

Commissioner=s Decision #1279

Décision du Commissaire n° 1279

TOPIC: L31, L35, L36, L41, L51

SUJET : L31, L35, L36, L41, L51

Application No : 2,235,452

Demande n° : 2,235,452

SOMMAIRE DE DÉCISION DU COMMISSAIRE

D.C. 1279

Demande 2 235 452

Acceptabilité de redélivrance

L'examineur a rejeté la demande de redélivrance en vertu de l'article 47(1) de la *Loi sur les brevets*, au motif que le brevet d'origine n'était pas défectueux du fait que le titulaire de brevet revendiquait moins que ce qu'il était en droit de revendiquer comme neuf.

La demande de redélivrance a été refusée par le Commissaire aux brevets.

AU BUREAU CANADIEN DES BREVETS

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

Une demande de redélivrance a été soumise le 8 septembre 2000 pour le numéro de brevet 2 235 452, qui a été rejeté par l'examineur en vertu de l'article 47 1) de la *Loi sur les brevets*. Le titulaire de brevet a demandé à ce que le rejet soit révisé. Le rejet a été examiné par la Commission d'appel des brevets et par le Commissaire aux brevets. Les constatations de la Commission et la décision du Commissaire sont comme suit :

Agent pour le demandeur

Peter S. Milne

GOWLING, LAFLEUR HENDERSON LLP

Suite 4900, Commerce Court West

TORONTO (Ontario)

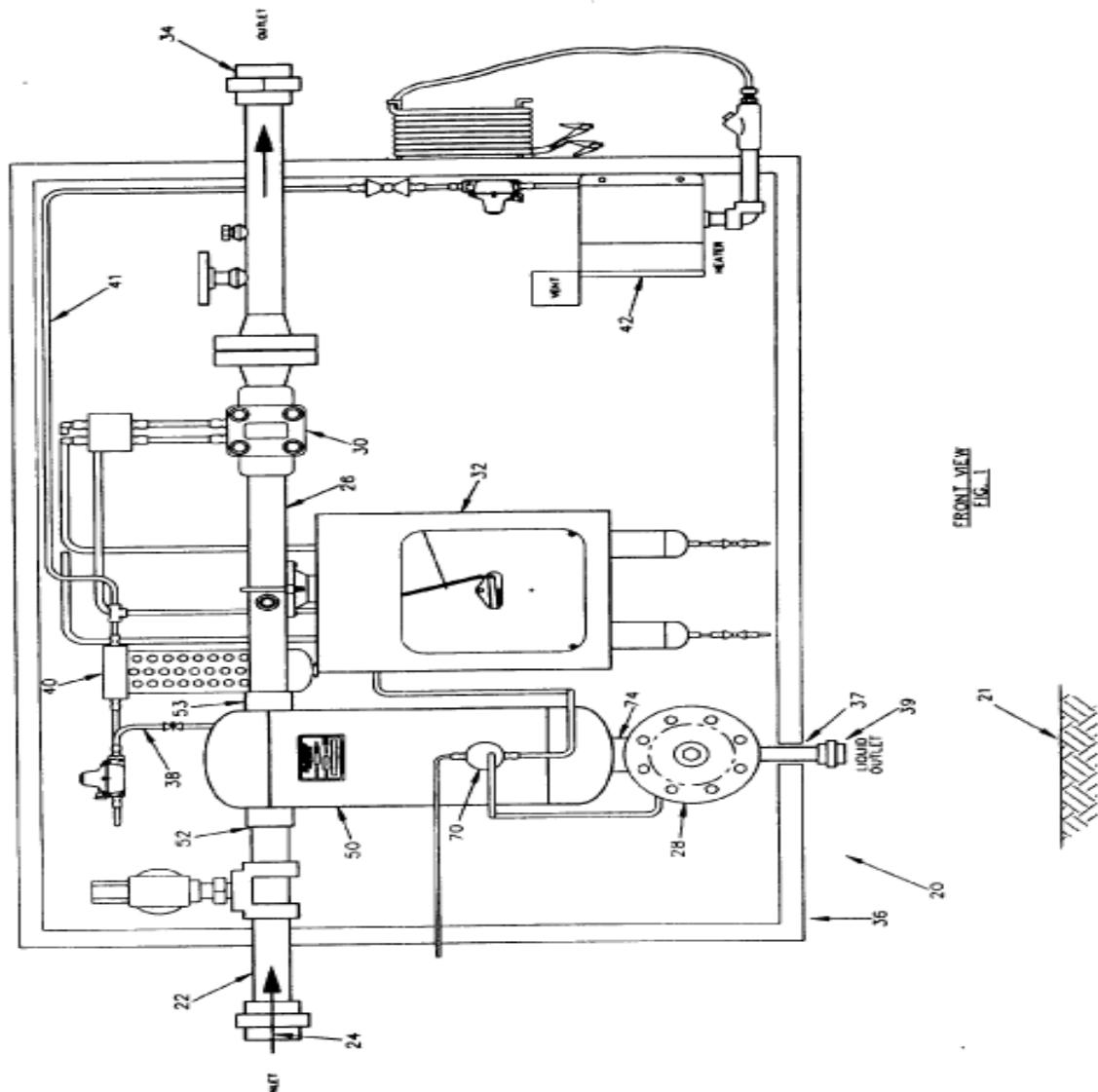
M5L 1J3

La présente décision porte sur une demande de révision par le Commissaire aux brevets en rapport à la décision finale de l'examineur de la demande de redélivrance du brevet numéro 2 235 452. Le brevet a été accordé le 21 décembre 1999 et est intitulé * SYSTÈME DE SÉPARATION DE TÊTE DE PUIITS +. Le titulaire de brevet est Craig Nykyforuk et son représentant est le cabinet GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP. Une demande de redélivrance a été soumise le 8 septembre 2000. L'examineur en charge a rejeté la requête de redélivrance dans une lettre datée du 12 février 2002.

Sur requête du titulaire de brevet, la Commission d'appel des brevets a tenu une audience le 9 mars 2005 à 10 h 30, au cours de laquelle le titulaire de brevet était représenté par Peter Milne et Anna Wilkinson du cabinet GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP. L'inventeur, Craig Nykyforuk, était également présent à l'audience. Le Bureau des brevets était représenté par Benoit Bourgon.

CONTEXTE

L'invention porte sur un système pour l'enlèvement du liquide d'un flux gazeux s'écoulant d'une tête de puits de gaz naturel, comme montré à la figure 1 ci-dessous. Le système comporte un train de tiges d'entrée (22) qui communique avec la tête de puits pour la livraison du flux gazeux. Un séparateur de gaz-liquide allongé, généralement cylindrique (50) a une entrée (52) qui communique avec le train de tiges d'entrée pour la réception de flux gazeux. Le séparateur sépare le liquide du flux gazeux afin de produire un flux gazeux séché et entrepose temporairement un volume pré-régulé du liquide. Le séparateur de flux comprend une chambre de dégagement (54) communication liquide avec l'entrée qui sert à changer la vitesse du flux gazeux d'arrivée et au moins un élément déflecteur (56) dans la chambre de dégagement servant à engager le flux gazeux afin de forcer le liquide à se coalescer et à tomber par gravité vers une extrémité du séparateur de flux. Une sortie de séparateur de flux (53) libère le flux gazeux séché vers un train de tiges de sortie (26) servant au transport du flux gazeux séché vers un réseau de distribution de gaz. Une enceinte isolée (36) loge le



séparateur et au moins une partie des trains de tiges d'entrée et de sortie.

LA DEMANDE DE REDÉLIVRANCE

Requête

Le titulaire de brevet croit que le brevet est défectueux ou inopérant à cause des restrictions comprises dans l'ensemble de revendications d'origine, soulignant, entre autres :

L'erreur s'est produite par inadvertance, accident ou simple méprise, sans aucune intention frauduleuse ou de tromperie, de la façon suivante :

On a manqué de demander une étendue de la protection aussi large que celle à laquelle le demandeur/titulaire de brevet avait droit au moment du dépôt de la demande qui a donné lieu au brevet ci-dessus.

La connaissance de faits nouveaux donnant lieu à la demande a été obtenue par le titulaire de brevet au début 2000 de la façon suivante :

Le titulaire de brevet, connaissant la nature de son invention, a tenté d'interpréter les revendications dans le contexte des activités de l'industrie se déroulant au Canada. À ce moment, il est devenu apparent au titulaire de brevet que son ensemble de revendications existant ne couvrait pas adéquatement son invention telle qu'il la connaissait.

Le mémoire descriptif ci-jointe a été modifiée de la façon suivante :

Les revendications 15 et 16 ont été modifiées afin d'énoncer plus clairement la caractéristique du corps du séparateur de flux comme étant au moins partiellement supportée hors sol par au moins un des trains de tiges.

Les nouvelles revendications 31 à 37 ont été ajoutées et sont appuyées par la

description d'origine; elles énoncent plus clairement la caractéristique du corps du séparateur de flux comme étant au moins partiellement supportée sur le sol par au moins un des trains de tiges.

Dans le brevet décerné, la revendication indépendante 15 (datée 1999-07-09) est comme suit

:

15. Un appareil servant à séparer le liquide d'un flux gazeux afin de produire un flux gazeux séché pour un gazoduc où un train de tiges d'entrée communique avec le puits de gaz naturel pour le transport de ce flux gazeux, ledit appareil comportant :

un séparateur de gaz-liquide allongé, généralement cylindrique a une entrée qui communique avec le train de tiges d'entrée pour la réception du flux gazeux,

une chambre de dégagement en communication liquide avec l'entrée qui sert à changer la vitesse du flux gazeux d'arrivée, au moins un élément défecteur dans la chambre de dégagement servant à engager le flux gazeux afin de forcer le liquide à s'y coalescer et à tomber par gravité vers une extrémité du séparateur de flux,

une sortie qui communique avec ladite chambre de dégagement pour libérer ledit flux gazeux séché dudit corps vers ledit gazoduc;

où ledit corps comprend une goulotte de descente pour engager ledit liquide descendant d'au moins desdits éléments défecteurs.

Revendications pour redélivrance

La revendication modifiée 15, qui demandait une redélivrance, est comme suit [soulignement ajouté pour dénoter les changements proposés en comparaison à la revendication délivrée 15]

:

15. Un dispositif hors sol pour séparer le liquide d'un flux gazeux afin de produire un flux

gazeux séché pour le gazoduc où un train de tiges d'entrée communique avec un puits de gaz naturel pour transporter ledit flux gazeux, ledit appareil comportant :

un séparateur de gaz-liquide allongé, généralement cylindrique, ayant une entrée qui communique avec le train de tiges d'entrée pour la réception de flux gazeux,

une chambre de dégagement en communication liquide avec l'entrée qui sert à changer la vitesse du flux gazeux d'arrivée,

au moins un élément défecteur dans la chambre de dégagement servant à engager le

flux gazeux afin de forcer le liquide à s'y

coalescer et à tomber par gravité vers une

extrémité du séparateur de flux,

une goulotte de descente pour engager ledit liquide descendant d'au moins desdits éléments défecteurs;

une sortie qui communique avec ladite chambre de dégagement pour libérer ledit flux gazeux séché dudit corps vers un train de tiges de sortie communiquant avec ledit gazoduc;

où ledit corps est au moins partiellement supporté hors sol par au moins un des trains de tiges d'entrée et de sortie.

La revendication 16 ajoute, en ce qui concerne la plaque, la prescription extinctive* étant supporté d'une extrémité fermée dudit corps cylindrique +.

La nouvelle revendication 31 porte sur un système compact pour l'enlèvement de liquide et est similaire en tous points à la revendication publiée 1, sauf qu'elle exclut la caractéristique * généralement cylindrique + du séparateur de flux, elle précise que le * séparateur de flux est au moins partiellement supporté sur lesdits trains de tiges d'entrée et de sortie +, et elle ne précise pas qu'il y a une ouverture dans l'enceinte pour permettre la sortie du liquide du séparateur de flux et de l'enceinte.

La nouvelle revendication 32 porte sur un système compact * principalement autoportant + pour l=enlèvement du liquide, similaire en tous points à la revendication 1 publiée, sauf qu=elle précise que * le séparateur de flux et ladite partie desdits trains de tiges d=entrée et de sortie dans ladite enceinte sont au moins partiellement supportés par lesdits trains de tiges d=entrée et de sortie à l=extérieur de ladite enceinte +, et elle ne précise pas qu=il y a une ouverture dans l=enceinte pour permettre la sortie du liquide du séparateur de flux et de l=enceinte.

La nouvelle revendication 33 est similaire à presque tous les égards à la revendication 1 publiée, sauf qu=elle ajoute les prescriptions extinctives d=une enceinte hors sol isolée contre la température, d=un réchauffeur pour réchauffer ladite enceinte, d=un compteur de gaz dans ladite enceinte, d=un enregistreur de volume de gaz dans ladite enceinte et qu=elle précise que ces appareils sont au moins partiellement supportés par lesdits trains de tiges d=entrée et de sortie.

La nouvelle revendication 34 dépend de la revendication 33 et comprend un séchoir de gaz combustible.

La nouvelle revendication 35 est similaire en tous points à la revendication 1, sauf qu=elle précise * qu=au moins une partie dudit système est au moins partiellement supporté par lesdits trains de tiges d=entrée et de sortie +.

La nouvelle revendication 36 porte sur un système compact pour l=enlèvement du liquide et est similaire en tous points à la revendication 1 publiée, sauf qu=elle exclut la caractéristique * généralement cylindrique + du séparateur de flux et qu=elle précise que le * séparateur de flux est au moins partiellement supporté par lesdits trains de tiges d=entrée et de sortie +, mais

ne précise pas qu'il y a une enceinte.

La nouvelle revendication 37 est similaire à la revendication 36 sauf qu'elle précise que le séparateur de flux est supporté entièrement par lesdits trains de tiges d'entrée et de sortie.

ARTICLE 47(1) : ACCEPTABILITÉ DE LA REDÉLIVRANCE

Le Commissaire peut délivrer un nouveau brevet, à l'abandon d'un brevet, si les exigences de l'article 47(1) de la *Loi sur les brevets* sont satisfaites.

La position de l'examineur

Dans une lettre datée du 12 février 2002, l'examineur a analysé les exigences de la 3^e partie de la requête, qui énonce entre autres :

Dans la requête de redélivrance, à l'alinéa 3, le déposant cite que : * les aspects dans lequel le brevet est trouvé défectueux ou inopérant sont les restrictions comprises dans l'ensemble des revendications d'origine +. Le brevet n'est pas considéré être défectueux ou inopérant à cause des restrictions comprises dans l'ensemble des revendications d'origine puisque l'ensemble des revendications d'origine a la même portée que la description d'origine.

Dans le brevet d'origine 2 235 452, la divulgation ne révèle pas que le corps du séparateur de flux est au moins partiellement supporté au-dessus du sol sur au moins un des trains de tiges. Le brevet d'origine précise clairement que le séparateur de flux est entièrement supporté sur les trains de tiges. À la page 3, le déposant énonce que l'enceinte est * élevée au-dessus d'une surface du sol et est supportée par lesdits trains de tiges d'entrée et de sortie +, à la page 9, le déposant cite que * l'enceinte 36 est élevée au-dessus de la surface du sol 21 et est entièrement supportée par la canalisation d'entrée 22 et la canalisation de sortie 26 + et à la page 12, le déposant cite que * le système et l'enceinte connexe sont compacts et légers de façon à ce qu'ils puissent être situés avantageusement près de la tête de puits et élevés au-dessus du niveau du sol sans besoin de supports spéciaux +.

L'examineur a considéré la soumission du titulaire de brevet en vertu de la 4^e partie de la requête, énonçant entre autres :

Dans la requête de redélivrance, à l'alinéa 4, le déposant établit seulement qu'il n'a pas eu de revendication en vue d'une protection aussi étendue que celle à laquelle le déposant aurait eu droit au moment du dépôt de la demande. L'article 4 est inexact parce que le déposant n'a pas expliqué la façon dont l'erreur s'est produite, le déposant n'énonce que les résultats de l'erreur, c.-à-d. que la revendication demandée dans la protection n'était pas aussi étendue que celle à laquelle le déposant aurait eu droit au moment du dépôt de la demande.

De plus, la requête n'indique pas qu'il y avait * intention + de divulguer un séparateur de flux partiellement supporté. Rien n'indique que le déposant avait l'intention de divulguer et de revendiquer un corps de séparateur de flux partiellement supporté par les trains de tiges dans le brevet d'origine. En fait, si le corps du séparateur de flux n'est que partiellement supporté par les trains de tiges, un support supplémentaire serait requis pour supporter le corps du séparateur de flux hors sol. La divulgation du brevet d'origine nous éloigne d'un tel support supplémentaire en précisant que * le système et l'enceinte connexe sont compacts et légers de façon à ce qu'ils puissent être situés avantageusement près de la tête de puits et élevés au-dessus du niveau du sol sans besoin de supports spéciaux, ce qui est particulièrement convenable dans les climats froids + (page 12, lignes 22 à 24). À la page 3, le déposant a également mentionné que l'enceinte est * élevée au-dessus d'une surface du sol et est supportée par lesdits trains de tiges d'entrée et de sortie +, et à la page 9, le déposant cite que * l'enceinte 36 est élevée au-dessus de la surface du sol 21 et est entièrement supportée par la canalisation d'entrée 22 et la canalisation de sortie 26 +.

La réponse du titulaire de brevet

Dans sa réponse datée du 10 mai 2002, le titulaire de brevet a indiqué ce qui suit :

Comme établi à la page 2 du premier alinéa du résumé de l'invention, le séparateur de flux

de la présente invention est particulièrement propice à une conception efficace et compacte.

L=efficacité peut être améliorée quelle que soit la façon dont le séparateur de flux est monté.

Le support autoportant est un avantage de la conception améliorée et non pas une restriction à cette conception.

Les structures antérieures étaient lourdes et devaient être supportées sur le sol. Il devrait être apparent à toute personne la moindrement versée dans de telles structures que la présente structure pourrait être montée sur le sol de façon similaire, mais, ce n=est pas une exigence, et la nouvelle conception rend possible un support moindre. Aucune personne qualifiée lisant la divulgation ne considérerait le degré de support comme un facteur limitant. Par conséquent, pour cette raison et pour des raisons précisées ci-dessous, le déposant soutient respectueusement que l=expression * au moins partiellement supporté + fait clairement partie de la portée de la divulgation d=origine.

En réponse à la référence à la page 9 de la description par l=examineur, où il est écrit que l=enceinte 36 est * entièrement supportée par la canalisation d=entrée 22 et la canalisation de sortie 28 +, le titulaire de brevet a fait valoir que la description ne doit pas recevoir une interprétation restrictive et a indiqué ce qui suit :

L=examineur laisse-t-il entendre que si quelqu=un, par exemple, étendait entre l=enceinte et la surface du sol sous-jacente, un morceau de fil métallique ayant la capacité de supporter une once de poids, que d=une façon ou d=une autre, ceci devrait clairement être exclu de la portée de l=invention et des revendications du cas présent? Une telle conclusion serait sûrement déraisonnable. Pourtant, une telle conclusion découlerait de l=interprétation de la divulgation par l=examineur dans le cas présent.

L=alinéa commençant à la ligne 17 de la page 12 appuie la position du déposant, dont une partie a été citée par l'examineur et dont l'intégralité se lit comme suit :

* Le séparateur de flux de la présente invention est conçu selon le point de vue voulant que le gaz provenant de la tête de puits nécessite davantage d'espace pour la collecte du liquide que d'espace pour la séparation du liquide. Contrairement aux anciens systèmes de séparateur de flux, le présent séparateur de flux combine des changements multiples dans la direction et la vitesse du flux gazeux ainsi que dans la force centrifuge (dans la deuxième réalisation), pour réaliser une séparation efficace des liquides du flux gazeux dans un espace compact. Ainsi, le système et l'enceinte connexe sont compacts et légers de façon à ce qu'ils puissent être avantageusement situés près de la tête de puits et élevés au-dessus du niveau du sol sans besoin de supports spéciaux, ce qui est particulièrement indiquée dans les climats froids +.

L'expression * puissent être avantageusement + semble clairement indiquer qu'il s'agit d'une préférence et non pas d'une exigence, et toutes personnes versées dans de telles structures reconnaîtront d'emblée que c'est bien le cas. Le fait que cette option soit souhaitable (c.-à-d. * avantageuse +) porte à croire que les solutions de rechange, à savoir le support ou le support partiel, sont également des solutions viables.

Audience

À l'audience du 9 mars 2005, M. Milne a indiqué ce qui suit que l'inventeur, Craig Nykyforuk, était inexpérimenté dans le libellé complexe utilisé dans les brevets et ne comprenait pas entièrement les prescriptions extinctives imposées par le libellé de la revendication. Il a également soutenu que l'agent qui a présenté la demande initiale a fait une erreur dans le libellé des revendications lorsqu'il a indiqué ce qui suit que l'enceinte était supportée

seulement par les trains de tiges d'entrée et de sortie. M. Nykyforuk a parlé de son manque de compréhension du libellé de brevet au moment de la publication du brevet. M. Milne s'est rapporté à certaines parties de la description et a maintenu sa position qu'aucune personne versée dans le domaine qui lirait le brevet ne comprendrait que l'invention était limitée dans son mode de support à seulement des trains de tiges d'entrée et de sortie. Un affidavit signé par Craig Nykyforuk a été présenté, soulignant les événements qui ont mené à la demande de redélivrance. M. Milne a également fourni un résumé des changements apportés aux revendications publiées par la demande de redélivrance.

Directives des tribunaux en matière de redélivrance

L'article 47 (1) de la *Loi sur les brevets* stipule que 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.

En ce qui a trait à l'erreur, la simple allégation d'une erreur n'est pas une preuve de l'erreur (*Paul Moore Co. Ltd. v. Le Commissaire aux brevets*, 46 C.P.R. (2^e) 5 à 10). Il faut plutôt établir les circonstances connexes et démontrer comment elles ont entraîné un résultat qui diffère de l'intention de l'inventeur. Il doit y avoir une preuve tangible pour démontrer l'erreur.

La signification de l'erreur a été clarifiée dans *Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning V. Le Commissaire aux brevets*, [1966], 50 C.P.R. 220 à 254, où il est écrit :

... le mot * erreur + signifie qu'un instrument écrit ne s'accorde pas avec l'intention véritable de la partie qui l'a préparé. Une personne invoquant une erreur au sens de l'article 50 [maintenant l'article 47] devrait établir que le brevet qui a été délivré n'exprimait pas de façon précise l'intention de l'inventeur en rapport à la description ou au mémoire descriptif de l'invention ou en rapport à la portée revendications qu'il a fait.

Comme démontré dans *Northern Electric Company Limited v. Photo Sound Corp.*, [1936] S.C.R. 649 à 652, ce n'est que relativement à de telles les erreurs commises par inadvertance, accident ou méprise ayant une incidence sur l'état complet de la description ou du mémoire descriptif du brevet original que la Loi prévoit un recours. Une redélivrance peut ne pas se produire si le brevet remplit entièrement l'intention du déposant et qu'il n'y a pas d'insuffisance de la description ni du mémoire descriptif, aux fins du déposant. Dans *Northern Electric*, le tribunal a indiqué ce qui suit :

La Loi ne prévoit pas les cas où l'inventeur n'a pas fait de démarches pour assurer la protection d'un objet qu'il a inventé et qu'il n'a ni décrit ni expliqué adéquatement parce qu'il ne savait pas ou ne croyait pas que cet objet pouvait représenter une invention au sens du droit des brevets, et qu'il n'avait, par conséquent, aucune intention de décrire, d'expliquer ou de revendiquer dans son brevet original.

Northern Electric (supra) a également établi que même si l'objet d'une modification peut se trouver par implication dans le mémoire descriptif du brevet d'origine lorsqu'on le lit avec les dessins, ce n'est pas une preuve d'une intention initiale de revendiquer de façon différente.

Lorsqu'on désire démontrer une intention de revendiquer de façon différente, comme établi dans *Mobil Oil Corp. et al. v. Hercules Canada Inc.*, [1994] 57 C.P.R. (3^e) 489 à 498, infirmé sur d'autres points, [1995] 63 C.P.R. (3^e d) 473 à 499, le fardeau demeure sur le titulaire du brevet de démontrer son intention au Commissaire.

Analyse : Défectuosités et caractère inopérant (3^e partie de la requête)

Le titulaire du brevet considère que son brevet est défectueux ou inopérant en ne revendiquant pas une étendue de protection aussi grande que celle à laquelle il a droit de recevoir en tant que titulaire du brevet. La réparation que le titulaire du brevet recherche dans la requête est de revendiquer le séparateur de flux comme étant au moins partiellement supporté par les trains de tiges. La nouvelle revendication 15 indique que le séparateur * est au moins partiellement supporté au-dessus du sol sur au moins un des trains de tiges +. Les nouvelles revendications 31 à 36 ajoutent une prescription extinctive similaire et la revendication 37 invoque un support complet sur les trains de tiges d'entrée de et de sortie.

Comme souligné dans le résumé des revendications pour la redélivrance, les revendications soumises comportent plusieurs autres changements aux revendications. Le préambule de la revendication 15 fait maintenant référence à * un appareil au-dessus du sol + plutôt qu'à * un appareil +. La revendication 15 ajoute également la libération dudit flux gazeux séché * vers un train de tiges de sortie qui communique + avec ledit gazoduc. Les nouvelles revendications 31 à 37 contiennent plusieurs autres changements, lorsque comparées à la revendication 1. En particulier, les revendications 31, 32, 35, 36 et 37 semblent chercher des étendues de protection différentes en excluant ou en ajoutant certaines prescriptions extinctives, qui ne sont pas reliées au support complet ou au moins partiel sur des trains de tiges d'entrée et de sortie.

Il n'y a aucune explication dans la requête quant aux irrégularités ou aux aspects inopérants du brevet délivré qui sont corrigées par ces clauses supplémentaires dans les revendications. De plus, la lettre du titulaire du brevet datée du 10 mai 2002 n'ajoute rien de substantiel pour justifier les changements à la revendication 16 ainsi qu'aux revendications 31 à 37. La 3^e partie de la requête est par conséquent incomplète à certains égards.

Analyses : Circonstances de l'erreur (4^e partie de la requête) et

Découverte de l'erreur (5^e partie de la requête)

Dans ces articles de la requête, on mentionne seulement que l'erreur s'est produite par inadvertance, par accident ou par méprise, sans aucune intention frauduleuse ou trompeuse, en négligeant de demander une protection aussi étendue que celle à laquelle le déposant aurait eu droit au moment du dépôt de la demande. Toutefois, le fait que tout dans les modifications est appuyé dans le mémoire descriptif n'est pas une preuve suffisante d'une intention initiale de faire une revendication différente (*Northern Electric, supra*).

Dans l'affidavit présenté à la Commission, l'inventeur décrit, dans les parties 21 à 25, comment il a pris connaissance des faits nouveaux à la suite de l'analyse de la première partie de l'an 2000 servant à déterminer si les revendications du brevet publié couvraient des produits concurrents. Alors que cet événement peut avoir amené l'erreur à l'attention de l'inventeur, elle ne démontre pas à elle seule une preuve d'intention. On doit avoir une preuve tangible pour établir les faits qui appuient l'intention initiale de faire une revendication différente, les faits ou les événements ayant transpiré pendant la plainte et l'élaboration de la demande jusqu'à la délivrance du brevet. La Commission n'a pas été persuadée qu'aucun des faits qui appuient une intention de revendication différente n'étaient évidents avant le

moment de la délivrance du brevet.

Analyse : Intention de revendiquer

Quoique la requête en soi fournisse très peu de preuves pour évaluer l'intention initiale du titulaire du brevet, par souci d'intégralité la Commission a pris en considération les déclarations du titulaire du brevet en rapport à son intention.

À l'audience, le titulaire du brevet a fait valoir qu'on n'a jamais eu l'intention de limiter les revendications au mode de support particulier utilisant seulement les trains de tiges. Le titulaire du brevet a allégué que l'extrait à la page 9 (lignes 17 à 18), souligné par l'examineur, qui mentionne que l'enceinte est entièrement supportée par les canalisations d'entrée et de sortie, n'est qu'une illustration et n'implique pas d'intention de revendiquer ce seul mode de support. Le titulaire du brevet a indiqué ce qui suit que le support autoportant est un avantage, plutôt qu'une prescription extinctive.

En décrivant l'enceinte à la page 12 (lignes 22 à 24) de la description déposée initialement, il est écrit (soulignement ajouté) :

* Ainsi, le système et l'enceinte connexe sont compacts et légers de façon à ce qu'ils puissent être avantageusement situés près de la tête de puits et élevés au-dessus du niveau du sol sans besoin de supports spéciaux +.

Il est clair que le titulaire du brevet avait l'intention que l'enceinte soit * élevée au-dessus du niveau du sol +. La Commission estime que l'expression * sans besoin de supports spéciaux

+, lorsqu'on lui donne sa signification claire et non ambiguë, laisse entendre que les supports spéciaux sont facultatifs et non nécessaires à la réalisation de la présente invention. La Commission souscrit à l'allégation du titulaire du brevet que la caractéristique autoportante est un avantage de l'invention. La Commission ne voit aucune exigence technique à éviter les supports spéciaux pour la réalisation de l'invention, du moment que l'enceinte est élevée au-dessus du niveau du sol.

Toutefois, la question demeure à savoir si cette expression donne la preuve d'une erreur dans le brevet et d'une intention de faire une revendication différente. La Commission note que la réparation recherchée par l'insertion de l'expression * au moins partiellement supporté + dans la revendication n'est pas en corrélation précise avec l'intention véhiculée par l'expression * élevée au-dessus du niveau du sol sans besoin de supports spéciaux +.

Si le brevet remplit l'intention initiale du titulaire du brevet, et qu'il n'y a aucune insuffisance dans la description ni dans le mémoire descriptif, alors une redélivrance ne peut pas avoir gain de cause (*Northern Electric Company Limited v. Photo Sound Corp.*, [1936] S.C.R. 649 à 653).

Même si le titulaire du brevet n'avait pas l'intention de se limiter par la caractéristique autoportante, la Commission ne croit pas que ceci prouve une intention de revendiquer le séparateur de flux comme étant * au moins partiellement supporté +. La revendication 15, telle que délivrée, ne limite pas le titulaire du brevet à aucun mode de support particulier. Par conséquent, lorsqu'on donne à la revendication 15 une interprétation appropriée et intentionnelle dans la lecture de la description, le mode de support particulier, que le titulaire du brevet croit être évident dans le mémoire descriptif, devrait émerger. Il n'est pas approprié

que la Commission présume que l'on fera de la revendication 15 recevra une interprétation étroite en ce qui concerne le mode de support pour justifier un brevet défectueux ou inopérant. Le résultat d'un tel exercice (c.-à-d. l'interprétation des revendications délivrées) doit être établi par les tribunaux.

Quoique la revendication 15 délivrée ne mentionne pas le support du corps du séparateur de flux, la Commission n'est pas persuadée que l'intention initiale du titulaire du brevet n'a pas été atteinte. Il n'y a aucune preuve d'une intention de revendiquer un appareil où le corps du séparateur de flux est * au moins partiellement supporté au-dessus du sol sur au moins un desdits trains de tiges d'entrée et de sortie +. Les tribunaux ont soutenu qu'il est nécessaire de démontrer une intention initiale de faire des revendications différentes des revendications délivrées si la demande de redélivrance doit être reçue.

Le titulaire du brevet mentionne également que toute personne versée dans le domaine réaliserait qu'un support moins que complet est possible. Toutefois, aucun autre mode de support n'est décrit sauf le support sur les trains de tiges. Il n'est pas possible à une demande de redélivrance d'introduire un objet qui ne pourrait pas être ajouté au cours de l'instruction. Par conséquent, une modification des revendications pour énoncer un * support partiel + laisse entendre un mode de support qui n'a pas été décrit et ne peut pas être permis dans la redélivrance. En vertu de de l'article 47(1) de la *Loi sur les brevets*, la redélivrance doit viser la même invention.

La Commission a tenu compte des arguments du titulaire du brevet voulant que le support autoportant est un avantage de l'invention, et non pas une restriction à la conception, et qu'aucune personne versée dans le domaine qui lirait la divulgation ne considérerait le degré de support comme un facteur limitant. Là encore, le fait que les revendications publiées par

le titulaire du brevet soient interprétées ou construites de façon intentionnelle ou non pour inclure la situation où le séparateur de flux a un support partiel ne peut pas constituer le seul fondement pour une redélivrance. Il doit y avoir une démonstration de l'intention initiale du titulaire du brevet d'obtenir des revendications différentes pour justifier une redélivrance.

Constatations : Acceptabilité de redélivrance

La requête n'explique que les changements effectués à l'égard du mode de support du séparateur de flux. Il existe d'autres changements aux revendications pour lesquels aucune explication n'est trouvée dans la requête montrant qu'il y avait une intention initiale d'obtenir ces revendications. Compte tenu des renseignements fournis dans la requête à l'audience ainsi que dans l'affidavit de l'inventeur, la seule explication disponible pour les changements aux revendications 15 et 16 et l'ajout des revendications 31 à 37 est que les revendications brevetées n'ont pas une étendue de protection assez large et que le titulaire du brevet s'en est aperçu dans le contexte des activités de l'industrie se déroulant au Canada. Comme indiqué dans le *Northern Electric Company Limited v. Photo Sound Corp.*, [1936] S.C.R. 649 à 652, le simple support dans le mémoire descriptif pour un objet non revendiqué est insuffisant pour montrer une intention initiale de revendiquer cet objet.

Les modifications aux revendications 15 et 16 et l'ajout des revendications 31 à 37 doivent être le but de la revendication de l'objet dont on avait l'intention de revendiquer dans le brevet

d'origine. On doit soumettre des preuves pour montrer que la description ou le mémoire descriptif était insuffisante pour donner effet à l'intention du titulaire du brevet. La simple allégation d'une erreur n'est pas une preuve de l'erreur (*Paul Moore Co. Ltd. v. Commissaire aux brevets*, 46 C.P.R. (2^e) 5 à 10). Un énoncé de l'erreur et des faits appuyant une conclusion que l'erreur a été effectuée sont requis. Il faut plutôt établir les circonstances connexes et démontrer comment elles ont entraîné un résultat qui diffère de l'intention de l'inventeur.

À l'audience, le titulaire du brevet a indiqué ce qui suit que l'agent poursuivant avait commis une erreur dans le libellé des revendications. Toutefois, aucune preuve tangible par affidavit ou lettres qui corroborent cette information n'a été fournie. Comme il a été établi dans *Mobil Oil Corp. et al. v. Hercules Canada Inc.*, [1994] 57 C.P.R. (3^e) 489 à 498, infirmé sur d'autres points, [1995] 63 C.P.R. (3^e) 473 à 499, le fardeau demeure sur le titulaire du brevet de démontrer son intention au Commissaire.

Aucune preuve tangible n'a été fournie pour démontrer une intention initiale de faire une revendication différente. La Commission conclut que la requête est incomplète à certains égards et que la présente demande de redélivrance ne satisfait pas aux exigences de l'article 47 (1) de la *Loi sur les brevets*.

Recommandation

Les tribunaux soutiennent que la démonstration d'une intention initiale pour faire une revendication différente des revendications délivrées est nécessaire pour que la demande de redélivrance soit acceptée. La Commission n'arrive pas à conclure que le brevet est défectueux ou inopérant pour ne pas avoir revendiqué que le séparateur de flux est au moins partiellement supporté par les trains de tiges.

La Commission conclut que l'information fournie dans les parties 3, 4 et 5 de la requête est insuffisante pour justifier la présente demande de redélivrance en vertu de l'article 47 (1) de la *Loi sur les brevets*.

La Commission recommande que la présente demande de redélivrance soit refusée.

M. Gillen

M. Wilson

membre

membre

Je souscrit aux constatations et à la recommandation de la Commission d'appel des brevets.

Par conséquent, je refuse d'accorder un brevet pour la présente demande. En vertu de l'article

41 de la *Loi sur les brevets*, le déposant a six mois pour porter ma décision en appel à la Cour

fédérale du Canada

Mary Carman

Commissaire aux brevets

Datée à Gatineau (Québec)

ce 6^e jour de septembre 2007