

Décision du commissaire n° 1428

Commissioner's Decision #1428

SUJETS : O00 Évidence
D00 Division
B00 Caractère indéfini

TOPICS: O00 Obviousness
D00 Division
B00 Indefiniteness

Demande n° : 2 836 304
Application No: 2,836,304

BUREAU CANADIEN DES BREVETS

DÉCISION DU COMMISSAIRE AUX BREVETS

Ayant été refusée en vertu du paragraphe 30(3) des *Règles sur les brevets* [DORS/96-423], la demande de brevet numéro 2 836 304 a subséquemment fait l'objet d'une révision, conformément à l'alinéa 30(6)c) des *Règles sur les brevets*. Conformément à la recommandation de la Commission, la commissaire avise le demandeur que des modifications déterminées doivent être apportées à la demande pour la rendre conforme à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets*.

Agent du demandeur

ROBIC
Centre CDP Capital
1001, rue Square-Victoria
Bloc E – 8^e étage
MONTRÉAL (Québec) H2Z 2B7

INTRODUCTION

- [1] La présente recommandation concerne la révision de la demande de brevet refusée numéro 2 836 304 intitulée « PROCÉDÉ ET SYSTÈME POUR RÉCUPÉRER DE L'ÉNERGIE D'UN ÉCOULEMENT DE BOUE DE SABLES BITUMINEUX », qui appartient à Suncor Energy Inc. (« le demandeur »). Les irrégularités qui subsistent sont liées aux questions de savoir si les revendications 1 à 7, 9 à 15 et 17 à 35 qui figuraient au dossier au moment de la décision finale auraient été évidentes, si les revendications proposées en réponse à la décision finale remédient à l'irrégularité liée à l'évidence et si ces revendications proposées introduisent une nouvelle irrégularité liée à l'absence d'unité de l'invention.
- [2] La Commission d'appel des brevets (« la Commission ») a procédé à une révision de la demande refusée, conformément à l'alinéa 30(6)c) des *Règles sur les brevets*. Ainsi qu'il est expliqué plus en détail ci-après, nous recommandons que la commissaire aux brevets exige qu'un jeu révisé des revendications proposées 1 à 37 soumis le 10 mai 2017, auxquelles une correction mineure supplémentaire aura été apportée, soit substitué au jeu de revendications au dossier et que la demande soit par la suite acceptée.

CONTEXTE

La demande

- [3] La demande de brevet 2 836 304 (« la présente demande ») a été déposée au Canada le 4 juin 2009 et a été rendue publique le 4 décembre 2009.
- [4] La présente demande a trait à un procédé et à un système pour récupérer de l'énergie d'un écoulement de boue de sables bitumineux par l'application d'une charge de pression ou d'une résistance négative à l'écoulement de boue, la charge de pression négative étant fournie par un dispositif permettant de réutiliser l'énergie présente dans l'écoulement de boue sous forme de chaleur ou d'électricité. En l'espèce, la charge de pression négative

est appliquée au moyen d'une pompe qui fait partie du système d'écoulement de boue, dans lequel une résistance peut être appliquée au mouvement de la pompe, qui peut être actionnée, par exemple, par un écoulement de boue descendant pendant les périodes de faible débit de boue.

Historique de la poursuite de la demande

- [5] Le 6 mars 2015, une décision finale (« DF ») a été rédigée conformément au paragraphe 30(4) des *Règles sur les brevets*. La DF précisait que la présente demande était irrégulière au motif que les revendications 1 à 7, 9 à 15 et 17 à 35 au dossier auraient été évidentes à la date de la revendication (4 juin 2008). La DF indiquait que les revendications 8, 16 et 36 au dossier semblaient viser un objet acceptable.
- [6] Dans une réponse à la DF (« R-DF ») datée du 2 juin 2015, le demandeur a soumis les revendications proposées 1 à 70, lesquelles revendications étaient conformes à l'objet des revendications 8, 16 et 36 au dossier. Le demandeur a également proposé des modifications à la description correspondant aux revendications proposées dans la R-DF.
- [7] L'examineur ayant jugé la demande non conforme à la *Loi sur les brevets*, la demande a été transmise à la Commission le 21 juillet 2015 aux fins de révision, accompagnée d'une explication présentée dans un résumé des motifs (« RM »), conformément au paragraphe 30(6) des *Règles sur les brevets*. Le RM indiquait que, même si les revendications proposées 1 à 70 remédiaient à l'irrégularité liée à l'évidence, ces revendications introduisaient une nouvelle irrégularité liée à l'absence d'unité de l'invention au titre du paragraphe 36(1) de la *Loi sur les brevets*. Plus précisément, les revendications 1 à 37 (« groupe A ») visaient une invention alors que les revendications 38 à 70 (« groupe B ») en visaient une autre.
- [8] Dans une lettre datée du 5 octobre 2015, la Commission a transmis une copie du RM au demandeur et a offert à ce dernier la possibilité de présenter des observations supplémentaires et/ou de participer à une audience.

- [9] Dans une réponse au RM (« R-RM ») datée du 11 décembre 2015, le demandeur a indiqué qu'il souhaitait prendre part à une audience, mais il a également indiqué qu'il attendrait l'achèvement de l'examen préliminaire de la Commission avant de présenter des observations écrites supplémentaires.
- [10] Le présent comité de la Commission (« le comité ») a été constitué dans le but de procéder à la révision de la demande en vertu de l'alinéa 30(6)c) des *Règles sur les brevets*.
- [11] Dans une lettre d'examen préliminaire datée du 21 mars 2017 (« la lettre d'EP »), le comité a exposé son analyse préliminaire des questions à trancher et a proposé une date et une heure pour la tenue d'une audience.
- [12] Dans une réponse à la lettre d'EP (R-EP) datée du 12 avril 2017, le demandeur a soumis de nouvelles revendications proposées 1 à 37, qui étaient conformes aux revendications que le comité avait indiquées comme étant acceptables dans la lettre d'EP.
- [13] À la suite d'un entretien téléphonique avec le demandeur tenu le 5 mai 2017 au sujet d'une question restante liée au caractère indéfini d'une des nouvelles revendications proposées, le demandeur a soumis un jeu révisé des revendications proposées 1 à 37 le 10 mai 2017.
- [14] Compte tenu de l'ensemble révisé des revendications proposées soumis le 10 mai 2017, la tenue d'une audience n'est plus nécessaire, étant donné que le comité recommande que les revendications au dossier soient modifiées de manière à correspondre à celles soumises le 10 mai 2017 (moyennant l'apport d'une correction grammaticale mineure à ces dernières) et que la demande soit par la suite acceptée.

QUESTIONS

[15] Les questions à trancher dans le cadre de la présente recommandation sont celles de savoir :

- si les revendications 1 à 7, 9 à 15 et 17 à 35 au dossier auraient été évidentes;
- si la revendication 6 au dossier a un caractère indéfini;
- si les revendications proposées 1 à 70 dans la R-DF introduisent une irrégularité liée à l'absence d'unité de l'invention, mais remédient à l'irrégularité liée à l'évidence; et
- si le jeu révisé des revendications proposées 1 à 37 déposé le 10 mai 2017 remédie aux irrégularités susmentionnées.

PRINCIPES JURIDIQUES ET PRATIQUES DU BUREAU

Interprétation des revendications

[16] Conformément à *Free World Trust c. Électro Santé Inc.*, 2000 CSC 66, les éléments essentiels sont identifiés au moyen d'une interprétation téléologique des revendications faite à la lumière de l'ensemble de la divulgation, y compris le mémoire descriptif et les dessins (voir également *Whirlpool Corp c. Camco Inc.*, 2000 CSC 67, aux alinéas 49f) et g) et au paragraphe 52). Tel qu'il est indiqué à la section 13.05 du *Recueil des pratiques du Bureau des brevets* [« RPBB »] (révisée en juin 2015), la première étape de l'interprétation téléologique d'une revendication consiste à identifier la personne versée dans l'art et ses connaissances générales courantes (« CGC ») pertinentes. L'étape suivante consiste à définir le problème abordé par les inventeurs et la solution divulguée dans la demande. Les éléments essentiels peuvent ensuite être identifiés; il s'agit de ceux qui sont indispensables à l'obtention de la solution divulguée, tel qu'elle est revendiquée.

Évidence

[17] La *Loi sur les brevets* exige que l'objet d'une revendication ne soit pas évident pour la personne versée dans l'art. L'article 28.3 de la *Loi sur les brevets* prévoit ce qui suit :

28.3 L'objet que définit la revendication d'une demande de brevet ne doit pas, à la date de la revendication, être évident pour une personne versée dans l'art ou la science dont relève l'objet, eu égard à toute communication :

a) qui a été faite, plus d'un an avant la date de dépôt de la demande, par le demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l'information à cet égard de façon directe ou autrement, de manière telle qu'elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs;

b) qui a été faite par toute autre personne avant la date de la revendication de manière telle qu'elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs.

[18] Dans *Apotex Inc c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc.*, 2008 CSC 61, au par. 67 [« *Sanofi* »], la Cour suprême du Canada a déclaré qu'il était utile, pour évaluer l'évidence, d'appliquer la démarche en quatre étapes suivante :

- (1) *a)* Identifier la « personne versée dans l'art »;
 - b)* Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne;
- (2) Définir l'idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d'interprétation;
- (3) Recenser les différences, s'il en est, entre ce qui ferait partie de « l'état de la technique » et l'idée originale qui sous-tend la revendication ou son interprétation;
- (4) Abstraction faite de toute connaissance de l'invention revendiquée, ces différences constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l'art ou dénotent-elles quelque inventivité?

Unité de l'invention

[19] Le paragraphe 36(1) de la *Loi sur les brevets* prévoit ce qui suit :

Brevet pour une seule invention

36 (1) Un brevet ne peut être accordé que pour une seule invention, mais dans une instance ou autre procédure, un brevet ne peut être tenu pour invalide du seul fait qu'il a été accordé pour plus d'une invention.

[20] L'article 36 des *Règles sur les brevets* précise dans quels cas une demande vise « une seule invention » :

36 Pour l'application de l'article 36 de la Loi ou de la Loi dans sa version antérieure au 1^{er} octobre 1989, la demande ne revendique pas plus d'une invention si les objets définis par les revendications sont liés entre eux de telle sorte qu'ils ne forment qu'un seul concept inventif général.

[21] Tel que le précise la section 14.06 du *RPBB* (révisée en novembre 2013), une irrégularité liée à l'absence d'unité de l'invention peut devenir apparente aussi bien lors d'une évaluation *a priori* que d'une évaluation *a posteriori* des revendications :

L'exigence d'unité de l'invention comporte donc deux aspects distincts qu'il convient d'examiner séparément : 1) la présence nécessaire d'un ensemble commun d'éléments à toutes les revendications, et 2) l'exigence que l'ensemble commun d'éléments soit nouveau et non évident (c'est-à-dire inventif) par rapport à l'art antérieur.

Le premier aspect peut être évalué sans égard à l'état de la technique (évaluation *a priori* de l'unité de l'invention), alors que le deuxième exige la prise en compte de l'état de la technique (évaluation *a posteriori*). L'absence d'unité de l'invention est toujours une irrégularité, qu'elle soit décelée *a priori* ou *a posteriori*.

Caractère indéfini

[22] Le paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets* prévoit ce qui suit :

(4) Le mémoire descriptif se termine par une ou plusieurs revendications définissant distinctement et en des termes explicites l'objet de l'invention dont le demandeur revendique la propriété ou le privilège exclusif.

[23] Dans *Minerals Separation North American Corp c. Noranda Mines Ltd.*, [1947] RC de l'É. 306, 12 CPR 99, à la p. 146, la Cour a insisté sur l'obligation qui incombe au demandeur d'exposer clairement dans ses revendications l'étendue du monopole qu'il cherche à obtenir et d'employer dans ses revendications des termes clairs et précis [TRADUCTION] :

En formulant ses revendications, l'inventeur érige une clôture autour des champs de son monopole et met le public en garde contre toute violation de sa propriété. La délimitation doit être claire afin de donner l'avertissement nécessaire, et seule la propriété de l'inventeur doit être clôturée. La teneur d'une revendication doit être exempte de toute ambiguïté ou obscurité pouvant être évitée, et sa portée ne doit pas être flexible; elle doit être claire et précise de façon que le public puisse savoir non seulement où il lui est interdit de passer, mais aussi où il peut passer sans risque.

ANALYSE

Interprétation des revendications

[24] Dans notre lettre d'EP, nous avons exposé notre opinion quant à la personne versée dans l'art et aux CGC pertinentes [TRADUCTION] :

La personne versée dans l'art

Dans la décision finale (« DF »), à la page 2, l'examineur a caractérisé la personne versée dans l'art comme étant « une combinaison d'ingénieurs ou de technologues ayant de l'expérience dans les réseaux de distribution par pipelines, la dynamique des fluides et la production d'électricité, confrontés à la question de savoir comment faire le meilleur usage possible de l'énergie perdue dans les systèmes de pipelines ».

Le demandeur n'a pas contesté la caractérisation susmentionnée. Nous sommes d'avis que cette caractérisation est généralement compatible avec le domaine auquel se rapporte la présente demande. Par conséquent, nous l'adoptons aux fins de nos analyses ci-dessous, à l'exception de la caractéristique « confrontés à la question de savoir comment faire le meilleur usage possible de l'énergie perdue dans les systèmes de pipelines », qui relève davantage des CGC de la personne versée dans l'art que de la question de savoir qui est cette personne. Cette caractéristique, formulée en des termes légèrement différents, est visée par le deuxième point des CGC énoncées ci-dessous.

Les connaissances générales courantes pertinentes

Dans la DF, à la page 2, les CGC ont été décrites comme englobant ce qui suit :

- La connaissance des pratiques actuelles concernant la production d'électricité à l'intérieur des systèmes de pipelines;
- La connaissance du fait que l'énergie perdue dans le transport de fluides par pipeline peut être récupérée pour produire de l'énergie électrique;
- La connaissance du fait que les emplacements où un excès de pression et d'énergie est observé en raison, par exemple, d'un changement d'élévation, d'un pompage artificiel, d'écarts de température, de soupapes de commande ou de régulateurs, sont des emplacements privilégiés pour capter ou recycler l'énergie;
- La connaissance de la dynamique des fluides et des propriétés des différents fluides qui sont principalement transportés dans un réseau de distribution par pipelines, les différents fluides comprenant le pétrole, les gaz, l'eau, les mélanges de ces fluides, les eaux usées et les boues des sables bitumineux;
- La connaissance des caractéristiques générales de la production des sables bitumineux, y compris la connaissance des débits variables inhérents à la production des sables bitumineux et des conditions dans lesquelles le débit doit être modifié pour éviter l'abrasion ou les échappées de vapeur.

Le demandeur n'a pas non plus contesté cette caractérisation des CGC de la personne versée dans l'art, et nous l'adoptons donc pour nos analyses.

À ce qui précède, nous souhaitons ajouter que, d'après les renseignements généraux fournis dans la présente demande, auxquels il est fait référence dans la DF, la personne versée dans l'art savait que :

- compte tenu des débits variables dans les pipelines de boue de sables bitumineux et de la nécessité d'éviter « l'abrasion », surtout dans les applications en descente ou en terrain vallonné, on utilise des pipelines de plus petit diamètre pour maintenir une pression adéquate dans les canalisations dans les scénarios à faible débit;

- l'utilisation de conduites de plus petit diamètre entraîne l'usure excessive des pipelines et une perte d'énergie à des débits normaux ou élevés; et
- la pratique habituelle consistait à accepter la perte d'énergie et à utiliser des composantes sacrificielles (p. ex., des diaphragmes, des soupapes), qui pouvaient être remplacées au besoin.

Compte tenu de ce qui précède, nous sommes d'avis que la personne versée dans l'art aurait eu un motif de chercher une solution autre que l'utilisation de pipelines de plus petit diamètre pour maintenir une contre-pression adéquate dans les canalisations de boue.

[25] Le demandeur n'a rien contesté de ce qui précède dans les observations subséquentes présentées au comité le 12 avril 2017 et le 10 mai 2017.

[26] Nous avons également souligné à la page 3 de la lettre d'EP que, en l'espèce, nous n'avons pas entrepris de déterminer quels éléments des revendications étaient essentiels et quels ne l'étaient pas [TRADUCTION] :

Dans la DF, aucun des éléments des revendications n'a été identifié comme étant non essentiel et aucune question n'a été soulevée quant à l'interprétation du libellé des revendications. Il n'y a eu aucun désaccord entre l'examineur et le demandeur à cet égard et, par conséquent, nous fondons nos analyses sur la même prémisse, sauf en ce qui concerne la question du libellé de la revendication 6 des revendications qui figuraient au dossier au moment de la DF (« revendications au dossier »), dont nous traitons ci-dessous.

[27] Là encore, le demandeur n'a rien contesté de ce qui précède dans les observations subséquentes présentées au comité le 12 avril 2017 et le 10 mai 2017.

Évidence

- (1) *a) Identifier la « personne versée dans l'art »;*
b) Déterminer les connaissances générales courantes pertinentes de cette personne.

[28] La personne versée dans l'art et les CGC pertinentes ont déjà été décrites dans l'Interprétation des revendications.

(2) *Définir l'idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d'interprétation*

[29] À la page 5 de la lettre d'EP, nous avons exposé notre opinion quant l'idée originale, à la lumière de celui décrit dans la DF [TRADUCTION] :

À la page 2 de la DF, l'idée originale a été décrite comme suit :

la récupération de l'énergie issue d'un pipeline de boue de sables bitumineux, laquelle boue comprend de l'eau, du bitume et des solides en suspension incluant du sable.

Le demandeur n'a pas contesté ce qui précède dans la R-DF, s'attardant plutôt à l'analyse détaillée menée à l'étape 4 de *Sanofi* et à la mention dans la DF que certaines revendications dépendantes étaient acceptables.

À l'idée originale décrite dans la DF, nous ajoutons que l'énergie récupérée est l'énergie de freinage qui résulte de l'application d'une charge de pression négative à l'écoulement de boue de sables bitumineux. Cette idée originale est, à notre avis, représentative des revendications indépendantes. Nous considérons que les revendications dépendantes représentent des améliorations apportées à cette idée originale.

[30] Le demandeur n'a pas contesté cette opinion dans les observations subséquentes présentées au comité le 12 avril 2017 et le 10 mai 2017.

(3) *Recenser les différences, s'il en est, entre ce qui ferait partie de « l'état de la technique » et l'idée originale qui sous-tend la revendication ou son interprétation*

[31] Dans la lettre d'EP, nous avons formulé l'opinion préliminaire que nous étions d'accord avec la différence entre l'état de la technique et l'idée originale identifiée dans la DF et ainsi formulée [TRADUCTION] :

que l'énergie récupérée est appliquée à un pipeline de boue de sables bitumineux plutôt qu'à des réseaux de fluides comme des gaz, du pétrole, de l'eau et des eaux usées.

[32] Le demandeur n'a pas contesté cette opinion.

(4) *Abstraction faite de toute connaissance de l'invention revendiquée, ces différences constituent-elles des étapes évidentes pour la personne versée dans l'art ou dénotent-elles quelque inventivité?*

[33] Notre opinion préliminaire en ce qui concerne l'évidence des revendications au dossier est énoncée à la page 7 de la lettre d'EP [TRADUCTION] :

Après examen de la présente demande et de sa poursuite, l'opinion préliminaire du comité est que nous souscrivons aux conclusions énoncées dans la DF selon lesquelles les revendications 1 à 7, 9 à 15 et 17 à 35 auraient été évidentes et, par conséquent, non conformes à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*.

Brièvement, nous soulignons que les revendications 1 et 17 au dossier ne sont pas limitées à un moyen particulier quelconque d'appliquer une charge de pression négative à un écoulement de boue de sables bitumineux. Par conséquent, nous convenons que ces revendications auraient été évidentes pour la personne versée dans l'art à la lumière de la suggestion de récupérer l'énergie excédentaire des divers écoulements de fluide et à la lumière de la motivation fournie par les CGC de trouver une meilleure façon de générer une contre-pression dans les conduites de boue de sables bitumineux pendant les périodes de faible débit.

En outre, en ce qui concerne les conclusions énoncées dans la DF indiquant que les revendications dépendantes auraient été évidentes, le demandeur, dans la R-DF, n'a pas fait valoir la brevetabilité de l'une quelconque des caractéristiques additionnelles de ces revendications. Par conséquent, notre opinion préliminaire est que les revendications dépendantes auraient également été évidentes.

[34] Le demandeur n'a pas contesté l'opinion susmentionnée dans les observations subséquentes présentées au comité le 12 avril 2017 et le 10 mai 2017.

[35] Compte tenu de ce qui précède, nous sommes d'avis que les revendications 1 à 17, 9 à 15 et 17 à 35 au dossier auraient été évidentes et, par conséquent, non conformes à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*.

Caractère indéfini

[36] Dans la lettre d'EP, nous avons formulé l'opinion préliminaire que la revendication 6 au dossier est indéfinie, nous exprimant en ces termes [TRADUCTION] :

Après examen de la revendication 6 au dossier, il nous est impossible de déterminer le sens de l'expression « *in-line generator* » [générateur en conduite] à la lumière du mémoire descriptif dans son ensemble. Il est seulement fait mention à la page 8 de la description d'un générateur 38 qui est raccordé à un arbre d'entraînement de la pompe 12, le générateur étant présent pour appliquer un couple négatif à la pompe (voir également la figure 2). Il n'y a aucune divulgation d'un générateur qui est « *in-line* » [en conduite] (c.-à-d., placé dans l'écoulement de boue de sables bitumineux). En outre, à notre avis, rien dans les CGC n'aurait pu clarifier le sens de cette expression. Ainsi, notre opinion préliminaire est que la portée de cette expression a un caractère indéfini et est, par conséquent, non conforme au paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*.

[37] Le demandeur n'a pas contesté cette opinion dans les observations subséquentes présentées au comité le 12 avril 2017 et le 10 mai 2017.

[38] Compte tenu de ce qui précède, nous concluons que la revendication 6 au dossier a un caractère indéfini et qu'elle n'est, par conséquent, pas conforme au paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*.

Revendications proposées 1 à 70

Unité de l'invention

[39] Le RM indiquait que les revendications proposées 1 à 70 soumises avec la R-DF sont irrégulières parce qu'elles introduisent un problème d'absence d'unité de l'invention.

[40] À la page 9 de la lettre d'EP, nous exposons notre analyse préliminaire à savoir pourquoi nous convenons qu'une irrégularité liée à l'absence d'unité de l'invention est présente [TRADUCTION] :

En l'espèce, dans la R-DF, le demandeur a choisi de distinguer les revendications proposées 1 à 70 des antériorités citées de deux façons différentes, la première étant en restreignant les revendications indépendantes proposées 1 et 17 à des réalisations dans lesquelles la charge de pression négative est appliquée à la boue de sables bitumineux par l'action de freinage d'une pompe, et la deuxième, en restreignant les revendications indépendantes

proposées 38 et 52 à des réalisations dans lesquelles la charge de pression négative est appliquée à la boue de sables bitumineux pendant les périodes de faible débit.

Nous sommes d'avis que ceci entraîne clairement une irrégularité *a posteriori* liée à l'unité en créant deux ensembles distincts d'éléments communs qui sont présentés comme se distinguant de l'art antérieur.

[41] Le demandeur n'a pas contesté ce qui précède dans les observations qu'il a présentées le 12 avril 2017 ou le 10 mai 2017.

Revendications proposées 1 à 37

[42] Dans la lettre d'EP, à la page 9, après avoir considéré l'irrégularité liée à l'absence d'unité de l'invention, le comité a examiné la question de savoir si les revendications proposées 1 à 37 (les revendications du groupe A décrites dans la lettre d'EP à la page 7) remédieraient à l'irrégularité liée à l'évidence. Notre opinion préliminaire était que les revendications proposées 1 à 37 n'auraient pas été évidentes [TRADUCTION] :

[a]près examen de la poursuite, y compris de l'art antérieur, nous convenons que les revendications proposées 1 à 37, restreintes conformément aux conclusions de l'examineur à savoir quelles revendications au dossier sont acceptables, n'auraient pas été évidentes pour la personne versée dans l'art.

Brièvement, même si l'art antérieur suggère la récupération de l'énergie excédentaire issue de l'écoulement de divers fluides dans un réseau de distribution, l'art antérieur ne divulgue pas ni ne suggère la récupération de cette énergie par l'application d'une action de freinage à la pompe d'un tel système lui-même. L'art antérieur est axé sur l'ajout d'une composante dans l'écoulement de fluide pour réaliser cette récupération (p. ex. le document D1, à la page 4, lignes 1 à 9).

[43] Nous avons également souligné ce qui suit [TRADUCTION] :

[i]l ressort du RM que l'examineur a jugé brevetables les revendications proposées soumises avec la R-DF, à l'exception de l'irrégularité liée à l'unité de l'invention. Nous soulignons que, si cette situation s'était présentée plus tôt pendant la poursuite (avant l'envoi de la DF au titre du paragraphe 30(3)), le

demandeur aurait pu, en vertu des *Règles sur les brevets*, retirer les revendications 38 à 70 et, selon toute vraisemblance, les revendications proposées 1 à 37 auraient été acceptées.

Compte tenu des faits de la présente espèce et étant donné que le comité convient que les revendications proposées 1 à 37 n'auraient pas été évidentes, notre opinion préliminaire est que nous recommanderions à la commissaire aux brevets qu'une modification au titre du paragraphe 30(6.3) des *Règles sur les brevets*, consistant à supprimer les revendications au dossier et à les remplacer par les revendications proposées 1 à 37, est « nécessaire » pour rendre la demande conforme à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets*.

Les revendications proposées 38 à 70, conformément au paragraphe 36(2.1) de la *Loi sur les brevets*, « [peuvent] faire l'objet d'une demande complémentaire, si celle-ci est déposée avant la délivrance d'un brevet sur la demande originale ».

Nous soulignons également qu'une modification de la revendication dépendante 6 (répétée dans les revendications proposées comme revendication proposée 6) est également « nécessaire » au titre du paragraphe 30(6.3) des *Règles sur les brevets*, compte tenu du caractère indéfini du libellé suivant le paragraphe 27(4) de la Loi.

[44] Dans la R-EP du 12 avril 2017, le demandeur n'a rien contesté de ce qui précède et a soumis de nouvelles revendications proposées 1 à 37 en réponse à l'opinion préliminaire du comité, y compris l'irrégularité relative à la revendication 6 au dossier au titre du paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*.

[45] Après examen de la R-EP, le comité a conclu que le libellé de la nouvelle revendication proposée 6 était toujours problématique et en a informé le demandeur lors d'un entretien téléphonique le 5 mai 2017. Le 10 mai 2017, le demandeur a soumis un jeu révisé des revendications proposées 1 à 37, modifiant le libellé de la nouvelle revendication proposée 6.

Jeu révisé des revendications proposées 1 à 37 déposé le 10 mai 2017

[46] Étant donné que nous sommes d'avis que le jeu révisé de revendications proposées 1 à 37 soumis le 10 mai 2017 remédie à l'irrégularité liée à l'évidence, à l'irrégularité liée à l'absence d'unité et à l'irrégularité liée au caractère indéfini, le comité conclut qu'une modification déterminée consistant à remplacer les revendications au dossier par ces revendications (avec une correction mineure apportée à la revendication proposée révisée 6 pour remplacer l'orthographe de « *breaking* » [rupture] par « *braking* » [freinage]) est « nécessaire » suivant le paragraphe 30(6.3) des *Règles sur les brevets*.

CONCLUSIONS

[47] Nous avons déterminé que les revendications 1 à 17, 9 à 15 et 17 à 35 au dossier auraient été évidentes et qu'elles sont, par conséquent, non conformes à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*, et que la revendication 6 au dossier a un caractère indéfini et qu'elle est, par conséquent, non conforme au paragraphe 27(4) de la *Loi sur les brevets*. Nous avons également déterminé que les revendications proposées 1 à 70 soumises avec la R-DF introduisent une irrégularité liée à l'absence d'unité de l'invention, en contravention du paragraphe 36(1) de la *Loi sur les brevets*.

[48] Nous avons en outre déterminé que le jeu révisé de revendications proposées 1 à 37 (avec une correction mineure apportée à la revendication proposée révisée 6 pour remplacer l'orthographe de « *breaking* » [rupture] par « *braking* » [freinage]) soumis le 10 mai 2017 remédie aux irrégularités susmentionnées et qu'il est, par conséquent, « nécessaire » suivant le paragraphe 30(6.3) des *Règles sur les brevets*.

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

[49] Compte tenu de ce qui précède, nous recommandons que le demandeur soit avisé, conformément au paragraphe 30(6.3) des *Règles sur les brevets*, que des modifications déterminées sont « nécessaires » pour rendre la demande conforme à la *Loi sur les brevets* et aux *Règles sur les brevets*, à savoir que :

- Le jeu révisé de revendications proposées 1 à 37 soumis le 10 mai 2017 remplace les revendications au dossier;
- Le mot « *breaking* » [rupture] dans la revendication proposée révisée 6 soumise le 10 mai 2017 est remplacé par « *braking* » [freinage].

Stephen MacNeil
Membre

Paul Fitzner
Membre

Leigh Matheson
Membre

DÉCISION

[50] Je souscris aux conclusions et à la recommandation de la Commission. Conformément au paragraphe 30(6.3) des *Règles sur les brevets*, j'avise par la présente le demandeur que les modifications suivantes doivent être apportées dans les trois (3) mois suivant la date de la présente décision, à défaut de quoi j'entends rejeter la demande.

[51] Conformément à l'alinéa 31*b*) des *Règles sur les brevets*, les modifications suivantes, et uniquement ces modifications, peuvent être apportées à la demande :

- Le jeu révisé de revendications proposées 1 à 37 soumis le 10 mai 2017 remplace les revendications au dossier;
- Le mot « *breaking* » [rupture] dans la revendication proposée révisée 6 soumise le 10 mai 2017 est remplacé par « *braking* » [freinage].

Johanne Bélisle

Commissaire aux brevets

Fait à Gatineau (Québec),

en ce 21^e jour de septembre 2017