

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DU COMMISSAIRE

D.C. 1222 .. Demande 616,666

Pétition de redélivrance ou de remise en vigueur de matière supprimée

La présente demande vise la redélivrance du brevet 1,256,144. L'examineur a rejeté la pétition parce qu'à son avis le demandeur essayait de remettre en vigueur de la matière qui avait été délibérément supprimée de la demande initiale pour la soustraire à des antériorités, que les modifications apportées à la demande initiale avaient été faites délibérément et que, en conséquence, elles ne pouvaient pas avoir été faites par inadvertance, accident ou méprise. La Commission a déterminé que les modifications apportées aux revendications durant la poursuite de la demande initiale, même si elles ont été faites délibérément, ont entraîné une erreur par inadvertance, accident ou méprise.

La demande a été renvoyée à l'examineur.

BUREAU CANADIEN DES BREVETS

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

La demande de brevet 616,666 ayant été rejetée en vertu de la règle 47(2) du Règlement régissant les brevets [aux termes du libellé de l'époque], le demandeur en a appelé de la décision finale de l'examineur. Le rejet a donc été passé en revue par la Commission d'appel des brevets et par le commissaire aux brevets. La Commission et le commissaire en sont arrivés aux conclusions suivantes :

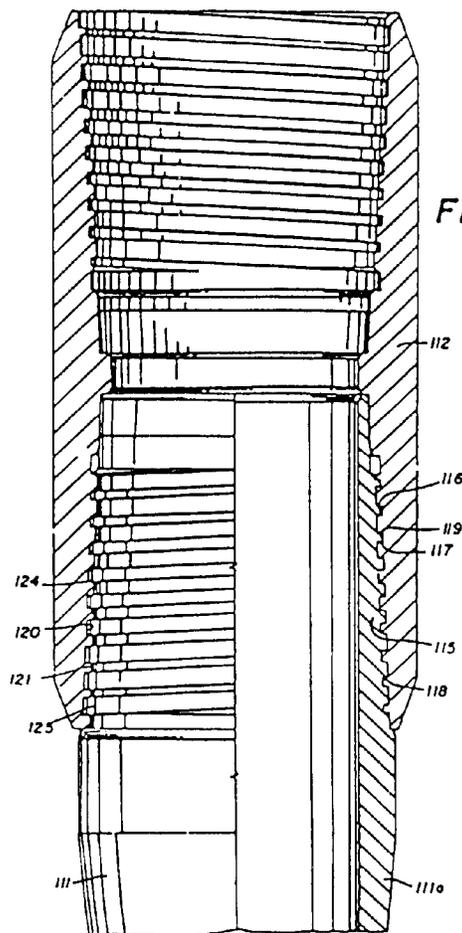
Agent du demandeur

Smart and Biggar
Case postale 2999, succursale D
Ottawa (Ontario)
K1P 5Y6

La présente décision traite de la requête du demandeur pour que le commissaire aux brevets réexamine la décision finale de l'examineur datée du 9 décembre 1994, eu égard à la demande numéro 616,666 (classe 285-63) déposée le 21 juin 1993 et intitulée « Raccord tubulaire amélioré ». L'inventeur est M. Doyle E. Reeves et la demande est cédée à la société Hydril Company. La demande numéro 616,666 est une requête en redélivrance du brevet numéro 1,256,144 qui avait été délivré le 20 juin 1989.

Une audience a été tenue le 12 février 1997 devant la Commission d'appel des brevets. Le demandeur était représenté par M. Hugh O'Gorman, de l'étude Smart and Biggar, assisté de M. David Mallis, directeur du service d'étude en produits tubulaires de Hydril Company.

Le brevet initial et la présente demande portent sur un raccordement de tuyauterie fileté conçu pour assujettir des tuyaux adjacents et former un conduit à écoulement continu. La figure 4 montre une portion de tuyau dont la surface extérieure est dotée de filets et une portion de raccord dont la surface intérieure est dotée de filets. En service, les filets intérieurs du raccord s'engagent avec les filets extérieurs du tuyau pour former un raccordement étanche.



Le filetage se compose d'un filet hélicoïdal à queue d'aronde qui comprend un sommet plat 125, deux flancs 117 et 119 et un fond plat 121. Le sommet et le fond sont parallèles à l'axe longitudinal du conduit. Lors du montage du raccordement, le sommet du filet du raccord entre en contact avec le fond du filet du tuyau avant la fin du montage, ce qui permet à tout lubrifiant de protection des filets de s'échapper de l'espace vide entre le sommet et le fond avant que le montage soit terminé. Une rotation additionnelle amène les flancs en prise complète.

Dans la partie 3 de la pétition de redélivrance, le demandeur soutient que :

(3.1) Le brevet est réputé défectueux ou inopérant parce que le titulaire du brevet a revendiqué moins que ce qu'il est en droit de revendiquer dans la revendication 1 du brevet en présentant aux lignes 23 à 29 « [...] des fonds et des sommets de filets qui sont dimensionnés pour s'engager davantage les uns dans les autres [...] pour former un joint métal sur métal aussitôt montés [...] à la suite duquel tout montage forcé continu du raccord fileté place les flancs de charge de chaque élément en position d'engagement étanche métal sur métal [...] », ce qui crée de l'incertitude et de la confusion en ce sens que la revendication énonce qu'une certaine action (l'engagement étanche des fonds et des sommets) se produit lors de l'événement « A » (montage) et qu'après cela une action additionnelle se produit (engagement étanche des flancs de charge des filets) lors du même événement « A ». La revendication n'est pas claire parce que, si une action doit se produire après une autre action, chaque action doit se produire à la suite d'un événement différent (p. ex. les événements A et B et non les événements A et A).

(3.2) Le brevet est réputé défectueux ou inopérant parce que le titulaire du brevet a revendiqué moins que ce qu'il est en droit de revendiquer dans la revendication 1 en ce sens que les lignes 11 à 14 définissent les filets en disant notamment qu'ils sont constitués « d'un premier et d'un second flanc [...] » et auxquels on fait référence de façon générique à la ligne 28 comme étant des flancs « de charge », ce qui contribue à la déféctuosité signalée au paragraphe 3.1 en ce sens qu'on ne fait pas la distinction entre les flancs stabilisateurs 117 et les flancs de charge 119, ce qui crée une incertitude en ce qui a trait à la séquence d'engagement des fonds, des sommets, des flancs de charge et des flancs stabilisateurs.

(3.3) Le brevet est réputé défectueux ou inopérant parce que le titulaire du brevet a revendiqué moins que ce qu'il est en droit de revendiquer par la présentation des lignes 23 à 29 citées ci-devant, par lesquelles il infère incorrectement que les fonds et les sommets doivent d'abord entrer en contact avant que les flancs n'entrent en contact, considérant que la présente invention porte aussi sur des raccords filetés où l'un ou l'autre des flancs de charge (le premier 117 ou le deuxième 119) peut entrer en contact avant que les fonds et les sommets entrent en contact ou en même temps.

(3.4) Le brevet est réputé défectueux ou inopérant parce que la description ou la spécification est insuffisante, en ce sens que les flancs 117 et 119 sont tous deux décrits de façon générique comme étant des flancs « de charge » et que le brevet ne fait pas, entre les flancs « de charge » 119 et les flancs stabilisateurs 117, la distinction qui permettrait de revendiquer clairement la séquence d'engagement possible des fonds, des sommets, des flancs stabilisateurs et des flancs de charge.

Dans la partie (4) de la pétition, le demandeur identifie une série d'événements durant l'examen de la demande initiale numéro 451,853 qui, d'après le demandeur, a entraîné l'erreur présumée et la possibilité de confusion. En particulier, les revendications de la demande initiale énonçaient que les fonds et les sommets s'engageaient « pendant » le montage par rotation. Ce terme a été supprimé pour rendre les revendications plus claires quand la demande a été modifiée le 25 mai 1988. Le demandeur soutient que cette modification a introduit une ambiguïté dans les revendications. En outre, le demandeur souligne que la modification n'a pas été faite pour se soustraire à une antériorité citée.

De plus, on ne s'est pas servi des termes usités « flanc stabilisateur » et « flanc de charge ». Les flancs des deux côtés sont désignés sous le nom de flancs de charge. Aussi, en dépit du fait qu'il est de connaissance élémentaire que les flancs stabilisateurs ou les flancs de charge doivent être contact pendant toute la durée du montage, les revendications sont par erreur limitées à la réalisation où les deux types de flancs, les flancs de charge et les flancs stabilisateurs, entrent en contact seulement à la fin du montage.

Pour illustrer les modifications proposées par le demandeur, on a repris indépendamment ci-dessous les deux principales revendications. La revendication 1 du brevet 1,256,144 se lit comme suit :

Un raccordement fileté démontable servant à fixer un premier élément à un deuxième élément, ledit premier élément ayant sur sa partie extérieure un filetage hélicoïdal conique habituellement à queue d'aronde formant l'axe longitudinal du raccordement fileté, et ledit second élément ayant sur sa partie intérieure un filetage hélicoïdal conique habituellement à queue d'aronde, ledit filetage hélicoïdal intérieur s'engageant avec ledit filetage hélicoïdal extérieur pour fixer ledit premier élément audit deuxième élément, du lubrifiant de protection étant présent entre lesdits filetages, chacun desdits filets extérieurs et intérieurs ayant un sommet plat disposé entre un premier et un deuxième flanc adjacent audit sommet et un fond plat adjacent à l'un desdits flancs, lesdits fonds et lesdits sommets définissant un espace vide dans lequel se trouve ledit lubrifiant de protection, et lesdits fonds et sommets étant parallèles à l'axe longitudinal du raccordement, la distance axiale au sommet entre ledit premier flanc du filet et ledit deuxième flanc du filet définissant le pas du filetage, ledit pas axial du filetage variant substantiellement selon un taux uniforme sur toute la longueur hélicoïdale du filetage, les fonds et les sommets étant dimensionnés pour se déplacer vers un engagement, éliminant en substance ledit espace vide et formant un joint étanche métal sur métal dès que le montage commence, après quoi tout montage en force subséquent du raccord fileté pousse les flancs de charge des filets de chaque élément en prise étanche métal sur métal, essentiellement en même temps qu'à la fin du montage en rotation du raccordement fileté, ce qui permet d'exclure tout piégeage de lubrifiant durant le montage du raccordement fileté.

La revendication 1 de la demande de redélivrance se lit comme suit
(les principaux changements ont été mis en italique et soulignés) :

Un raccordement fileté démontable servant à fixer un élément tige à un élément boîte, ledit élément tige ayant sur sa partie extérieure un filetage hélicoïdal conique habituellement à queue d'aronde formant l'axe longitudinal du raccord fileté, et ledit élément boîte ayant sur sa partie intérieure un filetage hélicoïdal conique habituellement à queue d'aronde, ledit filetage hélicoïdal intérieur s'engageant avec ledit filetage hélicoïdal extérieur pour fixer ledit élément tige audit élément boîte, du lubrifiant de protection étant présent entre lesdits filetages, chacun desdits filets extérieurs et intérieurs ayant un sommet plat disposé entre un flanc stabilisateur et un flanc de charge adjacent audit sommet et un fond plat adjacent à l'un desdits flancs de charge, lesdits fonds et lesdits sommets définissant un espace vide dans lequel se trouve ledit lubrifiant de protection, et lesdits fonds et sommets étant parallèles à l'axe longitudinal du raccordement, la distance axiale au sommet entre ledit flanc stabilisateur du filet et ledit flanc de charge du filet définissant le pas du filetage, ledit pas axial du filetage variant substantiellement selon un taux uniforme sur toute la longueur hélicoïdale du filetage, lesdits filets augmentant en largeur dans un sens sur l'élément boîte et dans l'autre sens sur l'élément tige, les fonds et les sommets étant dimensionnés pour se déplacer vers un engagement pendant le montage par rotation, éliminant en substance ledit espace vide, les flancs stabilisateurs et les flancs de charge étant entièrement en prise dès que le montage par rotation commence, ce qui permet d'exclure entre les fonds et les sommets tout piégeage de lubrifiant qui pourrait indiquer que le raccordement est monté avant qu'il ne le soit vraiment.

Dans sa Décision finale, l'examinateur a déclaré, entre autres, que :

[...] les revendications que l'on cherche à recapturer par redélivrance portent sur un concept inventif différent de ce qui a été breveté, mais la pétition concerne néanmoins les revendications délibérément supprimées de la demande initiale dans le but d'accélérer la délivrance du brevet. Le fait d'essayer de faire remettre en vigueur par redélivrance des revendications élargies, avec une portée équivalente aux revendications supprimées de la demande initiale, contredit l'aveu délibéré fait au préalable par le demandeur, à savoir que les revendications supprimées n'étaient pas brevetables.

[...]

Il est non pertinent que les modifications aient été faites pour se soustraire aux a

De même, il importe peu de savoir de quelle manière l'erreur s'est produite dans la revendication, si l'on prend en considération le fait que le demandeur a appuyé les revendications modifiées sans une justification détaillée. Il s'agit, sans aucun doute, d'un geste délibéré qui s'est soldé par la délivrance du brevet demandé.

En réponse à la Décision finale, le demandeur a déclaré, entre autres, ce qui suit :

[...] Le demandeur fait valoir que, contrairement à l'assertion de l'examinateur, les revendications de redélivrance ne s'adressent pas à un concept inventif différent de ce qui a été breveté (ni des revendications initiales). Les revendications de redélivrance ne tentent pas de « recapturer » un concept inventif associé à la demande initiale. Elles visent plutôt à rectifier la modification du 25 mai 1988 qui cherchait à clarifier les revendications, mais qui a plutôt mené à une ambiguïté, en partie à la suite de l'usage erroné de certains termes [...]

[...] Le demandeur n'a en aucun temps admis expressément ou implicitement que l'une ou l'autre des revendications n'était pas brevetable. En fait, le demandeur a précédemment indiqué que les revendications ont toujours porté sur des matières brevetables.

[...]

[...] Il n'existe aucun fondement à la décision de l'examineur selon laquelle, pareillement, on ne pouvait admettre la redélivrance si les modifications des revendications ont été faites « pour une autre raison ».

[...]

Le demandeur soutient fermement que, contrairement à ce qu'on laisse entendre au quatrième paragraphe de la page 3 de la Décision officielle, même un geste délibéré peut servir de raison pour justifier la redélivrance. La modification du 25 mai 1988 était bien sûr un « geste délibéré ». Cependant, il faut regarder plus loin, pour voir entre autres si le « geste délibéré » en question était destiné à réfuter une objection de l'examineur, ce qui, comme souligné précédemment, ne serait pas une raison suffisante pour justifier une redélivrance. Que le demandeur ait modifié les revendications et ajouté des commentaires en appui à la modification n'exclut pas l'évaluation. Le demandeur tentera ci-dessous de démontrer que la modification n'a pas été faite pour se soustraire aux antériorités (ni à toute autre objection) mais qu'elle visait plutôt à clarifier l'invention, même si elle a effectivement créé une ambiguïté qui a nécessité la présente pétition en redélivrance.

Pour résumer, l'examineur a refusé la pétition en redélivrance parce que a) il estime que le demandeur tente de refaire valoir une matière qui avait été délibérément supprimée pour se soustraire aux antériorités pendant l'examen de la demande initiale, b) il importe peu si les changements aux revendications ont été faits pour se soustraire aux antériorités ou pour toute autre raison, et c) il n'est pas important de savoir de quelle manière l'erreur s'est produite. Le demandeur dément avoir tenté de remettre en vigueur une matière qui avait été supprimé antérieurement; il estime que la raison attribuée à l'annulation des revendications est un facteur très important pour déterminer si le redélivrance est permise et il croit qu'il est important de savoir comment l'erreur s'est produite.

En passant en revue la poursuite de la demande initiale, la Commission a étudié le rapport de l'examineur daté du 27 novembre 1987 qui a entraîné la modification du 25 mai 1988. Dans son rapport, l'examineur a cité quatre brevets des États-Unis, mais ils n'ont pas servi à rejeter les revendications pour évidence ou absence de nouveauté. Ils n'ont en fait servi qu'à faire la démonstration de l'état de la technique dans le domaine et à démontrer que les revendications étaient imprécises.

Dans la lettre de modification du 25 mai 1988, le demandeur indique clairement que les modifications aux revendications visent à clarifier le libellé. Il parle aussi des références mais il ne mentionne nulle part que les revendications avaient été annulées pour se soustraire aux références. En conséquence, la Commission ne

considère pas que les modifications ont été faites dans le but de se soustraire aux antériorités.

Pour ce qui est de la déclaration de l'examineur voulant qu'il ne soit pas important de savoir pourquoi le demandeur a modifié les revendications ni comment l'erreur s'est produite, la Commission ne croit pas qu'il s'agisse d'une bonne interprétation de la loi. Si c'était le cas, il n'y aurait pas de raison d'avoir des dispositions de redélivrance dans la Loi sur les brevets.

Pour obtenir une redélivrance, le titulaire du brevet doit satisfaire à trois conditions fondamentales. Premièrement, il doit démontrer que le brevet initial est considéré défectueux ou inopérant. Deuxièmement, il doit démontrer que l'erreur s'est produite par inadvertance, accident ou méprise sans intention frauduleuse ou trompeuse. Troisièmement, il doit établir qu'il n'avait pas l'intention de revendiquer dans la demande initiale ce qu'il cherche maintenant à revendiquer dans la demande de redélivrance.

Il y a sans contredit un défaut dans les revendications du brevet initial et ce défaut provient d'une erreur qui a été faite durant la poursuite de la demande initiale. Par ailleurs, cette erreur a été causée par un geste délibéré de la part du demandeur, en ce sens qu'il a délibérément modifié les revendications. Toutefois, il s'agissait d'une tentative délibérée de clarifier le libellé des revendications, si bien que la Commission estime que l'erreur ou le défaut qui en a résulté s'est produit par inadvertance, accident ou méprise. Même si un geste peut être qualifié de « délibéré », il ne s'ensuit pas nécessairement qu'un tel geste ne puisse pas avoir été posé par inadvertance, accident ou méprise. Il n'y a pas de doute que cette modification n'a donné lieu à aucune intention frauduleuse ou trompeuse.

Pour démontrer que le titulaire du brevet ne revendique dans la demande de redélivrance que ce qu'il a toujours eu l'intention de revendiquer dans la demande initiale, M. Mallis a apporté un modèle du raccord à l'audience. Une partie du modèle avait été coupée de manière à ce que l'on puisse voir les filets des éléments tige et boîte pendant que le joint est monté. La démonstration qu'a faite M. Mallis de l'interaction des diverses surfaces des filets pendant le montage du joint a confirmé que, selon l'orientation du joint, les flancs stabilisateurs ou les flancs de charge étaient bien en contact durant le montage. Puisqu'il s'agit bien de la façon dont le montage doit se faire, la Commission est convaincue que le titulaire a toujours voulu revendiquer l'invention de cette manière.

L'opinion de la Commission s'en trouve confirmée quand on examine les différences entre la revendication 1 du brevet délivré et la revendication 1 de la demande de redélivrance. Une fois les différences mises en évidence, la Commission les a soigneusement examinées et elle a trouvé que l'invention définie par ces revendications était essentiellement la même et que l'on ne pouvait pas dire que les revendications en question portaient sur une invention différente.

En résumé, la Commission estime que la pétition du demandeur satisfait aux exigences de l'article 47 de la Loi sur les brevets en ce qui concerne la redélivrance et elle recommande en conséquence que la demande numéro 616,666 pour la redélivrance du brevet 1,256,144 soit retournée à l'examineur pour supplément d'examen conformément à la présente recommandation.

P.J. Davies

Président

Commission d'appel des brevets

M. Wilson

Membre

Commission d'appel des brevets

Je suis d'accord avec les conclusions et les recommandations de la Commission d'appel des brevets. En conséquence, je renvoie la demande à l'examineur pour supplément d'examen conformément à la présente recommandation.

S. Batchelor

Commissaire des brevets

À Hull, Québec,

en ce 10^e jour d'octobre 1997