

DEVANT LE BUREAU CANADIEN DES BREVETS

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

La demande de brevet numéro 592,357 ayant été rejetée, en vertu du paragraphe 47(2) des *Règles sur les brevets*, le demandeur a demandé que la décision finale de l'examineur soit révisée. Le rejet a donc été examiné par la Commission d'appel des brevets et par le commissaire aux brevets. Les conclusions de la Commission et la décision du commissaire portent :

Mandataire du demandeur

Sim & McBurney
Local 701,
330, avenue University
Toronto (Ontario)
M5G 1R7

La présente décision porte sur la requête du demandeur sollicitant que soit révisée par le commissaire aux brevets la décision finale rendue par l'examineur à l'égard de la demande de brevet numéro 592,357 (catégorie 182-9) déposée le 28 février 1989 par le demandeur et inventeur Ernst F. Hark relativement à une invention intitulée [TRADUCTION] «Méthode améliorée de filtrage de l'eau». L'examineur responsable a rendu la décision finale le 27 novembre 1992 portant refus de la demande en vertu du paragraphe 27(2) de la *Loi sur les brevets*. Le demandeur a produit une réponse écrite le 26 mai 1993 et demandé que la décision soit révisée par le commissaire aux brevets.

La demande de brevet porte sur un procédé et un dispositif de traitement de l'eau à partir de l'approvisionnement en eau des villes. Cela suppose diverses étapes, y compris le préfiltrage, le filtrage par charbon activé, le filtrage par dispositif secondaire de même qu'une étape d'osmose inversée double. Le but visé par le demandeur est de produire une eau d'une extrême pureté, de l'ordre de 16 mégohms-cm³ ou plus.

Le demandeur avait aussi déposé une demande de brevet couvrant des objets identiques aux États-Unis le 21 décembre 1987, laquelle a entraîné la délivrance du brevet américain n° 4,808,287, le 28 février 1989. Comme la date du 28 février 1989 est la même que la date du dépôt de la demande au Canada, l'examineur a rejeté la demande en invoquant le paragraphe 27(2) de la *Loi sur les brevets*, qui porte :

Un inventeur ou représentant légal d'un inventeur, qui a fait une demande de brevet au Canada pour une invention à l'égard de laquelle une demande de brevet a été faite dans tout autre pays par cet inventeur ou par son représentant légal avant le dépôt de sa demande au Canada, n'a pas le droit d'obtenir au Canada un brevet couvrant cette invention sauf si sa demande au Canada est déposée :

- a) soit avant la délivrance d'un brevet à cet inventeur ou à son représentant légal couvrant cette même invention dans tout autre pays;
- b) soit, si un brevet a été délivré dans un autre pays, dans un délai de douze mois à compter du dépôt de la première demande, par cet inventeur ou son représentant légal, d'un brevet pour cette invention dans tout autre pays.

L'examineur était d'avis que la demande de brevet n'avait pas été déposée au Canada avant la délivrance du brevet américain susmentionné, de sorte que l'alinéa 27(2)a) de la *Loi sur les brevets* constitue un empêchement à l'obtention d'un brevet au Canada. En adoptant cette position, l'examineur suit la politique établie par le Bureau des brevets dans le Recueil des pratiques du Bureau des brevets.

La Commission note que le Bureau des brevets a cherché à plusieurs occasions à résoudre la question du dépôt d'une demande de brevet canadien le même jour que la date de délivrance d'un brevet étranger. Dans une décision du commissaire aux brevets datée du 28 mai 1957, il fut décidé de ne pas s'opposer à la délivrance d'un brevet dont la demande avait été déposée au Canada le même jour que la date de

délivrance d'un brevet étranger correspondant. Cette décision n'était pas motivée, mais elle a infirmé les décisions antérieures rendues par le Commissaire le 24 juin 1954 et le 14 juin 1956. Telle fut dès lors la pratique du Bureau des brevets jusqu'en juillet 1989, lorsqu'une modification a été apportée au Recueil des pratiques du Bureau des brevets. La pratique a été changée à la suite d'une autre décision du Commissaire rendue en 1989 à l'égard d'une demande complémentaire qui avait été déposée le jour de la délivrance d'un brevet canadien à l'égard de la demande principale.

La Commission estime toutefois qu'une décision portant sur la délivrance de brevets à l'égard de demandes complémentaires n'est pas nécessairement concluante en la présente espèce, laquelle porte sur la date de délivrance d'un brevet dans un pays étranger, puisqu'il faut tenir compte des faits et des principes juridiques applicables dans le pays où le brevet a été délivré.

La Commission doit donc examiner la question de savoir si une demande de brevet canadien déposée à une date précise peut être considérée comme ayant été déposée avant la délivrance du brevet américain correspondant portant la même date, ou encore si l'on peut dire que la présente demande, déposée le 28 février 1989, a été déposée avant la délivrance du brevet américain correspondant indiquant le 28 février 1989 comme date de la délivrance.

La Commission a examiné les dispositions législatives américaines applicables à la délivrance d'un brevet, en particulier celles de 35 U.S.C. 154, qui portent sur le contenu et la durée d'un brevet, mais qui ne donnent aucune précision au sujet de la date de la délivrance. Les règles applicables aux brevets font bien mention d'une date, au paragraphe 1.315 intitulé [TRADUCTION] «Délivrance des brevets», en ces termes :

[TRADUCTION] Le brevet sera délivré ou posté le jour de sa date au procureur ou au mandataire...

Cela ne permet toutefois pas de clarifier la question en cause.

La Commission note qu'un ouvrage, rédigé au siècle dernier par Robinson et intitulé *The Law of Patents* (Boston : Little, Brown and Company 1890), établit le calcul de la durée d'un brevet américain qui n'était pas touchée par celle d'un brevet étranger antérieur, au paragraphe 625 du volume II du livre III, à la p. 263 :

[TRADUCTION] Dans le calcul du terme d'un brevet dont la durée n'est pas touchée par celle d'un brevet étranger, il faut exclure le jour de sa date, et tenir compte du fait qu'il expirera à la dernière heure du même jour et du même mois, dix-sept ans après sa délivrance.

Le demandeur a référé la Commission à une décision rendue par la Cour d'appel de circuit des États-Unis, septième circuit, dans l'affaire *Standard Oil Co. v. Commissioner of Internal Revenue* (1942), 129 F.(2d) 363. Cette affaire fiscale portait sur le calcul de l'allocation pour amortissement d'un brevet. Le brevet américain en question avait été délivré le 7 janvier 1913, tandis que la loi fiscale fédérale applicable était entrée en vigueur le 1^{er} mars 1913 (tous les calculs figurent à la page 373 du jugement). La Cour a accepté le fait qu'en 1930, il restait sept jours, au lieu de six, avant l'expiration du brevet. En outre, la cour a conclu qu'à compter du 1^{er} mars 1913 inclusivement, il restait 16 ans et 313 jours avant que le brevet n'arrive à terme. Le demandeur fait valoir que ce jugement appuie la prétention selon laquelle un brevet américain est délivré à la fin du jour correspondant à la date qui y est apposée.

À l'appui de cette prétention, le demandeur a aussi invoqué le chapitre 201.11 du *Manual of Patent Examining Procedure* publié par le bureau américain des brevets et des marques de commerce, qui définit la coïncidence de la façon suivante :

[TRADUCTION] Si la première demande entraîne la délivrance d'un brevet, il suffit que la deuxième demande soit en coïncidence avec elle si la deuxième demande est déposée à la même date...

Compte tenu de ce qui précède, la Commission accepte qu'un brevet des États-Unis qui porte la date du 28 février 1989 (un mardi) comme date de la délivrance a été délivré à la fin de ce jour, c'est-à-dire à minuit entre mardi et mercredi. Par conséquent, la demande de brevet canadien déposée par le demandeur le 28 février 1989 a été déposée avant la délivrance du brevet américain correspondant du demandeur, de sorte que l'alinéa 27(2)a) de la loi ne constitue pas un empêchement légal. La Commission recommande donc que soit infirmée la décision de rejeter la demande.

Michael Howarth
Membre de la
Commission d'appel des brevets

Murray Wilson
Membre de la
Commission d'appel des brevets

Je souscris aux conclusions et à la recommandation de la Commission et, par conséquent, je retire le rejet de la présente demande.

Peter J. Davies
Commissaire aux brevets (par intérim).

Fait à Hull (Québec)
ce 16 août 1995