

BUREAU CANADIEN DES BREVETS

DÉCISION DU COMMISSAIRE DES BREVETS

La demande de brevet n° 615 585 ayant été rejetée en application du par. 47(2) des Règles sur les brevets, le demandeur a demandé la révision de la décision finale de l'examineur, qui a été étudiée par la Commission d'appel des brevets et le commissaire des brevets. Les conclusions de la Commission et la décision du commissaire se trouvent ci-après.

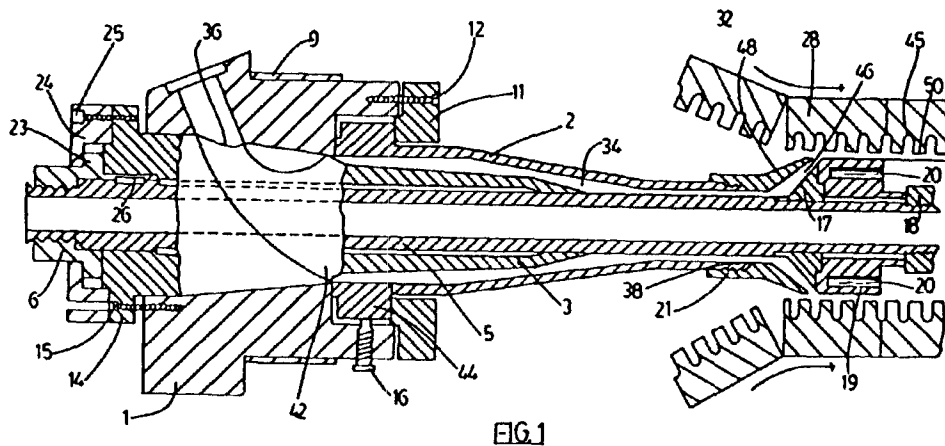
Agent du demandeur

Jane Parsons  
Bureau 706  
45, avenue Eglinton Est  
Toronto (Ontario)  
M4P 1A2

La demande de brevet n° 615 585 (classe 18-741) a été déposée le 28 décembre 1989 au nom de Manfred A. A. Lupke, pour une invention intitulée "Filière à extrusion pour tubes de plastique à nervures externes." Il s'agit d'une demande de redélivrance du brevet canadien n° 1 258 156, qui a été délivré le 8 août 1989. La présente décision fait suite à la requête du demandeur pour que le commissaire des brevets révise la décision finale de l'examineur du 19 mars 1991. Une audition devant la Commission d'appel des brevets, composée de M. Frank Adams, président, de M. Murray Wilson, membre, et de M. Tom Virany, membre, a eu lieu le 22 janvier 1992. Mme Jane Parsons représentait le demandeur lors de l'audience.

La demande de redélivrance porte sur une filière à extrusion pour tubes de plastique sans joints à nervures annulaires externes. La filière comprend une buse allongée à l'intérieur de laquelle se trouve un mandrin creux qui sert à définir un orifice d'extrusion annulaire. Une partie de l'orifice est conique et l'angle du cône est supérieur à 45° par rapport à l'axe longitudinal de la buse pour faire en sorte que les cavités du moule qui servent à former les nervures annulaires soient bien remplies de matière extrudée.

La Figure 1 de la demande illustre la filière à extrusion du demandeur.



La filière à extrusion du demandeur est formée d'une buse d'extrusion allongée 2 qui est placée sur un plan coaxial autour d'un mandrin allongé 3 pour définir un canal annulaire 34. L'extrémité en aval de la buse d'extrusion allongée comporte un élément en forme d'entonnoir 46 qui forme un canal de sortie divergent 48 avec le mandrin de sortie 17. Le produit d'extrusion entre dans la filière, est poussé à travers le canal annulaire et le canal de sortie et entre dans le moule mobile 32 qui est formé de deux transporteurs de blocs de moules concourants 28 qui se rejoignent pour former un moule tunnel. Le canal de sortie est généralement conique et la génératrice du cône forme un angle de plus de 45° par rapport à l'axe longitudinal du mandrin de sortie.

Dans la partie 3 de la demande de redélivrance, le demandeur déclare que la description et spécification de son brevet est insuffisante en ce sens que le libellé de la divulgation et des revendications contient des erreurs et des ambiguïtés qui cachent le sens des revendications et de certaines parties de la divulgation. Plus précisément, le demandeur a déclaré ce qui suit :

".... la première revendication du brevet n° 1 258 156 comprenait les restrictions suivantes : une tête d'extrusion à orifice central avec ouverture latérale pour recevoir un produit d'extrusion en matière thermoplastique sous pression.

Cette restriction vise l'entrée du produit d'extrusion qui se fait latéralement dans la tête d'extrusion en amont de la buse. La demande se voulait générale en ce qui concerne la disposition de la tête d'extrusion et de la filière d'extrusion, l'invention se trouvant dans l'angle de sortie de la buse d'extrusion. Cette restriction vise l'orientation de l'entrée de produit d'extrusion, c'est-à-dire, une entrée latérale, tandis que l'invention exposée dans le brevet et envisagée par l'inventeur peut être utilisée avec toutes les dispositions conventionnelles y compris l'entrée axiale et latérale.

De plus, les revendications se limitaient à une filière à extrusion tandis qu'il est très clair que tout l'appareil de production de tubes est envisagé avec ou sans le moule tunnel et le bouchon de lissage pour la paroi interne.

La description des dessins est trop brève et insuffisamment explicative, et elle induit peut-être en erreur en raison des ambiguïtés involontaires introduites par le dessinateur inexpérimenté pour qui l'anglais est une langue seconde.

En particulier, la divulgation est contradictoire, car elle indique à la page 3 que c'est l'invention au complet qui est illustrée dans le dessin, tandis qu'à la page 6 elle mentionne qu'il ne s'agit que d'un exemple de réalisation."

Dans la partie 4 de la demande, le demandeur décrit comment l'erreur s'est produite. L'inventeur a fait état de l'invention à M. Fishgal, qu'il avait engagé pour l'aider à obtenir les brevets. On constate que M. Fishgal est désigné sous le nom de M. Seymor Fishgal à certains endroits tandis qu'il est identifié ailleurs sous celui de M. Seymon Fishgal. Monsieur Fishgal n'était pas un agent de brevets enregistré, mais il avait une certaine connaissance des questions concernant les brevets. Étant donné que la langue maternelle de l'inventeur est l'allemand et que celle de M. Fishgal est le russe, ni l'un ni l'autre n'a pu se rendre compte que la première revendication contenait au moins une restriction qui n'était pas essentielle à la définition de l'invention.

La partie 5 de la demande présente comme suit les faits qui ont entraîné le dépôt d'une demande de redélivrance :

En août 1988, l'inventeur a abandonné la pratique consistant à recourir aux services d'aides non qualifiés (sic) en matière de brevet. A mesure que se posaient des questions de fond concernant les cas en suspens, ces affaires étaient confiés à un agent de brevets enregistré. Toutefois, aucune question de fond n'a été soulevée en ce qui concerne la demande de brevet canadien, qui a été délivré sous le numéro de brevet 1 258 156. La taxe finale a été acquittée, lorsqu'elle était exigible. Une fois la demande canadienne acceptée et la taxe finale payée, l'inventeur s'est rendu compte de l'existence d'un concurrent qui, selon lui, offrait une filière à extrusion similaire à son invention. L'inventeur a consulté Jane Parsons, agent de brevets enregistré de la firme Blake, Cassels & Graydon. C'est alors que l'inventeur s'est rendu compte de l'insertion non intentionnelle de la restriction relative à l'ouverture latérale, qui ne fait pas partie de son invention.

Le 19 mars 1991, l'examineur a rendu sa décision finale refusant la demande de redélivrance parce que 1) le brevet original n'est ni défectueux ni inopérant; 2) il n'y avait ni inadvertance, accident ou méprise; 3) le demandeur n'a pas réussi à prouver qu'il comptait revendiquer la paternité de l'invention qu'il revendique maintenant dans la demande de redélivrance; et 4) l'invention faisant actuellement l'objet d'une revendication

n'est pas décrite dans le brevet original. Voici ce qu'il a déclaré :

Le brevet n° 1 258 156 n'est pas inopérant étant donné que le dispositif fonctionnera de la manière dont il a été décrit et revendiqué. En outre, le demandeur n'invoque pas le caractère inopérant comme motif de redélivrance.

Le demandeur prétend que le brevet est défectueux en raison de l'insuffisance du libellé de la divulgation et des revendications. L'insuffisance du libellé est la restriction contenue dans la première revendication (et dans toutes les autres revendications) à savoir [TRADUCTION] "une tête d'extrusion à orifice central avec ouverture latérale pour recevoir un produit d'extrusion en matière thermoplastique sous pression."

L'"insuffisance de la description ou spécification" se limite à l'insuffisance provoquée par l'inadvertance, par un accident ou par une méprise en décrivant ou en spécifiant dans le brevet original l'invention à l'égard de laquelle le demandeur voulait par conséquent réclamer une protection. La loi ne prévoit pas qu'un inventeur ait omis de revendiquer une protection à l'égard de quelque chose qu'il a inventé, mais n'a pas réussi à décrire ni à spécifier convenablement, parce qu'il ne savait ni ne croyait que ce qu'il avait fait constituait une invention selon le droit des brevets et, par conséquent, n'a pas l'intention de le décrire ni de le spécifier ou de le revendiquer dans son brevet original. Le brevet original ne peut être jugé défectueux s'il a satisfait de façon évidente et entière l'objectif poursuivi par le demandeur - c'est à dire lorsque l'invention à l'égard de laquelle il comptait obtenir une protection est décrite et spécifiée de façon tout-à-fait certaine et suffisante. Par conséquent, le brevet n'est pas défectueux.

De plus, selon le par. 47(1) de la Loi sur les brevets, il doit y avoir "inadvertance, accident ou méprise". Nous soutenons qu'il n'y a pas eu inadvertance, accident ou méprise.

En ce qui concerne la partie 4 de la pétition, le demandeur a retenu les services de M. Seymon Fishgal pour préparer une demande de brevet, en sachant parfaitement que M. Seymon Fishgal n'était pas un agent de brevets enregistré. L'embauche de M. Fishgal peut ne pas avoir été une bonne décision, mais elle a eu lieu de façon délibérée et non par inadvertance, accident ou méprise.

Au mois d'août 1988, bien avant la délivrance du brevet canadien n° 1 258 156 (le 8 août 1989), le demandeur a fait appel aux services d'un agent de brevets enregistré et [TRADUCTION] "aucune question de fond n'a été soulevée à propos de la demande de brevet canadien". Le demandeur, qui avait alors un agent enregistré, était donc satisfait de la description de la demande et ne s'est pas opposé à ce qu'on la présente en vue de la délivrance d'un brevet.

Après l'acceptation de la demande et l'acquiescement de la taxe finale, (la date exacte n'est pas claire), le demandeur s'est rendu compte de l'existence d'un concurrent. A ce moment-là, il s'est rendu compte de la restriction relative à l'ouverture latérale, qui figure dans toutes les revendications du brevet original et, par conséquent, de la restriction concernant l'invention. D'après ce qui précède, il est clair que le demandeur ne s'est rendu compte de la restriction relative à l'invention dont fait état le brevet original qu'à la suite de l'apparition d'un concurrent, après qu'il eut acquitté la taxe finale, et le demandeur ne comptait pas, avant l'apparition du concurrent, présenter des revendications sans la restriction contenue dans le brevet original.

En réponse à la décision finale rendue par l'examinateur, le demandeur a examiné chacun des 4 motifs que l'examinateur a fait valoir pour refuser la demande de redélivrance. Voici un extrait de ce que le demandeur a déclaré :

LE PREMIER MOTIF DE REJET

Le demandeur est d'avis que le brevet n° 1 258 156 est défectueux et, par conséquent, peut être inopérant pour les fins auxquelles il était destiné, en raison surtout du fait que, par erreur, il a revendiqué moins de ce qu'il pouvait revendiquer et que la description est insuffisante.

Le brevet passe pour défectueux en ce sens que les revendications sont formulées textuellement, ce qui fait que l'invention ne s'applique qu'à un type bien précis de filière à extrusion plutôt qu'au type général que visait l'invention.

Il y a conflit entre la divulgation du brevet n° 1 258 156 et les revendications de ce brevet, en ce sens que la divulgation porte sur l'équipement d'un appareil général comme celui qui est connu et décrit par exemple dans les brevets américains n° 3 891 007, 3 998 579 et 4 365 948, au moyen d'une buse d'extrusion inventive.

LE DEUXIÈME MOTIF DE REJET

L'examineur déclare qu'il n'y a pas eu d'inadvertance, d'accident ni de méprise. Au contraire, le dépôt et l'étude de la demande contiennent plus d'une inadvertance, d'une méprise et peut-être également d'un accident de cette nature. L'examineur prétend que la décision d'engager M. Fishgal n'a peut-être pas été bonne, mais qu'elle a été prise de manière délibérée et non pas par inadvertance, accident ou méprise....

Comme inventeur prolifique, le demandeur souhaitait employer un agent de brevets plutôt que verser des honoraires à un agent de brevet d'une firme étrangère. Lorsqu'il a interrogé des candidats éventuels pour le poste, il a été informé par M. Fishgal que le statut de ce dernier n'était pas important. Le demandeur a engagé M. Fishgal et, ce faisant, il a commis une erreur. Cette méprise semble être une question de fait plutôt que d'opinion. Par la suite, plusieurs erreurs ont été commises ou plusieurs méprises se sont produites ...

Pendant que M. Fishgal travaillait pour le demandeur, ce dernier signait - au moins - ordinairement les communications destinées au Bureau des brevets. Néanmoins, compte tenu des prétentions de M. Fishgal u sujet de sa propre compétence et compte tenu du crédit qu'y apportait le demandeur, M. Fishgal se trouvait sans doute dans la situation d'un avocat de brevet. Ainsi, les fautes qu'il a commises ont contribué aux défauts trouvés dans le brevet n° 1 258 156, en plus des erreurs personnelles faites par le demandeur.

LE TROISIÈME MOTIF DE REJET

L'examineur fonde son opinion que le demandeur n'avait pas l'intention de revendiquer l'invention de façon plus étendue sur le fait que l'erreur n'a été découverte qu'au moment où on a constaté le présence d'un concurrent sur le marché. Le moment où l'erreur a été relevée n'a aucun rapport avec le fait qu'une erreur ait été commise. Le demandeur a présenté une preuve sous la forme d'un affidavit en langue allemande à propos de ses intentions lorsqu'il a chargé M. Fishgal de déposer une demande de brevet. Les déclarations du demandeur sont corroborées par la divulgation elle-même qui, contrairement aux prétentions de l'examineur, définit l'invention d'une manière très large. Par exemple, la divulgation fait état des défauts des filières connues qui sont décrites

dans les brevets américains n° 3 891 007, 3 998 579 et 4 365 948. Ces brevets ont déjà été débattus et nous réaffirmons que l'un d'eux ne mentionne pas l'orientation de l'entrée du produit d'extrusion dans la filière, le deuxième utilise à la fois une entrée latérale et une entrée en ligne, tandis que le troisième mentionne une entrée en ligne.

LE QUATRIÈME MOTIF DE REJET

... appareil sans alimentation latérale du produit d'extrusion dans la filière a été décrit, en ce que le mémoire descriptif affirme que l'invention remédie aux défauts des brevets américains précités. De plus, au cours de l'étude du brevet américain correspondant (no 4 712 993) aux États-Unis, l'examineur a accepté qu'on présente une revendication illimitée à l'égard de la nature de l'entrée dans la filière. Par conséquent, l'examineur américain était clairement d'avis que la quatrième revendication était fondée.

La Commission d'appel des brevets doit décider si la demande de redélivrance du brevet n° 615 585 et la preuve déposée révèlent ou non des motifs acceptables pour redélivrer le brevet en vertu de l'article 47 de la Loi sur les brevets.

Le premier motif de rejet de l'examineur

Un principe bien établi veut que la mention, dans le par. 47(1) d'un brevet qui est "jugé défectueux ou inopérant" ne signifie pas que l'invention protégée par le brevet doit être défectueuse ou inopérante. Si l'invention était inopérante, le brevet serait invalide faute d'utilité. C'est plutôt le brevet lui-même qui est défectueux ou inopérant. Ce principe a été formulé par M. le juge Martland, à la p. 615 de l'arrêt *Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft c. The Commissioner of Patents*, [1966] R.C.S. 604 :

L'article 50 (actuellement l'article 47) vise un brevet défectueux ou inopérant. A mon avis, cette disposition envisage l'existence d'un brevet valide qui a besoin d'être redélivré pour devenir entièrement efficace et opérant.



Nous croyons que le demandeur a déposé suffisamment de preuves pour indiquer que son brevet original est défectueux parce que les revendications se limitent à un type spécifique d'extrudeuse avec entrée latérale tandis qu'il voulait revendiquer un dispositif qui pouvait être utilisé avec des extrudeuses ayant différents types d'entrées. La filière à extrusion est la partie du dispositif dans laquelle les caractéristiques inventives se trouvent et elle n'est pas adaptée tout particulièrement pour fonctionner avec une extrudeuse à alimentation latérale.

Le demandeur a déclaré que son entreprise fabrique des filières pour tous les types d'extrudeuses. Il est donc évident que le brevet original était défectueux, parce que le breveté avait limité les revendications au point de revendiquer moins qu'il n'en avait le droit.

Le deuxième motif de rejet de l'examineur

Le demandeur a soutenu que deux erreurs ont été commises durant l'étude de la demande originale de brevet.

L'embauche de M. Fishgal pour faire le travail du demandeur en vue de l'obtention du brevet constituait la première erreur. Monsieur Fishgal n'était pas un agent de brevets et sa langue maternelle n'était pas l'anglais. Ces deux faits nous obligent à admettre que c'était peut-être là une erreur, mais nous ne croyons pas qu'il s'agisse du genre d'erreur dont fait état l'article 47 de la Loi sur les brevets et, par conséquent, cela n'a aucun rapport avec la situation.

La deuxième erreur était l'insertion du mot "latéral" dans les revendications. Cela semble avoir constitué une véritable erreur et la preuve que constitue le brevet américain correspondant du demandeur indiquerait que celui-ci n'avait pas l'intention de se limiter à des extrudeuses à alimentation latérale.

Par conséquent, nous partageons l'opinion du demandeur selon laquelle l'insertion du mot "latéral" était une erreur qui a été commise sans intention dolosive ou trompeuse. Il n'y a pas eu de discussion du type d'entrée durant l'examen du brevet original et le type d'entrée ne semble pas avoir été un facteur important dans la décision sur la brevetabilité.

Le demandeur a décrit les faits qui se sont produits au moment de l'étude de la demande originale. Il y a eu des changements dans le personnel, des problèmes linguistiques et un manque de compréhension des difficultés du système des brevets. Ces facteurs pourraient expliquer l'insertion du mot "latéral" que le demandeur aimerait maintenant radier.

#### Le troisième motif de rejet de l'examinateur

Le demandeur a déclaré que son entreprise fabrique du matériel qui sert à la fois à des extrudeuses à alimentation latérale et à des extrudeuses à alimentation axiale. L'état antérieur de la technique indiqué par le demandeur dans la divulgation porte sur ces deux types d'extrudeuses à la fois. Il ne semble y avoir aucune raison pour que le demandeur ait voulu limiter son invention aux extrudeuses à alimentation latérale, et il ne semble exister aucune raison technique non plus qui empêche que l'invention puisse s'appliquer à d'autres types d'extrudeuses. Nous croyons donc que le demandeur ne voulait exclure aucun type particulier d'extrudeuse.

#### Le quatrième motif de rejet de l'examinateur

L'étude de l'état antérieur de la technique que le demandeur a incluse dans la divulgation du brevet original semble indiquer qu'il est possible d'appuyer la demande initiale de revendication visant une extrudeuse de type général plutôt que l'extrudeuse à alimentation latérale revendiquée dans le brevet original. Les brevets américains que le demandeur a indiqués dans la divulgation du brevet original servent à la fabrication de tubes de plastique à nervures externes, c'est à dire le produit qui est fabriqué par l'appareil divulgué et revendiqué dans la présente demande. Ces brevets antérieurs indiquent que ce genre de tube peut être produit par des extrudeuses dotées de l'un ou l'autre type d'alimentation. Le demandeur déclare dans la demande initiale que ce dispositif constitue une amélioration par rapport à ces dispositifs-là. Il s'agit donc d'une amélioration sur les extrudeuses à alimentation latérale ou axiale.

Compte tenu de ce qui précède, la Commission est d'avis que le brevet original est défectueux ou inopérant en raison de l'insertion du mot "latéral" et que l'erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise.

Par conséquent, nous recommandons que le rejet de la demande de redélivrance de brevet n° 615 585 soit annulé et que la demande soit renvoyée à l'examinateur en vue de la poursuite des procédures.

---

F.H. Adams  
Président  
Commission d'appel des brevets

---

M. Wilson  
Membre

---

T. Virany  
Membre

Je souscris aux conclusions et à la recommandation de la Commission d'appel des brevets. Le demande de redélivrance répond aux conditions de l'article 47 de la Loi sur les brevets. Par conséquent, je renvoie la demande à l'examineur pour qu'il poursuive les procédures.

M. Leesti  
Commissaire des brevets

Fait à Hull (Québec)  
ce 29<sup>e</sup> jour d'octobre 1992