

DECISION DU COMMISSAIRE

CONFLIT RELLEVANT DE L'ART. 45(4): Revendications opposées envisagées seulement;  
antériorités

La décision finale a rejeté les revendications opposées et celles qui en dépendaient. Le requérant en a soumis de nouvelles (auxquelles s'applique la règle 68) et a nié que toutes les revendications contenues dans la demande ne soient pas "assez différentes pour être brevetables", conformément à l'article 45(2). Puisque l'art. 45(4) ne s'applique qu'aux revendications conflictuelles, aucune décision n'a été rendue en ce qui concerne les autres. L'objet des revendications opposées est jugé en grande partie connu, selon l'état antérieur de la technique (tout d'abord soumises par ce requérant en vertu de l'article 45(3) et (4) comme antérieure) et est refusé aux deux requérants. (Voir la décision portant sur la demande 963,979).

DECISION FINALE: Maintenu en partie.

\*\*\*\*\*

La présente décision porte sur une demande de révision par le Commissaire des brevets de la décision de l'examineur datée du 1er novembre 1971 au sujet de la demande no 948,406, déposée au nom de M. Tien C. Tso et qui concerne une "Méthode de contrôle du drageonnage du tabac."

Après examen de la demande, qui a abouti à sa Décision, l'examineur a rejeté les revendications en conflit C1, C2 et C3 et toutes les revendications subordonnées en raison de l'antériorité. Les antériorités opposables sont les suivantes:

1. Saunders et autres "Autoxidant of Fatty Materials in Emulsions", Journal of the American Oil Chemists Society, octobre 1962.
2. Sagarin, Cosmetics, Science and Technology, 1957, Inter Science Publications, Inc., pages 102, 119, 122, 123 et 125.

L'examineur déclarait notamment dans sa Décision:

Dans sa réponse datée du 31 janvier 1972, le demandeur a soumis un ensemble de 88 revendications et a longuement expliqué les raisons pour lesquelles ces revendications sont acceptables. Toutefois, la décision de l'examineur aurait dû être prise en vertu du paragraphe (4) de l'article 45 autant que de l'article 46 du Règlement régissant les brevets, et en vertu des dispositions de l'article 68 du Règlement, aucune modification visant à introduire de nouvelles revendications ne peut être apportée sans la permission du Commissaire. Par conséquent, la Commission n'a pas jugé utile de tenir compte des nouvelles revendications en faisant sa recommandation au sujet des revendications en conflit C1, C2 et C3.

Il est à remarquer que l'examineur avait également rejeté les revendications dépendantes des revendications en conflit. Toutefois, le paragraphe (4) de l'article 45 de la Loi prévoit que seules les revendications en conflit peuvent être examinées à nouveau. Il y est notamment stipulé ce qui suit: "... les revendications concurrentes ... il peut soumettre à l'appréciation du commissaire cette découverte ou invention antérieure qui, d'après l'allégation, devance les revendications. Chaque demande doit dès lors être examinée de nouveau par rapport à cette découverte ou invention antérieure, et le commissaire doit décider si l'objet de ces revendications est brevetable. (C'est nous qui soulignons). Donc, il n'a pas été tenu compte des revendications en conflit.

Par conséquent, il ne reste qu'à savoir si la matière des revendications C1, C2 et C3 figure dans les antériorités citées.

La demande concerne une méthode de contrôle du drageonnage des plants de tabac. La revendication C1 se lit comme suit:

Un composé qui vise à empêcher le drageonnage des plants de tabac, et est un mélange comprenant une quantité efficace d'un agent émulsionnant adéquat et au moins un ester alkylique inférieur d'un acide gras C<sub>6</sub> à C<sub>18</sub>.

Il est bien établi que si une invention réside dans la découverte d'une propriété inattendue et peu évidente de la substance particulière et connue, des revendications appropriées peuvent présenter le nouveau moyen de rendre efficace la propriété récemment découverte comme une nouvelle méthode d'utiliser cette substance, ou comme une nouvelle composition comprenant la substance particulière, incluant des mélanges avec des supports adéquats pour le nouvel emploi.

La référence à Saunders et autres divulgue des émulsions aqueuses de linoléates de méthyle et d'éthyle, et la référence à Sagarin fait mention d'esters émulsionnés d'acides gras, par exemple des émulsions d'huile dans l'eau contenant des esters de méthyle, d'isopropyle ou de butyle d'acides gras tels que des palmitates d'isopropyle utilisés comme émoullients. Pour de plus amples détails, cf. le document Saunders, lignes 11 à 37 de la page 435, et le document Sagarin, page 123, lignes 16 et suivantes.

Il est à remarquer que la revendication C1 fait allusion à un ester (d'acide gras C<sub>6</sub> à C<sub>18</sub>) et à un agent émulsionnant, alors que la revendication C2 porte sur un ester (d'acide gras C<sub>6</sub> à C<sub>18</sub>) émulsionné dans l'eau. La revendication C3, où la composition est principalement un concentré de celle de la revendication C1 où l'agent de contrôle constitue entre 90 et 20% de l'ensemble, divulgue essentiellement le même objet que la première revendication.

La Commission estime que les mélanges de composés et d'émulsions qui constituent l'objet des revendications C1 à C3 figurent essentiellement dans les documents Saunders et Sagarin.

L'examineur s'est aussi appuyé sur Gilbert c. Sandoz, D.C.E. (24 septembre 1970), pour rejeter les revendications à l'étude. La Commission a estimé que les circonstances particulières au cas Gilbert c. Sandoz n'étaient pas analogues à celles de la présente demande, et ce motif de rejet a été retiré.

Le demandeur a manifesté le désir d'obtenir des précisions sur les revendications relatives à la "méthode d'emploi" qui ne sont pas "différentes en terme de brevet" de l'objet en conflit dans la décision du Bureau du 30 mai 1969, mais une telle disposition présume la brevetabilité des revendications en conflit. Comme il a déjà été mentionné, ce n'est que maintenant que la Commission peut étudier les revendications en conflit (C1, C2 et C3). Toutefois, il est bien établi en droit que si une invention réside dans la découverte d'une nouvelle propriété inattendue d'une substance connue, le demandeur a le droit de revendiquer une nouvelle méthode d'emploi de cette substance.

La Commission a recommandé que la décision de l'examineur refusant les revendications en conflit C1, C2 et C3 pour raison d'antériorité, soit maintenue et qu'aucune décision ou recommandation ne soit faite relativement à toute autre revendication.

Le Président de la  
Commission d'appel des brevets

R.E. Thomas

Je suis d'accord avec les conclusions de la Commission d'appel des brevets, et refuse les revendications en conflit C1, C2 et C3, pour manque d'invention. Conformément à l'article 44 de la Loi sur les brevets, le demandeur a 6 mois pour radier ces revendications de la demande, ou interjeter appel de la présente décision.

Le Commissaire des brevets

A.M. Laidlaw

Fait à Ottawa, Ontario  
ce 24 mai 1972