

DECISION DU COMMISSAIRE

Double brevet - Procédé de récupération du pétrole

L'examineur a relevé deux demandes qui se recoupaient. Mais le demandeur, par voie de modification, a limité sa deuxième demande à une innovation qui était englobée dans la première demande. Ce genre de recouvrement est acceptable si, en fait, chacune des demandes vise une invention distincte. Il n'y a pas lieu de rejeter deux demandes de brevet pour motif de double brevet avant que l'une des demandes n'ait été brevetée, mais l'examineur a eu raison de signaler ce recouvrement avant qu'un brevet ne soit concédé. Dans le présent cas, le demandeur a fait savoir qu'il désirait que la question soit tranchée avant qu'on ne poursuive les démarches afin qu'il puisse choisir laquelle des deux demandes devrait être examinée en vue de l'octroi d'un brevet. La décision de rejet est annulée suite aux modifications apportées.

Les demandes de brevet n° 243466 et n° 244897 ont été déposées par Marathon Corporations et visaient un procédé de récupération du pétrole logé dans des dépôts souterrains. Les deux demandes appartiennent à la classe 31, sous-classe 31, et dans les deux cas, il s'agissait des mêmes inventeurs (Donald E. Schroeder, Mark A. Plummer et Wayne Roszelle). L'examineur chargé d'étudier les demandes les a rejetées toutes les deux pour motif de recouvrement. Le demandeur a prié la Commission de réviser cette décision.

A notre avis, il n'y a pas lieu de rejet deux demandes en co-instance pour motif de recouvrement, car tant que l'une des deux demandes n'est pas brevetée, la question de double brevet ne se pose pas, et c'est précisément cette question qui est litigieuse au sens du droit des brevets. Une demande peut être rejetée lorsque l'invention qu'elle revendique a fait l'objet d'un brevet antérieur, mais non lorsqu'une autre demande en co-instance vise la même invention. Toutefois, l'examineur a eu raison de signaler que les deux demandes se recoupaient, car cela a permis au demandeur d'apporter les modifications nécessaires et d'éviter ainsi tous les problèmes ultérieurs qui auraient pu se poser. En outre, dans le cas présent, le demandeur souhaite que la question de recouvrement soit réglée afin qu'il puisse choisir la demande qu'il désire faire examiner en vue d'obtenir un brevet, en l'occurrence, la demande n° 243466 (voir sa lettre du 18 septembre 1979).

Après avoir été informé de la décision de rejet, le demandeur a supprimé les revendications de la demande no 243466 à l'égard desquelles l'examineur avait formulé des objections, et il a déposé de nouvelles revendications le 10 septembre 1979. Ce sont ces revendications datées du 10 septembre que nous examinerons et non celles qui figuraient dans la demande originale.

Les revendications no 1 de chaque demande présentent l'objet revendiqué. Nous avons souligné les passages qui font ressortir les différences entre les deux demandes.

Revendication no 1 de la demande no 244897

Procédé de récupération des hydrocarbures logés dans des dépôts souterrains comprenant au moins un dispositif d'injection qui permet l'acheminement d'un fluide vers au moins un dispositif de production; une solution de dispersion micellaire composée d'eau, d'hydrocarbures, d'un co-agent tensio-actif, d'électrolyte et de sulfonate de pétrole obtenue par la sulfonation de brut entier ou étêté, ladite solution étant injectée dans les dépôts et acheminée vers le dispositif de production qui permet la récupération des hydrocarbures; l'amélioration apportée à ce procédé étant l'incorporation dans la solution de dispersion micellaire du co-agent tensio-actif en quantité supérieure à celle requise pour que la solution de dispersion micellaire atteigne un degré de viscosité maximum et l'augmentation subséquente de la quantité de co-agent tensio-actif jusqu'à ce que la solution de dispersion micellaire atteigne le degré de viscosité voulu pour submerger les dépôts souterrains; et, enfin, l'injection de la solution de dispersion micellaire dans lesdits dépôts.

Revendication no 1 de la demande no 243466

Procédé de récupération des hydrocarbures logés dans des dépôts souterrains comprenant au moins un dispositif d'injection qui permet l'acheminement d'un fluide vers au moins un dispositif de production; une solution de dispersion micellaire composée d'eau, d'hydrocarbures, d'un co-agent tensio-actif, d'électrolyte et de sulfonate de pétrole obtenue par la sulfonation de brut entier ou étêté, ladite solution étant injectée dans les dépôts et acheminée vers le dispositif de production qui permet la récupération des hydrocarbures; la concentration du co-agent tensio-actif dans cette solution étant supérieure à la concentration requise pour que la solution de dispersion micellaire atteigne un degré de viscosité maximum; l'amélioration apportée à ce procédé étant l'incorporation dans la solution de dispersion micellaire d'environ 1,5 à 4,5% en poids de composés actifs de sulfonate qui sont liés au sulfonate de pétrole qui se trouve dans la solution de dispersion micellaire; et, enfin, l'injectin de ladite solution dans les dépôts souterrains.

l'amélioration qui consiste à incorporer des composés actifs de sulfonate dans une proportion variant entre 1,5 et 4,5% en poids est divulguée dans la demande n° 244897 (page 5, ligne 26 de l'original anglais), mais elle n'y est pas expressément revendiquée. Nous croyons que s'il n'y avait pas eu mention de ces pourcentages dans cette divulgation, l'examineur aurait très bien pu accepter les deux demandes, car il aurait pu juger que la demande no 897 représentait une innovation par rapport à la demande no 466.

Il s'agit donc de déterminer si l'incorporation d'éléments dans une proportion variant entre 1,5 et 4,5% représente une innovation par rapport à l'invention revendiquée dans la demande no 466. Dans l'affirmative, il importe peu que ces pourcentages aient été divulgués dans la demande no 466, pourvu toutefois qu'ils n'aient pas fait l'objet de revendications dans cette même demande. La portée des revendications de la demande no 897 est assez vaste pour englober les revendications de la demande no 466, mais les revendications d'un brevet qui présente une innovation par rapport à un brevet de base empiètent nécessairement sur ce brevet de base.

Comme l'examineur aurait accepté les revendications de la demande no 466 si ces pourcentages (1,5 et 4,5) n'avaient pas été mentionnés dans la demande no 897, nous concluons que l'objet revendiqué dans la demande no 466 est différent de celui qui est revendiqué dans la demande no 897. Manifestement, le procédé défini dans ces revendications donne de meilleurs résultats et à notre avis constitue une invention différente.

En conséquence, nous recommandons que la décision de rejet pour motif de recoupe-
ment soit révoquée.

Bien entendu, il ne fait pas de doute que les revendications de la demande no 897 telles qu'elles étaient formulées au moment de la décision finale de rejet, par exemple, la revendication no 4, portaient sur la teneur en pourcentage des composés de sulfonate et qu'elles recoupaient l'invention revendiquée dans la demande no 466. L'examineur a eu tout à fait raison de rejeter la demande à ce moment-là.

Le président de la
Commission d'appel des brevets, Canada

G. Asher

J'ai étudié les dossiers de ces demandes et je souscris aux recommandations de la Commission d'appel des brevets. Les décisions de rejet sont révoquées, et les demandes sont renvoyées à l'examineur.

Le Commissaire intérimaire des brevets,

G.R. McLinton

Datée à Hull (Québec)
ce 12e jour de février 1982

Agent du demandeur

A.E. MacRae & Co.
C. P. 806 Succursale B