

BUREAU DES BREVETS DU CANADA

DÉCISION DU COMMISSAIRE DES BREVETS

La demande de brevet n° 524 633 ayant été tenue pour abandonnée aux termes du paragraphe 30(1) de la *Loi sur les brevets*, le demandeur a demandé que le Commissaire des brevets révise cette décision. La Commission d'appel des brevets et le Commissaire des brevets ont donc examiné l'état de la demande. Les constatations de la Commission et la décision du Commissaire sont les suivantes:

Agent du demandeur

Fetherstonhaugh & Co.,  
55 chemin Metcalfe, pièce 900,  
Ottawa, (Ontario)  
K1P 5Y6

La présente décision fait suite à la requête formulée par le demandeur auprès du Commissaire des brevets pour que celui-ci examine l'état de la demande n° 524 633, classe 167-227, déposée le 5 décembre 1986 et cédée à Ciba-Geigy AG, qui a été tenue pour abandonnée pour défaut du demandeur de rétablir la demande dans le délai fixé par le paragraphe 73(2) de la Loi sur les brevets. La demande concerne un COMPOSÉ DE DEXTROMETHORPHANE À LIBÉRATION PROLONGÉE PAR RÉSINE, dont les inventeurs sont Franz X. Fischer et Satish C. Khanna.

L'examineur chargé de la demande a accepté celle-ci le 25 avril 1990 et a envoyé un avis d'acceptation le 19 juin 1990. Le demandeur n'a pas acquitté la taxe finale qu'il devait payer avant le 19 décembre 1990 et la demande a été frappée de déchéance conformément au paragraphe 73(1) de la Loi. Le demandeur n'a pas rétabli la demande dans le délai prévu par le paragraphe 73(2) de la Loi, qui expirait le 19 juin 1991, et, le 2 mars 1992, le Bureau a écrit au demandeur pour lui faire savoir que la demande était tenue pour abandonnée à compter du 19 décembre 1990. Le 31 mars 1992, après avoir reçu l'avis de déchéance, le demandeur a écrit pour demander le rétablissement de la demande et a fourni une attestation émanant de M. Patrick K. Sloan, le Directeur administratif de l'agent du demandeur, dans laquelle celui-ci expliquait qu'il n'avait pas versé la taxe finale et ni rétabli la demande dans les délais prévus parce qu'il avait mal compris les instructions que lui avait données le demandeur.

Le 24 avril 1992, le demandeur a présenté une lettre supplémentaire à laquelle il avait joint la taxe finale ainsi que la taxe de rétablissement, soit une somme de 1 100,00 \$, et, le 15 juin 1992, le demandeur a présenté un exposé du droit et des faits dans lequel il présentait sa position dans cette affaire. Le 26 mai 1993 a été tenue, à la requête du demandeur, une audition à laquelle étaient présents MM. J. Bochnovic et D. Hill, représentants du demandeur, ainsi que des membres de la Commission, soit MM. F.H. Adams, président, Howarth et Wilson, membres. Au cours de cette audition a également été entendue une affaire de même nature dans laquelle le demandeur était représenté par M. D. Watson, du cabinet Gowling Strathy & Henderson.

Cette décision concerne la procédure du Bureau des brevets en matière de déchéance et non pas le fond de la demande. Aux termes du paragraphe 73(1) de la Loi, le demandeur dispose, à partir de la date de l'avis d'acceptation, d'un délai de six mois pour verser la taxe finale. Si le demandeur n'acquiesce pas la taxe finale dans le délai prévu, la demande est alors frappée de déchéance et le demandeur dispose d'un autre délai de six mois, conformément aux dispositions du paragraphe 73(2), pour rétablir la demande en acquittant la taxe de rétablissement en plus de la taxe finale initiale. Lorsque le demandeur ne rétablit pas la demande dans le délai prévu, le Bureau a pour pratique habituelle de tenir la demande pour abandonnée et d'accorder au demandeur une période de douze mois à compter de la date d'abandon de la demande pour rétablir sa demande aux termes de

l'article 30 de la Loi, c.-à-d., le demandeur peut représenter sa demande dans les six mois qui suivent l'expiration du délai accordé pour son rétablissement. La question soumise à la Commission est celle de savoir s'il convient de modifier la date à laquelle la demande a été tenue pour abandonnée, telle que fixée selon la politique habituelle du Bureau.

Dans cette affaire, la demande a été frappée de déchéance et n'a pas été rétablie; ce n'est qu'après que le demandeur ait appris que la demande avait été tenue pour abandonnée que ce dernier a pris des mesures pour représenter la demande. Le 19 décembre 1990, la demande a été tenue pour abandonnée et, conformément à la politique en vigueur actuellement, le demandeur avait jusqu'au 19 décembre 1991 pour la rétablir. Cependant, le demandeur n'ayant appris que la demande avait été tenue pour abandonnée qu'au début du mois de mars 1992, trop tardivement pour la rétablir selon le délai prévu au paragraphe 30(2) de la Loi, le demandeur voudrait que l'on fixe au 19 juin 1991 la date de l'abandon de la demande pour que la date limite de rétablissement soit reportée au 19 juin 1992.

La Commission a soigneusement examiné les arguments présentés oralement et par écrit par le demandeur et en est arrivé à la conclusion qu'il n'y avait pas lieu de modifier la date à laquelle la demande a été tenue pour abandonnée. La Commission recommande donc que la requête présentée par le demandeur pour que la date à laquelle la demande a été tenue pour abandonnée soit fixée au 19 juin 1991 au lieu du 19 décembre 1990 soit rejetée.

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

\_\_\_\_\_  
M. Howarth  
Membre  
Commission d'appel  
des brevets

\_\_\_\_\_  
H. Wilson  
Membre  
Commission d'appel  
des brevets

Je souscris à la recommandation de la Commission d'appel des brevets selon laquelle il y a lieu de rejeter la requête présentée par le demandeur pour que la date à laquelle la demande a été tenue pour abandonnée soit le 19 juin 1991 et non le 19 décembre 1990.

M. Leesti  
Commissaire des brevets

Fait à Hull (Québec)  
ce 15<sup>e</sup> jour de juillet 1993