

BUREAU CANADIEN DES BREVETS

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

La demande de brevet n° 616 196 ayant été rejetée en vertu du paragraphe 47 (2) des *Règles sur les brevets*, le demandeur a demandé que soit révisée la décision finale de l'examineur. Par conséquent, la Commission d'appel des brevets et le commissaire aux brevets ont examiné le rejet. Les conclusions de la Commission et la décision du commissaire sont énoncées ci-après.

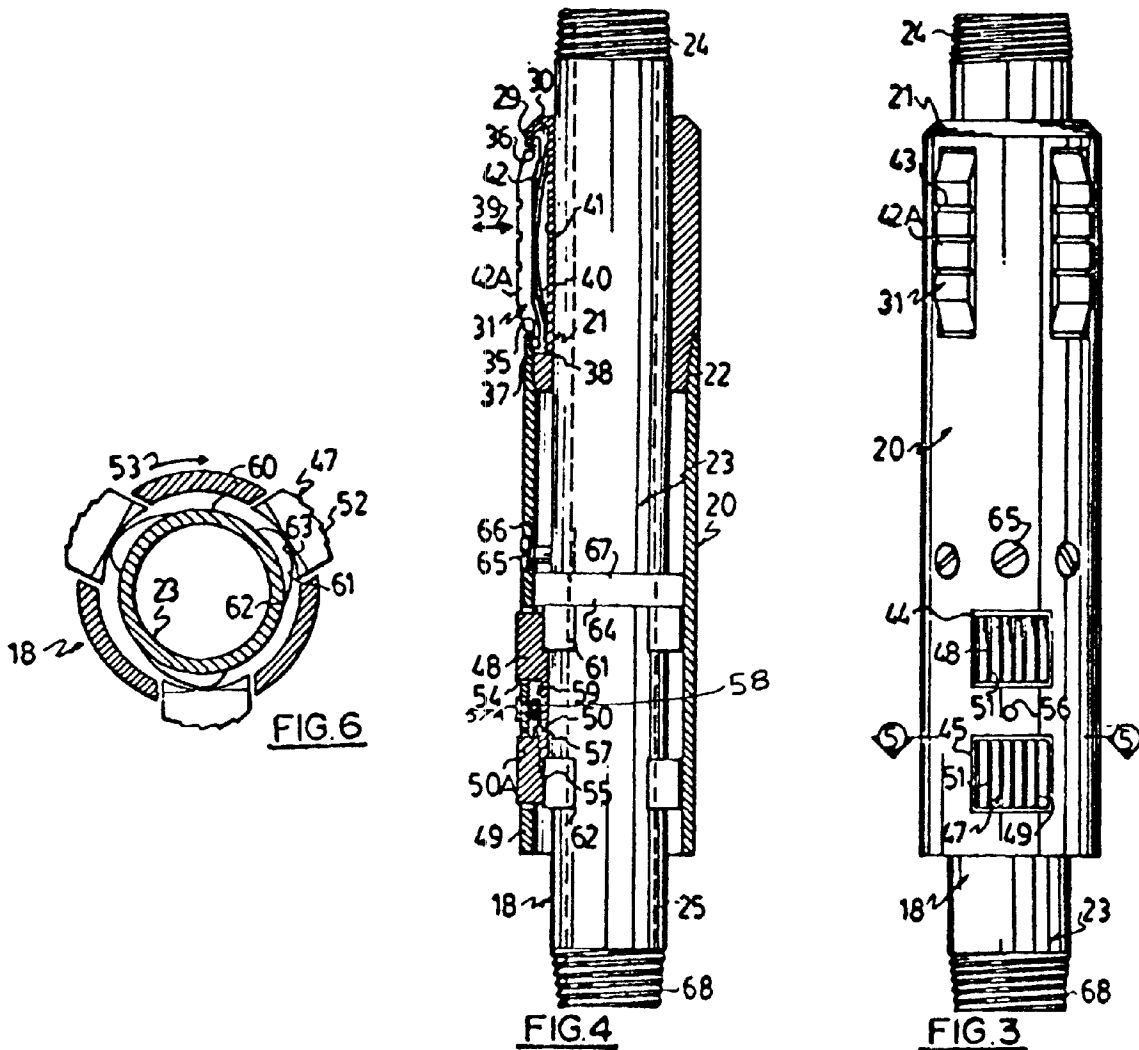
Agent du demandeur

M. Murray Thrift  
Ade & Company  
1700 Winnipeg Square  
360, rue Main  
Winnipeg (Manitoba)  
R3C 3Z3

La présente décision porte sur la demande d'examen déposée par le demandeur pour que le commissaire aux brevets examine la décision finale de l'examineur, rendue le 23 juin 1992, relativement à la demande n° 616 196 (catégorie 166-26), déposée le 18 octobre 1991 et intitulée "Outil anti-rotation". L'inventeur est James L. Weber et la cessionnaire, Halbrite Well Services Co. Ltd. La demande n° 616 196 porte sur la redélivrance du brevet n° 1 274 470, délivré le 25 septembre 1990.

Le 16 décembre 1992, une audience a eu lieu devant la Commission d'appel des brevets, composée de M. Frank Adams, président, et de MM. Vic Duy et Murray Wilson; à l'audience, le demandeur était représenté par M. James L. Weber, l'inventeur de l'outil précité, et M. Murray Thrift, agent de brevets auprès du cabinet Ade & Company.

Le brevet original et la présente demande ont trait à un outil anti-rotation et son application à de l'équipement de tête de puits. La figure 3 est une vue de l'avant en élévation de l'outil anti-rotation, la figure 4 représente une coupe partielle et la figure 6 une coupe transversale de l'outil en position de fonctionnement.



L'outil anti-rotation est destiné à être fixé à la base d'une pompe rotative qui est reliée à la partie inférieure de la colonne de production d'un puits de pétrole. Comme cela est indiqué sur ces figures, l'outil 18 se compose d'un tubage mince 20, d'un tubage épais 21 et d'un mandrin interne 23. Les blocs d'accrochage 31 se bloquent contre la surface intérieure du tubage du puits, le mandrin intérieur tourne dans le sens anti-horaire, la came 61 pousse la cale 47 vers l'extérieur de façon qu'elle soit bien jointive avec le tubage du puits, ce qui empêche la rotation du tubage et du tubage de production qui est fixé à la partie supérieure du mandrin intérieur. L'outil peut être dégagé en faisant tourner le mandrin dans le sens opposé. Si on ne peut pas faire tourner le mandrin pour dégager l'outil, on peut le remonter en exerçant une force verticale sur la surface du puits de sorte que l'anneau 64 peut cisailer les goupilles de cisaillement 65 et en continuant à exercer un mouvement vertical, la came se dégagera de la cale, permettant à cette dernière de se rabattre à l'intérieur et de ne plus être en contact avec le tubage du puits.

Dans la partie 3) de la demande de redélivrance, le demandeur déclare que le brevet est jugé défectueux ou inopérant :

[TRADUCTION] "À la revendication 1 du brevet, on fait état d'une combinaison d'éléments, dont l'un est défini comme «un dispositif d'engagement du tubage entraîné par le dispositif fixe et pouvant être actionné pour engager le tubage de façon à empêcher la rotation vers la droite du dispositif fixe dans le tubage tout en permettant un mouvement vertical du dispositif fixe dans le tubage». Le fait que le dispositif d'engagement du tubage permette le déplacement vertical du dispositif fixe dans le tubage ne constitue pas une caractéristique essentielle de l'invention. Cette limite ne figure pas à la nouvelle revendication 1."

À la partie 4) de la demande, le demandeur signale certains événements qui ont eu lieu pendant la procédure d'examen de la demande originale n° 586 660, pour laquelle le brevet n° 1 274 470 a été délivré, et qui, selon le demandeur, ont occasionné l'erreur prétendue. Plus particulièrement, l'examineur a rejeté la principale revendication relative à une combinaison d'éléments et voulant que l'invention vise un résultat précis. Cette revendication a aussi été rejetée dans un second rapport d'examen et dans la décision finale. Il fallait obtenir un brevet assez rapidement et on avait procédé à l'examen de la demande de façon anticipée. En réponse à la décision finale, le demandeur et son agent ont décidé de limiter la portée de la revendication, sans toutefois restreindre celle-ci excessivement, pour que la demande soit reçue.

Par suite des discussions entre le demandeur et son agent, la revendication 1 a été modifiée comme suit :

«Appareillage permettant de pomper du pétrole d'un puits de pétrole renfermant un tubage, ledit dispositif combinant une colonne de production avec tubage fixe, un mécanisme d'entraînement de pompe rotative dans le tubage fixe, une pompe du type à vis sans fin en partie inférieure de la colonne de production, ladite pompe comportant un stator et un

rotor de type à vis tournant à l'intérieur, et un outil anti-rotation fixé à la partie inférieure dudit stator pour empêcher la rotation vers la droite dudit stator et dudit tubage de production, ledit outil anti-rotation comportant un dispositif fixe fixé au stator, un dispositif d'engagement du tubage entraîné par le dispositif fixe et permettant d'engager le tubage de façon à empêcher la rotation vers la droite du dispositif fixe dans le tubage tout en permettant un mouvement vertical du dispositif fixe dans le tubage.»

Le segment de la revendication qui est souligné ci-dessus a été ajouté à la revendication initiale par suite des discussions entre le demandeur et son agent. Un brevet, portant le numéro 1 274 470, a été délivré relativement à la demande modifiée le 25 septembre 1990.

Dans la partie 5) de la demande de redélivrance, le demandeur déclare ce qui suit :

[TRADUCTION] "Le 10 juin 1991, au cours d'un entretien, le demandeur et son agent ont conclu, après avoir analysé de nouveau l'invention revendiquée, que, pour ce qui est de certaines applications de l'outil anti-rotation, la possibilité de déplacer l'outil verticalement dans le tubage était inutile. Il a donc été conclu que d'autres parties pouvaient fabriquer et utiliser des outils anti-rotation sans empiéter sur des droits en fabriquant ces outils de façon qu'ils ne puissent se déplacer verticalement à l'intérieur du tubage.»

Le 10 juin 1991, le demandeur et son agent ont déduit de ce qui précède que le segment de la revendication qui est souligné ci-dessus, et qui avait été ajouté pendant la procédure d'examen de la demande, était trop limité; ils ont alors déposé la demande de redélivrance dont il est question aux présentes, laquelle contient une revendication plus large.

Dans la demande de redélivrance, le demandeur propose de rayer le segment suivant de la revendication 1 du brevet : «tout en permettant le déplacement vertical du dispositif fixe dans le tubage», ce qui donne une revendication plus large que la revendication originale, puisqu'on omet l'énoncé fonctionnel sur le mouvement vertical du dispositif fixe.

L'examineur a rejeté la demande de redélivrance et a rendu sa décision finale le 23 juin 1992. En résumé, il a donné trois motifs pour étayer son rejet; la Commission passera chacun d'eux en revue, séparément.

La Commission estime que le premier motif de rejet fourni par l'examinateur est le plus important des trois. Ce motif se lit comme suit :

[TRADUCTION] "(...) à la lumière de la jurisprudence canadienne dont il a été question, l'erreur n'a pas été commise par inadvertance, accident ou méprise, au sens du paragraphe 47 (1) de la Loi sur les brevets."

En réponse à la décision finale, le demandeur affirme en partie ce qui suit :

[TRADUCTION] "Dans sa décision officielle du 25 mars 1992, l'examinateur déclare que la demande de redélivrance doit être rejetée parce qu'il n'y a aucune "inadvertance, accident ou méprise dans le brevet original". Cette allégation est apparemment fondée sur le fait que, selon l'examinateur, une mesure prise intentionnellement ou en prévision d'un événement particulier ne peut, par définition, comporter un élément "d'inadvertance, d'accident ou de méprise". Si on part de ce principe, il semble qu'il serait impossible de redélivrer un brevet ni, très certainement, d'élargir la portée d'une revendication au moyen d'une redélivrance de brevet. Voilà qui est clairement erroné puisque, en vertu de l'article 47 de la Loi sur les brevets, un breveté est habilité à se faire délivrer un nouveau brevet."

La Commission doit trancher la question suivante : le demandeur a-t-il satisfait aux dispositions qui figurent à la Loi sur les brevets et qui portent sur la redélivrance des brevets? Aux termes de ces dispositions, il est clairement reconnu que le breveté qui souhaite se faire redélivrer un brevet doit démontrer que le brevet délivré ne reflète pas exactement l'objet que l'inventeur avait l'intention de protéger, lequel objet est visé par la redélivrance de brevet, et que cet état de choses résulte d'une méprise, selon ce qui est envisagé à l'article 47 de la Loi précitée.

Dans l'arrêt Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning c. Le commissaire aux brevets, (1966) R.C.S., 604, à la page 615, la Cour suprême s'est prononcée sur l'exigence voulant qu'un inventeur doive, dès le début, avoir eu l'intention de protéger l'invention qui fait l'objet de la redélivrance de brevet. Voici ce qu'elle a déclaré :

[TRADUCTION] "En supposant, comme pure hypothèse, qu'une erreur de droit pourrait constituer le type de méprise envisagé à l'article 50 (devenu depuis l'article 47), il reste, à mon sens, que cet article ne peut s'appliquer que si le breveté peut démontrer au commissaire qu'en raison de cette méprise, l'objet du brevet n'est pas celui que l'inventeur avait véritablement l'intention de viser et de protéger." (Souligné et note au sujet de l'art. 47 ajoutés par les rédacteurs de la présente décision).

En outre, lorsqu'il s'agit de savoir si un acte délibéré peut être considéré comme une erreur au sens de l'article 47 de la Loi sur les brevets, la décision Paul Moore Co. Ltd. c. Commissaire aux brevets, (1980) 46 C.P.R. (2d), page 5, nous est utile; voici ce qu'on peut lire à la page 9 de cette décision :

[TRADUCTION] "L'avocat de l'appelant a aussi soutenu que la décision du commissaire était fondée sur l'opinion erronée selon laquelle tout acte intentionnel ne peut être posé par erreur. Cet argument n'est pas totalement dépourvu de fondement. Dans un extrait des motifs à l'appui de sa décision, le commissaire semble être d'avis qu'un acte délibéré ne peut avoir été posé par erreur, ce qui est clairement faux. Cependant, à mon sens, l'observation du commissaire doit être interprétée autrement. Ce qu'il voulait dire, c'est tout simplement qu'on ne peut soutenir que le demandeur a été victime d'une erreur s'il est possible de démontrer que le renvoi à la paire de panneaux raccordés dont il est question aux revendications 1 et 4 a été fait intentionnellement, en sachant pleinement à quelles conséquences il fallait s'attendre. (Le souligné n'est pas dans le texte original.)"

Le demandeur soutient qu'une erreur s'est glissée dans l'examen de la demande originale puisqu'il n'était peut-être pas nécessaire d'inclure l'énoncé fonctionnel relatif au mouvement vertical du dispositif fixe. L'examen attentif de la demande de redélivrance ne démontre pas que le demandeur ait eu l'intention de revendiquer dans sa demande de brevet l'invention qui est visée par la demande de redélivrance. En fait, la Commission est portée à conclure, en fonction de la demande de redélivrance, que le demandeur croyait que la revendication incluse dans le brevet n° 1 274 470 était aussi large que possible au moment où le brevet a été délivré. Le demandeur a fait face à une procédure d'examen compliquée et fort longue dans le but d'obtenir le brevet; cette procédure s'est terminée par la décision finale de l'examineur. Dans la partie 4) de la demande de redélivrance, le demandeur indique avoir étudié avec soin les limites à préciser pour prévenir le rejet de la demande par l'examineur et déclare avoir ajouté des restrictions qui permettaient une certaine marge de manoeuvre. Lors de l'audience, l'agent du demandeur a aussi fait mention des entretiens téléphoniques qu'il avait eus avec l'examineur à ce sujet.

La Commission estime que l'information fournie par le demandeur dans la demande de redélivrance ne démontre pas de façon pertinente que l'inventeur avait l'intention de revendiquer dans le brevet original l'invention visée par la demande de redélivrance. À notre avis, l'erreur invoquée par le demandeur ne correspond pas à ce dont il est question dans l'article 47 de la Loi parce qu'elle n'a pas été commise par inadvertance, accident ou méprise, si on se fie à la preuve fournie. Par conséquent, la Commission déclare que les motifs présentés par le demandeur à l'appui de la demande de redélivrance, tels qu'ils figurent à la partie 5) de ce document, ne sont pas convaincants.

En deuxième lieu, l'examineur a justifié ainsi son rejet de la demande de redélivrance :

[TRADUCTION] "(...) il s'agit de revendications dont la portée est plus large que celle des revendications délibérément annulées pendant l'examen de la demande de brevet originale en raison d'une objection de la part de l'examineur, en pleine connaissance des faits pertinents et de la teneur de la partie 4) de la demande de redélivrance (à savoir, la décision finale relativement à la demande originale)."

Il semble que l'examineur se penche sur le fait que le demandeur a tenté d'englober dans ses revendications un objet compris dans une revendication délibérément annulée au cours de l'examen de la demande originale. Si on compare la revendication 1 de la demande n° 586 660, laquelle a été annulée pendant l'examen de cette demande, et la revendication 1 de la présente demande, on voit que cette dernière est d'une portée moins large. Voilà pourquoi la Commission est en désaccord avec l'examineur lorsqu'il déclare que le demandeur tente dans la présente demande d'élargir la portée de la revendication initiale.


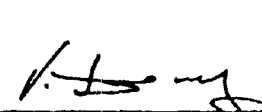
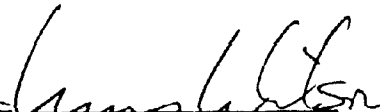
En troisième lieu, l'examineur a justifié ainsi son rejet de la demande de redélivrance :

[TRADUCTION] "(...) les revendications sont modifiées parce que des tiers tournaient le brevet."

D'après cette déclaration, semble-t-il, l'examineur croyait que le breveté savait que d'autres fabricants tournaient le brevet; le demandeur tentait donc d'élargir la portée de ses revendications pour faire prendre ceux qui empiétaient sur ses droits. Dans la partie 5) de la demande de redélivrance, le demandeur déclare qu'il s'est rendu compte qu'il y avait une erreur relativement à la revendication 1 en procédant à une nouvelle analyse des revendications le 10 juin 1991. Cette nouvelle analyse a démontré que d'autres parties pouvaient fabriquer l'outil anti-rotation sans qu'il y ait déplacement vertical du dispositif fixe, de sorte qu'elles n'empiétaient pas sur les droits du demandeur. La Commission estime toutefois que cette partie de la demande de redélivrance ne signifie pas nécessairement que le demandeur entend (ou entendait) empêcher la contrefaçon de l'invention, puisqu'aucune preuve n'a été présentée pour démontrer qu'on a effectivement tourné le brevet.

Il est communément reconnu qu'un brevet ne peut être redélivré dans le simple but d'élargir la portée des revendications originales et de faire obstacle aux contrefacteurs. Lors de l'audience, on a soulevé la question de la contrefaçon de l'invention et M. Thrift a déclaré qu'à sa connaissance, aucune infraction de ce genre n'avait eu lieu. Toutefois, on n'a pas indiqué clairement si un fabricant d'outil anti-rotation deviendrait contrefacteur si on redélivrait un brevet dont les revendications auraient une portée élargie.

En résumé, en raison des conclusions auxquelles elle en arrive au sujet du premier motif invoqué par l'examineur pour rejeter la requête de redélivrance, la Commission estime que le demandeur n'a pas satisfait aux exigences fondamentales en matière de redélivrance de brevets stipulées à l'article 47 de la Loi sur les brevets; par conséquent, elle recommande de rejeter la demande n° 616 196 qui porte sur la redélivrance du brevet n° 1 274 470.

|   |   |  |
|---|---|--|
|  |  |  |
| <b>F.H. Adams</b>   | <b>V. Duy</b>   | <b>M. Wilson</b>   |
| Président   | Membre  | Membre   |
| Commission d'appel<br>des brevets   | Commission d'appel<br>des brevets   | Commission d'appel<br>des brevets  |

Je souscris aux conclusions et à la recommandation de la Commission d'appel des brevets. En conséquence, je refuse de faire droit à cette demande et d'accorder un brevet. En vertu de l'article 41 de la Loi sur les brevets, le demandeur a six mois pour en appeler à la Cour fédérale du Canada.



**M. Leesti**  
Commissaire aux brevets

Fait à Hull (Québec)  
ce 27<sup>e</sup> jour de mai 1993.