

Commissioner=s Decision # 1333

Décision du Commissaire # 1333

TOPIC: L36, L51, L70

SUJET: L36, L51, L70

Patent No: 2,241,368

Brevet no: 2,241,368

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DU COMMISSAIRE

D. C. 1333

Brevet 2 241 368

Le breveté a produit une demande en vue d'obtenir la redélivrance d'un brevet concernant des améliorations apportées à des récepteurs de télévision fournissant des services interactifs aux utilisateurs. Le breveté a demandé une redélivrance au motif que le brevet original était défectueux ou inopérant du fait que des revendications supplémentaires concernant un autre mode de réalisation auraient dû en faire partie. La demande de redélivrance a été transmise à la Commission d'appel des brevets par le Conseil de redélivrance en raison de l'absence de preuve établissant que l'intention du breveté n'avait pas été réalisée par le brevet original.

La Commission d'appel des brevets, n'étant pas convaincue qu'une erreur, ayant eu pour conséquence d'empêcher le brevet original de réaliser l'intention du breveté, s'est produite, a recommandé que la demande de redélivrance soit rejetée.

Décision :

Le commissaire aux brevets s'est rallié à la recommandation de la Commission.

BUREAU CANADIEN DES BREVETS

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

Ayant été jugée non conforme au paragraphe 47(1) de la *Loi sur les brevets*, une demande de redélivrance du brevet n° 2 241 368 a été examinée par la Commission d'appel des brevets et le commissaire aux brevets. La recommandation de la Commission et la décision du commissaire suivent ci-dessous.

Agent de la demanderesse

Moffat & Co.
Box 2088
Station D
Ottawa (Ontario) K1P 5W3

Introduction

- [1] La présente décision porte sur l'examen des conclusions du Conseil de redélivrance relativement à une demande de redélivrance du brevet n° 2 241 368, intitulé * AMÉLIORATIONS POUR RÉCEPTEURS DE SIGNAUX DE TÉLÉVISION +. Le breveté est British Sky Broadcasting Limited, et les inventeurs sont C. Townsend, D. Holliday, R. Crossley, A. Webber, et N. James.
- [2] Le brevet porte de façon générale sur des améliorations à des récepteurs de télévision numériques offrant des services interactifs aux utilisateurs. Le récepteur est conçu pour générer une image interactive sur l'écran du téléviseur et, en fonction des manipulations de l'image interactive par l'utilisateur, établir une liaison de télécommunication avec un emplacement éloigné assurant ainsi une interaction en ligne entre la personne qui visionne et l'emplacement éloigné. Le magasinage en ligne par l'intermédiaire d'une chaîne de télévision est l'une des applications types de cette invention.
- [3] Comme il est mentionné ci-dessus, la demande de redélivrance a été examinée par le Conseil de redélivrance, un groupe formé d'examineurs principaux chargés de la première phase de l'examen des demandes de redélivrance et dont le mandat consiste à s'assurer que les demandes de redélivrance produites sont conformes aux dispositions sur la redélivrance énoncées à l'article 47 de la *Loi sur les brevets*. La présente décision porte uniquement sur cette première phase. Dans le cadre de la seconde phase - lorsqu'elle est enclenchée B un examinateur versé dans le domaine technique en cause examine la demande de redélivrance afin de s'assurer qu'elle satisfait également aux autres dispositions de la *Loi* et des *Règles*.

Historique de la demande

- [4] Le brevet original a été délivré le 17 août 2004, et la demande de redélivrance a été produite le 15 août 2008, à l'intérieur du délai prévu par la loi. Dans sa demande, le breveté fait valoir que le brevet original est défectueux ou inopérant du fait que le brevet revendique moins que ce que le breveté avait droit de revendiquer à titre d'invention nouvelle. La demande de redélivrance vise à inclure les nouvelles revendications 49 à 55.
- [5] Dans la première réponse qu'il a transmise au breveté (le 31 août 2009), le Conseil a indiqué que la demande de redélivrance n'était pas acceptable du fait qu'il n'existait pas de preuve objective de l'intention initiale du breveté de revendiquer l'objet visé par les revendications proposées et que, par conséquent, le brevet original ne pouvait être considéré comme défectueux.
- [6] Après avoir échangé plusieurs autres lettres avec le breveté, le Conseil, jugeant en être arrivé à une impasse, a déféré l'affaire à la Commission d'appel des brevets (CAB) et transmis un résumé des motifs en date du 21 décembre 2011 dans lequel il maintient que le brevet n'est pas défectueux. Le résumé des motifs a été transmis au breveté le 21 février 2012, et l'occasion a été offerte à ce dernier d'être entendu lors d'une audience.
- [7] Le 13 août 2012, le breveté a produit des observations écrites dans lesquelles il a confirmé sa participation à l'audience et présenté un résumé des questions demeurrées en suspens. Il a également produit un affidavit de son agent au Royaume-Uni, lequel avait joué un rôle prépondérant dans les démarches relatives au traitement de la demande de brevet canadien.
- [8] Une audience a été tenue le 10 septembre 2012 dans la salle d'audience de la CAB, à Gatineau (Québec), devant un comité formé de trois membres de la CAB (soussignés). Le breveté était

représenté par M. Kevin Carton du cabinet Moffat and Company d'Ottawa (Ontario). Des membres du Conseil de redélivrance étaient également présents.

Question

- [9] La principale question dont le comité est saisi consiste à déterminer si la présente demande de redélivrance satisfait aux exigences de l'article 47 de la *Loi sur les brevets* et, plus particulièrement, si le breveté avait initialement l'intention d'étendre la protection conférée par le brevet aux revendications 49 à 55 proposées.

Principes juridiques régissant la redélivrance

- [10] Les paragraphes 47(1) et 47(3) de la *Loi sur les brevets* sont particulièrement pertinents en l'espèce. Le paragraphe 47(1), qui énonce les conditions auxquelles un nouveau brevet peut être délivré, est ainsi libellé :

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.

- [11] Le paragraphe 47(3), qui énonce les conditions auxquelles de multiples demandes de redélivrance peuvent être produites relativement à des éléments distincts de l'invention brevetée, prévoit ce qui suit :

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.

[12] Dans *Re Demande de redélivrance par Leurdijk* (2009), Décision de la commissaire n° 1289 (ci-après appelée * D.C.1289 +), la CAB a passé en revue la jurisprudence ayant trait aux exigences relatives à la redélivrance en vertu du paragraphe 47(1). Comme il a été mentionné dans D.C.1289 et, par la suite, dans *Re Demande de redélivrance par Novozymes* (2009) (ci-après appelée * D.C.1297 +), la décision d'octroyer un nouveau brevet est à la discrétion du commissaire aux brevets; il doit cependant être établi que la demande satisfait à l'ensemble des exigences énoncées au paragraphe 47(1) de la *Loi* avant que ce pouvoir discrétionnaire puisse être exercé.

[13] L'examen de la jurisprudence citée dans D.C.1289 a mené à l'établissement des principes directeurs énoncés ci-dessous, que le Commissaire estime pertinents aux fins de l'examen d'une demande de redélivrance :

i.) Pour exercer son pouvoir discrétionnaire d'octroyer une redélivrance, le commissaire doit être convaincu que le brevet est défectueux ou inopérant et que la défectuosité (ou l'erreur pour reprendre le terme du paragraphe 47(1)) résulte d'une inadvertance, d'un accident ou d'une méprise.

ii.) La défectuosité doit se limiter à une description ou une spécification insuffisante ou au fait que le breveté a revendiqué plus ou moins qu'il n'avait droit de revendiquer à titre d'invention nouvelle.

iii.) Pour démontrer que le brevet est défectueux ou inopérant, il faut que la personne demandant la redélivrance établisse que le brevet délivré n'exprime pas l'intention originale du breveté.

iv.) Une preuve objective est nécessaire pour établir cette intention.

v.) L'invention revendiquée par voie de redélivrance doit trouver un appui dans le brevet original (c'est-à-dire que le brevet redélivré doit porter sur la même invention).

Analyse

La demande de redélivrance (Formule 1 de l'Annexe I des Règles sur les brevets) :

- [14] La première étape de l'examen d'une demande de redélivrance consiste à examiner les affirmations faites par le breveté dans la Formule 1 de l'Annexe I des *Règles sur les brevets* et, plus particulièrement, les parties 3, 4 et 5. À la partie 3 de la présente demande, le breveté présente le problème posé par le brevet original de la façon suivante :

[TRADUCTION] Les motifs pour lesquels le brevet est jugé défectueux ou inopérant sont les suivants. Le brevet revendique moins que ce que le breveté avait droit de revendiquer à titre d'invention nouvelle. Plus particulièrement, la demanderesse avait droit de revendiquer, à titre d'invention nouvelle, l'objet des revendications 49 à 55 tel que formulé dans les revendications de la demande annexée.

- [15] Le breveté affirme que le brevet est défectueux parce qu'il revendique moins que ce que le breveté entendait revendiquer. Il s'agit là d'une des déficiences qui peuvent être corrigées par voie de redélivrance. La partie 3 de la présente demande est donc acceptable. À la partie 4 du Formulaire 1, cependant, le breveté est tenu d'expliquer, d'une manière jugée satisfaisante par le commissaire, comment l'erreur à l'origine du caractère défectueux ou inopérant du brevet s'est produite. À la partie 4 de la présente demande, le breveté fournit les explications suivantes :

[TRADUCTION] L'erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper, dans les circonstances suivantes. Les nouvelles revendications 49 à 55 ont trait à de la matière couverte par le brevet américain n° 7 389 253 équivalent qui a été délivré le 17 juin 2008. Par conséquent, la demanderesse est certaine que si une modification appropriée avait été déposée au Bureau canadien des brevets au cours du traitement du brevet canadien n° 2 241 368, des revendications de la portée des revendications 49 à 55 auraient été protégées par brevet si elles avaient fait l'objet d'une demande complémentaire. En outre, les revendications 14 à 18, et 31 et 32 du brevet américain n° 7 389 253 qui correspondent aux revendications 49 à 55 soumises dans le cadre de la présente demande, n'ont aucun lien direct avec les revendications 1 à 64 du brevet canadien no 2 241 368 telles

qu'elles ont été déposées initialement et le défaut de déposer ces revendications ou des revendications de portée similaire au cours du traitement du brevet canadien no 2 241 368 résulte d'une erreur.

- [16] Le comité relève deux affirmations importantes à la partie 4. Premièrement, le breveté affirme que les revendications contenues dans la demande de redélivrance sont liées à celles du brevet américain n° 7 389 253 (ci-après appelé * brevet américain 253 +) qui a été délivré en juin 2008, soit bien après la date de délivrance du brevet canadien. Deuxièmement, le breveté affirme que si une modification avait été déposée au cours du traitement du brevet canadien, des revendications d'une portée similaire à celles des revendications visées par la demande de redélivrance [TRADUCTION] * auraient été protégées par brevet si elles avaient fait l'objet d'une demande complémentaire +. Le Comité estime que cette affirmation signifie que si les revendications ayant donné lieu à un brevet aux États-Unis (ou des revendications de portée similaire) avaient été soumises, à titre de modification, à l'examineur canadien, le bureau les aurait considérées comme formant une demande complémentaire dûment produite par le breveté, ce qui aurait permis d'étendre la protection conférée par le brevet à la portée des revendications 49 à 55 proposées.
- [17] Enfin, à la partie 5 de la Formule 1, le breveté explique comment il a pris connaissance de l'erreur. La date de la découverte de l'erreur a été jugée acceptable par le Conseil et n'est pas en cause dans le présent examen.

Correspondance entre le Conseil de redélivrance et le breveté

- [18] Le Conseil a jugé la demande de redélivrance non acceptable du fait que le breveté n'avait pas établi que le brevet était destiné à conférer une protection plus large que celle obtenue au moment de l'octroi du brevet. Le Conseil a également souligné que le breveté n'avait pas su expliquer pourquoi des revendications similaires aux revendications 49 à 55 n'avaient pas été déposées avant la date de délivrance du brevet canadien.
- [19] Au fil des diverses lettres échangées avec le Conseil, le breveté a raffiné son argumentation quant à la nature de l'erreur et à

la façon dont cette erreur avait donné lieu à un brevet défectueux. En résumé, le breveté a continué d'affirmer que l'existence de revendications similaires dans le brevet américain 253, bien que ce brevet ait été délivré après le brevet canadien, suffisait à confirmer l'intention initiale de revendiquer la matière supplémentaire. L'erreur a consisté à ne pas modifier la demande canadienne au cours de son traitement ou à ne pas déposer une demande complémentaire, ce qui, dans un cas comme dans l'autre, aurait permis au breveté d'obtenir une protection s'étendant à la portée des revendications 49 à 55 proposées. Le breveté a, en outre, postulé que les dispositions du paragraphe 47(3) de la *Loi sur les brevets* prévoyaient un mécanisme permettant de rectifier les erreurs survenues dans de telles circonstances. Le breveté a également présenté une version modifiée de la partie 4 de la Formule 1 dans laquelle il fournit de nouvelles explications concernant la façon dont l'erreur s'est produite.

Le résumé des motifs

[20] Le résumé des motifs expose les questions demeurées en suspens au regard de la position finale du breveté devant le Conseil. Il traite en premier lieu de la question des modifications que le breveté a proposé d'apporter à sa demande de redélivrance (Formule 1) :

[TRADUCTION]D'entrée de jeu, il convient de mentionner que la Formule 1 accompagnant la dernière lettre qui a été transmise n'est pas acceptable. Comme il a été souligné dans les lettres transmises par le Conseil de redélivrance, les parties 3 à 5 ne peuvent pas être modifiées, sauf pour corriger des erreurs typographiques évidentes. Les modifications que le breveté propose d'apporter à la partie 4 n'ont pas pour but de corriger des erreurs typographiques; il s'agit plutôt d'explications complètement nouvelles quant à la nature de l'erreur et à la façon dont l'erreur s'est produite. Bien que la Formule 1 modifiée ne puisse pas être

acceptée, les explications additionnelles en soi peuvent être, de sorte que le Conseil en a tenu compte.

[21] Le résumé des motifs comprend un résumé des circonstances de l'erreur, telles que le Conseil les a comprises :

[TRADUCTION]Lorsqu'elle a été déposée, la demande relative au présent brevet comprenait des revendications similaires B mais non identiques B aux revendications 49 à 55 proposées. Ces revendications originales ont toutefois été abandonnées (le 7 novembre 2003) à la suite d'une objection de l'examineur fondée sur l'absence d'unité (communiquée le 7 mai 2003). Le breveté affirme avoir eu l'intention de déposer, relativement à la demande de brevet, une demande complémentaire contenant des revendications de la portée des revendications 49 à 55 proposées, mais n'en avoir rien fait en raison d'une erreur survenue au sein du cabinet de l'agent du breveté au Royaume-Uni. Le breveté affirme également, à titre d'explication subsidiaire, que ce fut une erreur de ne pas inclure les revendications 49 à 55 (ou des revendications de portée similaire) dans le présent brevet avant qu'il ne soit délivré. Le breveté insiste sur le fait que les revendications 49 à 55 sont équivalentes à celles qui étaient incluses dans le brevet américain n° 7 389 253 au moment de la délivrance de ce dernier le 17 juin 2008.

[22]

Le résumé des motifs présente ensuite un exposé détaillé des raisons fondamentales pour lesquelles le Conseil estime que la demande de redélivrance n'est pas acceptable :

[TRADUCTION]Le breveté n'a pas établi que le brevet était censé revendiquer quoi que ce soit d'autre que ce qu'il revendiquait au moment où il a été délivré. Il importe de tenir compte de la preuve dans son ensemble (*Re Demande de redélivrance no 2 200 422 par Leurdijk* (2009), D.C.1289, para. 41 (CAB)) et, en espèce, il n'existe aucune preuve objective de nature à confirmer que l'intention du breveté était d'inclure les revendications 49 à 55 dans le brevet. En fait, le désir du breveté de déposer une demande complémentaire (comme il est mentionné ci-dessus) écarte la possibilité que ce dernier ait pu avoir l'intention de revendiquer autre chose dans ce brevet.

Bien que les revendications proposées soient semblables aux revendications 46 à 58 qui faisaient initialement partie de la demande de brevet, elles ne sont pas identiques. Quoiqu'il en soit, ces revendications ont été annulées après que l'examineur eut déterminé qu'elles manquaient d'unité. Le fait que le breveté ait volontairement annulé ces revendications en réponse à une demande de l'examineur est révélateur de l'absence d'intention d'inclure ces revendications dans le brevet (*Re Demande de redélivrance no 2 062 732 par (2009), D.C.1297, para. 25, 27 et 44 (CAB) [Novozymes]*).

Bien qu'il soit possible d'invoquer des revendications couvertes par des brevets étrangers équivalents pour démontrer l'intention de présenter des revendications conséquentes au Canada, ces revendications ne peuvent être invoquées que dans la mesure où elles ont été présentées au bureau des brevets étranger avant la délivrance du brevet canadien. Bien que les revendications couvertes par le brevet américain 253 soient très similaires aux revendications 49 à 55 proposées, les revendications qui forment la base des revendications couvertes par le brevet américain n'ont été déposées auprès de l'USPTO que le 8 février 2007, soit bien après la délivrance du brevet canadien.

En fait, aucune des trois demandes américaines apparentées au brevet canadien et déposées avant la délivrance de ce dernier ne comprend de revendications similaires aux revendications 49 à 55 proposées. Le Conseil de redélivrance admet qu'il peut y avoir eu défaut de déposer une demande complémentaire à la suite de la requête de l'examineur. Néanmoins, le défaut de déposer une demande complémentaire ne compte pas parmi les erreurs qui peuvent être rectifiées par voie de redélivrance (*Novozymes, para. 26 et 27*) [D.C.1297]. Le processus de redélivrance ne peut être employé que pour corriger des erreurs de formulation dans un brevet; c'est-à-dire que le brevet pour lequel une redélivrance est demandée doit comprendre un passage mal formulé ou omettre un quelque chose par rapport à l'intention initiale du breveté.

[23] Le Conseil termine son résumé des motifs en réaffirmant la position qu'il a défendue pendant toute la durée de l'examen :

[TRADUCTION] Il n'existe pas de preuve objective suffisante pour conclure que le breveté avait initialement l'intention d'inclure les revendications 49 à 55 et la description modifiée dans le brevet; le brevet ne peut donc être considéré comme défectueux ou inopérant.

- [24] Après examen des différents points abordés dans le résumé des motifs, le comité estime que le Conseil était fondé à rejeter la demande du breveté de modifier le contenu et les faits exposés à la partie 4 de la Formule 1. Une demande de redélivrance ne peut être modifiée que pour corriger des erreurs typographiques évidentes; si les faits exposés sont incorrects, l=unique façon de les rectifier consiste à déposer une nouvelle demande de redélivrance, moyennant le paiement des taxes applicables, dans un délai de quatre ans suivant la date de délivrance du brevet original (*Recueil des pratiques du Bureau des brevets* [RPBB], 23.03.05). Le comité souligne que le breveté n=a pas donné suite à la modification proposée à la Formule 1 après la date de communication du résumé des motifs; par conséquent, cette question est désormais sans portée pratique.
- [25] Le résumé des motifs traite également de la question de l=annulation délibérée de revendications similaires comprises dans la demande originale (soit les revendications originales 46 à 58) après que l=examineur eut conclu à l=absence d=unité entre elles. Le comité souligne que bien que le breveté ait cessé de faire valoir cet argument de manière explicite, le Conseil a eu raison d=insister sur le fait (en s=appuyant sur la D.C.1297) qu=un breveté ne peut pas obtenir une protection pour des revendications ayant la même portée que des revendications délibérément annulées au cours du traitement à la suite d=une objection de l=examineur.
- [26] Quant à l=erreur consistant à ne pas avoir inclus les revendications 49 à 55 dans le brevet original, le Conseil a de nouveau insisté sur le fait, mentionné précédemment, que l=unique preuve d=une possible intention de la part du breveté à cet égard résidait dans le brevet américain 253 délivré par la suite et couvrant des revendications similaires. Comme l=a souligné le Conseil, ces revendications ont été déposées auprès du Bureau des brevets des États-Unis en février 2007, soit bien après la date de délivrance du brevet canadien. Le comité convient qu=une telle preuve ne corrobore pas la thèse voulant

que des revendications similaires étaient initialement censées faire partie du brevet canadien délivré en 2004. On peut difficilement conclure que l'intention du breveté n'a pas été réalisée par le brevet canadien original délivré en 2004 sur le seul vu d'une preuve qui est postérieure à la date critique de plusieurs années. Le comité estime que le simple fait d'affirmer que les revendications 49 à 55 auraient été protégées par brevet au Canada (si une modification appropriée avait été déposée) n'est pas suffisant pour démontrer que l'intention à la date de la revendication n'avait pas été réalisée. La possibilité d'établir l'intention en se fondant sur des revendications similaires en cours de traitement à l'étranger ne s'applique pas si lesdites revendications ont été déposées auprès du bureau étranger longtemps après la délivrance du brevet canadien.

[27] Tout comme le Conseil, le comité estime qu'il appert de la preuve dans son ensemble et des demandes apparentées traitées à l'étranger qu'aucune des demandes de brevet américain apparentées (y compris la demande qui a donné lieu au brevet américain 253) qui ont été déposées avant la délivrance du brevet canadien ne comprenait de revendications comme les revendications 49 à 55 proposées. Ainsi, aucune des demandes apparentées traitées à l'étranger, invoquées par le breveté ne fournit une preuve objective que le breveté avait l'intention d'étendre la protection conférée par le brevet original à l'objet des revendications proposées.

[28] En ce qui concerne l'argument final du breveté voulant que l'erreur ait été de ne pas déposer une demande complémentaire, le comité est du même avis que le Conseil : le défaut de produire une demande complémentaire n'est pas une erreur ou une défectuosité directement liée au document du brevet original. Il s'agit d'une erreur consistant plutôt à ne pas déposer de demande pour un second brevet. Qu'elle ait été ou non commise

par inadvertance, l=erreur ayant consisté à ne pas déposer de demande complémentaire ne fournit aucune preuve objective de nature à établir que l=intention du breveté n=a pas été pleinement réalisée par le brevet original.

- [29] S=agissant des réponses destinées au breveté qui figurent dans le résumé des motifs, le comité est d=accord avec le raisonnement suivi par le Conseil et conclut qu=il n=existe aucune preuve objective confirmant que le breveté avait l=intention d=inclure les revendications 49 à 55 proposées dans le brevet canadien original. Le comité examinera maintenant la preuve et les arguments additionnels que le breveté a présentés à la CAB.

Observations écrites du breveté adressées à la CAB

- [30] Dans une lettre qu=il a transmise avant l=audience, le breveté a axé son propos sur l=erreur ayant consisté à ne pas déposer de demande complémentaire relativement à l=objet des revendications 49 à 55 proposées, et a fait peu de cas des autres questions restantes. Pour étayer ses dires, il a joint un affidavit de M. James Cross, son agent au Royaume-Uni, attestant que l=erreur qui s=est traduite par le non-dépôt d=une demande complémentaire en lien avec la demande de brevet a été commise par inadvertance. Selon cet affidavit, M. Cross, conscient que l=objet de certaines revendications avait été retranché, avait informé l=agent canadien que [TRADUCTION] ** une ou plusieurs demandes complémentaires pourraient être déposées. Cependant, l=instruction de produire une telle demande complémentaire n=a pas été donnée, de sorte que le brevet a été délivré sans qu=une demande complémentaire soit déposée.* + L=affidavit reprend l=affirmation voulant qu=une demande complémentaire couvrant des revendications similaires à celles du brevet américain 253 aurait dû normalement être déposée au cours du traitement de la demande; le résultat recherché étant que l=invention bénéficie au Canada d=une protection de portée similaire à celle obtenue aux États-Unis.

- [31] À titre d'observation préliminaire, le comité fait remarquer que, dans le cours normal du traitement, la preuve au soutien de toute demande de redélivrance (par exemple, les explications à fournir à la partie 4 de la Formule 1 relativement à l'erreur qui s'est produite) doit être présentée au Conseil de redélivrance dès qu'elle devient disponible. Comme l'a expliqué le breveté, certaines circonstances ont fait en sorte que la preuve n'a pas pu être présentée plus tôt. Le comité examinera donc cette preuve maintenant.
- [32] Le comité peut comprendre, au vu de la preuve par affidavit, que quelque chose est effectivement allé de travers entre les agents de brevets britannique et canadien. Il semblerait que le désir de déposer une demande complémentaire en liaison avec la matière retranchée des revendications originales existait réellement, mais pour des raisons inexplicables, aucune demande complémentaire n'a été produite à l'intérieur du délai prescrit. Ainsi, ce n'est que lorsque le brevet américain 253 a été délivré qu'il est devenu évident que la protection obtenue pour l'invention au Canada n'était pas la même.
- [33] Néanmoins, le comité est d'avis que cette nouvelle preuve (par affidavit) n'établit pas de manière probante que l'intention du breveté n'a pas été réalisée par le brevet original. Bien qu'une intention générale de conserver et de protéger l'objet des revendications annulées au moyen d'une demande complémentaire ait pu effectivement exister, ce fait n'indique pas que l'intention initiale était d'étendre à cet objet la protection conférée par le présent brevet. Le défaut de déposer une demande complémentaire ne signifie pas que la demande de brevet originale sur laquelle est fondée la présente demande de redélivrance n'a pas procuré au breveté la protection recherchée. En outre, le défaut de déposer une demande complémentaire n'est pas le genre d'erreur qui peut être

rectifiée par une redélivrance (D.C.1297, para. 26, 27 et 44). Par conséquent, le comité ne voit pas comment l'affidavit pourrait fournir une preuve objective de l'intention du breveté de revendiquer l'objet des revendications 49 à 55 dans le brevet original. Le comité estime que l'affidavit prouve tout au plus qu'aucune demande complémentaire n'a été déposée relativement audit objet.

- [34] Le breveté, ayant présenté une preuve confirmant qu'une erreur commise par inadvertance ou méprise est à l'origine du défaut de déposer une demande complémentaire, a continué de faire valoir qu'une telle erreur faisait partie du type d'erreurs pouvant être rectifiées par voie de redélivrance. Conformément à l'argument qu'il avait avancé dans les lettres échangées avec le Conseil, le breveté a maintenu que, lorsqu'il découlait d'une erreur commise par inadvertance, le défaut de déposer une demande complémentaire pouvait être rectifié par l'application du mécanisme prévu au paragraphe 47(3) de la *Loi sur les brevets*.

Observations présentées par le breveté à l'audience

- [35] À l'audience, le breveté a de nouveau fait valoir les arguments contenus dans ses observations écrites, en apportant toutefois des précisions quant au recours envisagé et à sa procédure. Relativement à l'applicabilité du paragraphe 47(3) à la présente affaire, le breveté a présenté les arguments suivants :

[TRADUCTION]i.) la preuve indique qu'une erreur commise par inadvertance a entraîné le défaut de produire une demande complémentaire qui aurait permis d'inclure des revendications de la portée des revendications 49 à 55 proposées, comme en fait foi l'affidavit de l'agent britannique. Cela démontre qu'il existait une * intention + de protéger l'objet des revendications 49 à 55, découlant du

désir d=obtenir au Canada la même protection que celle conférée par le brevet américain 253;

ii.) la *Loi sur les brevets* prévoit, au paragraphe 47(3), un mécanisme qui permet de remédier, par voie de redélivrance, au non-dépôt d=une demande complémentaire. Comme l=a mentionné le breveté, tous les articles de la *Loi* ont une raison d=être. Le paragraphe 36(1) portant qu=un brevet ne peut être tenu pour invalide du seul fait qu=il vise plus d=une invention, il est permis d=en déduire que le paragraphe 47(3) ne signifie pas qu=il faille diviser les revendications d=un brevet délivré; par conséquent, la seule raison d=être que puisse avoir le paragraphe 47(3) est celle de prévoir un processus de redélivrance permettant d=obtenir une protection pour des revendications supplémentaires n=ayant pas fait l=objet d=une demande complémentaire;

iii.) étant donné que la signification du paragraphe 47(3) est liée au processus de redélivrance et, dans la mesure où l=on admet qu=une erreur a été commise, il devrait être possible de produire des revendications similaires à celles du brevet américain 253 dans le cadre du processus de redélivrance, de manière à permettre au breveté d=obtenir une protection similaire à celle conférée par le brevet américain;

iv.) dans la mesure où le comité accepte les arguments présentés aux points i.) à iii.), il n=existe aucun obstacle de nature procédurale qui puisse empêcher de rectifier la situation, puisque :

a) il n=existe pas de restrictions particulières ni de décisions antérieures empêchant de recourir au paragraphe 47 (3), de sorte que du point de vue de la procédure le recours à ce paragraphe est possible;

b) le commissaire a le pouvoir en vertu des articles 3 et 4 de la *Loi sur les brevets* de faire délivrer des brevets et, s=il n=existe aucune restriction particulière l=en empêchant, le Bureau pourrait appliquer à la présente espèce les procédures habituelles qui s=appliquent aux demandes complémentaires;

c) compte tenu de a) et b) ci-dessus, le commissaire aux brevets pourrait, dans sa décision, ordonner au breveté de déposer une nouvelle demande

de redélivrance; le délai alloué serait établi en fonction de la date de dépôt de la pétition de redélivrance originale.

[36] Comme il a été mentionné à l'audience, l'agent du breveté a laissé entendre qu'on ne savait pas toujours très bien quel sens et quel effet donner au paragraphe 47(3) vu le peu de jurisprudence se rapportant à ce paragraphe de la *Loi*. Une recherche dans des bases de données sur les brevets et d'autres bases de données juridiques a en effet révélé qu'aucune décision ayant trait au paragraphe 47(3) ou sa version antérieure, le paragraphe 50(3), n'a été rendue récemment

[37] À la section 23.03.01 du RPBB, intitulée * Division d'une demande de redélivrance +, le Bureau des brevets fournit cependant des précisions quant à la façon dont il convenait d'interpréter le paragraphe 47(3) :

Conformément au paragraphe 47(3) de la *Loi sur les brevets*, un breveté peut déposer des demandes séparées visant des parties distinctes de l'invention protégée par le brevet original visé par la redélivrance. Les demandes de redélivrance doivent être déposées au Bureau des brevets dans les quatre ans suivant la date de délivrance du brevet original. Toutes les demandes de redélivrance distinctes doivent être déposées avant la date d'abandon du brevet original, c'est-à-dire avant la redélivrance du brevet fondé sur l'une ou l'autre de ces demandes.

Le commissaire n'exigera pas qu'une demande de redélivrance soit divisée en vertu du paragraphe 36(2.1) de la *Loi sur les brevets*; en outre, le breveté n'est pas autorisé à se prévaloir des dispositions du paragraphe 36(2) durant le processus de redélivrance prévu à l'article 47 de la *Loi sur les brevets*.

[38] Une interprétation raisonnable du sens du paragraphe 47(3) est que le breveté qui considère, au moment de produire une demande de redélivrance, que les revendications visées par la redélivrance concernent plus d'une invention et sont donc

potentiellement en contravention avec l'article 36 de la *Loi sur les brevets*, devrait plutôt produire des demandes de redélivrance distinctes pour chaque élément distinct de l'invention. Une telle façon de procéder permettrait de s'assurer, par exemple, que tout manque d'unité a été corrigé au moment du dépôt de la demande de redélivrance. Le Bureau estime que le paragraphe 47(3) n'a pas pour but d'autoriser, par voie de redélivrance, des demandes complémentaires ou des ensembles de revendications n'ayant pas été déposés. En outre, il est clairement indiqué dans le second paragraphe extrait du RPBB (reproduit ci-dessus) que les procédures normales qui s'appliquent à une demande complémentaire ne s'appliquent pas durant le processus de redélivrance, contrairement à ce que prétend le breveté.

[39] Compte tenu de la position du Bureau quant à la façon d'interpréter le paragraphe 47(3) (passage du RPBB reproduit ci-dessus), les arguments que le breveté a présentés à l'audience ne convainquent pas le comité que le paragraphe 47(3) offre, en espèce, un recours permettant de produire une demande de redélivrance dans le but d'inclure l'objet d'une demande complémentaire non déposée.

[40] En outre, et plus important encore, la demande visant à obtenir une rectification en vertu du paragraphe 47(3) est prescrite en espèce. Il ressort clairement des dispositions de l'article 47 dans son ensemble et de l'extrait du RPBB reproduit ci-dessus que toute demande de redélivrance doit être déposée dans les quatre (4) ans suivant la date de délivrance du brevet original. Toute demande de redélivrance devant satisfaire à l'ensemble des exigences énoncées au paragraphe 47(1) (voir les paragraphes [10] et [12]), il en irait de même pour les multiples demandes de redélivrance que le breveté voudrait déposer en vertu du paragraphe 47(3). Par conséquent, le comité n'admet pas la thèse du breveté voulant qu'aucun obstacle de nature procédurale n'empêche le commissaire d'accéder à la requête du breveté de

recourir au paragraphe 47(3), car le délai de quatre ans dont disposait le breveté pour déposer des demandes de redélivrance multiples est expiré. Le commissaire aux brevets ne peut pas user de son pouvoir discrétionnaire pour accorder au breveté un recours qui n'est pas autorisé par la loi.

Résumé

[41] Après examen des multiples arguments que le breveté a présentés au soutien de sa demande de redélivrance, le comité en arrive aux conclusions suivantes :

- < le fait que le brevet américain 253 comprend des revendications de portée similaire ne prouve pas que le breveté avait l'intention d'inclure des revendications similaires dans le présent brevet, car ces revendications n'ont été déposées auprès du Bureau des brevets des États-Unis que bien après la délivrance du brevet canadien;
- < la preuve supplémentaire par affidavit produite après la communication du résumé des motifs donne à penser qu'une erreur est à l'origine du non-dépôt d'une demande complémentaire, mais ne fournit aucune preuve objective établissant que le présent brevet ne réalise pas l'intention du breveté;
- < le paragraphe 47(3) ne peut servir de recours pour inclure, par voie de redélivrance, des demandes complémentaires non déposées si les exigences du paragraphe 47(1) ne sont pas respectées, et le commissaire n'a pas le pouvoir discrétionnaire d'autoriser le dépôt de demandes de redélivrance lorsque le délai de quatre ans suivant la date de délivrance est expiré.

[45] À la lumière des faits et des motifs exposés ci-dessus, le comité estime que le brevet ne revendique pas moins que ce que le breveté avait droit de revendiquer et qu'il ne peut, par conséquent, être déclaré inopérant ou défectueux pour ce motif. Il n'existe, à notre avis, aucune preuve objective établissant que le breveté avait l'intention d'étendre la protection conférée par le brevet original à l'objet des revendications 49 à 55 proposées.

Recommandation

- [46] Le comité conclut que la demande de redélivrance ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 47(1) de la *Loi sur les brevets*; le brevet n'étant ni inopérant ni défectueux. Le breveté n'a pas présenté une preuve objective suffisante pour établir que son intention était d'inclure les revendications 49 à 55 proposées dans le brevet original. En conséquence, le comité recommande qu'aucun nouveau brevet ne soit octroyé sur la base de la présente demande de redélivrance.
- [47] En raison de cette recommandation, le brevet original conservera sa forme originale, soit celle qu'il avait au moment de sa délivrance, le 17 août 2004.

Andrew Strong

Membre

Ed MacLaurin

Membre

Christine Teixeira

Membre

Décision

[48] Je souscris à la conclusion de la Commission d'appel des brevets selon laquelle la demande de redélivrance du brevet no 2 241 368 ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 47(1) de la *Loi sur les brevets*. Conséquemment, je n'ai pas le pouvoir d'octroyer un nouveau brevet fondé sur cette demande de redélivrance et je refuse de le faire.

[49] En vertu de l'article 41 de la *Loi sur les brevets*, le breveté dispose d'un délai de six mois pour interjeter appel de ma décision auprès de la Cour fédérale du Canada.

Sylvain Laporte
Commissaire aux brevets

Fait à Gatineau (Québec),
ce 19^e jour de novembre 2012