifier des revendications faisant partie d'une demande divisionnaire en les insérant par la suite

dans la demande originale passé le dépôt de la demande divisionnaire. Les revendications 1 à 64, telles qu'elles avaient initialement été déposées dans cette demande, n'apparaissent pas dans la demande originale 364 734 (à l'exception des revendications 1 à 13) avant le dépôt de la demande divisionnaire 408 317. L'article 10.08.03, dernier paragraphe, du Recueil des pratiques du Bureau des Brevets stipule qu'en tout temps, advenant qu'une demande divisionnaire revendique de la matière non revendiquée dans la demande originale, alors le demandeur est avisé que ladite demande divisionnaire ne peut jouir de l'état divisionnaire. Donc, puisque la présente demande contient de la matière non revendiquée dans la demande originale, elle ne peut par conséquent jouir de l'état divisionnaire. Toute mention de l'état divisionnaire doit être supprimée de la présente demande.

Les revendications 14 à 64 telles qu'elles ont été déposées initialement sont considérées comme ayant pour objet des inventions différentes de celle de la revendication unique énoncée dans le brevet 1 171 117 et on se réfère encore une fois à l'article 14.01, dernière phrase, premier paragraphe, du Recueil des pratiques du Bureau des Brevets.

Les revendications 1 à 64 telles qu'elles ont été déposées dans la présente demande sont identiques aux revendications 1 à 64 de la demande de redélivrance 446 291 également en instance, qui est la demande de redélivrance de la demande originale.

Les revendications modifiées 14 à 54 de la présente demande sont considérées comme ayant pour objet une invention différente de celle de la revendication unique énoncée dans le brevet 1 171 117 et ne peuvent pas faire l'objet d'une redélivrance en vertu de l'article 14.01, dernière phrase, premier paragraphe, du Recueil des pratiques du Bureau des Brevets.

Les revendications 1 à 54 (à l'exception des revendications 1 à 13) de la présente demande revendiquent de la matière non revendiquée dans la demande originale, alors elles ne peuvent jouir de l'état divisionnaire. Toute mention de l'état divisionnaire doit être supprimée de la présente demande, comme le stipule le dernier paragraphe de l'article 10.08.03 du Recueil des pratiques.

Avec la perte de l'état divisionnaire, la présente demande devient une demande ordinaire déposée le 20 février 1986 et toutes les citations s'appliquent, soit le brevet canadien 1 131 273 daté du 7 septembre 1982, correspondant au brevet américain 4 302 043 daté du 24 novembre 1981, et le brevet canadien 1 132 168 daté du 21 septembre 1982.

A l'article 4 de la pétition de redélivrance, le demandeur déclare que les agents des brevets ont omis de consulter le pétitionnaire et ont donc négligé (page 4) de revendiquer l'invention. En effet, le demandeur déclare qu'il y a eu «ingéniosité inventive» insuffisante de la part de l'avocat de brevets et que celui-ci n'a pas inséré des revendications aussi larges qu'elles auraient pu l'être . . .

L'ingéniosité inventive dépend donc de l'habileté et de l'expérience du rédacteur des revendications plutôt que du défaut de communiquer

l'invention originale.

La Cour suprême du Canada . . . dans l'affaire *Burton Pansons v. Hewlett Packard* (1976) 1. R.C.S., p. 555 à 568 a rejeté l'affirmation qu'aucune erreur n'avait été commise parce que toute inadvertance ou faute était celle de l'agent et non celle du demandeur:

«Quand à la prétention qu'aucune «erreur» n'a été commise parce que toute inadvertance ou faute est celle des avocats de brevets et non celle de l'inventeur lui-même, je ne vois rien qui puisse motiver une interprétation à ce point restrictive de la Loi. Dans les cas de demandes de prorogation de délai, de redressement suite à une non-comparution et d'autres demandes semblables, aucune cour ne retiendrait la prétention que le délai ou la négligence résulte du fait de l'avocat de la partie et non de la partie elle-même.»

Mais inversement, lorsqu'un agent pose un acte délibéré, le demandeur ne peut pas désavouer ce que son agent a fait pour lui. Dans l'affaire *Bandag v. Vulcan Equipment* 32 C.P.R. (2d) (une affaire de brevet), à la page 3, la Cour fédérale a jugé correcte la décision rendue dans l'affaire *Scherin v. Paletta* (1966) 57 D.L.R. (2d), p. 532 à 534, soutenant que:

[TRADUCTION] Lorsqu'un mandant donne à un agent l'autorité générale pour mener une affaire en son nom, il est lié en ce qui concerne une tierce personne par chaque acte posé par l'agent qui a un effet sur le cours normal de cette affaire ou qui entre dans les compétences de l'agent.

. . .

. . . dans l'affaire *Northern Electric v. Photosound*, 1936, C.L.R., p. 649 à 652:

[TRADUCTION Il n'est pas question dans la loi du cas où un inventeur a fait défaut de revendiquer la protection d'une chose qu'il a inventée, mais du cas où un inventeur a fait défaut de décrire ou de spécifier suffisamment une invention parce qu'il ne savait pas ou ne croyait pas que ce qu'il avait fait constituait une invention au sens de la loi régissant les brevets et que, par conséquent, il n'avait pas l'intention de la décrire ou de la spécifier ou de la revendiquer dans sa demande de brevet originale.

L'article exclut définitivement toute intention d'exonérer le demandeur dans un tel cas».

De plus, à la page 653:

[TRADUCTION Pour le moins, la loi doit considérer qu'il

y a matière raisonnable à une certaine appréhension de la part du breveté original que le brevet soit défectueux au sens de l'article cela constituerait, à mon avis, un abus de langage que de considérer qu'il y a matière à appréhension dans un cas où il est évident que le brevet correspond entièrement à l'intention du demandeur, qu'il n'y a aucune insuffisance dans la divulgation ou la spécification par rapport au but que le demandeur avait en tête, autrement dit, que l'invention pour laquelle le breveté tentait d'obtenir une protection est très certainement et suffisamment décrite et spécifiée. Dans un tel cas, le brevet n'est en aucun sens défectueux».

Il est fait référence à une décision de la jurisprudence américaine sur la redélivrance, à savoir *In re Beyers* (1956) (109 USPQ, p. 53 à 56):

... dans l'affaire *Dobson v. Lees*, 137 U.S. 258, la Cour suprême des Etats-Unis déclare:
[TRADUCTION] Une redélivrance est une modification, et elle ne peut être acceptée à moins que les défauts du brevet original aient été commises par inadvertance, accident ou méprise, sans intention de frauder. Une redélivrance n'est donc pas permise afin d'insérer des revendications de portée plus étendue que celle des revendications originales en y insérant de la matière une fois qu'elle a été omise intentionnellement. Le consentement au rejet d'une revendication, la suppression d'une revendication par une modification, soit pour que la demande soit acceptée ou pour éviter un conflit, l'acceptation d'un brevet contenant des restrictions imposées par le Bureau des Brevets, qui limitent la portée de l'invention telle qu'elle avait été initialement décrite et revendiquée, sont des exemples d'une telle omission.

De même, dans l'affaire *Shepard v. Corrigan*, 116 U.S. p. 593, la Cour déclare ce qui suit:

[TRADUCTION] Lorsque le demandeur d'un brevet visant à protéger une nouvelle combinaison est obligé en raison du rejet de sa demande par le Bureau des Brevets de restreindre la portée de ses revendications par l'ajout d'un nouvel élément, il ne peut pas, après l'émission du brevet, élargir la portée de sa revendication en supprimant l'élément qu'il avait été obligé d'inclure dans la revendication afin d'obtenir son brevet.

... Le commissaire déclare ce qui suit dans sa décision dans l'affaire *Ex parte White* 1928 C.D. 6:

[TRADUCTION] Le retirait intentionnel d'une revendication dans le but d'obtenir un brevet permet de présumer qu'aucune erreur n'a été commise par

inadvertance, accident ou méprise, et l'invention ainsi abandonnée ne peut être récupérée par une interprétation large des revendications du brevet ou par l'obtention d'une redélivrance avec des revendications plus larges. La règle est la même, que les revendications demandées par redélivrance ou autrement soient identiques, essentiellement les mêmes ou plus larges que les revendications abandonnées.

Si on examine la revendication 56 telle qu'elle a initialement été déposée dans cette demande, il est évident qu'elle a été élargie, de même que la revendication modifiée 37; ces deux revendications s'avèrent inacceptables si on considère le brevet américain 2 976 082 émis le 21 mars 1961 à Dahlman qui a été d'abord cité dans la décision du Bureau du 22 mai 1981 dans la poursuite de la demande originale portant le numéro de série 364 734 et ayant mené à L'émission du brevet 1 131 273. Il faut donc en conclure que: le demandeur présente une demande de redélivrance afin de changer les revendications parce que le brevet est contourné par d'autres, et une telle assertion est niée par l'existence du conflit mentionné à la page 6 de la pétition. Il est fait référence à l'article 14.08 (J) du Recueil des pratiques du Bureau des Brevets qui donne une raison qui ne peut justifier une redélivrance.

. . . il est également fait. référence à l'affaire Northern Electric v. Photo Sound, supra et à la page 89 de cette décision et en particulier à un passage de Robinson on Patents, Vol. 2, page 318 . . .

. . . Si l'idée des moyens présentait des possibilités de développement ou de nouvelle application que l'inventeur n'a pas saisies à ce moment, elles ne faisaient pas partie de son invention réelle. Si son idée, telle qu'elle a déjà été conçue et arrêtée était divisible en d'autres idées de moyens, dont seulement une partie aurait été réduite à la pratique, seule cette dernière aurait pu constituer son invention. Si son idée comportait différents éléments, capables de se concrétiser en des inventions essentiellement distinctes, chacune d'entre elles ayant alors constitué de la matière pour un brevet indépendant, celle qu'il a choisie comme objet du brevet dont la modification est en cause est la seule invention que le brevet aurait protégé s'il avait été parfait. Les limites de cette invention excluent donc tout nouveau développement d'idées de moyens qui serait survenu après l'émission du brevet original, toutes les idées qui n'avaient pas été réduites à la pratique avant la demande de brevet originale et toutes parties ou formes distinctes ou indépendantes de l'invention qui n'étaient pas incluses dans la matière du brevet déjà émis; et par conséquent, aucun défaut ni énoncé incomplet de ces éléments ne peut rendre le brevet original nul ou inopérant, ou fournir la possibilité de le modifier. Tout ce que le brevet peut protéger, grâce à tout degré ou toute sorte de correction, ce sont les moyens complètement conçus, perçus et réalisables

que l'inventeur a demandé à protéger et auquel le gouvernement a accordé une protection. Des inventions réalisées entre-temps, qu'elles soient entièrement distinctes ou qu'elles consistent en des variations ou des améliorations importantes de l'invention originale, des attributs de l'invention ou de n'importe laquelle de ses parties découverts subséquemment, des techniques ou des instruments indépendants qui tirent cependant leur origine de la même idée fondamentale, et une nouvelle matière de tout genre, dépassent également la portée du brevet original et de toute correction ou élargissement de ses revendications par une redélivrance.

. . .

Le demandeur a répondu à la décision finale au sujet de la demande 502 373 en partie comme suit:

La seule intention du demandeur dans la poursuite de cette demande et de la demande originale de redélivrance était d'obtenir un brevet de la portée à laquelle il avait droit, ni plus ni moins. Le demandeur a simplement cherché à corriger les différentes erreurs survenues durant la poursuite des deux demandes originales.

Durant la poursuite de la demande de redélivrance originale, une décision rendue en 1981 par le Bureau des Brevets a été portée à l'attention du soussigné (la décision, dont on croyait qu'elle n'avait jamais été citée, a toutefois été brièvement citée dans le bulletin no 85 de l'Institut canadien des brevets et marques du 30 septembre 1981; une copie de cette citation a été déposée). Dans cette affaire qui portait sur la redélivrance du brevet canadien 1 101 917, deux brevets canadiens, un brevet original et un brevet divisionnaire, ont été abandonnés et redélivrés en un seul brevet. C'est à la lumière de ce précédent que le demandeur a soumis la présente demande et qu'il a abandonné sa demande divisionnaire.

Les circonstances de cette affaire sont pratiquement identiques à celles du brevet 1 101 917. Le demandeur a maintenant abandonné son brevet original et son brevet divisionnaire et il cherche la même compensation que celle qui a été accordée relativement au brevet 1 101 917. Les faits sur lesquels le demandeur appuie sa demande de redélivrance ont été exposés en entier dans les pétitions qu'il a déposées. Le demandeur est prêt à modifier l'une ou l'autre de ces pétitions, ou les deux, de n'importe quelle façon exigée par le Bureau des Brevets de manière à rendre effectives ses intentions mentionnées ci-dessus.

Les examinateurs chargés de la poursuite de cette demande de redélivrance et de la demande originale de redélivrance ont tous maintenu qu'à leur avis, le fait que certains actes aient été posés volontairement par les agents du demandeur empêche maintenant le Bureau des brevets d'accorder la redélivrance du

brevet. La position du demandeur tout au long de la poursuite de cette demande a été que nonobstant toute nature volontaire de tels actes, ces derniers ont toutefois été posés à la suite d'une erreur commise par accident, inadvertance ou méprise, ce qui donne droit au demandeur à la redélivrance du brevet.

. . . .

. . . Le brevet divisionnaire est un brevet déjà émis. L'assertion qu'il pourrait perdre son état divisionnaire n'a aucun fondement. La demande soumise à l'examineur est une demande de redélivrance. Il ne s'agit pas d'une nouvelle demande qui aurait été déposée le 20 février 1986 et il n'est en aucun cas justifié de la traiter comme une nouvelle demande.

La seule décision que l'examineur a le droit de prendre est de déterminer si oui ou non les conditions de redélivrance stipulées dans l'article 50 de la Loi sur les brevets ont été remplies en ce qui concerne le brevet divisionnaire. Il est reconnu qu'une demande de redélivrance est soumise à un examen de la technique. Toutefois, comme le stipule le paragraphe 14.10.02 du Recueil des pratiques du Bureau des Brevets, un tel examen se limite à la nouvelle technique qui aurait dû s'appliquer (ou à la technique qui a été appliquée) en opposition à la demande originale. Aucune nouvelle technique n'a été mentionnée ni prise en considération par l'examineur.

Compte tenu de ce qui précède, nous soumettons respectueusement que les brevets canadiens 1 131 273 (correspondant au brevet américain 4 302 043) et 1 132 168 ne sont pas pertinents à la poursuite de la demande. . . .

. . . .

. . . le demandeur nie qu'il cherche à augmenter l'«ingéniosité inventive insuffisante». Le fait est que l'invention a été entièrement décrite et appuyée par des exemples dans la demande de brevet originale. Les défauts mentionnés dans les pétitions étaient liés non pas à la divulgation de l'invention, mais aux revendications de l'invention entièrement appuyées par la divulgation. La position du demandeur est que les revendications 1 à 13 du brevet original et la revendication 1 du brevet divisionnaire original ne revendiquent pas correctement l'invention,, car elles n'ont pas la portée à laquelle le demandeur avait droit (selon la description de l'invention). Le demandeur estime qu'il avait droit, et qu'il a toujours eu droit, aux revendications plus larges qu'il cherche à obtenir maintenant, parce qu'elles sont entièrement justifiées et appuyées par la divulgation originale. C'est en raison des erreurs mentionnées dans les pétitions que ces revendications n'ont pas été obtenues dans les brevets originaux.

La décision rendue dans l'affaire Northern Electric . . . ne s'applique que dans le cas où «un brevet correspond entièrement à l'intention du demandeur» ou lorsqu'«une invention pour laquelle le breveté a tenté d'obtenir une protection est certainement et suffisamment décrite et spécifiée» (souligné ajouté).

. . .

Le demandeur affirme en outre que l'affaire Bandas, également citée par l'examineur, n'était liée en aucune façon à l'article 50 et n'est donc pas pertinente aux questions se rattachant à la présente demande . . . le mandat que donne un demandeur à un agent des brevets est d'obtenir pour l'invention des revendications de la portée à laquelle il a droit. Le Bureau des Brevets connaît bien ce fait, qui constitue le fondement sur lequel la poursuite de toutes les demandes de brevets s'appuie. Enfin, le demandeur fait remarquer que si la position de l'examineur au sujet de l'affaire Bandag devait prévaloir, le résultat serait complètement contraire à la règle de droit jurisprudentiel clairement établie par la Cour suprême du Canada . . . dans l'affaire Burton-Parsons. . . .

L'examineur se fonde également sur les causes américaines In re Beyers, Dobson v. Lees, Shepard v Corriqan et Ex parte white pour appuyer son assertion . . . Si la jurisprudence américaine est différente, alors nous soumettons respectueusement que cette jurisprudence ne constitue pas la loi canadienne et qu'elle ne s'applique pas au Canada.

. . .

. . . il est également à remarquer que dans les causes Dobson, Shepard et White, les décisions ont toutes été rendues avant les affaires Curlmaster et Burton Parsons et de toute évidence sans qu'on en ait tenu compte. . . . Dans l'affaire Dahلمان, on décrit un appareil qui utilise un agencement complexe de ressorts servant à tendre la bâche. On ne suggère certainement pas - et on décrit encore moins - l'utilisation d'un mécanisme de retenue pour empêcher l'enroulement de la bâche et pour tendre cette dernière . . .

. . .

Le demandeur nie qu'il cherche actuellement à protéger une nouvelle invention conçue après que les brevets originaux ont été émis. La nature de l'invention qu'il cherche à protéger est clairement définie dans les pétitions.

La question soumise à la Commission est de déterminer si oui ou non les demandes de redélivrance des brevets 1 131 273 et 1 171 117 devraient être acceptées. Voici une comparaison de la revendication 1 contenue dans chacune des demandes:

Demande 446 291

Demande 502 373

Un recouvrement pour une carrosserie allongée munie d'une ouverture allongée, comprenant: un matériau de recouvrement flexible d'une dimension longitudinale environ égale à la dimension longitudinale de l'ouverture et d'une dimension latérale un peu plus grande que la dimension latérale de l'ouverture, le matériau de recouvrement possède une bordure longitudinale adaptée pour être fixée à un rebord longitudinal de l'ouverture; une barre est fixée à l'autre bordure longitudinale du matériau de recouvrement; la manivelle fixée à la barre permet de déplacer celle-ci perpendiculairement à la carrosserie pour enrouler ou dérouler le matériau de recouvrement; et

(même chose)

moyen (même chose)

une plaque adaptée pour venir s'engager dans un rebord longitudinal opposé de l'ouverture, ladite plaque

(même chose)

étant inclinée vers l'extérieur et dirigée vers le bas

possédant une surface qui s'étend vers l'extérieur

par rapport à l'ouverture pour tenir ladite barre et ledit matériau calés lorsque ledit matériau est déroulé de ladite barre par-dessus ladite plaque et inversement lorsqu'il est enroulé autour de ladite barre contre la surface.

(même chose)

Dans cette décision, on utilise la numérotation des articles de la Loi sur les brevets en vigueur le 12 décembre 1988, tandis que dans les décisions finales et les réponses du demandeur, c'est celle de la loi en vigueur avant cette date qui est utilisée.

Pendant l'audience, M. Farfan a présenté cinq figures dans une page intitulée «Aperçu de l'invention» et deux pages intitulées «Liste d'erreurs» pour tenter de montrer ce qu'il décrit comme un «déroulement sous tension». Il soutient que cette information complète les données

contenues dans les pétitions de redélivrance respectives et qu'elle définit l'étendue de la protection initialement demandée. Il se réfère à la Partie 5 de la pétition 502 373, qui contient la description d'un avocat américain, James P. Ryther, du genre d'action et des structures nécessaires pour dérouler une bâche sous un support afin d'obtenir un «déroulement sous tension» de la bâche, description qui contredit les restrictions du brevet 1 131 273, soit une plaque inclinée vers l'extérieur et dirigée vers le bas, et le calage de la bâche. Il fait remarquer que M. Ryther s'est penché sur l'aspect du «déroulement sous tension» du 20 mai au 1er août 1982, période de temps qui est antérieure à l'émission du brevet 1 131 273, le 7 septembre 1982.

M. Farfan soutient que le «déroulement sous tension» est possible tant avec une plaque horizontale qu'avec une plaque inclinée, comme le montrent les figures 2 et 4 de sa présentation, qui sont reproduites ci-dessous:

Il affirme que dans chaque figure la bâche est enroulée en sens inverse par-dessus la surface de la plaque et puis vers le bas jusqu'à ce que la bâche touche le dessous de la plaque, et, à ce moment-là seulement, la bâche est enroulée un peu plus pour être tendue, et non pas pour être calée contre le côté du conteneur, par exemple, et ainsi obtenir un «déroulement sous tension». M. Farfan soutient que les limitations d'une plaque inclinée vers l'extérieur et vers le bas et que le calage de la bâche mentionnés dans la revendication 1 du brevet 1 131 273 à la suite d'une modification effectuée le 12 mai 1982 limitent indûment la portée de l'invention. M. Farfan affirme que les inventeurs n'auraient pas dû être privés d'une matière qu'ils avaient l'intention de protéger, et il se fonde sur l'affaire Curl Master v. Atlas Brush (1966) EX. C.R. 4; (1967) R.C.S. p.514.

Dans le document présenté le 18 juillet 1989, M. Farfan compare la plaque inclinée vers l'extérieur et dirigée vers le bas qu'on retrouve dans les demandes du demandeur et la plaque horizontale du brevet Michel 1 132 168. Il note que le rouleau du brevet Michel effectue une rotation d'une fraction de tour jusqu'à ce que la bâche soit à un angle d'environ 90.degree. par rapport au rebord du brevet Michel avant de tendre le rouleau, comme le prétend Michel. En affirmant qu'il n'y a pas de différence matérielle entre la revendication 1 de Michel et la revendication 1 du brevet 1 131 273, M. Farfan prétend que le Bureau a commis une erreur en omettant de déclarer un conflit entre les demandes du demandeur et la demande alors en instance de Michel.

La Commission estime qu'il y a un nouvel élément dans les demandes de redélivrance, qui s'ajoute à l'orientation donnée par l'affaire Curl Master, supra, dans laquelle la description et les dessins de la demande avaient été examinés soigneusement. La nouvelle dimension provient des circonstances liées au désir du demandeur d'obtenir un brevet canadien au moment où il poursuivait sa demande originale. A cet égard, le dossier montre que le demandeur était très pressé; en effet, une ordonnance spéciale a été rendue, suivie de longues discussions entre

l'agent canadien du demandeur et le personnel examinateur sur la description et les dessins dans le but de s'entendre sur la matière pouvant faire l'objet de revendications et d'un brevet, et à la suite desquelles la revendication 1 a été modifiée et a mené à l'émission du brevet 1 131 273. L'affaire Curl Master ne comporte pas ce nouvel élément.

Le demandeur soutient qu'aucun conflit n'a été déclaré en rapport avec la demande qui a mené à l'émission du brevet 1 171 117, dans lequel la revendication large, retirée de la demande qui a mené à l'émission du brevet 1 131 273, avait été déposée par le demandeur à titre de revendication divisionnaire. Pendant l'audience, le chef de la Section des divisions, qui avait participé aux discussions menant à l'émission du brevet, a déclaré que le 10 mai 1982, une entente était intervenue avec l'agent représentant alors le demandeur, les parties s'étant entendues sur une revendication acceptable appuyée par la description et les dessins de la demande, et que le 12 mai, les représentants américains avaient accepté le contenu de la revendication. Le dossier indique que la revendication 1 modifiée a été déposée avec la lettre datée du 18 mai 1982, et aucune mention n'était faite de l'intention de déposer la revendication annulée comme revendication divisionnaire dans une autre demande. Quoiqu'il en soit, le demandeur a déposé une demande divisionnaire qui comportait comme unique revendication la revendication 1 ayant été annulée, dont M. Farfan fait remarquer qu'elle était en instance en même temps que la demande de Michel, soit du 28 juillet 1982 au 22 septembre 1982, date à laquelle le brevet Michel a été émis.

En ce qui concerne les arguments au sujet de l'annulation sous toutes réserves, le demandeur a supprimé la revendication large et l'a remplacée par une revendication modifiée pour obtenir le brevet

1,131,273. Quant à l'affirmation qu'il n'y avait pas eu déclaration de conflit lié à la demande qui a mené à l'émission du brevet 1 171 117, il est à noter que le retrait par le demandeur de la revendication large aurait alors permis au Bureau d'accepter la demande du demandeur et celle de l'autre partie. En effet, les dossiers indiquent que l'examineur a accepté la demande originale du demandeur 364 734 et la demande de Michel le même jour, le 26 mai 1982. D'après l'interprétation que fait le Bureau des raisons décrites à l'article 14.08 du Recueil des pratiques du Bureau des Brevets, le fait de présenter plus tard une revendication large annulée comme revendication unique d'une demande identifiée par le demandeur comme demande divisionnaire, compte tenu que cette revendication avait été délibérément annulée antérieurement, constitue une façon douteuse d'invoquer la présence d'un conflit.

On peut se demander si l'idée présentée par M. Farfan, dans les figures 1 à 5 de sa présentation, a été perçue par l'inventeur ou par M. Ryther, à la suite de la discussion qui a eu lieu entre les agents des brevets et le personnel examinateur en mai 1982. Il faut également déterminer si les caractéristiques de l'invention dont M. Ryther parle dans sa déclaration sont «...des attributs de l'invention qui ont été découverts subséquentement...et qui dépassent la portée du brevet original...», comme c'est le cas dans le passage de Robinson on Patents cité par

l'examineur et tiré de l'affaire Northern Electric v Photo Sound, supra. On peut aussi s'interroger sur la modification que l'agent a apportée intentionnellement en mai 1982 en vue de l'obtention du brevet 1 131 273, en gardant à l'esprit les commentaires sur la redélivrance auxquels on fait référence dans l'affaire re Byers 109 USPQ pages 53 à 56, colonne 1, et qui ont été énoncés par la Cour suprême des Etats-Unis dans l'affaire Dobson v. Lees 137 U.S. 258:

Une redélivrance est une modification qui ne peut être acceptée que si les défauts du brevet original résultent d'une erreur commise, sans intention de frauder, par inadvertance, accident ou méprise. Une redélivrance n'est donc pas permise afin d'insérer dans un brevet des revendications de portée plus étendue que celle des revendications du brevet original en ajoutant de la matière qui avait déjà été omise intentionnellement. L'acceptation du rejet d'une revendication, le retrait d'une revendication à l'aide d'une modification, soit pour que la demande de redélivrance soit acceptée ou pour éviter un conflit, l'acceptation d'un brevet contenant des restrictions imposées par le Bureau des brevets, qui restreignent la portée de l'invention telle qu'elle avait été initialement décrite et revendiquée, sont des exemples de telles omissions.

On retrouve d'autres commentaires sur la redélivrance et l'action délibérée de la part d'un demandeur dans re Byers colonne 2 page 56, dans le passage tiré de l'affaire re White 23 F. 2d 776 et Ex parte White 1928 C.D. 6:

(5) Il est évident que puisque la radiation intentionnelle d'une revendication en vue d'obtenir un brevet constitue un obstacle à l'acceptation de cette revendication par une redélivrance, elle constitue également un obstacle à l'acceptation d'une revendication qui diffère de celle qui a été radiée uniquement en ce qu'elle est de portée plus large. C'est la décision qui a été rendue dans re White, 23 F. 2d 776, 57 App.D.C. 355; dans l'affaire re Murray, supra, la cour a cité et approuvé la déclaration suivante tirée de l'affaire Ex parte White, 1928 C.D. 6: Le retrait intentionnel d'une revendication dans le but d'obtenir un brevet permet de présumer qu'il n'y a pas eu inadvertance, accident ou méprise, et l'invention ainsi abandonnée ne peut être récupérée par une interprétation large des revendications du brevet ou par l'obtention d'une redélivrance avec des revendications plus larges. La règle qui s'applique est la même, que les revendications demandées par une redélivrance ou autrement soient identiques aux revendications abandonnées, très semblables ou de portée plus large.

La Commission estime qu'il est justifié de tenir compte de l'orientation fournie par la déclaration citée ci-dessus, tirée de la jurisprudence américaine, à la lumière d'une affaire entendue par la Cour de l'Échiquier, The Detroit Fuse and Manufacturing Co y Metropolitan Engineering Co. of Canada Vol. XXI Ex. C.R. pages 277 à 280:

La similarité qui existe de façon générale entre les lois régissant les brevets au Canada et aux États-Unis, comme le mentionne le juge Patterson dans *Hunter v. Carrick* (1), justifie que nous ayons recours à la jurisprudence américaine pour appuyer nos décisions. Dans *re Allen v. Culp* (2), on a conclu que «lorsqu'un brevet est abandonné de cette façon (pour une redélivrance), il ne fait aucun doute qu'il continue d'être valide jusqu'au moment de la redélivrance, moment où il devient inopérant.» Voir aussi *Walker on Patent*, 3rd Ed. page 214 et suivantes.

En outre, la Commission fait remarquer que dans l'affaire *Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius Bruning v. The Commissioner of Patents* (1966) R.C.S. pages 604 à 613, la Cour suprême du Canada a fait référence à certaines opinions exprimées par la Cour suprême des États-Unis dans *Mahn y Harwood* (1884) 112 U.S. 354 à 363.

La Commission constate à la Partie 5 de chaque pétition de redélivrance que de nouveaux faits énoncés dans la divulgation modifiée ont été obtenus par le pétitionnaire le 9 juin 1982 et que les nouvelles revendications ont été formulées à la lumière de ces faits. Le 20 mai 1982, le pétitionnaire a retenu les services de M. Ryther, avocat, pour le représenter dans l'affaire *Wahpeton Canvas Co. y. Frontier Inc and Koffler Mfg, Inc.* Civil No. A3-82-61. Du 20 mai au 1er août 1982, M. Ryther a obtenu des copies des brevets antérieurs, il a rencontré les inventeurs, il a obtenu les documents se rapportant à l'invention et il a pu examiner le fonctionnement de l'invention. En comparant les brevets antérieurs avec la divulgation de l'invention, M. Ryther a conclu que les revendications du brevet américain 4 302 043, correspondant au brevet 1 131 273, avaient été formulées de façon trop restreinte. Dans la pétition, on mentionnait qu'il était évident que le recouvrement amélioré pouvait être utilisé avec divers mécanismes de verrouillage et qu'il n'exigeait pas un type de plaque particulier.

En conséquence, en avril 1983 ou vers cette période, on a procédé à une révision du brevet canadien et on a conclu qu'il ne décrivait ni ne revendiquait pas suffisamment les éléments que l'on voulait protéger. La demande de redélivrance du brevet canadien 1 131 273 a été déposée le 27 janvier 1984. Dans la Partie 5 de la pétition de redélivrance du brevet 1 171 117, le pétitionnaire mentionne qu'il désire obtenir au moins un brevet qui contient les revendications appropriées et qu'il a donc décidé d'abandonner le brevet 1 171 117.

La Commission constate d'après les dossiers que la révision du brevet canadien 1 131 273 de Wahpeton a été effectuée par M. Ryther à la suite d'un conflit survenu entre le brevet américain de Wahpeton et le brevet américain de Michel. Dans sa déposition du 3 août 1983, dans le cadre de ce conflit, M. Michel déclare que dans son modèle de novembre 1980, le tuyau était accroché sous une cornière sans tension excessive, alors que le tuyau Wahpeton s'abaisse et vient s'enrouler sous un rebord. La Commission estime que cette déclaration peut être utile pour établir la date de l'invention, mais qu'elle ne permet pas d'établir l'idée que les inventeurs avaient du type d'éléments qu'on veut actuellement protéger

par la redélivrance de l'un ou l'autre ou des deux brevets canadiens de Wahpeton. La Commission rappelle que la revendication 1 de la demande de redélivrance 446 291 est identique à la revendication 1 du brevet 1 131 273, qu'elle a pour objet la manivelle, la plaque inclinée vers le bas et dirigée vers l'extérieur et l'enroulement en sens inverse, et qu'elle a été jugée acceptable après une révision approfondie. L'orientation donnée par la Cour suprême des Etats-Unis dans l'affaire

Dobson v. Lees aide à définir les termes inadvertance, accident ou erreur qu'on retrouve à l'article 47(1) de la Loi canadienne sur les brevets.

Comme la Cour de l'Echiquier le faisait remarquer dans Detroit Fuse v. Metropolitan Engineering, supra, il existe une similarité entre les dispositions sur la redélivrance au Canada et aux Etats-Unis et cela justifie notre recours à la jurisprudence américaine dans le domaine de la redélivrance.

La Commission considère que la jurisprudence ne lui permet pas d'accepter les arguments du demandeur. Selon Robinson on Patents, entre autres, si l'idée des moyens présentait des possibilités de développement ou de nouvelle application que l'inventeur n'a pas saisies à ce moment ou qui n'ont pas été réduites à la pratique avant la demande du brevet original, ou si on découvre subséquemment de nouveaux attributs à l'invention ou à l'une de ses parties, alors ces possibilités et attributs dépassent la portée du brevet original et ils ne peuvent être acceptés dans une demande de redélivrance. Selon la jurisprudence de la Cour suprême des Etats-Unis, la redélivrance n'est pas permise dans le cas d'une omission faite intentionnellement dans le but d'éviter un conflit.

La Commission ne peut passer sous silence le fait qu'on a cherché par tous les moyens à faire accepter les revendications du brevet 1 131 273 délivré le 7 septembre 1982, comme en témoignent la discussion de bonne foi et les efforts de la part de l'agent des brevets et du personnel examinateur qui ont mené au dépôt de ces revendications. La Commission n'est pas convaincue qu'elle devrait accepter les modifications que M. Ryther a apportées au mémoire descriptif du brevet 1 131 273 et qu'il a soumises, à la suite de la révision effectuée par l'agent précédent et le personnel examinateur, pour obtenir un brevet. Comme il est énoncé dans chaque pétition, les services de M. Ryther ont été retenus le 20 mai 1982 par Wahpeton dans le conflit qui l'opposait, aux Etats-Unis, avec Frontier Inc. et al, et du 20 mai au 1er août, M. Ryther a obtenu des copies des brevets précédents. Dans les pétitions, on ne retrouve aucune date à laquelle il aurait conclu que les revendications du brevet américain correspondant 4 302 043 avaient été formulées de façon trop restreinte. Dans sa lettre datée du 20 février 1986 portant sur la demande 446 291, le demandeur mentionne qu'il a déposé une demande de redélivrance d'un brevet correspondant, aux Etats-Unis, le 9 septembre 1982. Selon la pétition, Wahpeton a effectué une révision du brevet canadien 1 131 273 en avril 1983 ou vers cette période. La Commission ne voit, en aucun moment, aucune indication précise de la part des inventeurs qui puisse signaler leur intention, soit avant ou après la délivrance du brevet 1 131 273. La Commission fait remarquer que dans

l'affaire re Application 009 562, Patent 930 656 12 C.P.R. (2d) 163, à laquelle le demandeur fait référence, il y avait un affidavit qui indiquait l'intention des inventeurs. La Commission considère que cette affaire ne touche qu'un des points à l'étude ici et non toutes les circonstances, et que par conséquent elle ne peut appuyer la cause du demandeur.

Dans la demande 446 291, les revendications 1 à 13 sont identiques aux treize revendications du brevet 1 131 273 et elles sont acceptables. Les revendications 14 à 64 sont inacceptables en ce que le demandeur omet d'y mentionner les éléments qu'il s'était engagé à mentionner pour obtenir la délivrance du brevet mentionné ci-dessus, à savoir la manivelle, la plaque orientée vers le bas et dirigée vers l'extérieur et l'enroulement en sens inverse, et en ce qu'elles sont formulées dans les termes établis par l'avocat de Wahpeton, M. Ryther, durant le conflit mettant en cause une autre partie aux Etats-Unis.

En ce qui concerne la demande de redélivrance 502 373 du brevet 1 171 117, la Commission est convaincue qu'elle ne devrait pas être acceptée. Selon la Commission, la présence dans une seconde demande d'une revendication unique de portée étendue qui a été tirée d'une première demande, lorsque cette seconde demande ne contient aucune revendication d'un élément revendiqué dans la première demande, ne permet pas d'accorder l'état divisionnaire à la deuxième demande. La présence d'une revendication de large portée dans la seconde demande, par sa formulation, vise et couvre l'élément revendiqué dans la première demande, et si elle est émise plus tard, elle contribue à prolonger la durée du premier brevet délivré. La Commission note qu'une telle situation contrevient à l'article 46 de la Loi sur les brevets qui

19

établit la durée des brevets et qu'elle transgresse l'intention de l'article 36(1) de la loi de n'accorder un brevet que pour une seule invention. La revendication unique du brevet 1 171 117 vise la combinaison des éléments qu'on retrouve dans le brevet 1 131 273, mais en des termes plus larges. Les revendications 14 à 54 de la demande 502 373 ne sont pas acceptables en ce qu'elles définissent de la matière qui n'a jamais été revendiquée dans le brevet 1 171 117 ni dans la demande originale qui a mené à la délivrance du brevet 1 131 273, et en ce qu'elles sont formulées dans les termes établis par l'avocat de Wahpeton, durant le conflit aux Etats-Unis. En outre, les revendications 1 à 13 de la demande 502 373 ne peuvent être incluses, car elles sont identiques aux revendications 1 à 13 de la demande 446 291 et elles ont mené uniquement à la délivrance du brevet 1 131 273.

La Commission note avec intérêt la décision qui a été rendue dans le cas du brevet canadien 1 101 917, à laquelle le demandeur a fait référence

et qu'on retrouve dans le bulletin # 85 publié par l'Institut canadien des brevets et marques.

A la Partie 6 de la pétition de redélivrance de ce brevet, il est énoncé:

QUE ledit brevet 1 000 185 est aussi jugé défectueux. Selon les faits énoncés ci-dessus au paragraphe 5, votre pétitionnaire croit que le brevet 1 000 185 est défectueux de deux façons. Il est évident que si on avait accordé toute l'attention nécessaire à la poursuite de la demande 183 360, alors la demande 233 639 qui a mené à la délivrance du brevet 1 000 185 n'aurait jamais été déposée et n'aurait jamais été acceptée.

En outre, si la demande faite dans la présente pétition de redélivrance du brevet 985 619 est acceptée soit pour les raisons citées aux alinéas 3(a)(i) et (ii) ci-dessus soit intégralement, alors le droit du pétitionnaire à un monopole séparé dans le brevet 1 000 185 pour l'usage exclusif auquel est destiné l'appareil divulgué et revendiqué dans la redélivrance du brevet 985 619 est discutable. Le pétitionnaire croit qu'il peut alors y avoir deux brevets étant donné que ces deux groupes de revendications ne devraient ni ne pourraient exister dans des brevets portant des dates différentes. Sans aucune intention de tromper ou de frauder le public, le pétitionnaire croit qu'il aura obtenu la protection d'une seule invention par ces deux brevets pour une période supérieure à la période de 17 ans prescrite dans l'article 48 de la Loi sur les brevets. Le pétitionnaire croit que vous pouvez accepter simultanément l'abandon de deux brevets, même s'il veut obtenir la redélivrance d'un seul de ces brevets.

Le demandeur fait remarquer qu'il a abandonné deux brevets canadiens pour obtenir la délivrance de ce brevet. Comme il l'indique dans cette

pétition, il est d'avis que les deux groupes de revendications contenues dans ces brevets ne devraient pas être présentées dans des brevets séparés, car elles auraient permis d'obtenir la protection d'une seule invention pendant une période supérieure à la période de 17 ans prescrite dans la loi.

Dans le cas qui nous occupe, les circonstances de la poursuite précédente et les preuves soumises établissent une situation différente de celle qu'on retrouve dans la poursuite du brevet 1 101 917. Il y a peut-être une similarité dans le fait que les brevets du demandeur offrent une période de protection supérieure à 17 ans pour une seule invention, mais après révision, la Commission est convaincue que la redélivrance de l'un ou l'autre des brevets du demandeur n'est pas acceptable. La Commission note que les dispositions de l'article 47 de la loi sur la redélivrance des brevets permettent qu'un nouveau brevet consistant en une version modifiée acceptable du brevet original peut

être délivré, mais que le but de la redélivrance n'est pas d'abandonner le brevet original sans le remplacer par une version modifiée acceptable. L'article 47 se lit ainsi:

(1) Lorsqu'un brevet est jugé défectueux ou inopérant à cause d'une description et spécification insuffisante, ou parce que le breveté a revendiqué plus ou moins qu'il n'avait droit de revendiquer à titre d'invention nouvelle, mais qu'il apparaît en même temps que l'erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper, le commissaire peut, si le breveté abandonne ce brevet dans un délai de quatre ans à compter de la date du brevet, et après acquittement d'une taxe réglementaire additionnelle, faire délivrer au breveté un nouveau brevet, conforme à une description et spécification rectifiée par le breveté, pour la même invention et pour la partie restant alors à courir de la période pour laquelle le brevet original a été accordé.

(2) Un tel abandon ne prend effet qu'au moment de la délivrance du nouveau brevet, et ce nouveau brevet, ainsi que la description et spécification rectifiée, a le même effet en droit, dans l'instruction de toute action engagée par la suite pour tout motif survenu subséquemment, que si cette description et spécification rectifiée avait été originalement déposée dans sa forme corrigée, avant la délivrance du brevet original. Dans la mesure où les revendications du brevet original et du brevet redélivré sont identiques, un tel abandon n'atteint aucune instance pendante au moment de la redélivrance, ni n'annule aucun motif d'instance alors existant, et le brevet redélivré, dans la mesure où ses revendications sont identiques à celles du brevet original, constitue une continuation du brevet original et est maintenu en vigueur sans interruption depuis la date du brevet original.

(3) Le commissaire peut accueillir des demandes distinctes et faire délivrer des brevets pour des éléments distincts et séparés de l'invention brevetée, sur versement de la taxe à payer pour la redélivrance de chacun de ces brevets redélivrés. S.R., ch. P-4, art. 50.

La Commission estime que les arguments du demandeur à propos de l'adjonction des inventeurs ne sont pas utiles. Comme il est noté dans le Manuel des pratiques du Bureau des Brevets, à l'article 14.08(f), l'adjonction d'inventeurs n'est pas une raison justifiant une redélivrance. De toute façon, la Commission est convaincue, à la lumière des facteurs liés à l'action délibérée du demandeur pour obtenir un brevet.

En résumé, la Commission recommande que les demandes 446 291 et 502 373 visant la redélivrance des brevets 1 131 273 et 1 171 117 respectivement soient rejetées.

M.G. Brown
Président intérimaire

Commission d'appel des brevets

Je suis d'accord avec les conclusions et recommandations de la Commission d'appel des brevets. En conséquence, je refuse d'accepter les pétitions de redélivrance des brevets 1 131 273 et 1 171 117 présentées respectivement dans les demandes 446 291 et 502 373. Le demandeur dispose de six mois pour interjeter appel de ma décision en vertu des dispositions de l'article 42 de la Loi sur les brevets.

J.H.A. Gariépy
Commissaire des brevets

Fait le 21 décembre 1989
Hull (Québec)

Dennison Associates
133, rue Richmond Ouest
Toronto (Ontario)
M5H 2L7